



**Progetto finanziato a valere sul Fondo di Perequazione intercamerale 2007-2008**

**“Sostegno integrato all’internazionalizzazione delle PMI”**

## **La tutela della proprietà intellettuale CINA**

### **Disclaimer**

La presente scheda informativa, aggiornata a marzo 2011, illustra sinteticamente le tematiche generali della tutela della proprietà intellettuale e industriale in Cina

Per ogni esigenza aziendale, vista la complessità della materia, Unioncamere Lombardia raccomanda di acquisire, in aggiunta alle informazioni contenute in questa scheda, i servizi offerti dalla rete Lombardiapoint ([www.lombardiapoint.it](http://www.lombardiapoint.it)) o comunque di acquisire altro parere qualificato.

Nessuna responsabilità derivante da un utilizzo improprio del contenuto della presente scheda informativa e da eventuali modifiche intervenute nella normativa o da possibili imprecisioni potrà essere pertanto imputata a Unioncamere o agli estensori della scheda stessa.

## ***La tutela della proprietà intellettuale, Cina***

1. Perché proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale in Cina
2. Panoramica sulla legislazione cinese in materia di marchi, brevetti, design e diritto d'autore.
3. Panoramica sugli accordi internazionali di cui è parte la Cina
4. Informazioni pratiche: come registrare i marchi, i brevetti per invenzione, i disegni e i modelli di utilità in Cina (uffici preposti, tempi e modalità). Brevi cenni sulla registrazione di ccTLD cinesi.
5. Le azioni giudiziarie e amministrative a tutela dei diritti di marchio e brevetto.

### **1. Perché proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale in Cina?**

La proprietà intellettuale costituisce sempre più un elemento di competitività fondamentale per le aziende, indipendentemente dall'andamento dei cicli economici. Inoltre, le nuove tecnologie e la globalizzazione amplificano il rischio di contraffazioni, atti di pirateria e, in generale, di violazioni dei diritti di proprietà industriale in misura crescente, con tecniche sempre più sofisticate e in ambito quasi sempre internazionale.

Sebbene nel pensiero comune la Cina sia spesso accostata alla pirateria e alla contraffazione, sono stati fatti notevoli progressi sia sotto il profilo della regolamentazione, sia relativamente alla tutela dei diritti acquisiti, ad esempio, attraverso le registrazioni di marchi e brevetti.

Basti pensare che, sulla base dei dati elaborati dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale, nel 2009<sup>1</sup> sono state presentate 818.633 domande di registrazione per marchi in Cina, 249.701 domande di registrazione per brevetti per disegni industriali e 240.340 domande di registrazione per brevetti per invenzioni, con un incremento rispettivamente dell'86%, dell'85.5% e dell'89% rispetto al 1999<sup>2</sup>.

Per molte società la registrazione del proprio marchio o brevetto costituisce uno dei beni principali del patrimonio aziendale, poiché garantisce la possibilità di sfruttare la propria invenzione o di caratterizzare la propria attività attraverso l'utilizzo di un segno distintivo o di un'innovazione in via esclusiva, con potenziali vantaggi economici spesso rilevanti.

---

<sup>1</sup> Alla data del presente documento i dati del 2010 non sono stati ancora resi disponibili.

<sup>2</sup> Dati disponibili per la consultazione presso la sezione "Statistics" del sito internet [www.wipo.int](http://www.wipo.int) suddivisi per diritti di proprietà industriale.

Si consideri, infatti, che la preventiva registrazione di marchi e brevetti consente al titolare la possibilità di impedire a terzi di utilizzare il medesimo segno distintivo (almeno con riferimento alle classi di prodotti per cui il marchio risulti registrato) e di costruire lo stesso prodotto o sfruttare lo stesso processo coperti da brevetto. Il titolare del diritto di proprietà industriale avrà altresì accesso a tutte le tutele approntate dall'ordinamento cinese in caso di violazione da parte di terzi.

## **2.Panoramica sulla legislazione cinese in materia di marchi, brevetti, design e diritto d'autore.**

La progressiva liberalizzazione del sistema economico cinese, passato da un'impostazione accentratrice e fortemente protezionista di stampo maoista a una "economia socialista di mercato" con una maggiore apertura verso i mercati esteri, ha reso la tutela della proprietà industriale elemento cardine delle riforme legislative post-maoiste.

