



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane



Ministero dello Sviluppo Economico



SCHEDA TECNICA
SULLA BREVETTAZIONE NELLA



REPUBBLICA POPOLARE CINESE

PROTECTED

LAW

LAWYER

LEGAL

THOUGHT

LEGISLATION

LAWYER

Come tutelare la proprietà intellettuale in Cina

INDICE

1. Definizione.....	5
2. Normativa locale	5
3. Accordi internazionali.....	5
4. Cosa è brevettabile nel Paese	5
5. Requisiti di brevettabilità	6
6. Documenti a corredo della domanda.....	6
7. Iter d’esame	7
8. Durata.....	8
9. Domande provvisorie di brevetto.....	8
10. Procedura internazionale PCT.....	9
11. Simbologia	9
12. Ciclo completo per ottenere un brevetto.....	10
13. Quanto costa brevettare.....	13
14. Tutela.....	17
15. Trasferimento tecnologico.....	17

1. DEFINIZIONE

La legge cinese sui brevetti non definisce espressamente il Brevetto, limitandosi a definire lo scopo della legge stessa, ovvero: la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei titolari di brevetto, incoraggiare le invenzioni e dare impulso alla protezione delle invenzioni, migliorare le capacità innovative e promuovere il progresso scientifico e tecnologico, così come lo sviluppo economico e sociale.

2. NORMATIVA LOCALE

Normativa cinese per i brevetti e modelli di utilità:

- Patent Law of the People's Republic of China (promulgata nel 1984 e da ultimo emendata nel 2008, in vigore dal 1° ottobre 2009);
- Implementing Regulations of the Patent Law of the People's Republic of China (2010)

3. ACCORDI INTERNAZIONALI

Gli accordi internazionali di cui la Cina è firmataria sono:

- Trattato per la costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO, dal 1980);
- Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (dal 1994);
- Accordi TRIPs (dal 2001);
- Convenzione di Parigi (dal 1985).

4. COSA È BREVETTABILE NEL PAESE

Ai sensi della Legge cinese sui Brevetti, la tutela brevettuale è disponibile in tre forme: per le invenzioni, per i modelli di utilità e per i modelli ornamentali/disegni industriali. L'ordinamento cinese definisce: (i) "invenzione" qualsiasi soluzione tecnica relativa ad un prodotto, ad un processo o ad un suo miglioramento; (ii) "modello di utilità" qualsiasi soluzione tecnica relativa alla forma di un prodotto, alla struttura, o alla loro combinazione che è idonea al fine dell'uso pratico di tale prodotto; (iii) "modello ornamentale/disegno industriale" si riferisce ad una nuova progettazione della forma di un prodotto, del suo disegno o alla loro combinazione, così come alla combinazione di colore e forma o disegno di un prodotto, tale da creare una sensazione estetica, che sia inoltre idonea ad avere un'applicazione industriale.

Come tutelare la proprietà intellettuale in Cina

5. REQUISITI DI BREVETTABILITÀ

Brevetti per invenzioni, modelli di utilità e modelli ornamentali/disegni industriali possono essere registrati presso lo *Sate Intellectual Property Office* (SIPO).

L'approvazione per concedere la tutela brevettuale all'invenzione è soggetta al soddisfacimento dei tre seguenti criteri:

- Novità;
- Originalità;
- Applicazione Pratica.

Generalmente, un'invenzione è nuova se prima della data del suo deposito nessuna invenzione identica è stata pubblicamente rivelata in Cina o all'estero. L'originalità è definita come un miglioramento delle più importanti qualità sostanziali e di apprezzabile sviluppo rispetto alla tecnologia esistente. L'applicazione pratica è ciò che può essere fatto attraverso l'invenzione o come questa può essere utilizzata al fine di produrre risultati effettivi.

La Legge cinese dei Brevetti stabilisce che ad una determinata opera non possa essere concessa la tutela brevettuale nel caso in cui si tratti di:

- Scoperte scientifiche;
- Regole o metodi delle attività mentali;
- Metodi di diagnosi o di trattamento delle malattie;
- Varietà di animali e piante;
- Sostanze ottenute a mezzo di trasformazione atomica;
- Opera immorale o contraria all'interesse pubblico.

6. DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA

Qualora il Richiedente sia una persona fisica o giuridica straniera senza una residenza abituale o sede legale in Cina, la procedura di deposito deve essere espletata tramite un agente autorizzato dalle competenti autorità cinesi, al quale il Richiedente dovrà rilasciare procura *ad hoc*. Vi sono tre modi per depositare un brevetto:

- Deposito diretto di una domanda di brevetto in Cina (la domanda deve essere presentata tassativamente in lingua cinese);
- Deposito precedente di una domanda di brevetto in un paese straniero (che sia uno Stato Membro della Convenzione di Parigi, come tutti i paesi dell'UE), e quindi deposito di una seconda domanda di brevetto in Cina entro 12 mesi (6 mesi per i modelli di utilità ed ornamentali), rivendicando la data di priorità della prima domanda;
- Deposito di una domanda di brevetto internazionale in base al Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT), che include la Cina tra gli stati designati. Una domanda PCT può essere depositata presso l'Ufficio Brevetti Europeo o qualsiasi ufficio brevetti nazionale all'interno dell'UE. Il richiedente deve iniziare la "fase nazionale", ossia la procedura presso l'Ufficio Brevetti Cinese, non oltre 30 mesi dalla data di deposito della prima domanda nella quale è rivendicata la priorità (essa ha per oggetto solo i brevetti per invenzione o modello di utilità).

L'avvio della procedura avviene mediante deposito presso l'Ufficio Brevetti della seguente documentazione:

Nel caso di invenzione e modello di utilità

- **Domanda di brevetto**, indicante, in particolare, il nome dell'invenzione/modello di utilità, i dati relativi al Richiedente (e all'inventore, se diversa persona), nonché l'eventuale data di priorità rivendicata (qualora il Richiedente ed il soggetto che hanno effettuato il deposito della domanda di brevetto presso un altro Stato siano diversi è necessario fornire adeguata documentazione volta a provare l'identità dei due soggetti oppure l'esistenza di un accordo di licenza/trasferimento del brevetto);
- **Descrizione tecnica**; deve fornire una spiegazione chiara ed esauriente dell'invenzione o del modello di utilità in modo che possa essere ricostruito da un tecnico nello stesso settore della tecnologia, se necessario, i disegni devono essere allegati;
- **Richiesta di copertura**: deve descrivere le caratteristiche tecniche dell'invenzione o del modello di utilità, ed in modo chiaro e conciso la copertura per la quale si richiede la protezione;
- **Astratto della descrizione tecnica**: deve definire brevemente i punti tecnici principali dell'invenzione o del modello di utilità;
- **Disegni**: con relative note esplicative (è importante che le note siano chiare ed efficaci); e
- **Procura**: che autorizzi l'agente a gestire le procedure di registrazione.

Nel caso di modelli ornamentali:

- Quando viene presentata una domanda di registrazione di brevetto per un modello ornamentale, la domanda, i disegni o le fotografie del modello ornamentale devono essere incluse e ove necessario, la presentazione di un prototipo o di un modello di prodotto incorporante il modello ornamentale può inoltre essere richiesta.

La domanda, che come indicato in precedenza deve essere presentata tassativamente in lingua cinese, nel caso includa alcun dettaglio, specifica o rivendicazione di priorità è importante notare che anche taluni elementi devono essere tradotti in lingua cinese.

7. ITER D'ESAME

La Cina adotta un sistema di registrazione basato sul principio del first to file, ovvero del "deposito antecedente", ciò significa che l'impresa o l'individuo che per primo registra il brevetto gode del diritto esclusivo di utilizzarlo in Cina.

In seguito al deposito della domanda di brevetto, il SIPO effettua una verifica volta ad accertare la completezza della documentazione presentata e la conformità della stessa a tutti i requisiti formali prescritti per legge.

In relazione alla domanda di brevetto per invenzioni, trascorsi 18 mesi dalla data di deposito, il SIPO, dopo aver preliminarmente constatato la conformità della domanda con i requisiti di legge, deve pubblicare la stessa sulla gazzetta dei brevetti. È possibile richiedere una pubblicazione anticipata. Alle domande di Brevetto per invenzione è riconosciuto un termine di 3 anni dalla data di presentazione, entro il quale il ricorrente può richiedere al SIPO l'esame sul merito (esame sostanziale). Nel caso in cui, senza alcuna giustificazione, il ricorrente non rispetti il termine per richiedere un esame sostanziale, la domanda si considera decaduta. Il richiedente durante questa fase è tenuto a fornire eventuale documentazione comprovante la c.d. priorità.

Come tutelare la proprietà intellettuale in Cina

A discrezione dell'esaminatore, i risultati inerenti eventuali ricerche di anteriorità sull'opera condotte da un ufficio brevetti straniero potrebbero essere richiesti al richiedente. Il SIPO può inoltre richiedere emendamenti parziali della domanda nel caso in cui vi siano delle discrepanze con quanto richiesto ai sensi della normativa cinese applicabile.

A seguito dell'esame sostanziale, se si è constatato che non vi è alcun motivo per il rigetto di una domanda di brevetto per invenzione, SIPO deve prendere la decisione di concedere il brevetto per l'invenzione, rilasciare un certificato di brevetto per invenzioni e registrare e pubblicare la concessione di tale brevetto. Il brevetto per invenzioni entra in vigore dalla data della pubblicazione.

