



Redatto per BIAT 2020
IPR Desk Pechino

Layout grafico, impaginazione

Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy | Nucleo Grafica

Indice

Introduzione	3
<i>DISCIPLINA PREVISTA NELLE MEASURES FOR THE PROTECTION OF PRODUCTS BEARING FOREIGN GEOGRAPHICAL INDICATIONS</i>	3
<i>DEFINIZIONE</i>	3
<i>PORTATA DELLA TUTELA</i>	4
<i>REVOCA DELLA PROTEZIONE</i>	5
Disciplina specifica prevista per i prodotti agricoli ...	5
Disciplina prevista nella normativa sui marchi	6
Tutela amministrativa e giurisdizionale	7
<i>MEASURES FOR THE PROTECTION OF PRODUCTS BEARING FOREIGN GEOGRAPHICAL INDICATIONS</i>	7
<i>MEASURES FOR THE ADMINISTRATION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS OF AGRICULTURAL PRODUCTS</i>	8
<i>NORMATIVA SUI MARCHI</i>	8
<i>CONTRASTO TRA UN PRODOTTO IG ED UN MARCHIO ORDINARIO</i>	9

INTRODUZIONE

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 geografica¹.

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

1. mediante il riconoscimento della qualifica di indicazione geografica secondo le regole previste nelle *Measures for the Protection of products Bearing Foreign Geographical Indications*;
2. 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*;
3. mediante il riconoscimento come marchio collettivo o marchio di certificazione secondo la disciplina prevista nella *Trademark Law* e relativi regolamenti.

Questo triplice sistema *sui generis* 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);
- *Agricultural Product Quality Safety Law of the People's Republic of China* (come da ultimo modificata nel 2018);
- *Trademark Law of the People's Republic of China* (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).

DISCIPLINA PREVISTA NELLE MEASURES FOR THE PROTECTION OF PRODUCTS BEARING FOREIGN GEOGRAPHICAL INDICATIONS

Definizione

Secondo le *Measures for the Protection of products Bearing Foreign Geographical*

¹ (articolo 22.1 TRIPs Part II – Standards concerning the availability, scope and use of Intellectual Property Rights, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04b_e.htm).

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 cinesi².

I Prodotti ad indicazione geografica includono:

- (1) prodotti agricoli e di allevamento provenienti da uno specifico territorio;
- (2) prodotti realizzati ed elaborati in uno specifico territorio, mediante tecniche tipiche e facendo uso delle materie prime autoctone di quel territorio³.

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

- (1) prodotti realizzati al di fuori dalla Cina;
- (2) prodotti già registrati e protetti nel paese o regione di origine;
- (3) prodotti che soddisfanno i suddetti requisiti previsti dalla normativa cinese in materia di prodotti ad indicazione geografica⁴.

Portata della tutela

Con riguardo al sistema di protezione previsto nelle *Measures for the Protection of products Bearing Foreign Geographical Indications*, le denominazioni di un Prodotto IG Straniero proteggibili in territorio cinese, includono sia il nome cinese che il nome originale del paese di provenienza.

- (1) Il nome cinese è composto da una denominazione indicativa della regione geografica e dal nome generico identificativo del prodotto;
- (2) Il nome originale si riferisce al nome con cui il prodotto è registrato e tutelato nel paese e regione di origine.

I suddetti nomi non possono consistere in denominazioni generiche né possono essere in conflitto con un nome IG cinese già esistente⁵.

I requisiti tecnici dei Prodotti IG stranieri suscettibili di tutela in territorio cinese, includono:

1. il nome cinese ed il nome originale del prodotto;

² (articolo 2, Provisions on the Protection of Geographical Indication Products) (articolo 16 (2), Trademark Law of the People's Republic of China).

Si precisa pertanto che le tipiche indicazioni geografiche note in Italia come ad esempio DOC, DOCG ed IGP, possono essere ricomprese nella più generica nozione di Indicazione Geografica così come regolata dalla disciplina cinese.

³ (articolo 2, Provisions on the Protection of Geographical Indication Products).

⁴ (articolo 2, Measures for the Protection of products Bearing Foreign Geographical Indications).

⁵ (articolo 5, Measure for the Protection of products Bearing Foreign Geographical Indications).

2. l'area geografica di provenienza del prodotto;
3. le caratteristiche del prodotto e del processo tecnico di produzione;
4. le caratteristiche qualitative del prodotto, comprese le caratteristiche sensoriali, indicatori fisici, chimici, ecc.;
5. lo stato di notorietà del prodotto, ossia se il prodotto gode già di una certa notorietà in Cina o all'estero;
6. La relazione che intercorre tra la qualità del prodotto ed i fattori naturali o umanistici del processo di produzione e luogo d'origine⁶.

