



Intellectual
Property Rights

Tutela della
proprietà intellettuale

DESK - BEIJING



ITALIA 
Istituto nazionale per il Commercio Estero

Registrazione il marchio in Cina!

Elementi di strategia aziendale - 3

Ing. Giovanni de Sanctis – Responsabile IPR Desk Beijing

Italian Trade Commission – Government Agency - Room 2501B - Jing Guang Center

Hu Jia Lou - Chaoyang District - 100020 Beijing – People’s Republic of China

Tel.: +8610 65973797 - Fax: +8610 65973092 - E-mail: iprdesk.pechino@ice.it

giovanni.desanctis@sviluppoeconomico.gov.it – g.desanctis@ice.it



Indice

Prefazione.....	p.3
Introduzione.....	p.4
Il marchio in Cina.....	p.8
Cosa può essere registrato e come.....	p.11
Registrazione nazionale.....	p.16
Registrazione internazionale.....	p.20
Registrazione all'Amministrazione delle Dogane.....	p.22
Conclusioni.....	p.23

Prefazione

A Pechino è attivo, presso il locale Ufficio dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero (www.ice.it), il “Desk per la tutela della proprietà intellettuale” (IPR Desk). Istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico (www.uibm.gov.it), esso fornisce, alle aziende italiane ed a titolo gratuito, servizi di informazione e orientamento sul sistema cinese di protezione dei diritti di proprietà intellettuale e relative procedure, nonché assistenza nella registrazione di marchi, invenzioni, modelli di utilità, disegni industriali e diritti d'autore, consulenza legale su questioni riguardanti la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e, più in generale, la tutela dell'immagine aziendale e del prodotto. Inoltre, svolge attività di monitoraggio del mercato locale per conto della Pubblica Amministrazione italiana e redige e pubblica studi ed approfondimenti sul sistema locale, sui diversi aspetti legati alla proprietà intellettuale.

In tale contesto l'IPR Desk svolge un'attività di supporto in loco al mondo imprenditoriale italiano da un lato tessendo costruttivi rapporti con le amministrazioni cinesi, a diverso titolo coinvolte sul tema, e dall'altro in sinergico coordinamento con le locali istituzioni sia italiane sia comunitarie quali, oltre l'Ufficio ICE presso il quale è collocato, l'Ambasciata d'Italia (www.ambpechino.esteri.it), la Delegazione della Commissione Europea UE (www.eu-in-china.com), la Camera di Commercio Italiana in Cina (www.cameraitacina.com), la Camera di Commercio dell'Unione Europea in Cina (www.european-chamber.com.cn), il Progetto EU-China sulla Protezione dei Diritti di Proprietà Intellettuale (www.ipr2.org), l'Agenzia delle Dogane (www.agenziadogane.it) ed il Progetto China IPR SME Helpdesk dell'Unione Europea (www.china-iprhelpdesk.eu) nonché gli istituti di credito e gli studi professionali specializzati in proprietà intellettuale o in internazionalizzazione d'impresa.

Trattandosi di un'attività istituzionale di pubblica utilità, è di tutta evidenza che la missione dell'IPR Desk è quella di supportare correttamente le imprese italiane, per quanto riguarda il settore di propria competenza, a muoversi opportunamente nel mercato cinese operando proficuamente e stabilmente, facendo chiaramente salvi quegli obblighi di riservatezza e confidenzialità che, come noto, quale amministrazione pubblica è obbligatoriamente tenuta a rispettare e garantire.

Introduzione

La Cina nel corso della sua storia millenaria ha conosciuto periodi di enorme espressione sia artistica sia tecnologica ed in tale contesto è possibile individuare un approccio culturale ed istituzionale volto a tutelare i prodotti del lavoro intellettuale degli individui proprio riguardo al marchio.

Infatti, durante il periodo che intercorre tra il 770 ed il 256 a.C., periodo comunemente identificato con la dinastia regnante degli Zhou, l'economia delle materie prime si evolse rapidamente cominciando a sviluppare scambi commerciali tra zone molto distanti del paese e facendo emergere la nascita di piccole, ma significative, realtà produttive private.

È possibile perciò trovare già in tale epoca i primi elementi relativi all'esistenza di un sistema di marchi volti a contraddistinguere beni con i nomi dei loro creatori. Gli studi sulle ceramiche risalenti a quel periodo, ritrovate in alcune zone della Cina, hanno sottolineato come fosse presente l'indicazione del luogo di produzione ed il nome dell'artigiano che le aveva create. Fu così rappresentata un'embrionale forma di identificazione del produttore, volta a fornire al compratore informazioni di quella determinata merce.

È evidente, però, come sia impossibile esprimere il convincimento che già nel suddetto periodo esistesse una omogenea e strutturata regolamentazione volta a permettere e stabilire l'indicazione della provenienza di un prodotto che veniva venduto nei vari mercati disseminati sul territorio cinese.