Per quanto riguarda la domanda di brevetto per modello d'utilità o modello ornamentale, è importante sottolineare che l'esame viene compiuto in merito ai profili degli adempimenti alle formalità richieste e non sul merito. A seguito di tale esame di tipo preliminare, se si è constatato che non vi è alcun motivo per il rigetto, il SIPO emetterà una decisione relativa alla concessione del brevetto, rilasciando il relativo certificato di brevetto, ed effettuando la registrazione e la pubblicazione relativa al rilascio di detto brevetto. Il brevetto entra in vigore a decorrere dalla data della pubblicazione.

Il SIPO al suo interno è dotato di una commissione di riesame del brevetto. Qualora il richiedente non sia infatti soddisfatto della decisione del SIPO relativa al rifiuto di una domanda, il ricorrente può, entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica, ricorrere alla commissione di riesame del brevetto ed avviare una procedura di revisione. Dopo aver proceduto ad un riesame, la commissione di riesame del brevetto deve prendere una decisione e comunicarla al richiedente. Se il richiedente non è d'accordo con la decisione di riesame del comitato di revisione del brevetto, il richiedente può, entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica, agire in giudizio presso il tribunale del popolo.

Infine pare utile rimarcare che i Brevetti hanno carattere territoriale e pertanto solo un brevetto cinese può fornire la tutela avverso le violazioni in Cina.

8. DURATA

In linea di massima sono richiesti 3-5 anni per ottenere il Brevetto per invenzione, mentre occorre circa 1 anno al fine di ottenere la registrazione per il brevetto per modello d'utilità e modello ornamentale.

Per la registrazione di un Brevetto in Cina, è importante considerare che i Brevetti per invenzione sono validi per 20 anni, mentre i Brevetti per modelli di utilità e modelli ornamentali sono validi per 10 anni. Il titolare del brevetto è tenuto a versare un ammontare fisso (*annuity fee*) a scadenza annuale, pena la cancellazione del brevetto prima della scadenza del suo periodo di validità.

9. DOMANDE PROVVISORIE DI BREVETTO

Non sono possibili in Cina.

10. PROCEDURA INTERNAZIONALE PCT

Il sistema di brevettazione internazionale ha la funzione di facilitare la protezione dell'invenzione in più Paesi mediante deposito di una sola domanda internazionale di brevettazione all'Ufficio centrale brevetti specificandone per quali paesi intende conseguire il brevetto. In base alla domanda, un'apposita organizzazione (nazionale o internazionale) compie una ricerca documentata sullo stato internazionale della tecnica relativo a quell'invenzione. Sulla base di queste indagini l'inventore è in grado di valutare la reale portata della sua invenzione e di decidere se è il caso di far proseguire la procedura con la trasmissione della documentazione agli uffici dei singoli Paesi per i quali è richiesto il brevetto. Ciascuno di tali Paesi rilascerà poi distinti brevetti nazionali sulla base della propria normativa interna.

Ai fini dell'ingresso del brevetto nella "fase nazionale" cinese, che ricordiamo deve avvenire non oltre 30 mesi dalla data di deposito della prima domanda nella quale è rivendicata la priorità, la seguente documentazione deve essere presentata:

- Numero della domanda internazionale PCT;
- Data della domanda internazionale PCT;
- Relazione dell'esame preliminare internazionale;
- Pubblicazione WIPO;
- Specifiche complete;
- Titolo;
- Astratto dell'invenzione;
- Nome del richiedente;
- Nome dell'inventore;
- Procura per l'agente.

E' importante notare che ai fini dell'ingresso del brevetto nella "fase nazionale" cinese, tutta la documentazione relativa al brevetto internazionale PCT deve essere corredata di traduzione in lingua cinese.

Infine pare utile segnalare che la Cina dal 31 marzo 2014 ha lanciato un nuovo sistema *online* sviluppato dalla SIPO per accogliere le domande internazionali PCT da parte dei richiedenti. Il sistema denominato CE-PCT, oltre alla presentazione di nuove domande e di documenti ancillari, permette agli utenti di effettuare ricerche, constatare esami preliminari, *follow up* delle procedure, formulare domande, ricevere notifiche ed effettuare pagamenti *online*.

Il precedente sistema PCT-SAFE per la presentazione online delle domande PCT continua ad essere in uso ma è importante sottolineare che attraverso tale sistema la documentazione ancillare e successiva alla domanda deve essere depositata presso il SIPO in formato cartaceo.

11. SIMBOLOGIA

Il SIPO utilizza il sistema internazionale di IPC per la simbologia

12. CICLO COMPLETO PER OTTENERE UN BREVETTO

La domanda di Brevetto deve essere presentata presso il SIPO (nel caso di individuo o entità non residente, la procedura di deposito deve essere espletata tramite un agente autorizzato dalle competenti autorità cinesi), che svolgerà una verifica volta ad accertare la completezza della documentazione presentata e la conformità della stessa a tutti i requisiti formali prescritti per legge.

