

DESK ASSISTENZA E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E OSTACOLI AL COMMERCIO

Desk Pechino

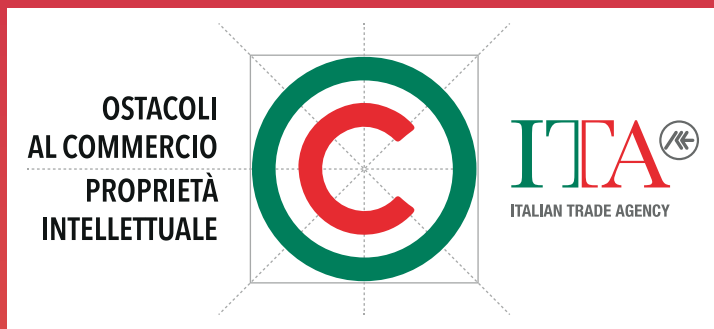


20
22



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

ITCA 
ITALIAN TRADE AGENCY



Italian Trade Commission

Agenzia ICE di Pechino

Sanlitun Diplomatic Residence Compound, Unit 1, 6th
Floorchaoyang District, Gongren Tiyyuchang North Rd.
100600 , Pechino (Cina)

+ 008610/65973797

pechino@ice.it

Responsabile: Dott. GIANPAOLO BRUNO

Layout grafico e impaginazione

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e

l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy
Nucleo Grafica@ice.it | Vincenzo Lioi & Irene C. Luca

INDICE

INTRODUZIONE	5	IL DIRITTO D'AUTORE IN CINA	33
IL BREVETTO IN CINA	7	LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE	39
IL MARCHIO IN CINA	21		

INTRODUZIONE

Nella presente Guida abbiamo raccolto informazioni ed indicazioni utili per le imprese italiane ed europee che abbiano interesse per il mercato della Repubblica Popolare Cinese o che siano già presenti in tale area geografica, affrontando in maniera sintetica ma completa le materie della tutela della proprietà intellettuale ed industriale, con particolare riferimento alla protezione dei marchi commerciali, del diritto d'autore e delle indicazioni geografiche in base alla normativa cinese vigente. Le fonti legali di riferimento sono aggiornate alla data di redazione della Guida (maggio 2022) e tengono conto degli emendamenti apportati alla Legge sui Brevetti e alla Legge sui Marchi della R.P.C.

IL BREVETTO IN CINA

IL BREVETTO IN CINA

IL BREVETTO

Il Brevetto può essere definito come il titolo giuridico in ragione del quale viene concesso un diritto esclusivo su un'invenzione. In tal modo l'invenzione non potrà essere riprodotta, venduta, distribuita od utilizzata senza il consenso del titolare del brevetto. Secondo la Legge Cinese sui Brevetti (Patent Law of the People's Republic of China), lo scopo della stessa legge consiste nel tutelare i diritti e gli interessi dei titolari di brevetto; incoraggiare la promozione delle invenzioni ed attività creative; promuovere le domande per la brevettazione di invenzioni e creazioni; migliorare la capacità di innovazione e facilitare il progresso della scienza e della tecnologia oltre allo sviluppo economico e sociale.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In Cina le principali fonti normative sui brevetti sono attualmente:

- Patent Law of the People's Republic of China (aggiornata nel 2020, con entrata in vigore dal 1° giugno 2021);
- Implementing Rules of the Patent Law of the People's Republic of China (2010).

COME È POSSIBILE OTTENERE TUTELA DEL BREVETTO IN CINA

Per ottenere la tutela del proprio brevetto in Cina è possibile procedere direttamente con il deposito nazionale presso il China National Intellectual Property Administration (di sotto abbreviato "CNIPA"), o con l'estensione di un Brevetto Internazionale alla Repubblica Popolare Cinese in base al Patent Cooperation Treaty (PCT). La concessione sarà in ogni caso soggetta all'esame sostanziale ed approvazione del CNIPA.

ORGANI COMPETENTI PER LA REGISTRAZIONE

La domanda (nazionale) di concessione di un Brevetto deve essere presentata presso il CNIPA. Nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica o giuridica straniera senza residenza abituale o sede legale in Cina, la procedura di deposito della domanda di brevetto deve essere obbligatoriamente espletata tramite un'agenzia autorizzata dalle competenti autorità cinesi. La CNIPA svolgerà una verifica volta ad accertare la completezza della documentazione presentata e la conformità della stessa a tutti i requisiti formali prescritti per legge.

TIPOLOGIE DI BREVETTO

Ai sensi della *Patent Law of the People's Republic of China* (di seguito denominato *Legge sui Brevetti*), sono previste tre diverse tipologie di brevetto:

- brevetto d'invenzione;
- brevetto per modello di utilità;
- brevetto per disegno industriale

La normativa cinese intende per:

- brevetto d'invenzione, qualsiasi nuova soluzione tecnica relativa ad un prodotto o processo, nonché i miglioramenti che possono essere apportati agli stessi.
- per modello di utilità, qualsiasi soluzione tecnica relativa alla forma o struttura di un prodotto o alla combinazione delle stesse e che è suscettibile d'uso pratico.
- per disegno industriale, una nuova progettazione della forma di un prodotto, del suo disegno o alla combinazione tra le stesse, così come alla combinazione di colore con la forma o con il disegno di un prodotto, tale da creare una sensazione estetica suscettibile di applicazione industriale.

REQUISITI DI BREVETTABILITÀ

I brevetti d'invenzione, per modello di utilità e per disegno industriale possono essere concessi dal CNIPA.

Secondo la Legge sui Brevetti, ai fini dell'ottenimento della tutela brevettuale, l'invenzione deve soddisfare necessariamente i seguenti requisiti:

- Novità;
- Creatività;
- Applicazione Pratica.

In linea generale, il requisito di novità è soddisfatto qualora prima della data di deposito, nessuna identica invenzione o modello di utilità sono stati divulgati pubblicamente in Cina o all'estero, e nessun soggetto ha precedentemente presentato una domanda di brevetto che descrive una identica invenzione o modello di utilità. Il requisito di creatività sussiste quando l'invenzione ed il modello di utilità presentano caratteristiche sostanziali e rappresentano un notevole progresso rispetto alle tecnologie precedentemente esistenti.

Infine, per applicazione pratica si intende la possibilità di realizzare ed utilizzare l'invenzione o il modello di utilità, nonché la capacità di quest'ultimi di produrre risultati concreti.

DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA

L'avvio della procedura avviene mediante deposito presso il CNIPA della seguente documentazione:

Nel caso di invenzione e modello di utilità:

- Domanda di brevetto indicante il nome dell'invenzione o del modello di utilità, il nome dell'inventore, il nome o il titolo ed indirizzo del richiedente, altre informazioni su questioni relative alla domanda 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 che deve fornire una spiegazione chiara ed esauriente dell'invenzione o del modello di utilità

in modo che possa essere compresa da un esperto tecnico del settore. Se necessario dovranno essere inoltre allegati anche dei disegni dell'invenzione o del modello di utilità.

- Richiesta di copertura brevettuale (rivendicazioni) dove si devono indicare, in base alla descrizione, la portata della tutela per la quale si richiede la protezione;
- Riassunto dove devono essere brevemente descritti i punti tecnici fondamentali dell'invenzione o del modello di utilità.
- Procura con la quale si autorizza l'agente a gestire le procedure di registrazione.

Nel caso di disegno industriale

- Domanda di registrazione di brevetto per disegno industriale.
- Immagini o fotografie del disegno industriale che rappresentano chiaramente il design del prodotto.
- Breve presentazione del disegno industriale.
- La presentazione di un prototipo o di un modello di prodotto incorporante il modello ornamentale può inoltre essere richiesta.

Si deve inoltre notare che i dettagli, le caratteristiche specifiche e le rivendicazioni di priorità incluse nella domanda devono anch'esse essere tradotte tassativamente in lingua cinese.