La legislazione cinese in materia di diritti di proprietà industriale ha subito continue modifiche ed aggiornamenti, soprattutto a seguito dell'adesione a diverse organizzazioni e trattati internazionali (quale, ad esempio, l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale - OMPI, nel 1980).

Il sistema legislativo cinese, di non agile consultazione, è attualmente organizzato secondo un sistema a più livelli: a una legislazione nazionale che individua le norme di carattere generale, seguono numerose norme secondarie, emanate dal Governo centrale e dalle autorità locali, che prevedono le relative indicazioni di dettaglio.

In materia di diritti di proprietà industriale si possono identificare, a livello generale, i seguenti testi normativi:

**per i marchi:** *Trademark Law of the People's Republic of China* emanata il 23 agosto 1982 ed in vigore dal 1 marzo 1983, successivamente modificata il 22 febbraio 1993 e il 27 ottobre 2001;

per i brevetti, i disegni industriali e i modelli di utilità: *Patent Law of the People's Republic of China* emanata il 12 marzo 1984, successivamente modificata il 4 settembre 1992, il 25 agosto 2000 e il 27 dicembre 2008;

**per il diritto d'autore:** *Copyright Law of the People's Republic of China* emanata il 7 settembre 1990, successivamente modificata il 7 settembre 2001 e il 26 febbraio 2010.

A completamento di tale quadro citiamo ancora la *Law of the People's Republic of China Against Unfair Competition* entrata in vigore il 1 dicembre 1993.

### **3.Panoramica sugli accordi internazionali di cui è parte la Cina.**

La Cina ha aderito a tutti i principali accordi internazionali in materia di diritti di proprietà industriale e intellettuale:

- Convenzione istitutiva della WIPO (Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale), di cui la Cina è parte a partire dal 3 giugno 1980;
- Convenzione di Parigi sulla protezione della Proprietà Industriale, di cui la Cina è parte a partire dal 19 marzo 1985;
- Accordi di Madrid sulla Registrazione di Marchi Internazionali, in vigore per la Cina dal 4 ottobre 1989;
- Convenzione di Berna sulla Protezione delle Opere Letterarie e Artistiche, in vigore per la Cina dal 15 ottobre 1992;
- Convenzione sulla Protezione dei Produttori di Fonogrammi contro la Duplicazione non Autorizzata dei Fonogrammi, in vigore per la Cina dal 30 aprile 1993;
- Trattato PCT (Patent Cooperation Treaty), in vigore per la Cina dal 1 gennaio 1994;
- Accordi di Nizza sulla classificazione dei prodotti e servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio, in vigore per la Cina dal 9 agosto 1994;
- Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, in vigore per la Cina dal 1 luglio 1995;
- Protocollo di Madrid sul marchio internazionale, in vigore per la Cina dal 1 dicembre 1995;
- Accordo di Locarno sull'adozione di una Classificazione Internazionale per i Disegni Industriali, in vigore per la Cina dal 19 settembre 1996;
- Accordo di Strasburgo sull'adozione di una Classificazione Internazionale per i Brevetti, in vigore per la Cina dal 19 giugno 1997;
- Trattato WPPT (WIPO Performances and Phonograms Treaty), in vigore per la Cina dal 9 giugno 2007;

- Trattato WCT (WIPO Copyright Treaty), in vigore per la Cina dal 9 giugno 2007.

#### **4. Informazioni pratiche: come registrare i marchi, i brevetti per invenzione, i disegni e i modelli di utilità in Cina (uffici preposti, tempi e modalità). Brevi cenni sulla registrazione di ccTLD cinesi**

##### **4.1 Uffici e contatti utili: il Trademark Office, State Intellectual Property Office e l'IPR Desk di Beijing.**

L'ufficio competente alla registrazione dei marchi in Cina è il Trademark Office (*Shangbiao ju* o TO), che svolge anche alcune funzioni legate all'amministrazione del marchio (cancellazione, modifica della titolarità, ecc.). Il TO è alle dipendenze della State Administration for Industry and Commerce of the People's Republic of China (*Guojia gongshang xingzheng guanli* o SAIC), che è un organo di livello ministeriale le cui funzioni sono da ricondurre essenzialmente al controllo sulla regolamentazione del mercato cinese. A livello locale il SAIC si dirama nelle Administrations for Industry and Commerce of the People's Republic of China (*Gongshang xingzheng guanli* o AICs), che sono competenti in materia di contraffazioni e concorrenza sleale.