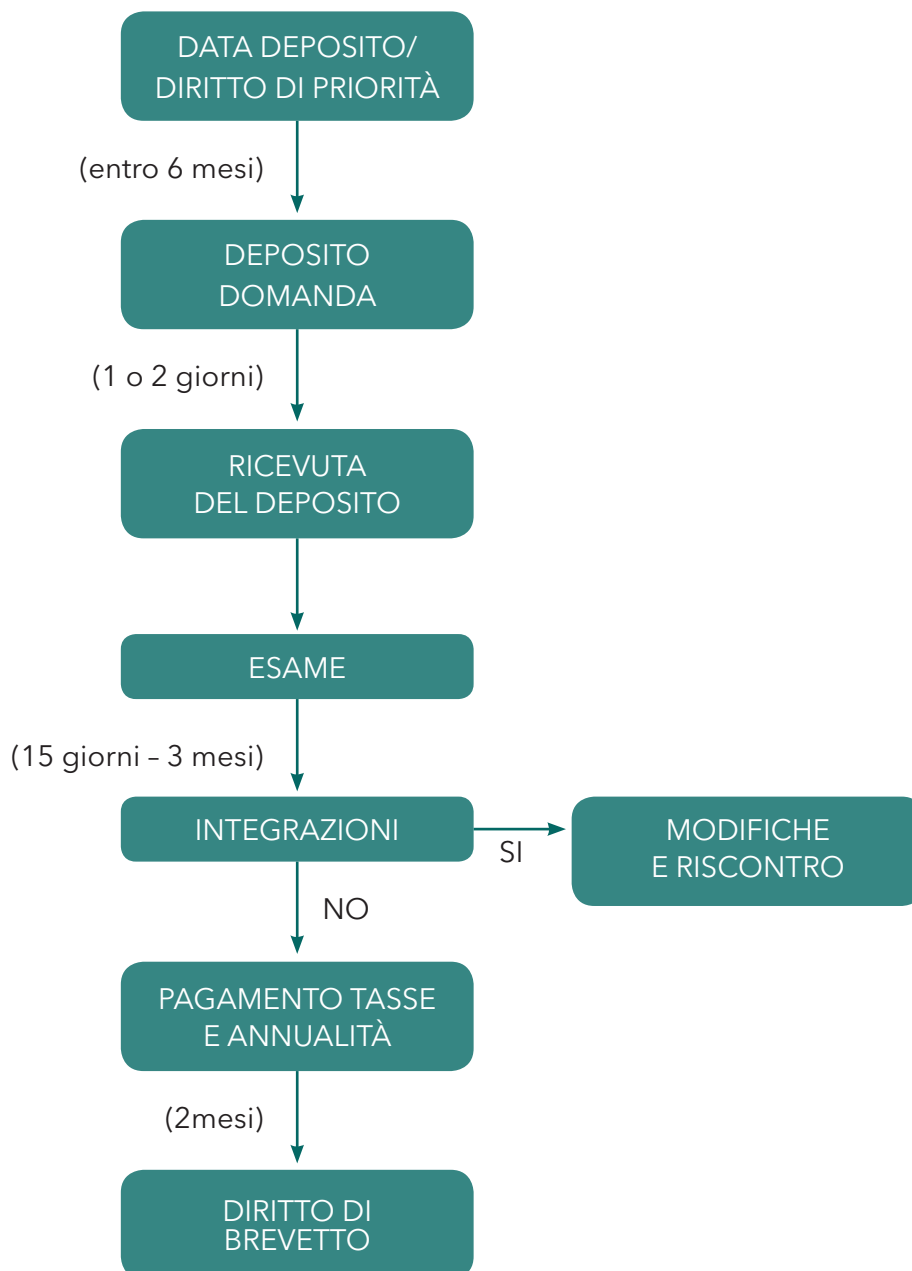
Come indicato nel paragrafo precedente che descrive l'iter dell'esame della domanda di registrazione del Brevetto, nel caso di domanda di brevetto per invenzioni, trascorsi 18 mesi dalla data di deposito, il SIPO effettua la pubblicazione sulla gazzetta dei brevetti. È possibile richiedere una pubblicazione anticipata. Alle domande di Brevetto per invenzione è riconosciuto un termine di 3 anni dalla data di presentazione, entro il quale il ricorrente può richiedere al SIPO l'esame sul merito (esame sostanziale). Nel caso in cui, senza alcuna giustificazione, il ricorrente non rispetti il termine per richiedere un esame sostanziale, la domanda si considera decaduta. Il richiedente durante questa fase è tenuto a fornire eventuale documentazione comprovante la c.d. priorità. A discrezione dell'esaminatore, i risultati inerenti eventuali ricerche di anteriorità sull'opera condotte da un ufficio brevetti straniero potrebbero essere richiesti al richiedente. Il SIPO può inoltre richiedere emendamenti parziali della domanda nel caso in cui vi siano delle discrepanze con quanto richiesto ai sensi della normativa cinese applicabile.