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA DI BREVETTO

Per individuare chi ha il diritto di presentare domanda di brevetto per una determinata invenzione è innanzitutto necessario sapere se:

- la creazione è avvenuta nel corso dell'esecuzione di qualsiasi compito per un determinato ente a cui appartiene l'inventore, o principalmente sfruttando i materiali o le risorse tecniche dell'entità. In questo caso si parla di "invenzione su posto di lavoro".
- la creazione è stata realizzata in maniera indipendente, dunque è un "invenzione non su posto di lavoro".

Nel secondo caso, il diritto di richiedere il brevetto spetta all'inventore (o al progettista), il quale, previa approvazione della relativa domanda, sarà dunque il titolare del brevetto.

Per invenzioni su posto di lavoro, se l'ente e l'inventore (o progettista) hanno stipulato un contratto che prevede la titolarità del diritto di domanda di brevetto e del diritto di brevetto, si applicherà tale disposizione. Per esempio, se nel contratto di lavoro del dipendente è specificato che le sue invenzioni risulteranno proprietà esclusiva dell'azienda, allora sarà l'azienda a possedere il diritto di registrazione del brevetto.

Per quanto riguarda un'invenzione che è stata realizzata da due o più enti o persone in collaborazione, o che è stata creata da un ente o individuo su incarico di un altro ente o individuo, il diritto di deposito di un brevetto è conferito agli enti o persone fisiche che hanno realizzato l'invenzione-creazione in collaborazione, o all'ente o persona che l'ha fatto in affidamento, salvo diverso accordo. Dopo che la domanda in questione è stata approvata, l'entità o la persona che ha depositato la domanda diventa titolare del brevetto.

DEPOSITO PROVVISORIO DEL BREVETTO

In alcune giurisdizioni (principalmente negli USA) è presente il sistema della domanda provvisoria (PPA), il quale permette di depositare un brevetto senza una formale richiesta, giuramento o dichiarazione, con dei costi minori rispetto a una domanda ordinaria e al fine di ottenere una tutela sulla nuova invenzione durante il periodo di 12 mesi prima del deposito di una domanda di brevetto formale. In Cina non possono essere effettuate domande di brevetto provvisorie.

LA PROCEDURA INTERNAZIONALE PCT

I diritti di brevetto sono di norma tutelabili nel Paese o territorio nel quale vengono concessi. Pertanto, il brevetto concesso in Italia o nell'Unione Europa non gode, di per sé, automaticamente di tutela giuridica anche in Cina. Dunque, al fine di ovviare il suddetto problema, diversi Paesi tra i quali vi è l'Italia e la Cina, hanno ratificato il Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti (PCT, 1994).

Come precedentemente menzionato, tale trattato prevede la possibilità di richiedere una domanda internazionale PCT con la quale la tutela brevettuale può essere estesa e resa efficace anche nel territorio degli altri Paesi firmatari. Una volta conclusa la procedura per il deposito della domanda di brevetto a livello internazionale, si entrerà successivamente nella c.d. fase nazionale, ossia la fase in cui la domanda viene esaminata dagli Uffici degli Stati designati, e quindi nel nostro caso dalle autorità cinesi secondo le regole della normativa locale.

ITER D'ESAME DELLA DOMANDA

La Cina adotta un sistema di registrazione basato sul principio del "first to file, first to use" 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 CNIPA effettua una verifica volta ad accertare la completezza della documentazione presentata e la conformità della stessa a tutti i requisiti formali prescritti dalla legge. Relativamente alla procedura di esame della domanda di brevetto, la normativa cinese distingue tra brevetti per invenzione e brevetti per modelli di utilità o disegni industriali. In relazione alla domanda di brevetto per invenzioni, entro 18 mesi dalla data di deposito, il CNIPA, dopo aver preliminarmente constatato la conformità della domanda con i requisiti di legge, pubblica tale domanda. Tuttavia, è possibile richiedere una pubblicazione anticipata su richiesta del titolare. A tal proposito è importante ricordare che la pubblicazione della domanda di brevetto determina il diritto del richiedente ad un opportuno compenso nel caso in cui un terzo soggetto faccia uso dell'invenzione. Dalla data di presentazione della domanda decorre un termine di 3 anni entro il quale il richiedente può domandare al CNIPA l'esame sul merito (esame sostanziale). Nel caso in cui, senza alcuna giustificazione, il ricorrente non rispetti tale termine, la domanda verrà considerata decaduta. Nel caso in cui a conclusione dell'esame sostanziale si determina il rigetto della domanda, ne verrà data notifica al richiedente il quale verrà invitato a presentare le opportune modifiche e considerazioni al fine della concessione del brevetto. 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, il CNIPA concede il brevetto per invenzione, rilascia il relativo certificato, registra e pubblica la concessione di tale brevetto. I diritti di brevetto saranno riconosciuti dalla data di pubblicazione. Per quanto riguarda la domanda di brevetto per modello d'utilità o disegno industriale, si sottolinea la maggiore semplicità procedurale che si concreta unicamente nel predetto esame sostanziale. A seguito di tale esame di tipo preliminare, se si è constatato che non vi è alcun motivo per il rigetto, il CNIPA provvederà alla concessione del brevetto, rilascio del relativo certificato, registrazione e pubblicazione del brevetto. I diritti di brevetto saranno riconosciuti a decorrere dalla data di pubblicazione.

Nel caso in cui la domanda di brevetto venga rigettata, entro 3 mesi dalla data di ricevimento della notifica di rifiuto della domanda di brevetto, vi è la possibilità di presentare un ricorso presso la Commissione del Riesame per avviare una procedura di revisione. La decisione della Commissione del Riesame, si può altresì impugnare entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica, presso il tribunale del popolo.

DURATA DELL'ITER DI REGISTRAZIONE

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 disegno industriale.

DURATA DEL BREVETTO

Per la registrazione di un Brevetto in Cina è importante considerare che i brevetti per invenzione sono validi per 20 anni, quelli per modelli di utilità per 10 anni e quelli per disegno industriale 15 anni. Il titolare del brevetto è tenuto a versare una tassa annuale dalla data di concessione del brevetto.

I diritti di brevetto decadono prima dei normali termini di durata nel caso in cui:

- (i) non si corrisponda la tassa annuale
- (ii) il titolare del brevetto dichiara espressamente ed in forma scritta di rinunciare ai suoi diritti brevettuali.

QUANTO COSTA BREVETTARE

In base al *Payment Service Guide on Patent and Integrated Circuit Layout Design Fee del CNIPA*, le spese procedurali per la registrazione sono:

- 900 RMB (circa 126 EUR), su brevetti per invenzione.
- 500 RMB (circa 70 EUR) su brevetti per modelli di utilità.
- 500 RMB (circa 70 EUR) su brevetti per disegno industriale.

Saranno altresì addebitate le seguenti tariffe:

- tariffa di pubblicazione e di stampa: 50 RMB (circa 7 EUR), applicabile solo sui brevetti per invenzione.
- supplementi per libretto di istruzioni: a partire dalla 31esima pagina verranno addebitati 50 RMB (circa 7 EUR) per ogni pagina aggiuntiva. Inoltre, a partire dalla 301esima pagina, verranno addebitati 100 RMB (circa 14 EUR)

per ogni pagina aggiuntiva. Tale supplemento è applicabile solo su brevetti per invenzione e per modelli di utilità.

- spese di richiesta del diritto: se si superano le 10 rivendicazioni, verranno addebitati 150 RMB (21 EUR) per ogni rivendicazione aggiuntiva. Tale spesa è applicabile solo su brevetti per invenzione e per modelli di utilità.
- spese di richiesta di priorità: per ogni rivendicazione verranno addebitati 80 RMB (circa 11.2 EUR), applicabile su tutte le tipologie di brevetto.

