



## **La riforma della *Legge sui Brevetti della Repubblica Popolare Cinese***

Il 17 ottobre 2020 il Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo ha approvato l'ultima revisione della *Legge sui Brevetti della Repubblica Popolare Cinese*, entrata in vigore il 1° giugno 2021. Si tratta del quarto emendamento del testo entrato in vigore nel lontano 1985, volto ad una maggiore armonizzazione della normativa cinese in materia agli standard internazionali. In questo articolo, andremo brevemente ad esaminarne le principali novità.

### *Brevetti farmaceutici*

In primo luogo, in riferimento ai brevetti farmaceutici, si segnala l'introduzione di un nuovo meccanismo, previsto dall'art. 76, che consente ai titolari di brevetti farmaceutici (o comunque ai depositari delle relative domande di concessione) di presentare, in relazione ai nuovi preparati farmaceutici per i quali è stata presentata richiesta di approvazione all'autorità competente (CFDA – *Agenzia cinese per i medicinali e l'alimentazione*) un ricorso giudiziale di accertamento dell'usurpazione del brevetto, che potrà sospendere il predetto processo di approvazione del farmaco.

Sempre in relazione ai brevetti farmaceutici, si segnala che l'emendato art. 42, comma 2, conferisce al depositario delle domande di concessione dei brevetti farmaceutici la facoltà di richiedere un'estensione del termine di protezione del brevetto fino a 5 anni ulteriori, al fine di compensare le tempistiche del procedimento di approvazione del farmaco. In ogni caso, tale estensione non potrà protrarsi oltre il quattordicesimo anno successivo alla data di approvazione del farmaco da parte dell'autorità competente.

### *Brevetto per disegni*

Importanti novità sono state introdotte in relazione ai Brevetti per disegni (design). In primo luogo, l'art. 2, comma 3, del nuovo testo è stato modificato nel senso di consentire la protezione anche dei cd. disegni parziali (*partial design*), ossia quei disegni che riguardano soltanto una parte o una componente di un determinato prodotto. Tale

emendamento allinea la normativa cinese a quella vigente nell'Unione Europea, nel Regno Unito, in Giappone e in Corea del Sud.

Si segnala altresì che il termine di protezione del brevetto per design è stato esteso da 10 anni a 15 anni, decorrenti (a seguito della concessione) dalla data del deposito della domanda.

*Risarcimento equitativo e danni punitivi*

L'art. 71, comma 5, della Legge cinese sui brevetti introduce significative novità in relazione al risarcimento applicabile in relazione alle usurpazioni di brevetti. Le principali novità sono: (i) l'aumento del risarcimento equitativo liquidabile dal tribunale nel caso in cui i danni conseguenza dell'illecito siano difficilmente comprovabili, da RMB 10.000~1.000.000 (circa EUR 1.300~131.000) a RMB 30.000~5.000.000 (circa EUR 4.000~655.000); (ii) l'introduzione di danni punitivi per gravi violazioni dolose, fino a cinque volte i danni liquidabili in base alla legge; (iii) l'inversione dell'onere della prova per l'ammontare dei danni nelle azioni di usurpazione dei brevetti (ossia, laddove l'autore della violazione non fornisca prove concludenti circa l'ammontare dei danni subiti dal titolare del brevetto, il tribunale potrà procedere alla liquidazione dei danni in base alla richiesta del titolare).

*Estensione del periodo di prescrizione per i contenziosi in materia di violazione di brevetti.*

Si segnala, inoltre, che il periodo di prescrizione per i contenziosi in materia di violazione di brevetti è stato esteso dall'art. 47 da due anni a tre anni, decorrenti dal momento in cui il titolare del brevetto ha acquisito (o avrebbe dovuto acquisire) conoscenza della violazione.

.....  
*Il presente articolo è frutto della libera interpretazione e sintesi delle fonti ivi menzionate da parte dell'Avv. Carlo D'Andrea, in qualità di Avvocato responsabile del Desk IPR e Ostacoli al Commercio costituito presso l'ITA (Italian Trade Agency), nonché degli altri Professionisti di D'Andrea & Partners Legal Counsel, e non costituiscono in ogni caso un parere legale sulle questioni trattate, né possono dar luogo a legittimi affidamenti o fondare iniziative di natura legale. Per eventuali richieste di chiarimenti, rimaniamo a disposizione all'indirizzo e-mail [c.dandrea.contr@ice.it](mailto:c.dandrea.contr@ice.it) oppure visitate il sito web <http://accessoalmercato.ice.it/>.*