



ITALIAN TRADE AGENCY

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



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

TUTELA DEI MARCHI
COMMERCIALI NELLA



REPUBBLICA POPOLARE CINESE



Redatto per BIAT 2020
IPR Desk Pechino

Layout grafico, impaginazione

Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy | Nucleo Grafica

Indice

| | |
|--|---|
| TUTELA DEI MARCHI COMMERCIALI NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE | 3 |
| DEFINIZIONE | 3 |
| NORMATIVA LOCALE | 3 |
| ACCORDI INTERNAZIONALI | 3 |
| REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE CON DESIGNAZIONE CINA | 4 |
| REGISTRAZIONE NAZIONALE IN CINA | 4 |
| CONSIDERAZIONI GENERALI | 5 |
| TUTELA DOGANALE | 6 |
| INFORMAZIONI PRATICHE | 7 |
| TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE | 7 |
| <i>Cancellazione per non uso</i> | 7 |
| <i>Domanda di Opposizione</i> | 8 |
| <i>Raid da parte dell'AIC</i> | 8 |
| <i>Azione Civile</i> | 9 |

TUTELA DEI MARCHI COMMERCIALI NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

DEFINIZIONE

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, suono o combinazione tra tutti gli elementi menzionati, può essere registrato come marchio.

NORMATIVA LOCALE

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 modificata nel 2019);
- Le Implementing Regulations of the Trademark Law of the People's Republic of China (2014).

ACCORDI INTERNAZIONALI

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);
- Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (1983);
- Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIPs, 1994).
- Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI).

Un marchio può essere registrato nella Repubblica Popolare Cinese sia attraverso il "sistema nazionale", mediante il deposito di una domanda di registrazione presso la China Trademark Office (CTMO), che attraverso il "sistema internazionale".

REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE CON DESIGNAZIONE CINA

I marchi registrati in Italia (o nei diversi Stati europei) non godono di protezione in Cina, salvo che gli stessi non siano stati registrati anche in tale paese. 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 avvenute che su domande ancora in fase di esame. Le domande di registrazione devono essere depositate presso l'ufficio marchi nazionale del paese di origine del richiedente, 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. 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 verrà ufficialmente registrato anche in Cina (a tal proposito occorre menzionare l'esistenza di una tassa di registrazione che deve essere corrisposta in loco). Si deve inoltre notare che, nel caso in cui venissero sollevate obiezioni in relazione alla registrazione, sarà necessario dare mandato ad un consulente marchi locale che dovrà occuparsi di gestire la pratica. Si precisa infine che anche i rinnovi e le modifiche possono essere gestiti tramite la procedura internazionale.

REGISTRAZIONE NAZIONALE IN CINA

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 la China Trademark Office (CTMO). 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.

Qualora l'esame preliminare si concluda con successo, il CTMO 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 CTMO provvederà ad approvare la domanda ed emettere un certificato attestante la registrazione del marchio.

Al fine della registrazione del marchio di interesse presso il CTMO 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 CTMO. 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>);
- 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 CTMO 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.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Pare utile segnalare che un marchio al fine di essere idoneo alla registrazione in Cina non può consistere in un marchio di tipo olfattivo.

Come in Europa, anche la giurisdizione cinese è basata sul principio del "deposito antecedente", ciò significa che l'impresa o l'individuo che per primo registra un marchio gode del diritto esclusivo di utilizzarlo, a meno che non si applichino circostanze speciali come nel caso in cui il marchio sia già notorio. Difatti a tale proposito occorre sottolineare che solo i marchi registrati possono essere tutelati mentre invece un marchio non registrato potrà essere protetto solo nel caso in cui siano sia dotato di particolare notorietà in territorio cinese (cosa estremamente difficile da provare).

È importante tener presente che spesso i consumatori cinesi trovano un nome cinese per marchi stranieri mediante traduzione o traslitterazione in caratteri cinesi. Pertanto, è consigliabile registrare anche la versione cinese di un marchio straniero poiché, la registrazione di un marchio

Come tutelare la proprietà intellettuale in Cina

in caratteri latini non protegge automaticamente il marchio contro l'uso o la registrazione dello stesso, o di un marchio simile, in caratteri cinesi.

Di conseguenza, prima di procedere al deposito della domanda di registrazione del marchio, è consigliabile procedere ad una ricerca di "anteriorità" volta a verificare l'esistenza di registrazioni antecedenti relative a marchi uguali o simili nella classe/i e per i prodotti o servizi di interesse, che potrebbero determinare il rigetto della domanda di registrazione.

Nel caso di marchio con logo, suggeriamo di procedere ad una ricerca e registrazione separata degli elementi (una registrazione del marchio in lettere latine o ideogrammi cinesi - se del caso - ed una registrazione del logo) che, una volta approvati, potranno essere utilizzati simultaneamente o separatamente.