Vi sono due termini per il versamento delle spese procedurali:

- entro un mese dalla data di presentazione della domanda.

oppure

- entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di accettazione.

A tali spese vanno aggiunti gli onorari professionali per l'agente/avvocato incaricato.

TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI

In base all'articolo 11 della Legge sui Brevetti le principali condotte di violazione dei diritti di esclusivi di brevetto sono le seguenti:

- sfruttare il brevetto, ovvero fare, utilizzare, offrire in vendita, vendere o importare il prodotto brevettato, o utilizzare il processo brevettato, senza l'autorizzazione del titolare;
- utilizzare, offrire in vendita, vendere o importare il prodotto ottenuto direttamente dal processo brevettato, per scopi produttivi o commerciali, senza l'autorizzazione del titolare.

AZIONI A TUTELA DEL BREVETTO

I titolari di brevetti hanno a disposizione due tipologie di tutela al fine di proteggere i propri diritti brevettuali in caso di violazione:

- L'azione giudiziaria presso il Tribunale del Popolo.

- Il rimedio amministrativo presso il CNIPA.

Si precisa inoltre che in alcuni casi potrà anche essere invocato il procedimento penale.

Generalmente il rimedio dell'azione giudiziaria 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 responsabile delle violazioni. È importante ricordare che, ai sensi della Legge sui Brevetti, la tutela brevettuale per invenzioni e modelli di utilità sarà limitata a quanto contenuto nelle rivendicazioni, nella descrizione tecnica e disegni esplicativi depositati per l'ottenimento del brevetto. Mentre la portata della tutela dei disegni industriali è limitata dalle immagini e fotografie del prodotto che possono essere accompagnate da una breve descrizione delle stesse.

Il ricorso per contraffazione di brevetto può essere depositato presso il Tribunale del Popolo competente del luogo dove si trova il contraffattore convenuto o dove è avvenuto l'atto di contraffazione (ad esempio il punto vendita). Il ricorrente titolare del brevetto, qualora provi che l'atto di contraffazione potrà cagionare danni irrimediabili prima e durante il procedimento, può fare richiesta 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, prima di citare in giudizio la controparte. La durata media delle procedure di prima istanza che coinvolgono una parte straniera è approssimativamente di sei mesi così come la procedura di appello. È altresì importante notare che il termine di prescrizione ordinaria per i procedimenti civili in Cina, inclusi quelli per violazione di brevetto, è di tre anni dal momento in cui il proponente venga a conoscenza o sarebbe 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.

Secondo la Legge sui Brevetti, il risarcimento dei danni dovuto dal contraffattore al titolare del brevetto viene calcolato secondo i seguenti parametri:

- Perdite effettive cagionate al titolare del brevetto dalla violazione dei suoi diritti.
- Qualora le perdite effettive siano di difficile quantificazione, l'ammontare del risarcimento potrà essere calcolato sulla base del ricavo illecitamente ottenuto dal trasgressore mediante l'atto di contraffazione.
- Qualora le perdite effettive ed il ricavo illecitamente ottenuto siano di difficile quantificazione, l'ammontare sarà calcolato con riferimento al compenso ottenuto dalla licenza per lo sfruttamento del brevetto. Tale ammontare

sarà inoltre comprensivo delle spese sofferte dal titolare del brevetto per contrastare gli atti di violazione;

- Qualora le perdite effettive, il ricavo illecitamente ottenuto ed il compenso ottenuto dalla licenza siano di difficile quantificazione, potranno essere utilizzati criteri legali a discrezione del tribunale del popolo il quale, in base al carattere e gravità dell'atto di contraffazione nonché alla tipologia del brevetto, il risarcimento potrà essere quantificato in una misura compresa tra 30.000 RMB (circa 4173.7 EUR) fino a cinque milioni di RMB (circa 695,621.3 EUR).

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

I brevetti sono trasferibili dai titolari a mezzo di contratto e apposita approvazione e registrazione presso la CNIPA. Ai sensi della Legge sui Brevetti e della Measures for Patent Licensing Contract è previsto un sistema di concessione obbligatoria di licenza del brevetto. Tale sistema determina la possibilità per terzi soggetti di sfruttare il brevetto solo in circostanze straordinarie. In particolare, secondo la Legge sui Brevetti, la CNIPA può concedere al soggetto che lo richieda la licenza obbligatoria per lo sfruttamento del brevetto al ricorrere delle seguenti ipotesi:

- il titolare non abbia utilizzato del tutto o sufficientemente il brevetto senza giustificato motivo per un periodo superiore a tre anni dalla data di concessione o di quattro anni dalla data di deposito.
- l'utilizzo del brevetto è considerato di natura monopolistica ai sensi di legge e la licenza obbligatoria è idonea a rimuovere o ridurre gli effetti anticoncorrenziali che ne derivano;
- la licenza obbligatoria è essenziale ai fini di perseguimento di un interesse pubblico, o nel Paese ricorrono circostanze straordinarie, o emergenze nazionali;
- vi sono interessi di salute pubblica che richiedono una licenza obbligatoria su medicinali brevettati al fine di esportarli in paesi o regioni in conformità a quanto previsto nei trattati internazionali.
- 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 i disegni industriali. La concessione della licenza obbligatoria non attribuisce al soggetto il diritto allo sfruttamento esclusivo, né il diritto di permetterne a terzi di sfruttare il brevetto. Il licenziatario deve inoltre corrispondere al titolare del brevetto un ragionevole compenso e nel caso in cui le parti non pervengano ad un accordo, il compenso verrà 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 con tale decisione, entro tre mesi dalla data di notifica, potrà impugnare la decisione amministrativa di fronte al tribunale del popolo.

A parte la licenza obbligatoria di cui sopra, i titolari di brevetto possono disporre dei propri diritti anche contrattualmente attraverso la cessione o la concessione in licenza. Tali contratti, ai sensi della normativa applicabile, richiedono rispettivamente l'approvazione e registrazione presso l'amministrazione competente (CNIPA).

Il contratto di cessione e/o di licenza deve essere redatto 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 CNIPA entro sette giorni dalla ricezione della domanda deve emettere una decisione in merito.

È importante sottolineare che quando si importa o esporta tecnologia, anche se non coperta da brevetto, ai sensi della normativa cinese applicabile è sempre necessario registrare il relativo contratto presso l'amministrazione competente.

In base alle Administrative Regulations of the People's Republic of China on Technology Import and Export (aggiornata nel 2020), vengono menzionati quali atti qualificabili come importazione di tecnologia:

- la cessione dei diritti di brevetto.
- la cessione dei diritti sulla domanda di brevetto.
- la concessione di licenze per lo sfruttamento dei brevetti.
- la cessione di segreti commerciali.
- i servizi tecnici.
- il trasferimento tecnologico compiuto con qualsiasi altro mezzo.

A tale proposito è importante notare che in Cina vige una classificazione della tecnologia disciplinata dal Catalogue of Technologies Prohibited or Restricted from Import into China (revisionato nel 2021), 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.

IL MARCHIO IN CINA

IL MARCHIO IN CINA

IL MARCHIO

Secondo la normativa cinese, qualsiasi segno idoneo a distinguere i beni di un soggetto, tra cui qualsiasi parola, logo, lettera, numero, segno tridimensionale, combinazione di colori, suoni o combinazione tra tutti gli elementi menzionati, può essere registrato come marchio.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In Cina le principali fonti normative dei marchi sono attualmente:

- La “Trademark Law of the People’s Republic of China” (promulgata nel 1982 e da ultimo nel 2019), di seguito la “Legge sui Marchi”;
- Le Implementing Regulations of the Trademark Law of the People’s Republic of China (2014).

In materia di marchi, sono di particolare rilievo i seguenti accordi internazionali ed organizzazioni cui la Cina ha preso parte:

- Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (1967);
- Protocollo di Madrid relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (1989);
- Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (1957).