Si ha certezza che nel XVI secolo il consumatore iniziò a servirsi dei marchi per scegliere tra i diversi beni, attribuendo così valore all'insieme marchio-prodotto, ma fino al 1700 l'uso del marchio è stato alquanto limitato e solo intorno alla metà del XVIII secolo, con l'avvento della rivoluzione industriale e l'affermarsi di una produzione di serie e di massa, emerge con decisione l'importanza del marchio.

Anche se non viene ritenuto come un fattore genetico della nascita dei diritti di proprietà intellettuale, e più specificamente di quelli legati al marchio, è innegabile che il commercio in aree sempre più vaste ha svolto un ruolo rilevante

per la loro definizione. Quando i beni sono scambiati in luoghi diversi, l'importanza dei marchi inizia ad emergere in quanto le merci possono essere vendute in associazione ai loro segni distintivi, indicanti chi li ha creati e/o commercializzati.

Infatti, il fenomeno della standardizzazione qualitativa e quantitativa dei prodotti ha sollecitato l'utilizzo di segni distintivi per orientare il consumatore nelle sue scelte; è pertanto nello sviluppo della produzione, della distribuzione e del consumo di massa che il marchio ha acquistato la sua attuale preminenza economica e commerciale.

Come le persone, anche le imprese acquistano una propria identità e una propria immagine commerciale, che viene percepita dalla clientela o, più in generale, dal mercato. Questa identità è comunicata all'esterno dell'impresa mediante l'uso di determinati segni, che assumono la funzione di permettere il riconoscimento da parte della clientela grazie al loro uso continuativo nel tempo e alla loro diffusione mediante attività promozionali e pubblicitarie.

L'insieme di questi segni, non singolarmente presi, ma tra loro opportunamente combinati, costituisce la "marca" mentre la percezione che la clientela ha di una determinata "marca" costituisce l'immagine commerciale. In sintesi, la "marca" viene riconosciuta dai consumatori per quello che è, vale a dire un segno che nella sua unitarietà contraddistingue l'immagine commerciale complessiva di una certa impresa o di determinate sue attività.

Il marchio, appena creato, non è che un semplice segno, denominazione e/o figura che sia. Se cioè si calcolasse il valore commerciale del marchio in tale momento, esso risulterebbe pressoché pari a zero o tutt'al più, se frutto di specifici progetti grafici, esso sarebbe riconducibile al solo costo sostenuto per l'esecuzione del relativo studio.

Con la pubblicità e l'uso in commercio, il marchio cessa di costituire una semplice espressione verbale o grafica e acquista un valore economico importantissimo per l'azienda che lo ha adottato. Esso, infatti, diventa un fattore generatore di reddito e di potenziali utili per l'impresa e, naturalmente, il valore

commerciale del marchio aumenta nel tempo con il suo maggiore uso e con la crescente capacità di produrre reddito.

Questa capacità di generare reddito è riconducibile al fatto che il marchio è uno strumento in grado di attivare e di rendere stabili i rapporti tra l'impresa e i propri clienti, in altre parole agisce da collettore di clientela. Esso, infatti, è un segno di riconoscimento dei beni di un'impresa esattamente come il nome e/o una fotografia consente il riconoscimento di una persona. Se non esistessero i marchi, i beni sarebbero anonimi e i consumatori attuerebbero le scelte d'acquisto in modo casuale.

Parlare di marchi o di beni di marca in un'epoca in cui sul mercato si afferma il principio della qualità globale assume un significato particolare in quanto il marchio, quale elemento distintivo, è destinato a svolgere un ruolo centrale nelle relazioni tra produttore, distributore e consumatore.

L'industria di "marca", infatti, non soltanto produce e commercializza beni, ma è altresì creatrice di ambienti culturali nonché promotrice di usi e costumi di cui si assume, in particolare, la responsabilità del valore e della reputazione. Quindi, il marchio è qualcosa che va ben oltre l'essenza di un semplice segno, perché con esso si assume anche lo spirito che lo ha generato e che gli ha consentito di affermarsi e consolidarsi.

Ma al di là di tutto ciò, il marchio è soprattutto un messaggio, nel senso che è portatore di certi caratteri e qualità che rivelano l'identità dei beni di un'impresa. Si tratta di un ruolo molto importante in quanto i marchi accrescono l'immagine personale del consumatore segnalandone il ceto, l'esclusività o il prestigio agli altri. Il segno che costituisce il marchio viene, infatti, riconosciuto e percepito dal consumatore come un unico messaggio globale in termini di qualità dei beni, affidabilità dell'impresa, appartenenza ad un certo ceto sociale e condivisione di un determinato stile di vita.

Scegliere un prodotto di marca può finanche risultare comodo, facilitando il consumatore nell'orientare la sua decisione nell'acquisizione di un bene.