È importante sottolineare che, ai fini della protezione di un Prodotto IG Straniero si terrà conto degli accordi, trattati internazionali e del principio di reciprocità con il paese d'origine del prodotto IG⁷.

A tal proposito si menziona che l'Unione Europea ha iniziato una negoziazione bilaterale con la Cina già nel 2006 con il programma "10+10".

Al momento, l'ex Amministrazione Generale di Supervisione, Ispezione e Quarantine di Qualità ("AQSI"), che è stata inglobata nel State Administration of Market Regulation ("SAMR") avrebbe accettato la richiesta di protezione per 79 Prodotti IG dell'Unione Europea, cui si aggiungono 21 Prodotti già registrati in Cina.

Al momento, sia Cina che Unione Europea auspicano che l'accordo raggiunto possa essere sottoscritto nel corso del 2020.

Revoca della protezione

La CNIPA potrà revocare la registrazione del prodotto IG nei seguenti casi:

- (1) quando la protezione nel paese o regione di origine è stata revocata;
- (2) quando il nome del prodotto è considerato generico o lo è diventato con il passare del tempo in territorio cinese;
- (3) quando il prodotto viola gravemente le disposizioni di legge⁸.

DISCIPLINA SPECIFICA PREVISTA PER I PRODOTTI AGRICOLI

Un ulteriore sistema è quello previsto nelle *Measures for the Administration of Geographical Indications of Agricultural Products*, applicabile anche per i prodotti agricoli stranieri⁹. Ai sensi di tale legge, per prodotti agricoli ci si riferisce a quei prodotti primari di provenienza agricola ed ottenuti mediante attività agricole come lo sono ad esempio i prodotti provenienti da piante, animali e microrganismi. Al fine di contraddistinguere tali

⁶ (articolo 10, Measure for the Protection of products Bearing Foreign Geographical Indications).

⁷ (articolo 3, Measure for the Protection of products Bearing Foreign Geographical Indications).

⁸ (articolo 32, Measure for the Protection of products Bearing Foreign Geographical Indications).

⁹ (articolo 24, Measures for the Administration of Geographical Indications of Agricultural Products).

prodotti, può essere richiesto il riconoscimento dell'indicazione geografica di prodotto agricolo.

Tali indicazioni geografiche dovranno consistere in nomi del territorio indicativo della specifica area geografica di provenienza del prodotto ed indicativo del fatto che è proprio da tale provenienza specifica che derivano la peculiare qualità e caratteristiche del prodotto¹⁰.

In particolare, il prodotto agricolo proteggibile mediante tale indicazione geografica deve soddisfare i seguenti requisiti:

1. la denominazione deve essere composta dal nome dell'area geografica ed dal nome generale del prodotto agricolo;
2. il prodotto deve possedere caratteristiche uniche e peculiare modo di produzione;
3. la qualità e caratteristiche del prodotto devono risiedere maggiormente nella peculiare natura ed ambiente ecologico nonché da fattori storici e culturali;
4. il prodotto ha un'area di produzione limitata;
5. l'ambiente della sua area di produzione e la sua qualità sono in conformità con la legge¹¹.

DISCIPLINA PREVISTA NELLA NORMATIVA SUI MARCHI

I prodotti ad indicazione geografica, oltre alla procedura descritta nel precedente paragrafo, possono essere tutelati in territorio cinese mediante la registrazione di un marchio collettivo o di certificazione, secondo le regole previste nella *Trademark Law* e relativi regolamenti¹².

- I. Il **marchio collettivo** può essere considerato come quel marchio registrato a nome di un gruppo, di un'associazione o di qualsiasi altra organizzazione ed utilizzato nelle attività commerciali dai suoi membri per indicare la loro appartenenza;
- II. il **marchio di certificazione** si riferisce ad un marchio che è controllato da una organizzazione la quale esercita una supervisione su determinati beni o servizi al fine di certificare che tali beni o servizi soddisfano determinati standards relativamente al luogo di origine, le materie prime, la modalità di produzione, la qualità o altre caratteristiche specifiche¹³.

Con riguardo al contenuto, il marchio collettivo e di certificazione possono consistere nel nome della regione od altri segni visibili ed identificativi dell'area geografica di provenienza del prodotto¹⁴.

¹⁰(articolo 2, Measures for the Administration of Geographical Indications of Agricultural Products).

