



# **Cina e SEA: istruzioni per l'uso**

**Webinar organizzato in collaborazione con  
Centro Estero Piemonte**

**19 Maggio 2020**

**Elio De Tullio**



*Nome* **Elio De Tullio**  
*Studio* **De Tullio & Partners**  
*Luogo* **Roma**  
*E-mail* **edt@detulliopartners.com**

Elio de Tullio è un avvocato e consulente marchi abilitato in Italia e specializzato in proprietà intellettuale. Dopo dieci anni di esperienza nel campo della proprietà intellettuale, nel 2005 fonda lo studio legale De Tullio & Partners, con sede a Roma, Bari, Treviso e New York. Si occupa di pianificazione strategica delle protezioni, operazioni di valutazione di asset immateriali, assistenza e rappresentanza nei giudizi amministrativi e giurisdizionali a livello nazionale ed internazionale, con particolare attenzione alle PMI e ai mercati della Cina e Sud Est Asiatico.



European  
Commission

# *Informazioni generali*

## La protezione della PI in Cina: alcune informazioni generali

In linea generale, solo le privative registrate sono protette (con l'eccezione della tutela, in alcuni casi, dei marchi di fatto).

La Cina adotta un sistema «*first-to-file*»

Per presentare una domanda di registrazione per i diritti PI in Cina, qualsiasi cittadino straniero o azienda estera deve affidarsi, prima di tutto, ad un agente dell'UE. Questo agente si metterà in contatto con un **agente locale cinese**, dal momento che una domanda di registrazione cinese non può essere presentata direttamente da un soggetto straniero.

N.B. Le regole di seguito esposte non sono in vigore a Hong Kong, Macao e Taiwan

# Autorità in carica per la registrazione dei diritti PI dopo la riforma del 2018

Con la recente riforma del 2018 è stata creata **un'unica Autorità** per la gestione di brevetti, marchi e IG.

La vecchia Autorità competente per i soli brevetti (*State Intellectual Property Office – SIPO*) è stata trasformata nella nuova Autorità ***China National Intellectual Property Administration (CNIPA)***.

Oltre ai brevetti, ai modelli di utilità e ai *design*, il CNIPA gestisce ora anche i marchi (di competenza del CTMO - China Trademark Office) e le Indicazioni Geografiche (precedentemente di competenza della *General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine - AQSIQ*).

Pertanto, le procedure di registrazione e tutela dei suddetti diritti vengono gestite direttamente dal CNIPA.

Il *copyright* continua ad essere, invece, di competenza della ***National Copyright Administration of China (NCAC)***, autorizzato dal Copyright Protection Centre of China (CPCC).

# Accordi internazionali e priorità internazionale

La Cina è parte del Sistema Internazionale di Madrid gestito da WIPO e, quindi, un marchio nazionale può essere esteso in Cina tramite una domanda di **marchio internazionale**.

**Non è membro dell'Accordo Internazionale dell'AJA in materia di Design Industriale.**

La Cina è, inoltre, paese firmatario della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale del 1883.

Pertanto, il titolare di una domanda di registrazione di un diritto PI (depositata in uno degli Stati Membri della Convenzione) può avvalersi di un **periodo di priorità** pari a sei mesi (per *design* e marchi) o un anno (per brevetti e modelli di utilità) dal deposito della domanda nel Paese di origine per estendere la protezione del primo deposito in Cina tramite un deposito nazionale in tale Paese.



European  
Commission

# ***Brevetti in Cina***

# Il brevetto in Cina: oggetto della protezione

**I diritti derivanti dal brevetto sono azionabili a partire dalla data di pubblicazione del brevetto nella Gazzetta.**

## **Tipologie di brevetto (art. 2 Legge Brevetti):**

Brevetto per **invenzione**: nuova soluzione tecnica riguardante un prodotto, un procedimento o i miglioramenti da essa derivanti, in grado di essere applicata nella pratica. Per essere brevettabile, un'invenzione deve essere «nuova» e non deve essere stata precedentemente brevettata o divulgata al pubblico all'estero o in Cina (eccezione: 12 mesi prima del deposito in un Paese membro della Convenzione di Parigi).

Brevetto per **modello di utilità**: nuova soluzione tecnica relativa alla forma e/o alla struttura di un prodotto, o la combinazione delle stesse, che sia adatta all'uso pratico. Tali brevetti vengono concessi più rapidamente ma il termine di protezione è più breve.

Brevetto per **disegno ornamentale**: disegni originali riguardanti la forma, il motivo o le combinazioni degli stessi, o le combinazioni di colori e forme che abbiano carattere individuale e possibili di applicazione industriale; la protezione non copre le parti funzionali di un prodotto.

# Il brevetto in Cina: durata della protezione

## Durata della protezione (artt. 42-43 Legge Brevetto):

- Brevetto per **invenzione**: 20 anni dalla data del deposito (condizionato al pagamento delle annualità)
- Brevetto per **modello di utilità**: 10 anni dalla data del deposito (condizionato al pagamento delle annualità)
- Brevetto per **disegno ornamentale**: 10 anni dalla data del deposito (condizionato al pagamento delle annualità)

# Il brevetto in Cina: procedimento di registrazione

- ✓ **Nonostante la durata della protezione inizi dalla data del deposito della domanda, solo dopo la pubblicazione della registrazione i brevetti sono realmente protetti (artt. 39-40 Legge Brevetti):**
  - Nel periodo che intercorre tra il deposito della domanda e la data della pubblicazione della registrazione i brevetti non sono protetti
- ✓ **Modalità di registrazione:**
  - Domanda di **brevetto Cinese**: può essere effettuata da qualunque persona fisica o giuridica che abbia residenza o sede in Cina; ai sensi dell'art. 19 della Legge Brevetti, i soggetti stranieri non residenti o non aventi sede in Cina dovranno nominare un agente cinese (designato dal *Patent Administration Department Under the State Council*) che agisca per loro conto.
  - Domanda **PCT**: domanda di brevetto internazionale ai sensi del Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT), indicando tra gli Stati designati la Cina.