La capacità di trasmettere un messaggio non è presente nel marchio appena creato, ma si produce solo in seguito all'uso ed alla promozione per mezzo dei quali il marchio si carica continuamente nel tempo di significati che vanno ben al di là della sua semplice espressione letterale e/o grafica. In questo modo il consumatore viene guidato dal marchio verso un mondo nel quale si riconosce o nel quale si vuole riconoscere.

Gli elementi forniti in questa Guida riguardano aspetti teorico-pratici utili per tutelare il marchio in Cina e creare così una solida immagine aziendale in questo Paese, il che, unitamente all'uso opportuno degli altri strumenti di proprietà intellettuale, favorisce un ambiente favorevole ove possono più opportunamente nascere e consolidarsi rapporti d'affari ed investimenti.

La Guida è la terza pubblicazione di una collana ove sono e saranno di volta in volta affrontati e trattati approfonditamente i distinti strumenti di tutela ed altri aspetti salienti della proprietà intellettuale in Cina. Si divide in due parti: la prima rivolta al grande pubblico e tesa a dare un'ampia panoramica sul tema, la seconda, denominata "Appendici", destinata a coloro che hanno necessità o piacere ad approfondire gli aspetti giuridici-procedurali contiene, tra l'altro, la traduzione in lingua italiana di quattro norme vigenti in Cina.

Anche questa stessa Guida, come le precedenti già pubblicate¹, non deve essere considerata un punto di arrivo e, per tale ragione, si esortano tutti coloro che lo ritengano opportuno a fornire, senza esitazione alcuna, ulteriori elementi che ne possano permettere il continuo miglioramento, attraverso il suo aggiornamento dinamico, al fine di renderla sempre più proficua per l'utenza.

Se ne raccomanda una lettura attenta, con l'esortazione a far tesoro di questa ulteriore opportunità, nella consapevolezza della concreta utilità di quanto in essa trattato.

¹ "La Tutela della Proprietà Intellettuale nei Rapporti d'Affari in Cina - Elementi di Strategia Aziendale 1" e "Centri assistenza e Uffici reclami per la tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale in Cina - Elementi di Strategia Aziendale 2"



Il marchio in Cina

Un marchio è un segno visibile che identifica e distingue i prodotti e/o servizi di una persona fisica o giuridica da quella dei suoi concorrenti, permettendo così anche ai consumatori di distinguerli chiaramente.

La protezione del marchio implica che il titolare dello stesso ne abbia l'uso ed il godimento esclusivo e pertanto il diritto di difendersi contro chiunque tenti di utilizzare o registrare marchi identici o simili causando, in tal modo, confusione nel pubblico.

In Cina vengono inoltre distinti:

- i marchi collettivi, ossia registrati a nome di enti, associazioni od altre organizzazioni ed usati dai loro membri nelle loro attività indicando l'appartenenza a detti enti, associazioni od organizzazioni;
- i marchi di certificazione registrati a nome di enti, associazioni od altre organizzazioni ed usati da tutti i soggetti che ne facciano richiesta ed abbiano i requisiti previsti dal regolamento.

La normativa che tutela i marchi in Cina è simile a quella esistente in molti altri paesi, compresa l'Italia, ma risulta certamente atipico il fatto che la tutela decorra dal momento in cui il marchio è effettivamente registrato. È importante notare che in Cina, per registrare i marchi, viene adottato il criterio del precedente deposito (*first to file*) e generalmente **non è riconosciuto alcun diritto a chi utilizza marchi non registrati**.

Per ridurre il rischio di appropriazione da parte di terzi del proprio marchio è fondamentale provvedere alla registrazione dello stesso prima che entri nel mercato cinese, meglio se già dal momento in cui si considera la possibilità che ciò avvenga, anche se non a breve termine. Ciò vale anche nel caso eventuale in cui beni prodotti in Cina siano destinati unicamente all'esportazione.

La durata della registrazione in Cina è di dieci anni, rinnovabile indefinitamente per periodi di dieci anni, e decorre dalla data di pubblicazione della registrazione.

E' bene ricordare che prima del deposito della domanda di registrazione è assolutamente preferibile effettuare la **preventiva ricerca di anteriorità** per accertarsi che, per beni identici o simili, non vi siano altri marchi identici o simili a quello per il

quale si vuole richiedere la protezione e che il marchio possa essere validamente registrato ai sensi della Legge Marchi cinese.