I recapiti del TO, coincidenti con quelli del SAIC, sono:

8, Sanlihe Donglu

Xichengqu

100820 Beijing

Tel.: (86 10) 68 01 04 63 / 68 01 34 47 / 68 03 22 33

Fax: (86 10) 68 01 04 63 / 68 01 34 47 / 68 01 04 63

Siti internet: <http://www.ctmo.gov.cn/>

<http://www.saic.gov.cn/>

Attraverso il sito internet <http://sbcx.saic.gov.cn/trade-e/> è possibile eseguire gratuitamente ricerche sui marchi, anche in caratteri cinesi, selezionando la versione in lingua inglese.

Competente a ricevere le domande di brevetto per invenzioni, disegni industriali e modelli di utilità è lo State Intellectual Property Office of the People's Republic of China (*Guojia zhishi chanquan ju* o SIPO). Si tratta di un ufficio direttamente controllato dal Consiglio di Stato cinese.

I recapiti del SIPO sono i seguenti:

6, Xitucheng Lu,

Jimenqiao Haidian District,

100088 Beijing City

Tel: +8610 62085588

+8610 62085599

+ 8610-62356655

Sito internet: <http://www.sipo.gov.cn>

Il SIPO mette a disposizione un motore di ricerca gratuito al seguente indirizzo internet [http://59.151.99.140/sipo\\_EN/search/tabSearch.do?method=init](http://59.151.99.140/sipo_EN/search/tabSearch.do?method=init), attraverso cui è possibile reperire informazioni sulle domande di brevetto concesse.

#### **4.2 Modalità di registrazione del marchio in Cina.**

Le tipologie di marchio che possono avere validità nel territorio cinese sono due: oltre alla registrazione nazionale, è, infatti, possibile ricorrere all'estensione alla Cina di una registrazione internazionale (depositata presso l'OMPI a Ginevra). La registrazione internazionale può essere recepita dal TO solo se (i) un marchio identico o simile non risulta già registrato in Cina; o (ii) il marchio che si intende registrare risulta conforme ai requisiti di registrabilità previsti dal diritto cinese. In ogni caso, all'estensione alla Cina della registrazione internazionale sarà accordata sostanzialmente la medesima tutela di cui godono i marchi nazionali.

Inoltre, in caso di registrazione internazionale estesa alla Cina, al fine di consentire un ricorso più agevole agli strumenti di tutela approntati dalla legislazione cinese per i diritti di proprietà industriale, è pratica comune quella di richiedere al TO l'emissione di un apposito certificato,

comprovante la validità della registrazione internazionale nel territorio della Repubblica Popolare Cinese.

Con riferimento, invece, al marchio nazionale cinese, per poter procedere alla registrazione non è necessario avere una sede all'interno del territorio della Repubblica Popolare Cinese, è invece obbligatorio avvalersi dei servizi di un mandatario marchi locale.

Una volta che la registrazione della domanda sia concessa, la tutela ha una durata pari a 10 anni a partire da tale data, rinnovabile per ulteriori periodi di 10 anni, fermo restando l'obbligo di utilizzo effettivo dello stesso, sanzionata dalla decadenza in caso di mancato uso per un periodo continuativo di tre anni.

In conformità con le disposizioni contenute nella Trademark Law cinese sopra menzionata e nei relativi regolamenti di attuazione, sono suscettibili di registrazione le seguenti tipologie di marchio: (i) marchio in lettere latine; (ii) marchio in ideogrammi cinesi consistente solitamente nella traslitterazione fonetica del marchio in lettere latine; (iii) logo / segno distintivo (a colori o meno) che può consistere in un unico segno grafico oppure essere composto da una combinazione dei precedenti. E' inoltre consentita la registrazione di marchi collettivi e *certification marks*.

Normalmente si procede alla registrazione contemporanea sia del marchio a caratteri alfabetici sia di quello in ideogrammi. Tale accorgimento è da ricondursi alla duplice necessità, da un lato, di impedire che la clientela cinese trovi un "soprannome" al prodotto facendo magari riferimento a suoni, cioè caratteri, non consoni al prodotto (un celebre esempio di trasposizione fonetica di marchio in caratteri alfabetici è quello della Coca Cola, per cui sono stati scelti dalla stessa multinazionale quattro caratteri cinesi che significano "bocca assetata - bocca felice"); dall'altro, la presenza del marchio in caratteri cinesi facilita l'approccio del cliente, mentre i caratteri alfabetici ispirano nel consumatore interesse verso il prodotto.