A seguito dell'esame sostanziale, se si è constatato che non vi è alcun motivo per il rigetto di una domanda di brevetto per invenzione, SIPO deve prendere la decisione di concedere il brevetto per l'invenzione, rilasciare un certificato di brevetto per invenzioni e registrare e pubblicare la concessione di tale brevetto. Il brevetto per invenzioni entra in vigore dalla data della pubblicazione.

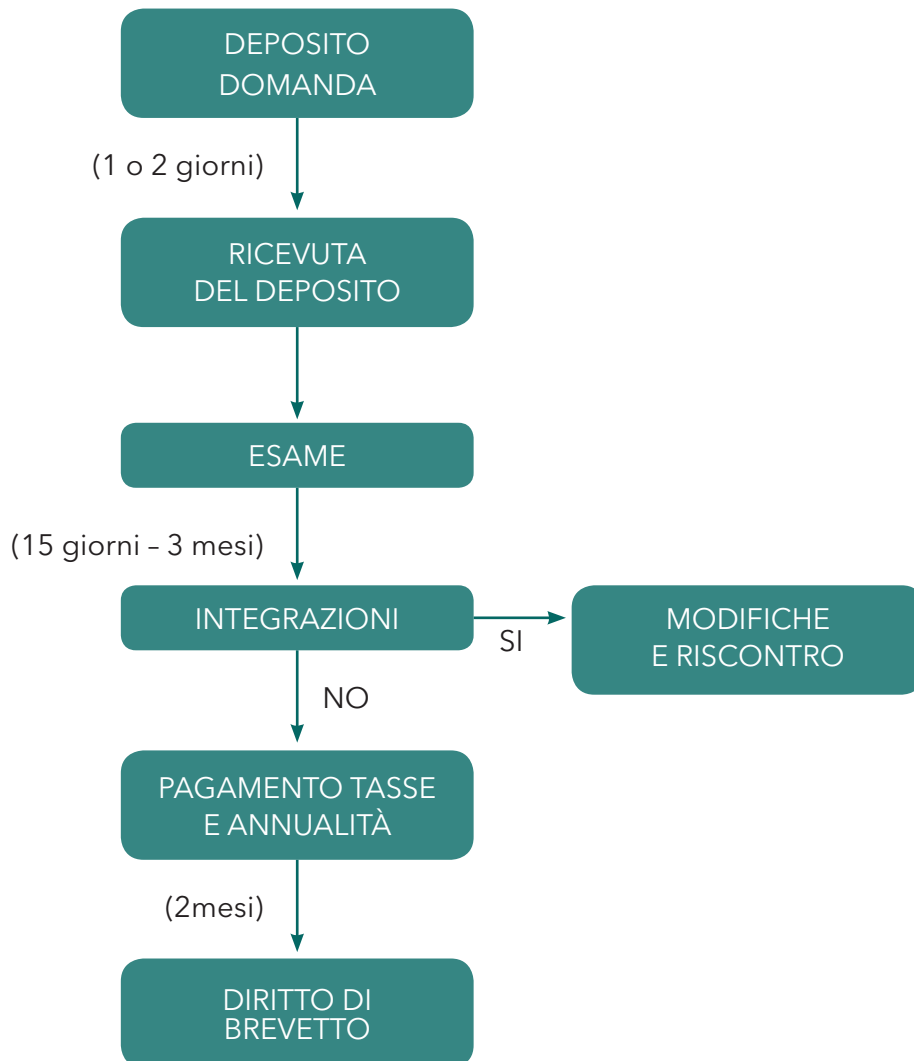
Per quanto riguarda la domanda di brevetto per modello d'utilità o modello ornamentale, è importante sottolineare che l'esame viene compiuto in merito ai profili degli adempimenti alle formalità richieste e non sul merito. A seguito di tale esame di tipo preliminare, se si è constatato che non vi è alcun motivo per il rigetto, il SIPO emetterà una decisione relativa alla concessione del brevetto, rilasciando il relativo certificato di brevetto, ed effettuando la registrazione e la pubblicazione relativa al rilascio di detto brevetto. Il brevetto entra in vigore a decorrere dalla data della pubblicazione.