Tale ricerca di anteriorità, volta ad individuare eventuali depositi o registrazioni di marchi identici o simili precedenti, è importante anche per evitare problemi in fase di produzione o commercializzazione ed esportazione dei prodotti (verifica della libertà di agire). Se infatti risultasse che un marchio identico o simile a quello che si intende depositare e usare in Cina è già stato depositato ed eventualmente registrato da altri allora, non solo un successivo deposito di marchio verrebbe presumibilmente rigettato dall'Ufficio Marchi, ma si dovrebbe anche riconsiderare la strategia di protezione del marchio valutando non più il suo primo deposito o nuovo deposito, ma il recupero del marchio attraverso la sua revoca o riacquisizione. Il rischio derivante dall'ignorare marchi identici o simili precedenti è infatti quello di essere contrastati dal titolare del marchio sia all'interno del mercato cinese sia alle sue frontiere.

Anche **dopo il deposito della domanda di registrazione**, è bene provvedere periodicamente alla verifica delle specifiche banche dati al fine di rilevare eventuali domande di registrazione di marchi identici o simili, per beni identici o simili, depositate da terzi, affinché essi stessi non ne ottengano la registrazione. Nel caso in cui venissero individuati depositi di marchi identici o simili successivi e l'Ufficio Marchi non procedesse *ex officio* al loro rigetto è assolutamente opportuno avviare la procedura di opposizione alla loro registrazione o richiederne l'annullamento.

Analogamente, è consigliabile **monitorare periodicamente i principali siti internet di commercio elettronico** (alibaba.com, baidu.com, dangdang.com, ebay.com, taobao.com, etc.) spesso utilizzati dai contraffattori come piattaforme per vendere i loro prodotti falsi in tutto il mondo. E' infatti possibile inviare un reclamo, corredato dal certificato di registrazione del marchio, al gestore della piattaforma ed ottenere che questo elimini le pagine contenenti prodotti che violino i propri diritti.

A tale riguardo è anche assolutamente opportuno registrare i propri titoli di proprietà intellettuale, una volta acquisiti, presso la locale Amministrazione Generale delle Dogane, per controllarne il flusso sia in entrata sia in uscita come più avanti descritto.

L'unica autorità competente a concedere la registrazione dei marchi in Cina è l'Ufficio Marchi, parte dell'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio del Consiglio di Stato (www.saic.gov.cn), che ha sede a Pechino. In seno all'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio si trova anche La Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi (TRAB), organismo indipendente dall'Ufficio Marchi, che ha il compito di riesaminare le decisioni prese da questo Ufficio nelle diverse fasi della procedura di registrazione del marchio. La competenza sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale legati a marchi è dell'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio e delle sue amministrazioni periferiche.



Cosa può essere registrato e come

La Legge Marchi prevede che può essere oggetto della domanda di registrazione di marchio qualunque segno visibile in grado di distinguere i beni di una persona fisica, giuridica o di altra organizzazione da quelli di terzi, incluse parole, immagini, lettere, numeri, simboli tridimensionali e combinazioni di colori o ogni combinazione di tali segni.

Per quanto riguarda i marchi tridimensionali, come le confezioni di prodotti, i simboli scelti non devono derivare puramente e semplicemente dalla natura dei beni stessi, la forma non deve servire ad ottenere un risultato tecnico o non deve conferire al prodotto un valore sostanziale.

Non sono registrabili né i marchi sonori né quelli olfattivi e la Legge Marchi da un lato non contiene alcun riferimento ai marchi di fatto e dall'altro cita le indicazioni geografiche che possono essere protette come marchi collettivi o marchi di certificazione.

Il marchio oggetto della domanda di registrazione deve avere caratteri distintivi, essere facilmente distinguibile e non deve confliggere con i diritti precedentemente acquisiti da terzi, compresi i nomi d'impresa debitamente registrati.

I segni seguenti non possono essere utilizzati come marchi:

- quelli identici o simili al nome dello Stato, alla bandiera nazionale, ad un emblema nazionale, ad una bandiera militare o a decorazioni della Repubblica Popolare Cinese; quelli identici a nomi di specifiche località o a nomi e figure di edifici simbolici dove è collocato un dipartimento governativo centrale dello Stato;
- quelli identici o simili ai nomi di stati, alle bandiere nazionali, agli emblemi nazionali o alle bandiere militari nazionali di paesi stranieri, eccetto quelli il cui uso è consentito dal governo del paese;
- quelli identici o simili ai nomi, bandiere o emblemi di organizzazioni intergovernative internazionali, eccetto quelli il cui uso è consentito dall'organizzazione o per il quale il pubblico non sia fuorviato;



- quelli identici o simili ai segni o bolli ufficiali che indicano controlli o garanzie, a meno che non siano stati autorizzati;
- quelli identici o simili al simbolo o al nome della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa;
- quelli che hanno natura discriminatoria nei confronti di qualunque nazionalità;
- quelli che costituiscono pubblicità esagerata e ingannevole;
- quelli pregiudizievoli della morale e della consuetudine socialista o aventi altre influenze nocive.

Le denominazioni geografiche di divisione amministrativa a partire dal livello di comune o nomi di località straniere noti al pubblico non possono essere utilizzati come marchi, eccetto quelle denominazioni geografiche che abbiano altri significati o costituiscano parte di un marchio collettivo o di certificazione.