# Il brevetto in Cina: procedimento di registrazione

## ✓ **Lingua del procedimento di registrazione:**

- Domanda di **brevetto Cinese**: la domanda e la documentazione devono essere trasmesse all'ufficio **necessariamente in lingua cinese**.
- Domanda **PCT**: la domanda può essere effettuata **alternativamente in lingua inglese o cinese**, ma comunque entro 20 mesi dalla data della priorità deve essere inviata all'ufficio una traduzione della domanda in lingua cinese.

## ✓ **Nel 2001 è stato abolito il sistema di opposizione al brevetto:**

- L'unica modalità per contestare un brevetto registrato è il **procedimento di invalidazione**, procedura che si può instaurare senza limiti di tempo (artt. 45 e ss. Legge Brevetto).

# Il brevetto in Cina: procedimento di registrazione

## Modalità di esame della domanda di brevetto cinese:

- Brevetto per **invenzione**: l'ufficio effettua un esame preliminare formale per la verifica dei requisiti procedurali della domanda depositata; entro tre anni dal deposito della domanda, il richiedente deve fare domanda di un esame supplementare nel merito per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per la protezione di un'invenzione (novità, attività inventiva e applicazione industriale). Se il richiedente non ottempera nel termine predetto, senza un legittimo motivo, la domanda si considera ritirata (artt. 35 e ss. Legge Brevetto).
- Brevetto per **modello di utilità o design**: l'ufficio effettua solamente un esame preliminare formale per la verifica dei requisiti procedurali della domanda trasmessa; l'eventuale esame nel merito sarà svolto in caso di processo di invalidazione del brevetto (art. 40 Legge Brevetto).

## Focus: il brevetto per modello di utilità

- ✓ Proprio a causa della diversa tipologia di esame che viene effettuato dall'Ufficio per le domande di brevetti per invenzione e per modello di utilità, **in Cina, è comune la registrazione parallela di un modello di utilità e di un brevetto per invenzione su uno stesso trovato.** Le domande parallele devono essere depositate nello stesso giorno ed essere accompagnate da una dichiarazione di avvenuto deposito parallelo.
- ✓ Questo perché il procedimento di registrazione per un brevetto per invenzione dura circa 3-5 anni dal deposito della domanda, **mentre per un modello di utilità tale procedimento si conclude generalmente in un anno dal deposito.**
- ✓ **A seguito della concessione del brevetto per invenzione, il titolare procede con l'abbandono del brevetto per modello di utilità.** In tal modo, il richiedente beneficia della protezione del modello di utilità e allo stesso tempo del più lungo termine della protezione concessa dal brevetto di invenzione (una volta approvato).
- ✓ Ad ogni modo, dal momento che i motivi di invalidazione per i brevetti per invenzione e i modelli di utilità sono gli stessi, **se un brevetto per invenzione viene poi ritenuto non valido, anche il corrispondente brevetto per modello di utilità potrà essere ritenuto nullo.**



# ***Brevetti in SEA***

# South-East Asian National Patent Offices : Some Aspects about Duration and Prosecution

Country	Type	Period of Protection
Indonesia	Patent	20 years from the filing date
	Simple patent	10 years from the filing date
Malaysia	Patent	20 years from the filing date
	Utility innovation	10 years from the filing date and extendable for another 2 consecutive 5-year terms
Singapore	Patent	20 years from the filing date
Thailand	Patent	20 years from the filing date
	Utility Model/Petty Patent	6 years from the filing date and extendable twice for 2 more years (i.e. maximum of 10 years)
Vietnam	Invention Patent	20 years from the filing date
	Utility Solution Patent	10 years from the filing date
The Philippines	Patent	20 years from the filing date
	Utility model	7 years from the filing date

## Regional insights: South-east Asia

### Myanmar non è membro della Convenzione di Parigi, né del PCT

La scadenza per entrare nelle fasi nazionali del PCT per **Singapore, Cambogia, Brunei, Laos, Malesia, Filippine e Tailandia** è di **30 mesi dalla data di priorità (primo deposito)**

**Per quanto riguarda Vietnam e Indonesia** la scadenza per entrare nelle fasi nazionali del PCT è di **31 mesi dalla data di priorità** (primo deposito)

## Regional insights: **South-east Asia**

E' necessario nominare un agente locale per le fasi nazionali del PCT in: **Cambogia, Vietnam, Brunei, Indonesia, Laos, Malesia, Filippine e Tailandia**; a **Singapore** l'indicazione di un address for service è sufficiente

In **Singapore, Brunei, Filippine e Malesia** la domanda di brevetto e i relativi documenti (descrizione, rivendicazioni ecc.) devono essere necessariamente tradotti in inglese.

Negli altri paesi, è richiesta la traduzione nelle lingue locali: **Khmer** (for Cambodia), **Vietnamese, Indonesian, Lao and Thai**.

## Regional insights: South-east Asia

In Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Filippine, Tailandia e Vietnam esiste la figura dei **“simple patents”** (“Petty Patents” in Laos, “Utility Models” in Filippine and Cambogia, “Utility Innovation” in Malesia or “Utility Solution Patent” in Vietnam)

In generale, i “simple patents” corrispondono alla figura dei modelli di utilità in Italia e possono proteggere soluzioni innovative dotate di più ridotta altezza inventiva (i.e. piccole invenzioni)

**In alcuni casi l’inventive step non è richiesto** (i.e. in Indonesia, Filippine, Tailandia e Vietnam); **in altri casi è richiesto in misura ridotta** rispetto ad un “standard patent” (in Malesia e Laos).