Ai fini esplicativi, riportiamo qui di seguito uno schema della procedura per quanto riguarda la registrazione di un Brevetto per modello ornamentale:

12.1. Domanda di registrazione ai sensi della Convenzione di Parigi



12.2. Domanda in Assenza di Priorità



13. QUANTO COSTA BREVETTARE¹

BREVETTI PER INVENZIONE	Diritti fissi (RMB)
Deposito domanda (inclusi i diritti di pubblicazione)	950
Deposito domanda PCT per ingresso nella fase nazionale (inclusi i diritti di pubblicazione)	950
Deposito domanda brevetti divisionali (inclusi i diritti di pubblicazione)	950
Costi aggiuntivi per specifiche (inclusi i disegni) contenute in più di 30 pagine	50 per pagina
Costi aggiuntivi per specifiche (inclusi i disegni) contenute in più di 300 pagine	100 per pagina
Costi aggiuntivi per rivendicazioni nella misura superiore a 10	150 per rivendicazione
Deposito domanda per esame sostanziale	2.500
Deposito domanda di riesame	1.000
Emissione certificato di Brevetto (inclusi i diritti di stampa e l'imposta di bollo)	255
Deposito domanda di Invalidità	3.000
Diritti di deposito per microrganismi per 30 anni (per ceppo)	500
Diritti di deposito per 30 anni nel caso di cellule, virus animali e vegetali (per ceppo)	700
Diritti per relazione di viabilità per microrganismi (per ceppo)	50
Diritti per relazione di viabilità nel caso di cellule, virus animali e vegetali (per ceppo)	70
Diritti per campioni di microrganismi	30
Diritti per campioni di el caso di cellule, virus animali e vegetali (per ceppo)	50
Quarantena	50

Come tutelare la proprietà intellettuale in Cina

Presentazione domanda per licenza obbligatoria	300
Diritti di presentazione domanda per aggiudicazione di licenza obbligatoria	300
Annualità dal 1° al 3° anno (per anno)	900
Annualità dal 4° al 6° anno (per anno)	1.200
Annualità dal 7° al 9° anno (per anno)	2.000
Annualità dal 10° al 12° anno (per anno)	4.000
Annualità dal 13° al 15° anno (per anno)	6.000
Annualità dal 16° al 20° anno (per anno)	8.000
Penale per mora nel pagamento dell'annualità o diritti di mantenimento per 6 mesi	+25%
Penale per mora nella presentazione della domanda PCT in lingua cinese	1.000

¹ Si consiglia di visitare il sito ufficiale per gli eventuali aggiornamenti: <http://www.sipo.gov.cn/> e/o <http://english.sipo.gov.cn/>

BREVETTI PER MODELLI DI UTILITA'	Diritti fissi (RMB)
Deposito domanda	500
Deposito domanda PCT per ingresso nella fase nazionale	500
Deposito domanda divisionale	500
Costi aggiuntivi per specifiche (inclusi i disegni) contenute in più di 30 pagine	50 per pagina
Costi aggiuntivi per specifiche (inclusi i disegni) contenute in più di 300 pagine	100 per pagina
Costi aggiuntivi per rivendicazioni nella misura superiore a 10	150 per rivendicazione
Deposito domanda per riesame	300
Emissione certificato di Brevetto (inclusi i diritti di stampa e l'imposta di bollo)	205
Deposito domanda di Invalidità	1.500
Presentazione domanda per licenza obbligatoria	200
Diritti di presentazione domanda per aggiudicazione di licenza obbligatoria	300
Annualità dal 1° al 3° anno (per anno)	600
Annualità dal 4° al 5° anno (per anno)	900
Annualità dal 6° al 8° anno (per anno)	1.200
Annualità dal 9° al 10° anno (per anno)	2.000
Penale per mora nel pagamento dell'annualità o diritti di mantenimento per 6 mesi	+25%
Penale per mora nella presentazione della domanda PCT in lingua cinese	1.000

BREVETTI PER MODELLI ORNAMENTALI	Diritti fissi (RMB)
Deposito domanda	500
Deposito domanda divisionale	500
Deposito domanda per riesame	300
Emissione certificato di Brevetto (inclusi i diritti di stampa e l'imposta di bollo)	205
Deposito domanda di Invalidità	1.500
Annualità dal 1° al 3° anno (per anno)	600
Annualità dal 4° al 5° anno (per anno)	900
Annualità dal 6° al 8° anno (per anno)	1.200
Annualità dal 9° al 10° anno (per anno)	2.000
Penale per mora nel pagamento dell'annualità o diritti di mantenimento per 6 mesi	+25%

14. TUTELA

I detentori di brevetti hanno a disposizione due opzioni principali al fine di tutelare i propri diritti in caso di violazione, il rimedio giudiziale presso il tribunale del popolo o il rimedio amministrativo presso il SIPO. Alcuni casi possono poi essere oggetto di procedimento penale.

Generalmente il rimedio del contenzioso civile è preferibile rispetto a quello amministrativo in quanto nella pratica l'amministrazione cinese tende ad un approccio volto alla mediazione, mentre il tribunale del popolo offre una serie di possibili misure cautelari ed immediate volte a colpire con tempismo ed efficacia il convenuto. L'atto di citazione per contraffazione di brevetto può essere depositato presso il tribunale del popolo competente per il luogo dove si trova il contraffattore convenuto, o ubicato laddove si verifica l'atto di contraffazione (per esempio il punto vendita).