COME È POSSIBILE OTTENERE TUTELA DI UN MARCHIO ITALIANO IN CINA

I marchi registrati in Italia (o nei diversi Stati dell'Unione Europea, o presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale) non godono di protezione in Cina, salvo che gli stessi non siano stati registrati anche in tale Paese. Un marchio può essere registrato nella Repubblica Popolare Cinese sia attraverso il cd. "sistema nazionale", ossia mediante il deposito di una domanda di registrazione presso il CNIPA; sia attraverso l'estensione di un marchio internazionale alla Cina per il tramite del Protocollo di Madrid. Inoltre, per ottenere maggiore tutela su prodotti in entrata e uscita dalle dogane cinesi, è consigliabile registrare il proprio marchio anche presso l'Amministrazione Generale delle Dogane Cinesi (GACC): quest'ultima registrazione presuppone, ma è separata, rispetto alla registrazione del marchio commerciale presso il CNIPA.

Nel caso di illeciti nei confronti del proprio marchio registrato in Cina, si può ricorrere all'azione amministrativa o a quella giudiziale.

Tali rimedi saranno spiegati in dettaglio nei prossimi capitoli.

ORGANI COMPETENTI PER LA REGISTRAZIONE

L'ente deputato a gestire il processo di registrazione di marchi commerciali è il Trademark Office del CNIPA (di seguito abbreviato in CNIPA).

TIPOLOGIE DI MARCHI

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge sui Marchi le tipologie di marchi registrabili in Cina sono:

- marchi di prodotto.
- marchi di servizio.
- marchi collettivi.
- marchi di certificazione.

In particolare, per "marchio collettivo" si intende un marchio registrato a nome di un gruppo, associazione o qualsiasi altra organizzazione e utilizzato in attività commerciali dai suoi membri per indicarne l'appartenenza. Un esempio di marchio collettivo è "Xinhua Bookstore" applicato dalla China Xinhua Bookstore Association.

In particolare, per "marchio collettivo" si intende un marchio registrato a nome di un gruppo, associazione o qualsiasi altra organizzazione e utilizzato in attività commerciali dai suoi membri per indicarne l'appartenenza. Un esempio di marchio collettivo

è “Xinhua Bookstore” applicato dalla China Xinhua Bookstore Association.

Il “marchio di certificazione” è invece un marchio che è controllato da un’organizzazione che esercita la supervisione su determinati beni o servizi e che viene utilizzato per indicare che prodotti o servizi di terzi soddisfano gli standard relativi al luogo di origine, alle materie prime, modalità di fabbricazione, qualità o altre caratteristiche specifiche. Un esempio classico è il marchio “Greenfood”, certificazione di qualità registrata dal China Green Food Development Center.

COSA È REGISTRABILE COME MARCHIO

Può essere registrato come marchio qualsiasi “segno” che contraddistingua i prodotti di una certa persona fisica, giuridica o di un’organizzazione da quelli di altri, ovvero una parola, un logo, una lettera, un numero, un segno tridimensionale, una combinazione di colori e/o suoni o l’insieme di tali segni.

COSA NON È REGISTRABILE COME MARCHIO

Segni che corrispondono a nomi o bandiere di stati senza un relativo consenso, nomi o simboli di organizzazioni

(ad esempio la Croce Rossa), o che contengono messaggi di discriminazione razziale o contro la morale e il buon costume non possono essere registrati come marchi. Inoltre, segni che contengono informazioni troppo generiche sul prodotto e le sue qualità, mancando dunque di caratteristiche peculiari, non possono essere utilizzati.

Infine, pare utile segnalare che un marchio di tipo olfattivo non risulta idoneo alla registrazione in Cina.

FORME DI TUTELA DEL MARCHIO

Al fine di contrastare la registrazione fraudolenta del marchio o di far valere i propri diritti in relazione ai diritti di proprietà intellettuale già registrati in Cina, è possibile esperire dei rimedi di carattere amministrativo o di carattere giudiziale (civile o in alcuni casi penale), oppure a seconda dei casi integrare il primo rimedio con il secondo, configurando una strategia combinata delle due tipologie di tutele. La tutela amministrativa può essere ricercata dal richiedente presso il CNIPA e quella giudiziale presso il Tribunale del Popolo.

Nell’ambito dei rimedi di carattere giudiziale, è possibile richiedere l’inibitoria alla prosecuzione delle violazioni, il sequestro dei prodotti contraffatti ed il risarcimento del danno da parte del soggetto responsabile della violazione. Nell’ambito dei rimedi amministrativi, è possibile richiedere l’inibitoria ed il sequestro ma non

il risarcimento del danno, che possono essere richiesti solo in sede giudiziaria (tuttavia, il responsabile potrà essere condannato al pagamento di una sanzione amministrativa in favore delle casse dello Stato).

ITER D'ESAME

Segnaliamo, innanzitutto, che i richiedenti stranieri, persone fisiche o giuridiche, che non hanno rispettivamente la residenza o la sede legale in Cina, sono tenuti a presentare le proprie domande di registrazione di marchio tramite un agente o studio legale locale. La procedura di registrazione del marchio in Cina avviene mediante il deposito di una domanda presso il CNIPA. Tale organo effettuerà una verifica preliminare circa la conformità del marchio con i requisiti legali e la non identità dello stesso con altri marchi già registrati. Tale verifica preliminare deve essere conclusa entro e non oltre 9 mesi dal deposito della domanda.

DURATA DELL'ITER DI REGISTRAZIONE

Qualora l'esame preliminare (durata massima di 9 mesi) si concluda con successo, il CNIPA procederà alla pubblicazione del marchio al fine di permettere a terzi soggetti di depositare eventuali opposizioni nei confronti della registrazione. Nel caso in cui non pervenga alcuna opposizione entro 3 mesi dalla pubblicazione del

marchio, il CNIPA provvederà ad approvare la domanda ed emettere un certificato attestante la registrazione del marchio.

QUANTO COSTA REGISTRARE IL MARCHIO

In base alla *"Trademark Business Fee Payment Guide"* del CNIPA, le spese procedurali per la registrazione di un marchio sono:

- Con registrazione cartacea: 300 RMB (circa 42 euro), fino a 10 sottoclassi. Sopra le 10 classi verrà applicata la sovrattassa di 30 RMB (circa 4.2 euro) per ogni sottoclasse aggiuntiva.
- Con registrazione telematica: 270 RMB (circa 37.8 euro), fino a 10 sottoclassi. Sopra le 10 sottoclassi verrà applicata la sovrattassa di 27 RMB (circa 3.78 euro) per ogni classe aggiuntiva.

A tali spese vanno aggiunti gli onorari professionali per l'agente/avvocato incaricato.

DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA

Al fine della registrazione del marchio di interesse presso il CNIPA è necessario presentare le informazioni e i documenti qui di seguito indicati:

- Denominazione ed indirizzo del richiedente. A tal fine sarà necessario produrre una copia scansionata del certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la competente camera di commercio della società richiedente la registrazione. La denominazione e l'indirizzo della sede legale devono essere forniti anche in lingua cinese;
- Marchio: nel caso di marchio a colori, 8 copie del marchio colorato devono essere depositate presso il CNIPA. Nel caso di marchio in bianco e nero, una copia dello stesso è sufficiente. Eccetto il caso di marchi in cui la combinazione cromatica sia elemento distintivo e di importanza strategica, si consiglia solitamente il deposito del marchio in bianco e nero;
- Classi, Prodotti e/o Servizi per i quali il marchio è utilizzato: l'elenco delle Classi e dei relativi prodotti e servizi per i quali è possibile registrare il marchio, è incluso nella Classificazione Internazionale di Nizza dei Prodotti e dei Servizi di cui la Repubblica Popolare Cinese è parte, reperibile anche presso il sito ufficiale dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ([http://www.uibm.gov.it/index.php/marchi/utilita-marchi/classificazioni-internazionali-marchi](http://www UIBM.gov.it/index.php/marchi/utilita-marchi/classificazioni-internazionali-marchi));
- Procura: un formulario nel quale dovrà essere apposta la firma del legale rappresentante della società registrante al fine di conferire l'incarico del deposito della domanda di registrazione del marchio all'agente o studio legale che si intende designare;
- Priorità: nel caso in cui il richiedente abbia compiuto una richiesta di registrazione dello stesso marchio in un

altro paese, lo stesso potrà rivendicare il diritto di priorità relativo alla domanda di registrazione del marchio depositata presso il CNIPA in relazione agli stessi prodotti o servizi, entro 6 mesi dalla data di deposito della domanda presso l'amministrazione competente del paese straniero, ovviamente nel rispetto di eventuali accordi stipulati tra la Cina e il paese straniero in oggetto.