## Regional insights: South-east Asia

Il processo per ottenere un "simple patent" è generalmente più breve rispetto a quello di uno "standard patent"; tuttavia, anche la durata della protezione è più ridotta (a seconda dei casi, 7 o 10 anni)

Alcuni SEA Patent Offices (per esempio, in Cambogia o Indonesia) possono arrivare alla registrazione dei brevetti in maniera più veloce se il brevetto è stato concesso già da altri uffici di paesi con sistemi IP più evoluti (come USA, Japan, South Korea o European Patent Office).

In alcuni paesi, poi, (come Thailandia) è meglio presentare una domanda locale estera (invece del PCT) in quanto questa procedura nazionale estera consente tempi più rapidi e costi più accessibili



# *Trade Secrets in Cina*

# La protezione dei *trade secrets* in Cina

- La protezione dei *trade secrets* non è soggetta a limiti temporali e le informazioni sono protette fin quando rimangono «segrete».
- Al fine di preservare la segretezza di un'informazione, **il titolare è tenuto ad adottare misure di riservatezza materiali, tecniche e contrattuali**:
  - ✓ Tutti i dipendenti dovrebbero firmare un **contratto** che comprenda **clausole di non divulgazione e riservatezza**;
  - ✓ Tutte le potenziali terze parti (licenziatari, *partner*, fornitori, distributori o dettaglianti) dovrebbero firmare un **Accordo di Non Divulgazione (NDA)** prima che qualsiasi informazione commerciale o tecnica dell'azienda venga rivelata;
  - ✓ A seguito della firma dell'accordo, **si raccomanda di continuare a monitorare le terze parti** (*partner*, fornitori o licenziatari) al fine di verificare che si attengano alla politica di protezione dei segreti commerciali dell'azienda.



# La protezione dei *trade secrets* in Cina

- In caso di illecita divulgazione di segreti commerciali, è possibile **agire in giudizio** per ottenere il risarcimento dei danni subiti, tuttavia raccogliere le prove può essere difficile.
- Il giudice può ordinare all'autore della violazione di:
  - ✓ risarcire i danni al proprietario dell'informazione;
  - ✓ interrompere l'utilizzo del segreto commerciale.
- In alternativa, è possibile presentare un **ricorso all'ufficio locale della Administration for Industry and Commerce (AIC, ora rinominato AMR Administration for Market Regulation)** che può emettere ordini di interruzione della vendita di prodotti fabbricati tramite l'illecito uso di segreti commerciali e sanzioni amministrative contro l'autore della violazione.
- Tuttavia, nella pratica, questo rimedio può risultare di difficile attuazione qualora il segreto commerciale abbia una complessa natura tecnologica; può essere utilizzato per i casi più semplici aventi ad oggetto segreti commerciali di natura non tecnologica e facilmente spiegabili ai funzionari.

# La protezione dei *trade secrets* in Cina

- In alcuni casi, i prodotti o i procedimenti possono essere protetti anche tramite la tutela offerta ai segreti commerciali al fine di impedire l'illecita divulgazione di un procedimento da parte di un concorrente attraverso il *reverse engineering*, che costituisce una pratica molto comune in Cina.
- Per ottenere tutela come segreto commerciale, un'informazione:
  - ✓ **non deve essere pubblica**, nel senso che non deve essere nota al pubblico in generale o ai concorrenti;
  - ✓ deve avere un **valore commerciale** effettivo o potenziale, nel senso che deve dare al proprietario un vantaggio competitivo o essere in grado di generare benefici economici;
  - ✓ **deve essere protetta tramite misure di sicurezza**: il proprietario deve adottare misure ragionevoli per proteggere la segretezza delle informazioni.

# In che modo start-up e PMI possono evitare problemi in Cina:

- Prima di rivelare qualsiasi informazione ad un partner cinese, è importante firmare un accordo per evitare futuri conflitti.
- È consigliabile firmare un «**NNN agreement**» (*non-disclosure, non-use e non-circumvention*):
  - ✓ **Non-disclosure**: questa parte dell'accordo proteggerà i dati e le informazioni riservate (ovvero i segreti commerciali) dalla divulgazione abusiva;
  - ✓ **Non-use**: il partner cinese si impegnerà a non utilizzare (e registrare) le informazioni, i diritti di proprietà intellettuale e i prodotti in modo competitivo con l'azienda; se il partner non adempie a tali termini, sarà responsabile per la violazione del contratto.
  - ✓ **Non-circumvention**: il partner cinese si impegnerà a non eludere l'accordo e a non interferire con i clienti o con il prezzo dei prodotti a svantaggio dell'altra parte.

# In che modo start-up e PMI possono evitare problemi in Cina:

- Gli accordi devono essere azionabili in Cina e, quindi, scritti **secondo i requisiti richiesti dalla legge cinese**:
  - ✓ La legge che disciplina l'accordo dovrebbe essere la legge cinese.
  - ✓ In caso di violazioni, il tribunale competente dovrebbe essere il tribunale cinese competente in relazione al convenuto.
  - ✓ La lingua che disciplina l'accordo dovrebbe essere il cinese, anche se il contratto ha una versione in una lingua straniera.
  - ✓ Fornire un importo specifico per i danni in caso di violazione degli obblighi del contratto.
- In questo modo, l'accordo sarà applicabile in modo efficace e rapido dinanzi ai tribunali cinesi.
- È consigliabile redigere l'accordo tramite l'assistenza di un avvocato europeo o italiano specializzato in PI che valuterà la giusta strategia che verrà sviluppata dall'avvocato cinese.