In certi casi, è consigliabile registrare più marchi, ovvero più traslitterazioni dello stesso marchio, al fine di impedire che terzi registrino traslitterazioni con caratteri diversi ma aventi il medesimo suono, causando perciò potenziale confusione presso i consumatori.

Qualora più domande di registrazione siano giunte all'ufficio competente per lo stesso marchio o per un marchio simile e per prodotti o servizi identici o affini, il diritto verrà accordato al soggetto che abbia fatto richiesta per primo (*first to file*). Ove le due domande siano pervenute lo stesso giorno, la priorità verrà accordata al richiedente che abbia utilizzato il segno per primo. Tali circostanze dovranno naturalmente essere provate all'autorità competente.

La Cina, a seguito dell'adesione agli Accordi di Nizza, ha adottato il relativo sistema di classificazione internazionale; tuttavia, a differenza di quanto avviene, ad esempio, in Italia, chi desideri registrare un marchio per diverse classi di prodotti deve presentare tante domande quante sono le classi di interesse. Nella domanda di registrazione sarà inoltre necessario specificare con attenzione i prodotti per cui si vuole ottenere tutela. Tale meccanismo troverà applicazione anche nel caso in cui si sia già titolare di un marchio cinese; pertanto, ogniqualvolta si vorrà proteggere il proprio marchio per un prodotto ulteriore rispetto a quelli per cui si è già ottenuta la registrazione, anche se appartenente alla medesima classe, sarà necessario presentare una nuova domanda all'autorità competente.

La procedura di registrazione di un marchio prevede:

1. il deposito di una domanda in lingua cinese al TO per una verifica preliminare volta ad escludere la presenza di precedenti registrazioni di marchi identici o simili e la conformità con la normativa in vigore. Ai fini della registrazione sarà necessaria la presentazione di una serie di documenti, che dovranno corredare la relativa domanda, quali: (i) certificato di registrazione presso la Camera di Commercio, qualora il richiedente sia una persona giuridica; il documento deve essere originale, sottoscritto o timbrato dal richiedente (legale rappresentante), nonché tradotto in lingua cinese; il nome del legale rappresentante risultante da tale documento deve essere conforme con quello del soggetto che sottoscrive la domanda di registrazione; (ii) copia del passaporto del legale rappresentante della società richiedente; (iii) (eventuale) procura a favore del soggetto che sottoscrive la domanda di registrazione (originale); (iv) documenti concernenti marchi stranieri registrati non più di sei mesi prima del deposito della domanda di



registrazione in Cina, ai fini della rivendicazione, ove possibile, di una data di priorità.

2. Se non sono stati riscontrati marchi registrati identici o simili a quello oggetto della domanda di registrazione e questa è conforme alle leggi cinesi, il TO pubblicherà la domanda sulla "Gazzetta dei Marchi" per permettere a terzi di presentare opposizione alla registrazione. In caso contrario il TO provvederà a rigettare la domanda.
3. Se non sono presentate opposizioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione, la domanda sarà accolta ed il TO rilascerà il relativo certificato. Se invece la domanda viene opposta, il TO esaminerà il caso.

La tempistica per tale procedura, senza che venga presentata opposizione, è di circa due anni.

Come evidenziato, è prevista la possibilità, per coloro che abbiano presentato una domanda di registrazione di marchio in un Paese straniero, di avvalersi di un diritto di priorità per la registrazione dello stesso marchio anche in Cina per i medesimi prodotti oggetto della registrazione straniera. Perché tale diritto possa operare, tuttavia, è necessario che tra la Cina e lo Stato di presentazione della prima domanda viga il principio di reciprocità in base ad un accordo bilaterale o internazionale.

La registrazione del marchio in paesi esteri così come la registrazione internazionale non ancora estesa alla Cina, non impedisce la registrazione in Cina del medesimo marchio da parte di terzi. A tale principio fanno eccezione i marchi c.d. notori, ai quali è accordata una protezione particolare.

#### **4.3 Brevi cenni in materia di tutela del marchio attraverso la registrazione di nomi a dominio.**

Alla luce della capillare diffusione di internet a livello mondiale e dell'importanza che la presenza sul web delle aziende sta assumendo, ha sempre maggiore importanza lo sviluppo di una strategia di difesa dei propri diritti di privativa industriale on-line. E' diventata, pertanto,

buona norma, essendo titolari di marchi registrati, provvedere alla registrazione di nomi a dominio identici o simili ai propri marchi.