Il proponente, come sopra menzionato, può fare inoltre richiesta al giudice di misure cautelari al fine di richiedere la cessazione immediata degli atti oggetto della violazione ed il sequestro dei beni contraffatti o di eventuali altre prove, impedendo così il verificarsi di ulteriori danni prima e durante il procedimento.

La durata media delle procedure di prima istanza che coinvolgono una parte straniera è approssimativamente di sei mesi così come la procedura di appello. E' altresì importante notare che il termine di prescrizione ordinaria per i procedimenti civili in Cina, inclusi quelli per violazione di brevetto, è di due anni dal momento in cui il proponente viene a conoscenza o avrebbe dovuto venire a conoscenza della violazione.

Per quanto concerne il risarcimento dei danni causato dalla violazione, pare utile segnalare che le spese di giustizia devono essere rimborsate dalla parte soccombente *in toto* ma che queste non includono le spese per i legali le quali solitamente vengono riconosciute in minima parte. Al fine di liquidare i danni, la disciplina applicabile identifica i seguenti quattro metodi di calcolo:

- Le perdite effettivamente subita dal detentore del brevetto;
- Nel caso non sia agevole determinare il danno sulla base del primo metodo, è necessario liquidare i danni sulla base dei profitti guadagnati attraverso la violazione;
- Multiplo appropriato dei costi di concessione (c.d. *royalty rate*);
- Quando i danni non possono essere determinati mediante nessuno dei tre metodi sopra citati, il tribunale del popolo può liquidare il risarcimento in maniera "forfettaria" fino ad un massimo di RMB 1.000.000.

15. TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

I brevetti sono trasferibili dai titolari a mezzo di contratto e apposita approvazione e registrazione presso la SIPO.

16. METODI CONTRATTUALI COMUNI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO: CESSIONE E LICENSING

Ai sensi della Legge cinese sui Brevetti e della *Measures for Patent Licensing Contract* entrate in vigore nel 2012, è previsto un sistema obbligatorio di licenza del brevetto che può essere aggiudicato dal SIPO nel caso in cui sia possibile provare una delle seguenti circostanze:

Come tutelare la proprietà intellettuale in Cina

- il titolare del brevetto non ha utilizzato il brevetto senza giustificato motivo per un periodo superiore a tre anni dalla data di concessione e per quattro anni dalla data di deposito;
- l'utilizzo del brevetto è giudicato essere monopolistico e la licenza obbligatoria è idonea a rimuovere o ridurre gli effetti anti concorrenziali nell'uso di tale brevetto; interesse pubblico, circostanze straordinarie, o emergenze nazionali richiedono una licenza obbligatoria;
- interessi di salute pubblica che richiedono una licenza obbligatoria su medicinali brevettati al fine di esportarli in paesi sottosviluppati qualora la disciplina in tali paesi sia conforme al disposto di trattati internazionali; o
- nel caso di notevoli miglioramenti tecnici con significativo impatto economico siano dipendenti da brevetti precedenti.

Si prega di notare che le licenze obbligatorie in Cina sono previste solo per invenzioni e modelli di utilità e non per modelli ornamentali/disegni industriali.

La concessione della licenza obbligatoria non attribuisce il diritto di sfruttamento esclusivo del brevetto, né la possibilità di permetterne l'uso a terzi. Il licenziatario deve inoltre corrispondere al titolare del brevetto un congruo compenso e nel caso in cui in cui licenziatario e licenziante non concordino il compenso, questo viene stabilito dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato. La concessione della licenza obbligatoria viene notificata al titolare del brevetto, il quale, se in disaccordo ed entro tre mesi da tale data, ha facoltà di richiederne una revisione o in alternativa agire nei confronti del tribunale del popolo avverso la decisione amministrativa.