¹¹(articolo 7, Measures for the Administration of Geographical Indications of Agricultural Products).

¹²(articolo 4, Implementing Regulations of the Trademark Law of the People's Republic of China, articolo 2, Measures for Registration and Administration of Collective Trademarks and Certification Trademark).

¹³(articolo 3, Trademark Law of the People's Republic of China).

¹⁴(articolo 8, Trademark Law of the People's Republic of China). Per maggiori informazioni relativamente ai marchi italiani (collettivi e di certificazione) di cui è già stata effettuata la registrazione si guardi: China Trademark Office (<http://sbj.cnipa.gov.cn/dlbz/>). 2014: GORGONZOLA, CONSORZIO DELL ASTI D.O.C.G.及图形, http://sbj.cnipa.gov.cn/dlbz/xwbd/201503/t20150311_229101.html ; 2013: PARMIGIANO REGGIANO, http://sbj.cnipa.gov.cn/dlbz/xwbd/201401/t20140115_229092.

La procedura di registrazione del marchio collettivo o di certificazione inclusivo dell'indicazione geografica è la medesima prevista nella disciplina dei marchi in generale (*Trademark Law ed Implementing Regulations of the Trademark Law*).

Si fa pertanto notare che la domanda di registrazione dovrà in tal caso essere depositata presso il China Trademark Office (CTMO) che si occuperà della procedura di verifica preliminare, pubblicazione del marchio, eventuale opposizione ed approvazione della domanda (per maggiori dettagli, si veda *Tutela dei Marchi commerciali nella Repubblica Popolare Cinese*)¹⁵.

D'altronde si aggiunge che, per quanto riguarda la documentazione che bisogna presentare ai fini della domanda di registrazione di marchi collettivi e di certificazione, oltre a quella normalmente prevista per i marchi in generale, vengono richiesti:

- I. i documenti comprovanti la qualifica del prodotto;
- II. i documenti in cui vengono menzionati i professionisti tecnici, le ispezioni che vengono conseguite, le attrezzature di controllo usate dai tecnici durante le ispezioni e dall'organizzazione al fine di dimostrare la capacità di monitoraggio che viene effettuata per garantire la speciale qualità dei prodotti;
- III. la certificazione comprovante il fatto che l'indicazione geografica è riconosciuta nel paese di origine;
- IV. un modulo nel quale dovranno essere descritti nel dettaglio, la qualità, la reputazione, le specifiche caratteristiche del prodotto, la relazione che intercorre tra i fattori naturali e culturali di quella determinata località ed il territorio di provenienza del prodotto¹⁶.

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Alla luce del triplice sistema previsto attualmente in Cina in materia di Prodotti IG Stranieri, si necessita distinguere tra le misure di protezione previste nelle diverse normative.

Measures for the Protection of products Bearing Foreign Geographical Indications

Con riguardo a tale prima fonte normativa, si stabilisce che i Prodotti IG Stranieri che vengono registrati in Cina potranno godere della stessa ed identica tutela prevista per i prodotti IG cinesi¹⁷.

Tra i rimedi amministrativi vi è la possibilità di presentare relazioni e denunciare presso

html; 2011: 阿斯蒂 阿斯蒂保护协会 3391605 葡萄酒; 起泡葡萄酒 . GRANA PADANO D.O.C. 格拉那帕达那奶酪保护协会 3422685 奶酪 . TRENTINO D.O.C. 格拉那帕达那奶酪保护协会 3422683 奶酪 . TRENTINO D.O.C. 格拉那帕达那奶酪保护协会 3422683 奶酪 . PARMIGIANO REGGIANO 帕尔马雷焦奶酪协会 2016432 奶酪 . PROSCIUTTO DI PARMA 普罗修托-帕尔马公司 3267114 火腿 . PARMA 普罗修托-帕尔马公司 3267115 火腿 . PARMA HAM 帕尔玛意大利熏火腿康采恩公司 3861671 火腿 . 帕尔马雷焦 帕尔马雷焦奶酪协会 8073655 奶酪 http://sbj.cnipa.gov.cn/dlbz/xwbd/201202/t20120221_229066.html .

¹⁵(articolo 2, Trademark Law of the People's Republic of China).

¹⁶(articolo 4-7, Measures for Registration and Administration of Collective Trademarks and Certification Trademark).

¹⁷(articolo 30, Measure for the Protection of products Bearing Foreign Geographical Indications).

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 investigazione¹⁸.

Come già precedentemente menzionato, 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'estero¹⁹.

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 la Corte del Popolo.