L'autorità competente in Cina per la registrazione e gestione delle estensioni nazionali (ccTLD) è il CNNIC, che ha ricevuto autorizzazione dal Governo Cinese per fungere da Registro per i relativi ccTLD.

Le due principali estensioni nazionali cinesi sono il .cn ed il .com.cn. Vi sono poi altre estensioni di terzo livello, quali .net.cn, .org.cn, .edu.cn, alcune delle quali sono riservate alla registrazione da parte di specifiche categorie di soggetti (ad esempio, l'estensione di terzo livello .gov.cn può essere registrata esclusivamente da enti governativi).

Al fine di procedere con la registrazione di nomi a dominio con estensioni nazionali cinesi, sarà necessario, in base alle regole recentemente modificate dall'autorità competente, avere una sede nel territorio cinese, ovvero appoggiarsi ad una persona fisica di nazionalità cinese.

Il CNNIC ha altresì predisposto un procedimento amministrativo obbligatorio denominato CNDRP (CNNIC Dispute Resolution Policy), che può essere utilizzato per provvedere al recupero di nomi a dominio con estensioni cinesi registrati da terzi in violazione dei propri diritti di privativa industriale.

#### **4.4 Modalità di registrazione dei brevetti per invenzione, disegni e modelli di utilità in Cina.**

Come anticipato sopra, la Patent Law of the People's Republic of China è il testo legislativo di riferimento per invenzioni, disegni e modelli di utilità.

In materia di brevetti per invenzione, la tutela attribuita dall'ordinamento cinese al titolare dura per 20 anni dalla data in cui il SIPO ha ricevuto la domanda di registrazione o, nel caso in cui sia stata inviata tramite posta, dalla data del timbro postale. Con riferimento, invece, ai brevetti per modelli di utilità e disegni, il termine sarà pari a 10 anni a decorrere dalla medesima data di ricezione della domanda.

Perché un'invenzione possa essere oggetto di brevetto o modello di utilità, dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- *Novità*: con l'ultima riforma del 2008 è stato introdotto il concetto di novità assoluta; pertanto, non potranno essere brevettati in Cina un modello di utilità o un'invenzione che siano già stati divulgati in precedenza in Cina o all'estero. Qualora il prodotto venga esposto durante una fiera sponsorizzata o riconosciuta dal Governo Cinese, ovvero l'invenzione venga divulgata senza il consenso dell'autore, ovvero ancora l'invenzione venga presentata attraverso riviste scientifiche o presso conferenze ad argomento tecnologico, l'inventore potrà ancora ottenere la tutela attribuita dalla registrazione di un brevetto presentando la relativa domanda entro i 6 mesi successivi la prima divulgazione.
- *Originalità*: le invenzioni e i modelli di utilità devono avere caratteristiche spiccatamente nuove e rappresentare un avanzamento rispetto allo stato della tecnica esistente al momento del deposito della domanda;
- *Industrialità*: le invenzioni e i modelli di utilità devono avere un'applicazione pratica.

Con riferimento ai disegni, i requisiti sopra menzionati si sostanziano nel non essere il disegno identico o simile ad altro disegno o modello che, prima della data di presentazione della domanda di registrazione, sia stato reso noto in pubblicazioni cinesi o straniere o sia stato pubblicamente utilizzato in Cina, nonché nell'assenza di conflitto con qualsiasi diritto acquisito da terzi già titolari di un brevetto.

A seguito dell'adesione della Cina alla Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale, la Patent Law prevede che, qualora venga depositata domanda di brevetto presso le autorità di qualsiasi stato membro, il medesimo soggetto avrà la facoltà di presentare una domanda di brevetto per la medesima invenzione, modello o disegno entro, rispettivamente, 12 mesi (per invenzioni e modelli di utilità) e sei mesi (per i disegni) alla SIPO per ottenere la registrazione anche nella Repubblica Popolare Cinese. L'autorità competente dovrà riconoscere quale data di deposito quella dello Stato di primo deposito.

Al fine di esercitare tale diritto di priorità, il soggetto che intenda avvalersene dovrà fornire una dichiarazione scritta in tal senso al momento della presentazione della domanda e, entro tre mesi, presentare una copia della precedente domanda di brevetto.