SECONDARY MEANING

Nell'ambito dei marchi commerciali il "secondary meaning" indica una scritta o un logo che rimandi direttamente al nome generico, al modello, la qualità o altre caratteristiche principali di un certo bene o un servizio, il quale, dopo il suo utilizzo continuativo a lungo termine ha generato una connotazione nuova e diversa dal significato originale. Esso, infatti, è costituito da scritte o loghi di cui è vietata la registrazione come marchio ma acquisisce il carattere distintivo di un marchio attraverso il suo utilizzo.

Ad esempio, quando si sente parlare di "Moutai", la prima cosa a cui la maggior parte delle persone pensa è il marchio del famoso distillato cinese Moutai piuttosto che il toponimo "Moutai" (nome di città nella provincia di Guizhou). Questo è un tipico caso di "secondary meaning" in Cina.

IL SISTEMA DI MADRID

Il Protocollo di Madrid, di cui sia la Cina che gli Stati membri dell'Unione Europea sono tra i firmatari, ha istituito un sistema di registrazione internazionale attraverso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO). Ai sensi del Protocollo di Madrid, le domande di registrazione internazionale estese alla Cina possono fondarsi sia su registrazioni già ottenute in uno dei Paesi parte del Protocollo di Madrid (cd. registrazione base) che su domande ancora in fase di esame in uno di detti Paesi. Le domande di registrazione devono essere depositate presso l'ufficio marchi nazionale del Paese in cui il marchio-base è stato ottenuto o depositato, il quale provvederà poi a trasmettere la pratica **alla WIPO**.

La domanda di registrazione internazionale dovrà essere depositata in inglese, francese o spagnolo. Dopo la ricezione della domanda, la WIPO condurrà un esame di conformità formale e notificherà la domanda a tutti i Paesi parte del Protocollo di Madrid specificati nella richiesta.

Si aprirà dunque la cd. fase nazionale, nel quale le autorità competenti dei Paesi presso i quali la domanda di estensione è stata depositata (in Cina, il CNIPA) provvederanno all'esame di ammissibilità e legalità del marchio in base all'ordinamento locale. Nel caso di approvazione da parte del CNIPA, sarà emesso il cd. "statement of grant of protection", che attesterà la tutela del marchio internazionale nel Paese indicato (Cina). Nel caso in cui nel termine di diciotto mesi dalla data della notifica effettuata dalla WIPO alla Cina, non verrà sollevata alcuna obiezione dall'Ufficio Marchi e Brevetti

cinese, il marchio si riterrà comunque tacitamente approvato (silenzio assenso).

L'autorità nazionale potrà inoltre emettere una decisione di rigetto, la quale sarà comunque impugnabile entro il termine di 15 giorni dalla notifica della predetta decisione. L'impugnazione dovrà essere effettuata tramite un'agenzia autorizzata o un legale nella Repubblica Popolare Cinese.

PERDITA DEI DIRITTI DI UN MARCHIO:

Qualora un marchio registrato sia diventato la denominazione generica del bene designato o rimanga inutilizzato per tre anni consecutivi, qualsiasi ente o persona fisica può chiedere la revoca dello stesso all'Ufficio Marchi, che deciderà entro nove mesi dal ricevimento di tale domanda.

L'Ufficio Marchi annulla il marchio registrato se viola le disposizioni degli articoli 4, 10, 11, 12 o comma 4 dell'articolo 19 della Legge, o se è stato acquisito con frode o altro mezzo illecito. Inoltre, enti o individui possono richiedere al "Trademark Review and Adjudication Board" una sentenza di annullamento di tale marchio registrato.

TRASFERIMENTO DEL MARCHIO

Il trasferimento di un marchio registrato indica la cessione della titolarità del marchio ad opera del suo titolare nei confronti di un terzo cessionario. Tale operazione differisce dalla modifica del depositario, difatti quest'ultima non cambia l'oggetto del marchio registrato ma solo il nome e l'indirizzo del depositario. Il trasferimento del marchio diventa opponibile ai terzi soltanto a seguito della registrazione della cessione presso l'autorità competente (CNIPA), che provvederà all'emissione di un certificato di registrazione aggiornato.

MODALITÀ CONTRATTUALI PER EFFETTUARE IL TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ DEL MARCHIO

A rigore, al fine di procedere al trasferimento della titolarità di un marchio commerciale non sarà necessario provvedere alla stipula di un contratto di trasferimento, ma sarà sufficiente provvedere alla richiesta di registrazione del trasferimento presso l'autorità competente (CNIPA), presentando una richiesta di trasferimento della titolarità del marchio, timbrata dal cedente e dal cessionario e redatta sui modelli forniti dall'autorità. Tuttavia, è comunque consigliabile procedere alla sottoscrizione di un contratto formale di

cessione del marchio, contenente nel dettaglio i termini e le condizioni cui il trasferimento avviene (es., prezzo di cessione e modalità di pagamento) e le opportune clausole di garanzia per l'acquirente (es., garanzia di titolarità).

Inoltre, è opportuno precisare che l'Ufficio Marchi non approva la cessione di marchi registrati che possano facilmente generare confusione o altri effetti negativi e ne dà comunicazione scritta al richiedente motivandola.

Il trasferimento di un marchio registrato è pubblicata dopo la sua approvazione e il cessionario gode del diritto esclusivo di utilizzare il marchio a partire dalla data dell'annuncio.

TIPOLOGIE DI VIOLAZIONE

Lede il diritto esclusivo di utilizzare un marchio registrato chiunque commetta uno dei seguenti atti:

- Utilizzo di un marchio identico ad uno di titolarità di un terzo (legittimo titolare) senza il consenso di detto titolare, per gli stessi prodotti/servizi per cui è stato registrato;
- Utilizzo, senza autorizzazione da parte del titolare, di un marchio simile ad un marchio già registrato per prodotti o servizi identici o affini a quelli per cui è stato registrato, ingenerando confusione per il pubblico;
- Vendita di merci che violano il diritto esclusivo di utilizzo di un marchio registrato;

- Contraffazione o fabbricazione di marchi registrati altrui senza autorizzazione del titolare o vendita di prodotti a marchio falsi o non autorizzati;
- Sostituzione, senza il consenso del titolare del marchio registrato, del marchio apposto sui prodotti e successiva messa in commercio del prodotto a marchio con il marchio "sostituito";
- Favoreggiamento della violazione dei diritti esclusivi di utilizzo di un marchio registrato.