European  
Commission

# ***Marchi in Cina***

# Caso studio: Michael Jordan



- ✓ Dagli anni Ottanta, ovvero da quando l'NBA ha iniziato ad essere conosciuta anche, in Cina ci si riferisce a Jordan chiamandolo Quiaodan, scritto 乔丹.
- ✓ La società Quiaodan, produttrice di scarpe sportive aveva depositato nel 2007 il segno "乔丹" (ovvero la traslitterazione del cognome Jordan) per la classe 28 in relazione ad articoli sportivi, piscine, pattini roller e decorazioni. Nel corso degli anni la Quiaodan ha sviluppato circa un centinaio di marchi diversi utilizzando il nome di Jordan, sia in caratteri cinesi che latini.
- ✓ La causa, iniziata nel 2012, era stata intentata da Michael Jordan contro la Quiaodan Sports, azienda di abbigliamento sportivo con sede nella regione del Fujian, che aveva sviluppato un business sullo sfruttamento del nome di Jordan in caratteri cinesi, oltre che del suo storico numero da giocatore (23), e di un logo simile a quello della Air Jordan.
- ✓ Nel dicembre 2016 la Suprema Corte del Popolo della Repubblica Popolare Cinese ha stabilito che i diritti del nome di Michael Jordan, anche se scritti in caratteri cinesi (乔丹), sono di titolarità dell'ex giocatore di basket statunitense, e non possono essere usati liberamente nel territorio cinese.

# Caso studio: Michael Jordan



- ✓ La decisione della Suprema Corte ha ribaltato la sentenza del Tribunale di Shanghai, che aveva stabilito che l'uso del termine Quiaodan era troppo comune per poter essere registrato e monopolizzato unicamente da Michael Jordan.
- ✓ La Corte ha suddiviso la sua analisi e motivato la sua decisione sulla base di due argomenti: **da un lato, la tutela dei diritti della personalità** e, dall'altro, la conclusione che **un business basato ab origine su un diritto acquisito in mala fede non è meritevole di tutela (*male captum bene retentum*)**.
- ✓ Sotto il profilo dei diritti della personalità, la Corte ha stabilito che il diritto al nome (che include anche lo pseudonimo) rientra tra quei diritti che meritano tutela prioritaria rispetto al successivo deposito di un marchio.
- ✓ Affinché possa accedere a tale livello di tutela, il nome deve aver acquisito un certo **grado di popolarità rispetto al pubblico rilevante** e deve essere stato conosciuto e utilizzato dallo stesso per un **consistente lasso di tempo**. Nel caso di specie, le prove avevano dimostrato l'uso estensivo da parte dei media e del pubblico del segno 乔丹 proprio per individuare il famoso cestista americano.

# Il marchio in Cina

- ✓ In Cina, in generale, i diritti PI sono protetti **solo a seguito della registrazione** e nel periodo che intercorre tra il deposito della domanda e la data della registrazione non sono tutelati.
- ✓ Tuttavia, dal 1 maggio 2014, in determinati casi, può essere riconosciuta una tutela come **marchio di fatto** al marchio non registrato di cui si dimostri la notorietà durante il suo utilizzo pur non essendo registrato o se si dimostra che il marchio contestato è stato depositato in malafede.
- ✓ Sebbene non sia espressamente richiesto dalla legge, è consigliabile fornire all'ufficio in sede di deposito una **traslitterazione in caratteri cinesi** del marchio. Allo stesso tempo, è consigliabile effettuare il deposito del marchio anche in caratteri cinesi.

# Il marchio in Cina

- ✓ La protezione del marchio dura **10 anni dalla data della registrazione**, e può essere rinnovata ogni dieci anni indefinitamente
- ✓ Dal 1 maggio 2014:
  - Si possono registrare **marchi sonori**
  - È possibile depositare una **domanda multi-classe**
  - La domanda di registrazione può essere inoltrata all'Ufficio in **via elettronica**
  - Sono stati fissati dei **termini specifici** per diverse procedure: non più di 9 mesi per l'esame della domanda di marchio, procedura di annullamento di un marchio registrato (in caso di violazioni di legge), cancellazione e relativo appello; non più di 12 mesi per i procedimenti di opposizione, appello nelle opposizioni e annullamento di un marchio registrato (in caso di conflitto con marchi anteriori).

# Analisi degli articoli emendati dalla Riforma 2019

Il 23 Aprile 2019 il Comitato Permanente del Congresso Nazionale Popolare Cinese («全国人民代表大会常务委员会») ha approvato gli emendamenti alla Legge Cinese sui Marchi, entrati in vigore il 1 novembre 2019.

- Art. 4 comma 1 → Rigetto della domanda di marchio per **depositi in mala fede e/o scopo diverso dall'uso**;
- Art. 19 comma 3 → l'Ufficio Marchi Cinese potrà applicare delle **misure proattive durante la procedura d'esame del marchio** se sa (o avrebbe dovuto sapere) che il deposito è stato realizzato in mala fede (è **misura di contrasto ex ante**);
- Artt. 33 e 44 → **Chiunque**, entro tre mesi dalla data della comunicazione di avvenuta registrazione del marchio costituente una violazione, **può fare opposizione all'Ufficio Marchi Cinese** (è **misura di contrasto ex post**);
- Art. 63 comma 1, 3 e 4 → **Inasprimento della sanzioni** (l'importo del danno può essere fino a cinque volte l'importo calcolato su base normale e l'importo legale del danno può essere fino a cinque milioni di Yuan cinese, attualmente il calcolo è su base tre e il danno risarcibile è fissato ad una massimo di tre milioni) e **distruzione dei beni contraffatti** senza corresponsione di alcuna compensazione per il violatore. In aggiunta, non è più **possibile reimmettere il bene contraffatto nel mercato dopo la rimozione del marchio contraffatto** (la legge attuale lo consente);
- Art. 68 → **Introduzione di sanzioni penali**