Come nel caso della registrazione di un marchio in Cina, per poter registrare un brevetto non sarà necessario avere una presenza locale, tuttavia le entità straniere dovranno avvalersi di un agente autorizzato dalle competenti autorità cinesi.

L'avvio della procedura di registrazione avviene mediante il deposito presso la SIPO di:

- *Domanda di brevetto*, indicante, in particolare, il nome dell'invenzione/modello di utilità, i dati relativi al richiedente e all'inventore (se diverso), nonché l'eventuale data di priorità rivendicata;
- *Descrizione tecnica*, che deve fornire una spiegazione chiara ed esauriente dell'invenzione o del modello di utilità tale per cui un esperto del settore possa replicarla; eventualmente la descrizione potrà essere corredata da documentazione fotografica. La descrizione dovrà anche contenere una indicazione dello scopo dell'invenzione/modello;
- *Estratto della documentazione tecnica* che descriva brevemente i punti tecnici principali dell'invenzione;
- *Disegni* con note tecniche chiare ed efficaci;
- *Delega* all'agente a procedere alla registrazione.

Potrà essere presentata una domanda di brevetto e registrazione per ogni invenzione, modello o disegno, salvo che più invenzioni siano riferibili al medesimo trovato.

A seguito del deposito della domanda di brevetto, la SIPO effettua una prima verifica formale sulla completezza della documentazione fornita.

In relazione alla domanda di brevetto per invenzioni, trascorsi 18 mesi dalla data di deposito, la SIPO, dopo aver preliminarmente constatato la conformità della domanda con i requisiti di

legge, deve pubblicarla sulla Gazzetta dei Brevetti; è però possibile richiedere una pubblicazione anticipata.

Entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di brevetto, il richiedente dovrà, a pena di decadenza della domanda, chiedere alla SIPO di effettuare l'esame sostanziale della domanda. Si rileva che tale operazione potrebbe anche essere fatta d'ufficio dalla SIPO, qualora lo ritenga necessario.

Se la SIPO non riscontra alcuna irregolarità, provvederà a concedere il brevetto, ad emettere il relativo certificato e a darne notizia. Il brevetto si considererà effettivo dalla data del suo annuncio. Qualora invece, vengano riscontrate irregolarità, la SIPO concederà un termine entro cui il richiedente potrà sottoporre all'ufficio le proprie osservazioni, sulla base delle quali verrà presa una decisione sulla conformità o meno alla legge della domanda di brevetto.

Nel caso in cui la domanda venga rigettata, il richiedente potrà, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto notizia del rigetto, ricorrere alla commissione del riesame interna alla SIPO ed avviare una procedura di revisione, che terminerà con una decisione, il cui esito potrà essere a sua volta appellato, entro tre mesi dalla notifica, presso il tribunale del popolo.

La durata del procedimento di rilascio del brevetto può stimarsi, in caso di invenzioni, in 3 o 4 anni, mentre in caso di disegni e modelli in circa 10/18 mesi.

### **5. Le azioni giudiziarie e amministrative a tutela dei diritti di marchio e brevetto**

Il sistema di tutela dei diritti di privativa industriale cinese si articola su un doppio binario, che prevede sia una competenza di organi a livello amministrativo, sia una competenza più propriamente giudiziale. Il procedimento adottato è identico per marchi e brevetti; sono naturalmente differenti le autorità amministrative competenti.

Con riferimento ai marchi, organismo amministrativo di primo grado sarà il TO territorialmente competente, che ha specifiche competenze in materia di rigetto delle domande di registrazione e di opposizioni da parte di terzi alle registrazioni. La Commissione per la revisione ed i giudizi sui marchi (TRAB) agisce poi come organo di secondo grado rispetto alle decisioni del TO.

Relativamente ai brevetti, invece, come accennato nel precedente paragrafo, organo amministrativo di primo grado è la sede territorialmente competente del SIPO, che ha anche al suo interno una Commissione per la revisione dei brevetti (PRB), che giudica i ricorsi avverso i provvedimenti di rigetto della domanda di brevetto e decide sulle istanze di revoca dei brevetti.

### **5.1 Il procedimento amministrativo**

Il meccanismo di tutela prevede innanzitutto un primo tentativo di conciliazione tra le parti; nel caso non si riesca a raggiungere un accordo, le parti potranno optare tra il rivolgersi all'autorità amministrativa ovvero adire la corte competente.