AZIONI A TUTELA DEL MARCHIO

- Cancellazione per non uso. Poiché la giurisdizione cinese è anche essa basata sul principio del "deposito antecedente", vi sono numerosi operatori che praticano l'attività di c.d. "hijacking", ovvero di registrazione in mala fede del marchio al fine di richiedere un corrispettivo per la sua futura cessione all'effettivo ideatore/utilizzatore. Anche la Cina prevede però che il marchio registrato in relazione a determinati prodotti e/o servizi, venga effettivamente utilizzato dal suo titolare. Pertanto, uno dei più frequenti rimedi al fine di contrastare la registrazione fraudolenta del marchio è rappresentato dal deposito di una domanda di cancellazione per non uso attraverso il quale è possibile richiedere all'ufficio marchi cinese la cancellazione di quei marchi che non siano stati utilizzati per almeno 3 anni consecutivi. Si precisa inoltre che, attraverso l'ultimo emendamento alla Legge sui

Marchi, al fine di scongiurare il predetto fenomeno di registrazione fraudolenta, è stato previsto il nuovo potere del Trademark Office di rifiutare preventivamente quelle domande di registrazione effettuate in malafede poiché aventi ad oggetto marchi di cui si presume la mancata intenzione di utilizzo effettivo.

- Domanda di Opposizione. Ulteriore fattispecie, spesso configurata da operatori economici locali, è quella di iniziare la propria attività commerciale come distributori o terzisti dei prodotti a marchio straniero che, non essendo spesso registrato in Cina in anticipo rispetto alla fase di immissione dei prodotti nel Paese, viene registrato dagli stessi distributori o terzisti cinesi che in seguito cercano: (i) di lucrare un profitto attraverso la vendita ai rispettivi ideatori/utilizzatori stranieri o (ii) di utilizzarlo in relazione a prodotti simili (oppure contraffatti) rispetto a quelli prodotti dall'impresa straniera. Con l'entrata in vigore il 1° maggio 2014 dell'emendamento alla legge cinese sui marchi è stato sancito dal legislatore l'obbligo di buona fede come deterrente per contrastare il fenomeno del così detto "hijacking", specialmente nel caso in cui la registrazione in mala fede venga effettuata dai collaboratori commerciali, quali distributori o terzisti;
- Raid da parte del competente dipartimento dell'Amministrazione per la Regolamentazione del Mercato - AMR (*azione amministrativa*). *Nel caso di violazione di un diritto di marchio in Cina (ad esempio della produzione, vendita, uso, ecc. di un marchio*

registrato), il titolare può rivolgersi all' AMR al fine di accertare la violazione, depositando, attraverso il professionista incaricato, il certificato di registrazione del marchio violato e la prova della violazione (ad esempio un campione del prodotto contraffatto). Tale espediente presso l'AMR ha lo scopo di richiedere all'amministrazione di investigare e confiscare i prodotti oggetto della violazione. L'AMR suole infatti svolgere un c.d. raid volto ad apprezzare l'entità della violazione e a seguito di constatazione della stessa ordinare al contraffattore la cessazione della turbativa, confiscando i beni oggetto della stessa e la successiva distruzione. L'AMR può inoltre comminare una sanzione pecuniaria, mentre non può supplire al rimedio giudiziale e liquidare ed ordinare un risarcimento per il danno subito dal titolare del diritto, così come è invece configurabile da parte del Tribunale del Popolo. Nel caso in cui sia possibile entrare in possesso di un campione del bene contraffatto, sarebbe inoltre utile verificare se il contraffattore abbia forgiato o meno il luogo di origine, la certificazione di qualità del prodotto, la denominazione e sede legale della società titolare del diritto di marchio. Ai sensi della Product Quality Law cinese, sarebbe infatti possibile ricorrere presso l'amministrazione competente (AQSIQ) al fine di richiedere la cessazione della violazione e la confisca dei beni contraffatti per fabbricazione ed uso illegale.

- **Azione Civile.** Al fine di far cessare le violazioni e richiedere un risarcimento del danno legato alla contraffazione, è possibile, con l'assistenza di un Avvocato abilitato al patrocinio presso la R.P.C., a

presentare ricorso presso il Tribunale del Popolo con il quale chiedere la cessazione della turbativa ed il risarcimento del danno al contraffattore convenuto (anche in Cina è riconosciuto il concetto di danno emergente e lucro cessante). Così come nel caso della tutela amministrativa data dal raid dell'AMR, è suggeribile effettuare un'investigazione preliminare idonea a raccogliere e soprattutto selezionare il materiale probatorio (è importante segnalare l'attività di autenticazione notarile delle prove raccolte da parte di un notaio locale in chiave di contenzioso) ed iniziare l'eventuale azione giudiziale nei confronti del contraffattore. Con l'entrata in vigore il 23 aprile 2019 dell'emendamento alla Legge sui Marchi è stato previsto un aumento delle sanzioni previste per la violazione del marchio. In particolare, nel caso venga riscontrata una particolare gravità della violazione, vi è la possibilità di quantificare il risarcimento per un ammontare fino a cinque volte maggiore del risarcimento normalmente stabilito. Inoltre, qualora non sia possibile stabilire le perdite effettive sofferte dal titolare del marchio, i profitti ottenuti dal contraffattore, le royalties del marchio registrato, il tribunale del popolo, prendendo in considerazione le circostanze del caso, potrà quantificare un risarcimento fino all'ammontare di 5 milioni di RMB (circa 700mila EUR) ossia un ammontare assai più alto rispetto a quello di 3 milioni (circa 420mila EUR) previsto nella precedente disciplina. Si fa inoltre menzione del fatto che, in forza dell'emendamento del 2019 è stato previsto il nuovo potere concesso alle Corti di ordinare la distruzione di quegli articoli

aventi il marchio contraffatto, nonché degli strumenti e mezzi utilizzati per la produzione di tali articoli. Si deve pertanto constatare che da tale emendamento traspare l'intenzione del legislatore cinese di rafforzare la tutela e trasparenza del mercato in Cina.

- **Tutela Doganale.** Ulteriore tipo di tutela è quella data dalla registrazione del marchio presso l'amministrazione doganale cinese, i.e. l'Amministrazione Generale delle Dogane Cinesi (GACC). Le autorità doganali esercitano infatti il proprio controllo alle frontiere, sulle merci in entrata e su quelle in uscita dalla Cina. Ciò si rivela molto utile per evitare che i containers di merci contraffatte lascino il Paese. La registrazione preventiva del marchio presso le dogane non è necessaria, ma è tuttavia altamente raccomandata. In mancanza di tale registrazione le dogane possono comunque agire e sequestrare i prodotti, a condizione che il titolare del marchio abbia presentato anticipatamente una specifica richiesta corredata di tutte le informazioni necessarie. Il titolare del marchio ha a disposizione venti giorni di tempo dalla notifica dell'avvenuto sequestro per intentare qualsivoglia azione legale. Nel caso in cui non venisse effettuata la registrazione de quo, l'amministrazione doganale non potrebbe infatti assumere alcuna iniziativa di sequestro delle merci sospette ed il titolare del marchio perderebbe così la possibilità di evitare che i prodotti contraffatti vengano esportati. Nel caso in cui il titolare del marchio agisse preventivamente registrando il marchio presso la GACC, questa potrà d'ufficio trattenere (per tre giorni) le partite di merci di cui si sospettasse l'illegittimità. In

questo lasso di tempo, il titolare del marchio verrebbe avvisato e potrebbe presentare richiesta di sequestro dei prodotti. L'autorità doganale potrebbe arrivare direttamente alla conclusione che effettivamente le merci siano contraffatte, disporre la confisca ed irrogare una sanzione pecuniaria. In caso di dubbio, il titolare del marchio verrebbe comunque avvisato e questi potrebbe intentare un'azione legale al fine di mantenere i prodotti sotto controllo.

ITALIAN SOUNDING

Al fine di sfruttare la notorietà di alcuni famosi prodotti tipici italiani (basti pensare al parmigiano reggiano e alla mozzarella) per incrementare la vendita della propria merce, molte aziende straniere ricorrono all'applicazione di denominazioni, riferimenti geografici, immagini, combinazioni cromatiche e marchi che richiamano l'Italia. Tale fenomeno è appunto denominato "Italian Sounding"

Come tutela da parte del diritto cinese abbiamo il divieto di utilizzo di segni che corrispondono a nomi o bandiere di stati (in questo caso l'Italia) senza un relativo consenso.