# Peculiarità locali: Cina

- Principio “first to file” → Pepsi Cola Case (Blue Storm)
- Procedimenti: più semplici ma lenti (da 6 a 18 mesi)
- Necessità di affidarsi a un consulente di PI in Italia o UE che coordini le attività. Nel caso di necessità di deposito di un marchio locale, costui si relazionerà con un consulente o avvocato cinese
- Obbligo di utilizzo: 3 anni dalla concessione
- Una volta registrato il marchio deve riportare i seguenti simboli: “®” o 注册商标
- Non è possibile azionare il marchio, né ottenere un controllo doganale, senza la titolarità di un marchio registrato



Coca-Cola®  
可口可乐

## L'importanza della protezione in caratteri locali

~~“female horse fastened with wax”~~  
~~“bite the wax tadpole”~~

“to permit mouth to be able to rejoice”



European  
Commission

# *Marchi in SEA*

# Peculiarità locali : South-East Asia

- **Vietnam, Indonesia, Singapore, Cambodia, Philippines:** è possibile proteggere i 3D trade marks
  - **Malaysia:** non è possibile proteggere non-conventional trade marks (sound, taste, smell)
  - **Vietnam e Laos:** non è possibile proteggere marchi sonori, olfattivi
  - **Tailandia, Indonesia:** non è possibile proteggere marchi sonori
  - **Singapore :** è possibile proteggere marchi sonori, ma non olfattivi o di gusto
  - **Philippines :** non è possibile proteggere marchi di colore, con qualche eccezione
  - **Philippines, Brunei, Cambodia, Laos, Thailand, Vietnam, Indonesia:** hanno tutti un sistema multi-classe, tranne la Malesia
- 
- **ASEAN TMView**
    - Free of charge online tool
    - Database con informazioni su più di 2 milioni di marchi

# Peculiarità locali : South-East Asia

- **“FIRST TO FILE principle”**

- **Myanmar:** Non esiste un registro marchi, anche se nel 2019 è stata approvata la riforma
- **Singapore:** E' possibile proteggere marchi soltanto utilizzati attraverso passing-off e Non-Contractual Liability Law. Sempre consigliabile la registrazione.
- **Vietnam:** Scarsa consapevolezza della proprietà intellettuale. Decisioni dei Tribunali spesso non coerenti o allineate
- **Indonesia:** Difficoltà di attivare controlli doganali ed enforcement giudiziale. La raccolta prove è fondamentale

## INTERNATIONAL REGISTRATION

- PRIORITY PRINCIPLE:
  - Paris Convention: Paesi ASEAN escluso Myanmar (6 mesi)
- INTERNATIONAL TRADE MARK SYSTEM (WIPO)
  - Madrid Protocol: Paesi ASEAN escluso Myanmar (attenzione alle sottoclassificazioni)



# ***Design Patent in Cina***

# Il disegno industriale in Cina: oggetto della protezione

**I diritti derivanti dal brevetto sono azionabili a partire dalla data di pubblicazione del brevetto nella Gazzetta.**

## **Tipologie di brevetto (art. 2 Legge Brevetti):**

Brevetto per **disegno ornamentale**: disegni originali riguardanti la forma, il motivo o le combinazioni degli stessi, o le combinazioni di colori e forme che abbiano carattere individuale e possibili di applicazione industriale; la protezione non copre le parti funzionali di un prodotto.

- **Durata: 10 anni dalla data del deposito** (condizionato al pagamento delle annualità)
- Il CNIPA effettua solamente un esame preliminare formale per la verifica dei requisiti procedurali della domanda trasmessa; l'eventuale esame nel merito sarà svolto in caso di processo di invalidazione

# Il disegno industriale in Cina: oggetto della protezione

	EU Community Design	Chinese design patent
Maximum term of protection	25 years	10 years
Unregistered design right protection	Protected for 3 years	NOT protected
Limit on number of designs in one multiple design application	No limit	Max ten
Novelty requirement	The design must not be disclosed anywhere in the world before the patent application is filed in order to be considered novel. However, if a company discloses its novel design before it applies for a design patent, it still has 12 months to apply for the registered community design in the EU.	The design must not be disclosed anywhere in the world before the patent application is filed in order to be considered novel. If the design is disclosed anywhere in the world before the design patent application is filed, the design is not patentable.
Limitation on number of view	Max seven view per design	No statutory limitation
Brief description of design	Optional	Mandatory

Figure 1. Comparison of design patent protection between China and the EU

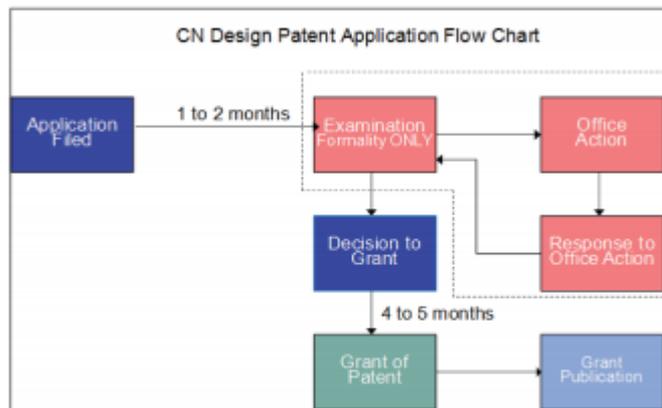


Figure 3. Design patent application flow chart

[https://www.china-iprhelpdesk.eu/sites/all/docs/publications/China\\_IPR\\_SME\\_Helpdesk-Design\\_Patent\\_Guide.pdf](https://www.china-iprhelpdesk.eu/sites/all/docs/publications/China_IPR_SME_Helpdesk-Design_Patent_Guide.pdf)