Inoltre, non sono registrabili come marchi:

- quelli consistenti esclusivamente in un generico nome, disegno o numero di modello dei beni interessati;
- quelli che si limitano ad indicare la qualità, il principale materiale di fabbricazione, la funzione, l'uso, il peso, la quantità ed altre caratteristiche dei beni;
- quelli privi di caratteristiche distintive.

Ognuno dei segni menzionati nei precedenti punti può essere registrato come marchio se ha acquisito caratteristiche distintive attraverso l'uso e sia facilmente identificabile e distinguibile.

Prima di procedere alla registrazione è decisamente opportuno **definire la versione o le versioni del marchio** che si intende proteggere e per quali prodotti e servizi, ossia per quali classi o, più propriamente, per quali sottoclassi. E' anche necessario considerare che **la registrazione in Cina non copre** le Regioni ad Amministrazione Speciale di Hong Kong e Macao nonché Taiwan e Singapore, ove anche il mandarino è lingua ufficiale ma che costituiscono giurisdizioni a sè. Parimenti, le registrazioni richieste anche solo per uno o più di tali territori non saranno efficaci in

Cina, quindi, occorrerà richiedere la registrazione anche per tali territori, attraverso specifiche opportune procedure, se si desidera che il marchio sia protetto in tali paesi.

Inoltre, per un'adeguata protezione del marchio, sia del nome dell'azienda sia di quello dei suoi beni, in Cina, così come eventualmente anche nelle distinte suddette giurisdizioni, è sempre bene registrarlo ed usarlo, se denominativo o misto, **non solo in caratteri latini ma anche in caratteri cinesi**, tradizionali o semplificati a seconda del territorio.

Tale logico accorgimento permette l'efficace tutela ed il migliore sfruttamento del marchio ed è da considerare necessario come fattore strategico in quanto non solo consente un migliore approccio al mercato ed un più rapido accesso ai consumatori locali, ma anche evita che terzi si appropriino della corrispondente versione in caratteri cinesi, registrandola a proprio nome. In tale contesto, infatti, **l'abuso** dei diritti di proprietà intellettuale **spesso si estende alla versione in lingua cinese** dei marchi stranieri in caratteri latini ed anche per tale motivo è assolutamente consigliabile registrare i marchi denominativi o misti anche in ideogrammi.

Una versione cinese di un marchio straniero può essere una traduzione o una traslitterazione dello stesso, oppure si può anche scegliere di creare un nuovo marchio distintivo in lingua cinese. La scelta di un nome o di un marchio che sia facile da pronunciare e che abbia anche un significato accattivante è senza dubbio auspicabile. Comunque sia, i consumatori cinesi trovano, ovviamente, che la versione in ideogrammi di un marchio straniero sia più semplice da pronunciare e da ricordare.

La traduzione può essere effettuata cercando semplicemente l'assonanza con il nome originario, senza preoccuparsi del significato, oppure tenendo conto del solo nucleo semantico della parola originale, senza badare affatto alla somiglianza fonetica. Senza alcun dubbio la soluzione migliore è quella di cercare, possibilmente, di coniugare la somiglianza fonetica con un significato gradevole e pertinente.

Si possono seguire **due strade per registrare un marchio in Cina**. Quella della registrazione nazionale, ossia depositando una domanda diretta all'Ufficio Marchi cinese, e quella della registrazione internazionale, che implica una domanda



all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, con richiesta d'estensione alla Cina.

Benché le due modalità, **marchio nazionale o internazionale**, consentano comunque di proteggere il marchio con la medesima efficacia, alcune peculiarità del sistema giuridico-amministrativo cinese porterebbero a prediligere, ove possibile, la via nazionale. La classificazione dei prodotti e dei servizi ufficialmente adottata dall'Ufficio Marchi cinese è molto più specifica ed articolata di quella alla quale i richiedenti in Italia, per ovvia praticità amministrativa, fanno solitamente ricorso, che indica le categorie generali previste dalla classificazione internazionale di Nizza. Ciò, tuttavia, comporta frequentemente l'emanazione del provvedimento di rifiuto provvisorio dell'estensione territoriale del marchio internazionale alla Cina da parte degli esaminatori dell'Ufficio Marchi.

Possedere un certificato di registrazione nazionale, inoltre, semplifica gli adempimenti amministrativi in caso di registrazione del marchio in dogana o di azione in giudizio, in quanto non ne occorre la traduzione certificata presso la competente Amministrazione per l'Industria ed il Commercio. Infine, al momento, solo con la registrazione nazionale è possibile proteggere pienamente la versione del marchio in lingua cinese.

Tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, aventi residenza o sede abituale dei propri affari in Cina possono procedere al deposito di domande di registrazione direttamente, rivolgendosi all'Ufficio Marchi, o ricorrendo ad un'agenzia locale per marchi riconosciuta dallo Stato. Invece, **una persona fisica o giuridica straniera** per presentare domanda di registrazione di marchio e trattare questioni relative al marchio in Cina, deve necessariamente affidarsi ad un'agenzia autorizzata dallo Stato qualificata ad agire come agenzia per marchi, direttamente o attraverso un corrispondente studio di consulenza/legale specializzato, nel paese di origine.

I Marchi, una volta depositati, vengono esaminati per verificare sia che siano registrabili in sé, sia che non risultino identici o simili a marchi registrati o in attesa di registrazione, per beni identici o simili. E' fortemente consigliabile, una volta avvenuta la registrazione del marchio, **indicare**, sia sui beni e le loro confezioni sia sui relativi

strumenti informativi e promozionali, **che è effettivamente registrato in Cina**, apponendo al suo angolo destro, superiore o inferiore, i simboli internazionalmente riconosciuti, quali: “®”, “TM”, “Registered Trademark” e/o le corrispondenti versioni in lingua cinese “注”, “注册商标”.

E’ importante che il marchio effettivamente utilizzato, unitamente ad uno dei simboli sopra indicati, sia identico a quello depositato e registrato. Infatti, dopo la registrazione, se il marchio non viene utilizzato per tre anni consecutivi in Cina, l’Ufficio Marchi potrà revocarlo a seguito di specifica richiesta di parte terza interessata. Quindi, è anche consigliabile conservarne periodicamente le prove d’uso.

Registrazione nazionale

La domanda di registrazione del marchio deve compiutamente indicare i prodotti ed i servizi da proteggere sulla base di una delle classi contenute nella Classificazione internazionale di Nizza, tenendo anche nella dovuta considerazione che in **Cina ogni classe è suddivisa in ulteriori sottoclassi**.

Per ottenere protezione per un'intera classe merceologica o per tutti i beni della classe a cui si è interessati non è sufficiente indicare il titolo della classe merceologica di Nizza. Ciò infatti non comporta la protezione per l'intera classe merceologica. E' invece necessario indicare i beni per cui specificamente si richiede la tutela, tenendo a mente la loro collocazione all'interno delle varie sottoclassi in modo da coprirne tutte le più rilevanti.

Depositare una domanda di marchio nazionale direttamente in Cina è decisamente conveniente qualora si desideri ottenere la tutela solo in tale Paese, ancor più se il marchio da tutelare è destinato a contraddistinguere beni appartenenti ad una sola classe.

La domanda di registrazione deve contenere:

- il modulo di domanda, in copia unica;
- cinque riproduzioni del marchio, se trattasi di marchio a colori occorrono cinque copie a colori ed una in bianco e nero, stampate su carta liscia e durevole o possono essere sostituite da foto di dimensioni variabili comprese tra i 5 cm ed i 10 cm in lunghezza e larghezza;
- la lettera d'incarico all'agenzia delegata (eventuale);
- la copia del documento d'identità, se il depositante è una persona fisica, o della licenza commerciale, se trattasi di persona giuridica;
- se oggetto del marchio è un ritratto, il depositante deve presentare l'autorizzazione del soggetto ritratto debitamente legalizzata da notaio;
- qualora il richiedente la registrazione di un marchio, entro sei mesi dalla data in cui ha presentato la prima domanda di registrazione di un proprio marchio in un paese estero, presenti nuova domanda di registrazione in Cina per lo stesso



marchio e per i medesimi beni, può godere del diritto di priorità sulla base degli accordi conclusi tra paese estero e Repubblica Popolare Cinese o dei trattati internazionali a cui hanno aderito entrambi o sulla base del principio di priorità reciprocamente riconosciuto. Qualora si desideri rivendicare il diritto di priorità lo si deve dichiarare per iscritto nel momento in cui si presenta la domanda di registrazione del marchio e deve essere prodotta, entro tre mesi, copia dei documenti relativi alla prima domanda di registrazione; in mancanza di tale dichiarazione scritta o qualora non si presenti copia dei documenti relativi alla domanda di registrazione entro il termine prescritto, si considera non rivendicato il diritto di priorità;

- qualora un marchio sia stato utilizzato per la prima volta su un bene presentato nel corso di una esposizione internazionale, organizzata o riconosciuta dal governo cinese, il richiedente la registrazione di tale marchio può godere del diritto di priorità per sei mesi dalla data di esposizione del bene; se si rivendica il diritto di priorità, lo si deve effettuare per iscritto nel momento in cui si presenta la domanda di registrazione del marchio e devono essere presentati, entro tre mesi, i documenti attestanti il nome dell'evento ove è stato esposto, la prova dell'uso del marchio sul bene esposto e la data dell'evento; in mancanza di tale rivendicazione scritta o in mancanza della presentazione dei documenti attestanti quanto richiesto entro il termine prescritto, si considera non rivendicato il diritto di priorità.