Si ricorda inoltre che l'utilizzo di denominazioni geografiche protette nella R.P.C. (incluse le 100 denominazioni geografiche europee protette nell'ambito dell'Accordo UE-Cina sulla protezione delle indicazioni geografiche, di cui *infra*) è perseguibile quale illecito, in sede amministrativa e giurisdizionale come meglio esposto *infra*.

IL DIRITTO D'AUTORE IN CINA

IL DIRITTO D'AUTORE IN CINA

IL DIRITTO D'AUTORE

I diritti d'autore sono il complesso di diritti, morali e patrimoniali, attribuiti per legge agli autori di opere creative, come quelle di carattere letterario, artistico o scientifico.

Secondo le disposizioni della legge sul diritto d'autore:

- Il titolare di diritti d'autore è l'autore dell'opera, il quale può anche essere un qualsiasi cittadino, persona giuridica o altra organizzazione diversa dall'autore che gode del diritto d'autore a norma di legge.
- L'oggetto del diritto d'autore sono le opere creative, le quali possono essere, a titolo non esaustivo, nel campo della letteratura, dell'arte, della scienza o della tecnologia.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In Cina le principali fonti normative sul diritto d'autore sono attualmente:

- Copyright Law of the People's Republic of China (Revisionato nel 2020), di seguito la "Legge sul Diritto D'Autore";
- Implementing Regulations of the Copyright Law of the People's Republic of China (Revisionato nel 2013).
- Trial Act for the Self-registration of Works.

COSA È REGISTRABILE

La registrazione del diritto d'autore è volontaria ed ha natura probatoria e non costitutiva. Infatti, i diritti d'autore sono legalmente acquisiti dall'autore dell'opera al momento della creazione, indipendentemente dal fatto che l'essa sia registrata o meno.

La registrazione dei diritti e degli interessi legittimi degli autori o di altri proprietari di diritti d'autore e utenti delle opere aiuta a risolvere le controversie sul diritto d'autore causate dalla proprietà del diritto d'autore e fornisce prove preliminari per la risoluzione delle controversie sul diritto d'autore. Infatti, in caso di registrazione sarà emesso un certificato di registrazione producibile in giudizio, che conterrà l'indicazione dell'identità dell'autore e della data di creazione, semplificando l'onere della prova nell'ambito di un eventuale controversia circa la titolarità e/o violazione dei relativi diritti.

Le opere oggetto del diritto d'autore devono essere frutto dell'intelletto, possedere originalità ed essere espresse in una certa forma nei campi della letteratura, dell'arte e della scienza. Esse principalmente possono essere:

- Opere scritte;
- Opere orali;
- Opere musicali, opere teatrali, opere di quyi (opera popolare cinese), opere coreografiche e opere acrobatiche;
- Opere di belle arti e opere di architettura;
- Opere fotografiche;
- Opere audiovisive;
- Piani di progettazione ingegneristica, disegni di progettazione di prodotto, mappe, disegni schematici e altre opere grafiche e relative opere modello;
- Software per computer.

Esse inoltre non devono violare le leggi, la Costituzione o danneggiare l'interesse pubblico.

DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA

La documentazione a supporto della registrazione del diritto d'autore include:

- Modulo di domanda.
- Documento d'identità del richiedente.
- Prova della titolarità dei diritti (non è richiesto per le opere personali).
- In caso affidamento della domanda a terzi, l'agente deve presentare la procura da parte del richiedente e il proprio certificato di identità.
- Un campione dell'opera da registrare.

Il certificato di registrazione delle opere emesso da ciascuna autorità di registrazione è supervisionato uniformemente dalla National Copyright Administration, ed è timbrato con un sigillo costituito dal nome dell'autorità di registrazione e da un sigillo speciale per la registrazione volontaria delle opere.

DURATA DELLA TUTELA CONCESSA A UN'OPERA

- Per le opere di persone fisiche, la tutela del diritto

d'autore è preservata fino a cinquant'anni dopo la morte dell'autore, terminando il 31 dicembre del 50° anno. Nel caso di opere effettuate in collaborazione da più persone, la tutela concessa fino al 31 dicembre del cinquantesimo anno dalla morte dell'ultimo autore deceduto.

- Per le opere di persone giuridiche o enti privi di personalità giuridica, il periodo di tutela del è di cinquanta anni, terminando il 31 dicembre del 50° anno dalla creazione.
- Per le opere audiovisive, la durata della tutela del diritto di pubblicazione è di cinquant'anni e termina il 31 dicembre del cinquantesimo anno successivo alla realizzazione dell'opera.

ITER DI REGISTRAZIONE

La domanda deve essere presentata all'Agenzia di gestione competente. Ad esempio, per Pechino l'Agenzia di gestione è la Beijing Municipal Bureau for Copyright. Se non esiste un'Agenzia di gestione nel proprio territorio, è possibile rivolgersi all' Agenzia di registrazione corrispondente.

L'Agenzia esaminerà i documenti allegati alla domanda e, in caso di accettazione, emetterà il certificato di registrazione. Infine, sarà effettuata la pubblicazione online.

DURATA DELL'ITER DI REGISTRAZIONE

l'Agenzia terminerà l'esame dei documenti entro 30 giorni lavorativi dall'accettazione della domanda. Nel caso sia necessaria l'integrazione di materiale supplementare, il richiedente dovrà completare l'invio dei documenti mancanti entro 60 giorni dalla ricezione dell'avviso da parte dell'Agenzia. Quest' ultima completerà la verifica della documentazione entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento del materiale.

COSTI PER LA REGISTRAZIONE

Le spese di registrazione volontaria riportate dal China Copyright Protection Center sono diverse in base alla tipologia di opera e alle sue caratteristiche (la lunghezza per esempio). Qui ne elencheremo alcune delle principali:

- Opere scritte e orali: 100 RMB (circa 14 euro) per meno di 100 parole, 150 RMB (20.8 euro) dalle 101 alle 5000 parole, 200 RMB (circa 28 euro) dalle 5001 alle 10000 parole e 300 RMB (circa 42 euro) per più di 10.000 parole.
- Opere musicali: 300 RMB (circa 42 euro) per i testi e 200 RMB (circa 28 euro) per la musica.
- Opere d'arte: 300 RMB (circa 42 euro).
- Opere ingegneristiche o di design: 500 RMB (circa 70 euro)
- Opere architettoniche: 1500 RMB (circa 210 euro)
- Opere cinematografiche: 2000 RMB (circa 280 euro)

I prezzi sopra riportati sono unitari e per ogni opera aggiuntiva verrà riscossa la tariffa aggiuntiva di 100 RMB (circa 14 euro).

Inoltre, a tali spese vanno aggiunti gli onorari professionali per l'agente/avvocato incaricato.

TRASFERIMENTO DEL DIRITTO D'AUTORE

Con riferimento ai diritti d'autore, deve precisarsi che soltanto i diritti di utilizzo e sfruttamento economico dell'opera (patrimoniali) possono essere oggetto di cessione, mentre i cd. diritti morali (diritto di paternità e di integrità dell'opera) sono inalienabili ed irrinunciabili.

Il contratto di cessione dei diritti (patrimoniali) sull'opera dovrà comprendere i seguenti contenuti principali:

- il titolo dell'opera.
- Il tipo di diritti trasferiti e la portata territoriale.
- il prezzo di trasferimento.
- la data e il metodo di consegna del prezzo di trasferimento.
- responsabilità per inadempimento contrattuale.
- Altri contenuti concordati dalle parti.

LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un bene come originario di un determinato territorio, regione o località dove una data qualità, reputazione o altra caratteristica del bene può essere attribuita alla sua origine geografica.