In ogni caso sarà possibile perseguire la via amministrativa soltanto se non sia già stata intrapresa un'azione giudiziaria per la medesima questione.

Al momento del deposito del ricorso, la parte ricorrente dovrà fornire prova dell'esistenza del diritto a tutela del quale agisce e della violazione avvenuta. E' consigliabile, indipendentemente dalla sede prescelta, che la raccolta delle prove sia effettuata attraverso un notaio, che provvede alla loro autenticazione. La prova così raccolta sarà automaticamente considerata più attendibile rispetto a quella fornita autonomamente dalle parti.

Si passa quindi a una fase in contraddittorio, durante la quale l'autorità amministrativa competente potrà interrogare le parti, ispezionare i luoghi dove si ritiene sia avvenuta la contraffazione, chiedere copia dei libri contabili e di ogni altro materiale ritenuto rilevante e compiere accertamenti sui prodotti, eventualmente disponendone il sequestro.

Nel caso si riscontri la contraffazione, l'autorità amministrativa potrà ordinare la cessazione dell'attività contraffattiva, la confisca e distruzione dei prodotti contraffatti e degli strumenti utilizzati per compiere tale attività. Potrà altresì essere previsto un risarcimento danni non superiore ai 200.000 yuan RMB (pari a circa 21.900 Euro).

Nell'ambito delle procedure amministrative si segnala che, a partire dal 2006, sono state introdotte particolari misure di tutela dei diritti di proprietà industriale all'interno delle fiere. Si prevede, infatti, che, nei locali di fiere della durata pari o superiore a tre giorni venga

approntato un apposito ufficio amministrativo locale, che raccoglie tutte le segnalazioni relative alla violazione di diritti di proprietà industriale verificatesi in fiera.

Una volta avvenuta la segnalazione, l'ufficio dovrà effettuare le proprie verifiche entro le successive 24 ore, comunicandone l'esito all'interessato che, salvo che non riesca a dimostrare il contrario, sarà tenuto a ritirare gli oggetti contraffatti. L'ufficio potrà anche far sottoscrivere al contraffattore un accordo sulla base del quale si impegni a non commercializzare il prodotto in questione.

## **5.2 Il procedimento giudiziale.**

Il ricorso alla tutela giudiziale potrà essere effettuato sia in alternativa alla tutela amministrativa e sia come ulteriore grado di giudizio rispetto a quanto deciso dagli uffici amministrativi competenti.

Per poter adire la giustizia cinese, gli stranieri dovranno far legalizzare tutti i documenti da presentare alla corte, inclusa la procura alle liti.

Una volta avviato il procedimento in sede civile, la corte adita potrà disporre misure urgenti volte a impedire che si verifichino danni irreparabili al diritto della parte che lamenta la violazione. È inoltre possibile che venga chiesto alla corte di emettere un provvedimento di raccolta e conservazione delle prove.

Qualora, all'esito del procedimento civile, si sia riscontrata la violazione di un diritto di proprietà industriale, la corte potrà ordinare l'interruzione delle violazioni, le pubbliche scuse e il risarcimento danni, che non potrà essere superiore a 500.000 Yuan RMB (pari a circa 55.000 Euro) relativamente alle violazioni di marchi registrati, e a 1.000.000 Yuan RMB (pari a circa 110.000 Euro) per le violazioni di brevetti.

In punto risarcimento danni, si rileva che negli ultimi anni si è assistito a una parziale inversione di tendenza con il riconoscimento da parte delle corti di risarcimenti anche ben superiori a quelli fissati come limite massimo dalla legge cinese. Come anticipato, la tutela giudiziale potrà essere chiesta anche avverso provvedimenti delle autorità amministrative, siano esse di primo o di secondo grado. Infatti, la parte che non dovesse ritenere

soddisfacente l'esito di tale procedura potrà adire la via giudiziale entro 15 o 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, a seconda che il provvedimento impugnato sia stato emesso dall'autorità di primo o di secondo grado. La corte competente dovrà emettere una decisione confermando o annullando il provvedimento amministrativo.

**La presente scheda è stata realizzata nell'ambito del progetto "Sostegno integrato all'internazionalizzazione delle PMI" finanziato a valere sul Fondo di Perequazione intercamerale 2007-2008.**

**E' stata curata, per conto di Unioncamere Lombardia, da Promos Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano in collaborazione con lo Studio Legale Chiomenti**