Il depositante deve dichiarare nel modulo se il marchio da depositare è **tridimensionale** o meno. In questo caso, deve essere possibile rilevare le caratteristiche tridimensionali dello stesso dalla riproduzione presentata.

Se si registra un marchio **collettivo** o un marchio di **certificazione**, il modulo deve contenere apposita dichiarazione e dovrà essere allegato il relativo regolamento d'uso.

Qualora il marchio contiene parole straniere, deve esserne anche spiegato il significato in lingua cinese.

E' necessario prestare attenzione all'esatta corrispondenza tra il nome del richiedente la registrazione, persona fisica o giuridica, e quello risultante dal

documento d'identità o licenza commerciale e nell'eventuale lettera d'incarico, qualora sia stata delegata un'agenzia autorizzata.

Una domanda di marchio implica il pagamento di una **tassa** di RMB 1.000 per ogni classe e fino a 10 beni o servizi, oltre tale soglia ogni bene o servizio aggiuntivo, appartenente alla stessa classe, implica una maggiorazione di RMB 100. Nel caso di domanda di marchio collettivo la tassa è di RMB 3.000 per ogni classe. Se la domanda di registrazione viene presentata telematicamente le somme suddette sono ridotte del 20%.

E' attualmente vigente la nona edizione dell'Accordo di Nizza secondo la quale sussistono 45 classi, 34 per prodotti ed 11 per servizi. La domanda di registrazione deve contenere la classe di prodotti o servizi per la quale si registra il marchio entro le 45 classi prestabilite. Nel caso i beni per i quali si richiede la registrazione del marchio non appaiano nella classificazione, si dovrà fornire una loro descrizione. Qualora il marchio venga utilizzato in **varie classi di beni**, per ottenerne la protezione dovranno essere presentate domande di **registrazione distinte** per ogni classe di prodotti o servizi per i quali si vuole utilizzare il marchio.

Se un marchio registrato in precedenza dovesse essere utilizzato su altri beni della stessa classe o in una classe diversa, occorre presentare una nuova domanda per la registrazione dello stesso marchio, in quanto la protezione accordata al marchio si riferisce esclusivamente ai beni inclusi nella prima domanda e successivamente indicati nell'attestato di registrazione del marchio.

A proposito di tale **attestato di registrazione** del marchio, è bene essere coscienti che trattasi di un importante elemento probatorio nelle azioni di contraffazione e deve perciò essere conservato in modo appropriato.

Il marchio gode di protezione soltanto a partire dall'effettiva registrazione alla quale si giunge dopo un periodo di 12 - 15 mesi dalla presentazione della domanda, più rapida (9 - 12 mesi) se la domanda viene presentata telematicamente. Per la registrazione in certe classi può essere necessario qualche mese in più.



L'esame per l'ottenimento del marchio è sia formale che sostanziale. L'esame formale verte sulla correttezza e completezza della documentazione nonché sulla classificazione. Quello sostanziale verte sulla effettiva registrabilità o meno del marchio e sull'esistenza di diritti preesistenti.

Qualora il marchio per il quale si presenta domanda di registrazione non sia conforme alle pertinenti disposizioni della Legge Marchi o sia identico o simile a quello già registrato da altra persona per beni identici o simili, l'Ufficio Marchi notifica per iscritto tale decisione al richiedente, indicando i relativi motivi, e **rigetta la domanda** senza darne pubblico avviso. Il richiedente potrà, entro 15 giorni dalla ricezione della decisione di rigetto, richiederne il riesame da parte della Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi e potrà ricorrere contro la decisione di quest'ultima, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, dinanzi alla Corte intermedia del Popolo a Pechino.

Se l'Ufficio Marchi **accoglie la domanda**, il marchio viene pubblicato sul Bollettino dei Marchi ed a partire da quel momento **chiunque può opporsi** alla sua registrazione. Trascorsi tre mesi, senza l'opposizione di terzi, la registrazione del marchio viene definitivamente approvata e pubblicata sul Bollettino dei Marchi.

Una volta ottenuta la registrazione il marchio ha validità di 10 anni ed è rinnovabile indefinitamente per periodi di 10 anni.

La **domanda di rinnovazione** deve contenere:

- il modulo per la rinnovazione;
- cinque copie del marchio, come approvato e registrato;
- una fotocopia del certificato di registrazione;
- la lettera d'incarico all'agenzia delegata (eventuale);
- la tassa di rinnovazione di RMB 2000.

Le domande di rinnovazione devono essere presentate sei mesi prima della data di scadenza della validità del marchio, o entro sei mesi dall'avvenuta scadenza pagando, in quest'ultimo caso, una soprattassa di RMB 500.