Attualmente in Cina l'indicazione geografica dei prodotti stranieri è suscettibile di essere tutelata in diverse maniere ed in particolare:

- mediante il riconoscimento della qualifica di indicazione geografica secondo le regole previste nelle *Measures for the Protection of products Bearing Foreign Geographical Indications*.
- mediante il riconoscimento dell'indicazione geografica prevista dalla disciplina specifica per i prodotti agricoli secondo le *Measures for the Administration of Geographical Indications of Agricultural Products*;
- mediante il riconoscimento come marchio collettivo o marchio di certificazione secondo la disciplina prevista nelle *Implementing Regulations of the Trademark Law of the People's Republic of China*.

Questo triplice sistema sui generi è indicativo del sovrapporsi di diverse discipline e procedimenti che possono essere usati per la tutela dei Prodotti IG Stranieri in Cina.

Tra le principali fonti normative che regolano i Prodotti IG in Cina si annoverano:

- Provisions on the Protection of Geographical Indication Products (2005);
- Measures for the Protection of products Bearing Foreign Geographical Indications (come da ultimo modificata nel 2019);
- Measures for the Administration of Geographical Indications of Agricultural Products (2009);
- Law of the People's Republic of China on Agricultural Product Quality Safety (come da ultimo modificata nel 2018);

- Legge sui Marchi (come da ultimo modificata nel 2019);
- Implementing Regulations of the Trademark Law of the People's Republic of China (2014);
- Measures for Registration and Administration of Collective Trademarks and Certification Trademark (2003).

UTILIZZO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Secondo le Measures for the Protection of products Bearing Foreign Geographical Indications, i prodotti ad indicazione geografica protetta (Prodotti IG), possono essere definiti come quei prodotti provenienti da una regione specifica, la cui qualità e reputazione o altra caratteristica dipendono dal luogo di origine. Pertanto, i prodotti ad indicazione geografica, potranno includere il nome del luogo di origine una volta che sono stati esaminati e approvati dalle competenti autorità cinesi.

I Prodotti ad indicazione geografica includono:

- prodotti agricoli e di allevamento provenienti da uno specifico territorio;
- prodotti realizzati ed elaborati in uno specifico territorio, mediante tecniche tipiche e facendo uso delle materie prime autoctone di quel territorio.

I Prodotti stranieri ad indicazione geografica suscettibili di essere tutelati in Cina, devono essere:

- prodotti realizzati al di fuori dalla Cina;
- prodotti già registrati e protetti nel Paese o regione di origine;
- prodotti che soddisfanno i suddetti requisiti previsti dalla normativa cinese in materia di prodotti ad indicazione geografica.

TUTELA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI

Con riguardo a tale prima fonte normativa, si stabilisce che i Prodotti IG Stranieri che vengono registrati in Cina potranno godere della stessa e identica tutela prevista per i prodotti IG cinesi.

Tra i rimedi amministrativi vi è la possibilità di presentare relazioni e denunciare presso le autorità competenti in ambito di proprietà intellettuale a qualsiasi livello territoriale, la violazione dei legittimi interessi e diritti derivante dall'attività di contraffazione dei Prodotti IG stranieri. Tali autorità potranno iniziare attività di investigazione.

Un ulteriore rimedio amministrativo è rappresentato dal procedimento di opposizione alla domanda di registrazione da effettuarsi presso la CNIPA entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'indicazione geografica protetta. Questa procedura di tutela è particolarmente utile al fine di scongiurare quel fenomeno in cui distributori o terzisti cinesi registrano impropriamente il marchio tipico dei prodotti aventi l'indicazione geografica protetta di un Paese straniero.

Si precisa inoltre che tale richiesta di opposizione alla domanda di registrazione può essere effettuata anche dall'estero.

Infine, le Measures for the Protection of products Bearing Foreign Geographical Indications, menzionano anche la possibilità per il soggetto interessato di intraprendere un'azione giudiziaria presso il Tribunale del Popolo.

Dopo oltre otto anni dall'apertura dei relativi negoziati, il 1° Marzo 2021 è finalmente entrato in vigore l'Accordo di Protezione delle Indicazioni Geografiche tra l'Unione Europea e la Cina (nel prosieguo, l'“Accordo”).

L'Accordo ha una grandissima rilevanza in quanto garantisce la protezione di 100 Indicazioni Geografiche Europee, tra le quali molte eccellenze italiane, come il Prosecco di Valdobbiadene, il Brunello di Montalcino, l'Aceto balsamico di Modena, il Prosciutto di Parma e di San Daniele, il Parmigiano Reggiano, per nominarne alcuni, oltre a 100 Indicazioni Geografiche cinesi, come la Pixian Dou Ban (la Pasta di fagioli di Pixian), l'Anji Bai Cha (il tè bianco di Anji), il Panjin Da Mi (riso di Panjin) e l'Anqiu Da Jiang (lo zenzero di Anqiu).

L'utilizzo delle denominazioni geografiche coperte dall'Accordo, nell'Unione Europea come in Cina, sarà consentito soltanto in quanto sia conforme alle specifiche tecniche di tale indicazione geografica e che rispetti tutte le prescrizioni della legislazione pertinente della parte di cui l'indicazione geografica è originaria.

Tali prodotti potranno inoltre recare i simboli ufficiali dell'indicazione geografica come protetti nel territorio di cui l'indicazione geografica è originaria.

ACCORDO UE-CINA SULLA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

UTILIZZO IMPROPRIO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Se l'indicazione geografica è applicata come marchio su merci che non provengono dall'area indicata e si provochi dunque confusione nel consumatore, si parla di uso ingannevole delle indicazioni geografiche. Tale condotta può dar luogo alle sanzioni di cui al paragrafo 7.

RESPONSABILITÀ PER USO ILLEGALE

L'uso illegale delle indicazioni geografiche può dar luogo sia all'applicazione delle sanzioni di cui al par. 7 che di quelle previste dalla Legge sui Marchi, nell'eventualità che tali indicazioni geografiche siano state registrate quale marchio collettivo.

Le indicazioni geografiche coperte dall' Accordo di Protezione delle Indicazioni Geografiche tra l'Unione Europea e la Cina, nonché quelle comunque registrate in base alle Disposizioni sulla protezione dei prodotti riportanti indicazioni geografiche estere, godono di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Per quanto riguarda la tutela amministrativa, essa consiste nella possibilità di presentare un esposto all'autorità amministrativa per richiedere la cessazione dell'illecito nonché, per le IG agricole, la confisca dei proventi illeciti e la sanzione amministrativa prevista dal par. 7.

Attraverso la proposizione di un'azione giudiziaria, è possibile richiedere un ordine di cessazione dell'illecito

nonché una condanna al risarcimento del danno a carico del responsabile della violazione.

SANZIONI

Nel caso in cui venga effettuata la registrazione dell'indicazione geografica secondo il sistema previsto nelle *Measures for the Administration of Geographical Indications of Agricultural Products*, potrà essere chiesta la protezione dell'Administrative Department of Agriculture, il quale potrà adottare le misure previste nella *Law of the People's Republic of China on Agricultural Product Quality Safety (2018)*. In particolare, chiunque faccia uso di un marchio di qualità non autorizzato su prodotti agricoli:

- 1) dovrà effettuare le opportune correzioni;
- 2) i proventi illeciti verranno confiscati;
- 3) verrà inflitta una multa pari ad un ammontare non minore di RMB 2.000 (circa 280 euro) e non maggiore di RMB 20.000 (circa 2800 euro).

NOTE

Nella presente Guida il tasso di conversione euro-rmb è stato fissato a 1 rmb = 0.14 euro.



www.ice.it

Italian Trade Agency 

@ITAttradeagency 

ITA-Italian Trade Agency 

@itatradeagency 