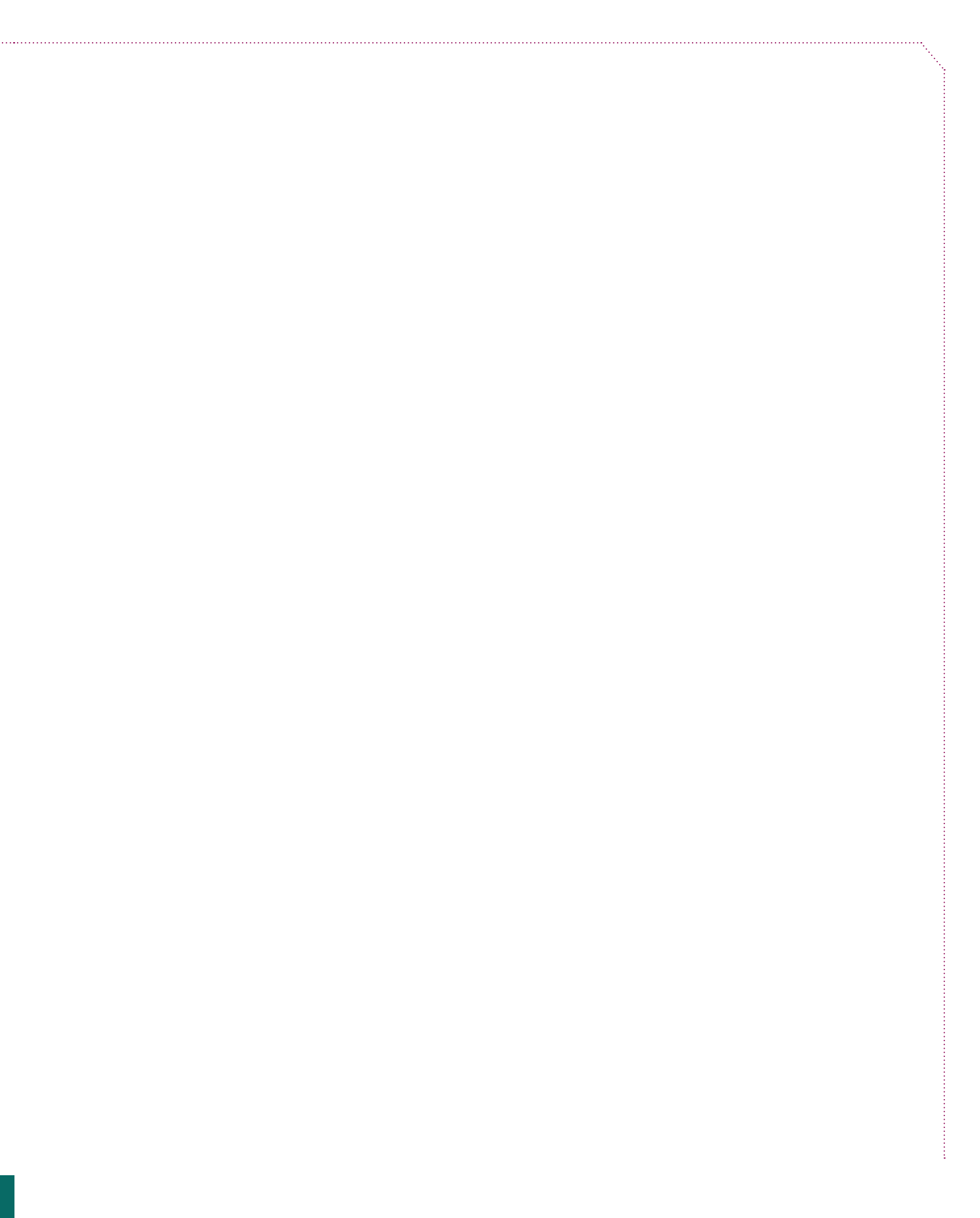
A parte la licenza obbligatoria di cui *supra*, i titolari di brevetto possono contrattualmente disporre di tale diritto attraverso la cessione o la concessione in licenza. Tali contratti ai sensi della normativa applicabile richiedono rispettivamente l'approvazione e registrazione (cessione) e la registrazione (licenza) presso l'amministrazione competente (SIPO).

Il contratto di cessione e/o di licenza è richiesto per iscritto. Nel caso di licenza, ai sensi delle *Measures for Patent Licensing Contract*, le parti devono richiedere la registrazione entro tre mesi dalla data di efficacia del contratto, mentre il SIPO entro sette giorni dalla ricezione della domanda deve emettere la sua decisione in merito.

È importante sottolineare che quando si importa o esporta tecnologia, anche non brevettata, ai sensi della normativa cinese applicabile è sempre necessario registrare il contratto relativo presso l'amministrazione competente. Sulla base delle *PRC Technology Import and Export Regulations* del 2002, per importazione di tecnologia si intende:

- Brevetti ceduti e concessi in licenza;
- Cessione di diritti su domande di brevetto;
- Servizi Tecnici;
- Cessione disegreti commerciali;
- Altri tipi di trasferimento tecnologico.

A tale proposito è importante notare che in Cina vige una classificazione della tecnologia disciplinata nel "*Technology Import and Export Catalogues*" ove la tecnologia importata è divisa in 'liberamente importabile', 'limitata', e 'proibita'. La tecnologia limitata e proibita è specificatamente classificata all'interno del suddetto catalogo, mentre la tecnologia non indicata nello stesso è considerata liberamente importabile.



TRADEMARK COPYRIGHT



ITALIAN TRADE AGENCY
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

ITALIAN TRADE COMMISSION

Sanlitun Diplomatic Residence Compound, Unit 1,
6th floor Chaoyang district, Gongren Tiyuchang north rd.
100600 BEIJING - P.R.CHINA

pechino@ice.it