# ***Design Patent in SEA***

# SEA / Period of protection

[https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/industrial\\_designs\\_protection\\_in\\_south-east\\_asia.pdf](https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/industrial_designs_protection_in_south-east_asia.pdf)

SEA Country	Period of Protection
Brunei	Initial period of 5 years, and extendable for 2 periods of 5 years each, up to a maximum of 15 years from the filing date.
Cambodia	Initial period of 5 years, and extendable for 2 periods of 5 years each, up to a maximum of 15 years from the filing date.
Indonesia	10 years from filing date.
Laos	Initial period of 5 years, and extendable for 2 periods of 5 years each, up to a maximum of 15 years from the filing date.
Malaysia	Initial period of 5 years, and extendable for 4 periods of 5 years each, up to a maximum of 25 years from the filing date.
Myanmar	As of November 2017, there is presently no functioning system of protection for industrial designs. However, the draft legislation for industrial designs was published in 2015 and is awaiting deliberation in Parliament.
The Philippines	Initial period of 5 years, and extendable for 2 periods of 5 years each, up to a maximum of 15 years from the filing date.
Singapore	Initial period of 5 years, and extendable for 2 periods of 5 years each, up to a maximum of 15 years from the filing date.
Thailand	10 years from filing date.
Vietnam	Initial period of 5 years, and extendable for 2 periods of 5 years each, up to a maximum of 15 years from the filing date.

# SEA / Chi può registrare il design

[https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/industrial\\_designs\\_protection\\_in\\_south-east\\_asia.pdf](https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/industrial_designs_protection_in_south-east_asia.pdf)

SEA Country	Who can register?
Brunei	The owner of the design is entitled to register it, which could be the designer, commissioning party, or employer depending on the circumstances. Any other party may register the industrial design if they hold rights over it (e.g assignment).
Cambodia	The owner of the design is entitled to register it, which could be the designer or employer depending on the circumstances. Any other party may register the industrial design if they hold rights over it (e.g assignment).
Indonesia	The owner of the design is entitled to register it, which could be the designer, commissioning party, or employer depending on the circumstances. If filed by a person other than the designer, a statement providing details of the designer must be provided.
Laos	The owner of the design is entitled to register it, which could be the designer or employer depending on the circumstances. Any other party may register the industrial design if they hold rights over it (e.g assignment).
Malaysia	The designer, commissioning party (unless otherwise agreed by contract), and employer where the design was created by the employee in the course of employment are entitled to apply for registration. <sup>1</sup> Any other party may register the industrial design if they hold rights over it (e.g assignment).
Myanmar	There is presently no functioning system of protection for industrial designs. However, the draft legislation for industrial designs was published in 2015 and is awaiting deliberation in Parliament.
The Philippines	The designer, commissioning party (unless otherwise agreed by contract), and employer where the design was created by the employee in the course of employment are entitled to apply for registration. Any other party may register the industrial design if they hold rights over it (e.g assignment).
Singapore	The designer, commissioning party (unless otherwise agreed by contract), and employer where the design was created by the employee in the course of employment are entitled to apply for registration. Whilst there are no restrictions as to nationality or residency, a Singapore address for service must be provided, to which all correspondences will be sent.
Thailand	The designer and employer where the design was created by the employee in the course of employment are entitled to apply for registration.
Vietnam	The designer and employer where the design was created by the employee in the course of employment are entitled to apply for registration.



European  
Commission

# ***La tutela giudiziale e doganale in Cina e SEA***

# La tutela dei diritti PI in Cina: tutela civile

- ✓ **Presentare un ricorso presso la Sezione Civile della Corte del Popolo, corredato delle prove che si vogliono fornire per provare la contraffazione**
  - la Corte fissa la data per l'udienza preliminare, in cui le parti esaminano e discutono le prove
  - le prove sono presentate dalle parti, tuttavia la Corte a volte effettua ispezioni per proprio conto;
  - prima della chiusura del procedimento, le parti hanno la possibilità di concludere la controversia con un accordo;
  - la sentenza della Corte richiede alcuni mesi.
  
- ✓ **Rimedi offerti dal procedimento civile:**
  - misure cautelari, entro 30 giorni dall'ottenimento l'attore dovrà iniziare un giudizio contro l'autore della violazione
  - ingiunzione di cessazione dell'attività di contraffazione
  - confisca dei beni contraffatti e dei macchinari utilizzati per produrli
  - risarcimento del danno

# La tutela dei diritti PI in Cina: tutela civile

## ✓ Il risarcimento del danno si determina in base a:

- le perdite subite dal titolare del diritto
- i profitti generati dall'attività di contraffazione
- se non è possibile determinare il valore del risarcimento, il giudice può risarcire fino ad un massimo di 500.000 Yuan nei casi di *copyright*, 1.000.000 nei casi aventi ad oggetto i brevetti e 3.000.000 milioni nei casi di violazione di marchi (casi Moncler o altri).
- in caso di malafede del responsabile della violazione il risarcimento può essere aumentato fino a tre volte.

# La tutela dei diritti PI in Cina: tutela penale

- ✓ **Azioni che costituiscono reato:**
  - produzione o vendita consapevole di prodotti contraffatti
  - produzione di rappresentazioni contraffatte o non autorizzate di marchi.
  