Per quanto concerne la registrazione del marchio inerente la denominazione di determinati prodotti, questa è consigliata nel caso di prodotti che vengono tenuti nei listini per periodi di tempo tali da giustificare una protezione ad hoc (pertanto, non sarebbe questo il caso dei prodotti stagionali che non verrebbero riproposti in futuro al termine della stagione).

La tempistica necessaria alla registrazione del marchio in Cina, nel caso di assenza di rifiuti da parte dell'amministrazione, è solitamente di 16 - 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di registrazione. La registrazione del marchio, sia attraverso il sistema nazionale cinese che quello internazionale, ha validità decennale.

TUTELA DOGANALE

Ulteriore tipo di tutela è quella data dalla registrazione del marchio presso l'amministrazione doganale cinese, i.e. la General Administration of Customs (GAC). 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 GAC, questa potrebbe decidere di trattenere (per tre giorni) una partita di merci sospette. 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 tentare un'azione legale al fine di mantenere i prodotti sotto controllo.

INFORMAZIONI PRATICHE

In linea teorica non vi è alcuna differenza tra la registrazione internazionale e quella nazionale, per ragioni pratiche potrebbe tuttavia risultare più conveniente optare per la seconda. La registrazione nazionale permette, infatti, di ottenere un certificato di marchio redatto in lingua cinese, che potrà essere utilizzato per far valere i propri diritti in Cina e potrà rivelarsi utile per velocizzare le procedure con le autorità locali. Procedendo attraverso il sistema internazionale sarà invece necessario presentare richiesta di un certificato in lingua cinese al CTMO, per la cui emissione potrebbero essere necessari diversi mesi.

Sia il sistema di registrazione dei marchi cinese che quello europeo si basano sulla Classificazione Internazionale di Beni e Servizi stabilita dalla Convenzione di Nizza, il sistema cinese prevede tuttavia anche l'esistenza di sotto-classi che non sono invece utilizzate in Europa e che devono essere considerate attentamente con il professionista cinese che viene incaricato della registrazione.

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

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 la State Administration for Industry and Commerce (SAIC), il China Trademark Office (CTO) e il Trademark Review and Adjudication Board (TRAB).

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 Trademark Law of the People's

Republic of China del 2019, 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 brandenti un marchio straniero che, non essendo spesso registrato in Cina precedentemente alla fase di penetrazione commerciale da parte dell'ideatore/utilizzatore straniero, viene registrato dagli stessi distributori o terzisti cinesi che in seguito cercano: (i) di monetizzarlo 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 dell'AIC

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'AIC 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'AIC ha lo scopo di richiedere all'amministrazione di investigare e confiscare i prodotti oggetto della violazione. L'AIC 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'AIC 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

Nel caso si reputi più opportuno perseguire una tutela giurisdizionale e rivolgersi al giudice cinese, è possibile, attraverso un avvocato in loco, presentare la domanda di citazione presso il Tribunale del Popolo con la 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'AIC, è suggeribile effettuare un'investigazione preliminare idonea a raccogliere e soprattutto selezionare il materiale probatorio (è importante segnalare l'attività di notarizzazione 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 Trademark Law of the People's Republic of China 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, ossia un ammontare assai più alto rispetto a quello di 3 milioni 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.



ORIGINAL

PROTECTED

AUTHORSHIP

LAW

LEGISLATION

FIRM

MARKET

RULES

RULES

CONTROL

THOUGHT

LAWYER

LEGAL

LEGISLATION

PATENT

LEGISLATION

OWNERSHIP

DOMAIN

MANAGEMENT

OWNERSHIP

RESERVE

RIGHT

NET

REGISTER

DOMAIN

MONEY

COPY

LEGISLATION

RESERVE

LICENSING

GLOBAL

WORD

LEGAL

MEDIA

TRADE

NET

TRUST

TRADE

LEADER

AUTHOR

NET

RIGHT

LEGISLATION

LAWYER

MEDIA

LAW

RULES

FIRM

COPY

DOMAIN

MONEY

COPY

PATENT

RESERVE

MONEY

MARKET

RESERVE

OWNERSHIP

MANAGEMENT

TRUST

RULES

RIGHT

TRUST

IDEA

LEGISLATION

PATENT

MEDIA

DOMAIN

REGISTER

CONTROL

MONEY

TRADE

AUTHORSHIP

RIGHT

LAW

ORIGINAL

RULES

RIGHT

GLOBAL

COPY

LEGAL

MONEY

SYMBOL

PROTECTED

LAWYER

RESERVE

SHIP

MANAGEMENT

TRUST

LICENSING

PATENT

GLOBAL

RULES

CONTROL

LEADER

RESERVE

LEGAL

COPY

RESERVE

NET

LAW

THOUGHT

REGISTER

LAWYER

LICENSING



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