Measures for the Administration of Geographical Indications of Agricultural Products

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 *Agricultural Product Quality Safety Law of the People's Republic of China* (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 e non maggiore di RMB 20.000²⁰.

Normativa sui Marchi

Qualora l'indicazione geografica venga richiesta sottoforma di marchio collettivo o di certificazione, potrà essere invocata la tutela amministrativa e giurisdizionale prevista per i marchi in generale.

Saranno ad esempio esperibili le procedure di cancellazione per non uso e la domanda di opposizione (per maggiori dettagli, si veda *Tutela dei Marchi commerciali nella Repubblica Popolare Cinese*).

Infine, nel caso si voglia agire in giudizio, la *Trademark Law* nella sua versione finale del 2019 ha previsto un aumento delle sanzioni per la violazione del marchio. In particolare, il risarcimento previsto potrà essere equivalente ad un:

- (i) ammontare pari alle perdite effettive sofferte dal titolare o titolari del marchio;

¹⁸(articolo 31, Measure for the Protection of products Bearing Foreign Geographical Indications).

¹⁹(articolo 12, 13 e 14, Measure for the Protection of products Bearing Foreign Geographical Indications).

²⁰(articoli 32 e 51, Agricultural Product Quality Safety Law of the People's Republic of China)

- (ii) se il suddetto ammontare è di difficile determinazione, il risarcimento si potrà calcolare in riferimento ai profitti ottenuti dal contraffattore;
- (iii) qualora sia le perdite effettive che i profitti ottenuti dal contraffattore siano di difficile determinazione, potrà essere previsto un ammontare pari alle royalties del marchio registrato;
- (iv) nel caso di particolare gravità della violazione, si potrà calcolare un risarcimento per un ammontare fino a cinque volte maggiore il risarcimento normalmente previsto secondo le precedenti quantificazioni;
- (v) qualora tutte le quantificazioni finora menzionate siano di difficile determinazione, la Corte del Popolo, considerando le circostanze del caso concreto, potrà determinare discrezionalmente un risarcimento per un ammontare non superiore a 5 milioni di RMB²¹.

Contrasto tra un Prodotto IG ed un marchio ordinario

Una questione particolare che perviene da questo doppio sistema di registrazione dell'indicazione geografica in territorio cinese è rappresentata dal conflitto che potrebbe sorgere tra un marchio ordinario ed una indicazione geografica.

Di particolare importanza è stato il caso dell'associazione Napa Valley Vitners (promotrice della protezione di una indicazione geografica in ambito vitivinicolo) che ha effettuato una procedura di opposizione contro una domanda di registrazione del marchio SCREW KAPPA NAPA di una società di investimento cinese impegnata nella commercializzazione di prodotti come il vino.

L'opposizione si fondava sul fatto che il marchio (di carattere ordinario) usato dalla società cinese era simile al marchio di certificazione precedentemente registrato dalla Napa Valley Vitners.

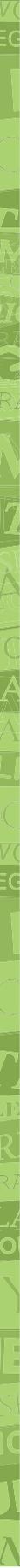
I rimedi amministrativi di opposizione e la successiva revisione della stessa opposizione, si sono conclusi con una decisione a sfavore della Napa Valley Vitners, constatando la non similarità con il marchio di certificazione. Tale conclusione non è però poi stata accettata dall'Alta Corte del Popolo di Pechino che ha considerato il marchio SCREW KAPPA NAPA capace di confondere i consumatori circa la provenienza ed originalità del prodotto (sebbene l'unica identità tra i due marchi fosse la sola parola NAPA).

D'altronde si fa notare che, la questione inerente il conflitto tra una indicazione geografica ed un marchio ordinario è stata poi affrontata sempre dall'Alta Corte del Popolo di Pechino nel 2014 mediante l'emissione delle *Guidelines on Judicial Review of Administrative Cases on Granting or Determining Trademark Rights*. In linea generale, tali *Guidelines*, a differenza del sopracitato caso della Napa Valley Vitners, suggeriscono l'improcedibilità per le Corti del Popolo di risolvere il conflitto tra una indicazione geografica ed un marchio ordinario. Tale conclusione sembrerebbe fondarsi sul fatto che la funzione e natura dell'indicazione geografica è differente da quella di un marchio ordinario.

I recenti emendamenti ed accordi internazionali potrebbero comunque portare a maggiori chiarimenti e soluzioni in relazione a tale questione²².

²¹(articolo 63, Trademark Law of the People's Republic of China).

²²China Intellectual property, 2019.12.11, N. 94, China IP Magazine, Beijing.





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