- ✓ **Inizio dell'azione penale:**
  - presentare una denuncia presso il *Public Security Bureau* (PSB);
  - attivabile dalla Pubblica Accusa
  - gli organismi di pubblica sicurezza hanno il potere di predisporre interrogatori o ispezioni
  
- ✓ **Rimedi offerti:**
  - detenzione fino a sette anni in carcere
  - sanzioni pecuniarie
  - impossibilità di ottenere il risarcimento del danno

# La tutela dei diritti PI in Cina: tutela amministrativa (caso Sparco)

## ✓ **Presentare una denuncia:**

- Ricorso al SAMR (State Administration for Market Regulation) in caso di marchi, brevetti, modelli di utilità o design.
- Ricorso al *Copyright Office* per i casi di diritto d'autore;

## ✓ **Rimedi offerti:**

- ingiunzione di cessazione dell'attività di contraffazione;
- sequestro, confisca e distruzione dei prodotti e dei macchinari;
- ritiro dei prodotti dal mercato;
- sanzioni pecuniarie al contraffattore

## ✓ **Impossibilità di risarcimento del danno**

## ✓ **Possibilità di avviare un procedimento civile per risarcimento del danno**

# La tutela dei diritti PI in Cina: tutela doganale

- ✓ **Presentare un'istanza presso la *General Administration of Customs (GAC)*:**
  - nel caso in cui si sia già provveduto alla registrazione presso la GAC, quest'ultima provvederà d'ufficio in caso di intercettazione di merci sospette.
  
- ✓ **Rimedi offerti:**
  - blocco delle merci in dogana, nel caso in cui vengano intercettate merci sospette
  - sequestro delle merci, se il titolare richiede tale misura entro tre giorni dalla comunicazione ricevuta dalla dogana
  - controlli e ispezioni
  
- ✓ **Impossibilità di risarcimento del danno**



# ***Enforcement nelle fiere commerciali in Cina e SEA***

# La tutela dei diritti PI nelle fiere in Cina e SEA:

- ✓ *Prima della fiera*
- ✓ *Durante la fiera*
- ✓ *Dopo la fiera*

- ✓ **Registrare i propri diritti PI in Cina ovvero procedere con una registrazione Internazionale, estesa a tale Paese**
  
- ✓ **Preparare la documentazione necessaria per dimostrare la titolarità dei diritti PI:**
  - marchi: certificato in originale della registrazione nazionale, certificato della registrazione internazionale in lingua Cinese ottenuto dall'Ufficio Marchi, certificati di rinnovo
  - brevetti, modelli di utilità e design: certificati in originale della registrazione, traduzione in Cinese della documentazione tecnica e delle rivendicazioni, prova del pagamento delle tasse di annualità
  - Indicazioni Geografiche registrate: certificato in originale di registrazione
  
- ✓ **Verificare che i propri diritti PI non siano oggetto di procedimenti o di procedure di invalidazione in Cina**

- ✓ **Controllare i siti web dei *competitors*, per cercare potenziali casi di contraffazione**
  
- ✓ **Apporre sui prodotti i simboli e le frasi relative al diritto posseduto:**
  - <sup>TM</sup> se il marchio è usato o non ancora registrato, ovvero se la domanda è stata depositata ma il marchio non risulta ancora registrato;
  - ® solo in caso di marchio registrato;
  - “**Patent n. \_\_\_\_\_**” se il brevetto è stato concesso;
  - “**Patent pending**” se la domanda di brevetto è stata depositata ma il brevetto non è ancora stato concesso.

- ✓ **Se la fiera dura più di due giorni, gli organizzatori sono obbligati ad istituire un *IPR Bureau Temporary Office*.**
  - Se la fiera dura uno o due giorni e gli organizzatori non hanno predisposto un centro per le denunce, l'espositore può controllare se c'è presso la fiera qualche autorità locale come la State Administration for Market Regulation (ex AIC, ora SAMR), il *Public Security Bureau* (PSB) o il *Technical Supervision Bureau* (TSB).
  
- ✓ **Se si rileva un sospetto prodotto contraffatto, è importante raccogliere più prove possibili: fotografie, brochure, biglietti da visita, cataloghi ...**
  - Per poter utilizzare le prove in un futuro giudizio, si raccomanda di invitare alla fiera un notaio che attesti l'autenticità e la fonte delle prove raccolte.
  
- ✓ **In caso di sospetta contraffazione presentare una denuncia (allegando le prove raccolte) all'*IPR Bureau*, se presente, ovvero alle autorità altrimenti presenti in fiera.**

- ✓ In alcuni casi (i.e. se sono state raccolte molte prove o se c'è una situazione di grave emergenza) **è possibile agire direttamente durante la fiera**
  
- ✓ **L'IPR Bureau (o le altre autorità eventualmente presenti in fiera) dopo aver ricevuto la denuncia, decide se rigettarla, richiedere ulteriori prove o accettarla, iniziare una mediazione ovvero prendere gli opportuni provvedimenti:**
  - Se la denuncia viene accettata, l'autorità competente informa gli organizzatori della fiera e le terze parti coinvolte, che hanno 24 ore di tempo per rispondere alla denuncia.
  
  - Nel caso in cui la violazione sia confermata, l'autorità competente, dopo un tentativo di mediazione, può ordinare ai sospetti responsabili della violazione la sospensione dell'esposizione dei prodotti in fiera o, nei casi più gravi, la distruzione dei beni e dei macchinari utilizzati per produrli.

# Dopo la fiera

## ✓ Una volta terminata la fiera è possibile:

- Iniziare un'azione civile per ottenere misure cautelari, inibitorie, sequestro dei beni contraffatti e dei macchinari utilizzati per produrli o risarcimento del danno
- Iniziare un'azione penale da cui può derivare l'arresto fino a sette anni del responsabile della violazione o sanzioni pecuniarie a carico dello stesso
- Iniziare un procedimento amministrativo per ottenere ingiunzioni di cessazione della violazione, il sequestro e la distruzione dei beni contraffatti e dei macchinari utilizzati per produrli ovvero sanzioni pecuniarie.



# Casi studio

- ✓ «DeEco» è una società tedesca, leader mondiale nelle **apparecchiature per «tecnologie di base»** (i loro prodotti includono, ad esempio, trapani); la società è attiva in Cina dal 1991, possiede due impianti di produzione cinesi e numerosi brevetti registrati;
- ✓ DeEco ha costituito una **joint venture con una società cinese**, fornendo in tal modo a quest'ultima accesso al proprio *know-how* e ai propri brevetti;
- ✓ A seguito della fine della *joint venture*, **il partner cinese ha adattato la propria attrezzatura copiando parzialmente i macchinari di DeEco**; la società cinese ha poi iniziato a vendere i propri prodotti **non solo in Cina, ma anche in Germania**, violando così i diritti di proprietà intellettuale di DeEco in quest'ultimo Paese;
- ✓ DeEco, pertanto, ha intrapreso **un'azione giudiziaria contro la società cinese** per aver violato i propri brevetti tramite la produzione e la vendita di prodotti protetti da brevetti di DeEco;
- ✓ **I macchinari trovati nello stabilimento del contraffattore sono stati confiscati dai giudici. Il contraffattore ha presentato ricorso contro la decisione senza successo.**

- ✓ Dal momento che la società cinese era a conoscenza di un solo brevetto di *DeEco*, **ha progettato una macchina con una diversa funzione di attivazione, non violando quel brevetto**; ma il partner cinese non conosceva i brevetti aggiuntivi.
- ✓ Inoltre, la Società cinese ha copiato componenti coperte da brevetto e violando in tal modo i brevetti aggiuntivi di *DeEco*.
- ✓ ***DeEco* ha riscontrato, nel corso degli anni, problemi derivanti da strategie dilatorie**: vari tentativi da parte all'autore della violazione di proporre appelli basati su eccezioni di competenza e giurisdizione, al fine di ritardare la decisione finale; impossibilità di inibire l'esposizione del macchinario da una mostra
- ✓ Fino a quando il caso non verrà deciso, l'autore della violazione potrà continuare le sue attività illecite, ma **poi sarà ritenuto responsabile di tutti i danni occorsi a partire dal momento della prima attività illegittima**.
- ✓ Anche se l'azienda cinese ha dichiarato di aver sostituito il dispositivo contestato (che viola il brevetto di *DeEco*), tuttavia *DeEco* sostiene che il nuovo dispositivo violi comunque i suoi brevetti.
- ✓ Le ulteriori contestazioni sollevate da *DeEco* sono ancora pendenti.

## Caso studio 2: FRAPAP

- ✓ «**FRAPAP**» è un marchio registrato di titolarità di una società francese (FRAPAP) per **prodotti «carta da disegno»**; il marchio è stato registrato in Cina in caratteri latini;
- ✓ In un momento successivo e dopo aver avviato il business in Cina, la società decise di **registrare la traslitterazione cinese dello stesso marchio**;
- ✓ L'Ufficio marchi cinese **respinse la domanda di registrazione** a causa dell'esistenza di un marchio anteriore identico.
- ✓ FRAPAP decideva, quindi, di condurre **un'indagine sulla società titolare del marchio anteriore cinese**. Tale società era specializzata in elettronica ed apparentemente non interessata al settore della carta da disegno; questa azienda era **situata a Shenzhen, lo stesso luogo in cui la società di distribuzione di prodotti fabbricati dal maggiore concorrente di FRAPAP aveva sede legale**; inoltre, entrambe le società avevano lo stesso Direttore Generale.
- ✓ A seguito di investigazioni, FRAPAP è riuscita a raccogliere prove per sostenere la connessione esistente tra le due società e il loro comportamento volto ad impedire a FRAPAP di utilizzare il proprio marchio in caratteri cinesi.
- ✓ Pertanto, la FRAPAP ha proposto con successo un'azione di cancellazione contro il marchio anteriore depositato in mala fede, ottenendo così il diritto di registrare il proprio marchio in caratteri cinesi.

# Raccomandazioni per tutela dei diritti PI in Cina e SEA

- Proteggere i diritti PI **prima** di entrare sui mercati di Cina e SEA
- Svolgere le opportune **ricerche di anteriorità per identità e similitudine / FTO**
- Verificare la **proteggibilità intrinseca** dei diritti PI
- Proteggere la **versione cinese** (traslitterazione) del marchio in caratteri occidentali
- Creare un archivio di tutti i materiali rilevanti, raccogliendo tutta la **documentazione inerente all'utilizzo e lo sfruttamento** del diritto PI in Cina e i certificati originali
- **Monitorare** il mercato e le attività dei concorrenti e svolgere **investigazioni sui partner commerciali**
- Attivare un **servizio di sorveglianza**
- Monitorare le **Gazzette dei diritti PI** e le azioni legali dei concorrenti e dei terzi
- Monitorare il **web** e gli eventuali **utilizzi illegittimi** (*chat* e *e-commerce*)
- Verificare l'adeguatezza dei **contratti** sottoscritti con partner esteri
- **Utilizzare il Sistema di Madrid *cum grano salis*** (Myanmar non ne fa parte)

# Stay connected!



@iprchina  
@iprSEAsia



@ChinaIPR  
@seaiprhelphdesk



@chinaipr-hd  
@seasiaipr



[www.youripinsider.eu](http://www.youripinsider.eu)



[www.ipr-hub.eu](http://www.ipr-hub.eu)



[question@southeastasia-iprhelphdesk.eu](mailto:question@southeastasia-iprhelphdesk.eu)  
[question@china-iprhelphdesk.eu](mailto:question@china-iprhelphdesk.eu)



**THANK YOU!**

**Elio De Tullio**

***edt@detulliopartners.com***