Registrazione internazionale

E' il metodo più comodo e conveniente per registrare un marchio in più paesi e per numerose classi di prodotti e/o servizi. E' amministrato dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), agenzia delle Nazioni Unite. La domanda di registrazione internazionale è valida solo per i prodotti e servizi per cui è stata effettuata, o sia pendente, la registrazione nazionale.

Il sistema di Madrid prevede due procedure, con differenti tempistiche e costi: una regolata dall'**Accordo** (nel caso di registrazione nazionale già avvenuta) ed una dal **Protocollo** (nel caso di registrazione nazionale pendente). La Cina è parte contraente di entrambi, ha emanato le Misure per l'Attuazione dell'Accordo di Madrid sulla Registrazione Internazionale dei Marchi, e può essere sia paese d'origine che d'estensione della domanda di registrazione. Nel caso si voglia intraprendere tale procedura dalla Cina, come paese d'origine, è necessario che il richiedente abbia effettivamente uno stabilimento industriale o sede commerciale reale o il suo domicilio nel territorio cinese o sia di nazionalità cinese.

Il vantaggio principale nel richiedere una registrazione internazionale risiede nella possibilità di presentare **un'unica domanda** utilizzando **una sola lingua** di procedura, con **costi univoci** a livello internazionale, ottenendo protezione presso tutti i paesi aderenti al sistema di Madrid designati.

La domanda di registrazione si presenta all'Ufficio Marchi del paese d'origine (ufficio d'origine), il quale dopo un esame preliminare la inoltra all'OMPI che, a sua volta, controlla la regolarità della domanda di registrazione. Se la domanda non presenta irregolarità formali, viene registrata nel Registro internazionale e pubblicata sul Bollettino dell'OMPI.

La data di riferimento annotata è quella di ricezione della domanda da parte dell'ufficio d'origine se l'OMPI ha ricevuto la documentazione entro due mesi dal suo deposito, se invece l'ha ricevuta successivamente la data sarà quella di ricezione da parte dell'OMPI.

L'OMPI, quindi, trasmette gli atti a tutti gli uffici nazionali designati nella domanda di registrazione che procedono, a questo punto, all'esame effettivo della richiesta di registrazione del marchio.

Gli uffici marchi di tali paesi hanno diciotto mesi di tempo per opporsi alla registrazione. Nel caso di obiezioni o opposizioni di terzi sollevate in questa fase del procedimento, l'ufficio designato provvede ad informare l'OMPI che a sua volta informa il richiedente.

In Cina, l'Ufficio Marchi è competente per tutte le istanze di estensione territoriale, rinuncia, revoca, ed altre questioni relative alle registrazioni internazionali di marchi. Invece, le istanze di trasferimento, di nullità e le rettifiche riguardanti i dati anagrafici del titolare della domanda o dell'agente, le domande di rinnovazione e qualunque altra questione relativa alle registrazioni internazionali di marchi possono essere dirette sia all'Ufficio Marchi che all'Ufficio internazionale dell'OMPI.

Per quanto riguarda gli **effetti della tutela**, non esiste alcuna differenza tra una registrazione ottenuta attraverso una domanda nazionale ed una ottenuta partendo da una domanda internazionale. Anche la durata della registrazione internazionale è di 10 anni, indefinitamente rinnovabile per ulteriori decenni.

Registrazione all'Amministrazione delle Dogane

Anche le dogane cinesi si occupano di proprietà intellettuale ai sensi del Regolamento della Repubblica Popolare Cinese sulla Protezione Doganale dei Diritti di Proprietà Intellettuale, promulgato dal Consiglio di Stato il 2 dicembre 2003 ed entrato in vigore il 1 marzo 2004, successivamente emendato con Decisione del 17 marzo 2010 entrata in vigore il 1 aprile 2010 e che ha sostituito la preesistente norma sul tema, abrogata, promulgata il 5 luglio 1995.

In particolare è possibile **registrare** presso l'Amministrazione Generale delle Dogane della Repubblica Popolare Cinese (www.customs.gov.cn) **i propri marchi registrati**, previo pagamento di una tassa contenuta, che ne consentirà l'inserimento in un'apposita banca dati fruibile dai 41 distretti regionali e 314 porti della rete doganale. La registrazione garantisce una protezione di durata decennale, o fino al termine della durata del titolo di proprietà intellettuale se precedente, rinnovabile alla scadenza.

Attraverso tale procedura, esistente anche in Europa, supportata dall'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale e dall'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio che verificano i dati forniti, è possibile chiedere **l'automatico monitoraggio delle merci** non solo in entrata ma anche in uscita ed il conseguente blocco di quelle che appaiono sospette. In tale evenienza l'ufficio doganale richiederà tempestivamente al titolare del diritto di accertare la liceità o meno della spedizione, se necessario recandosi laddove giacente, e l'eventuale versamento di una cauzione (fino a RMB 100.000) in caso di mancata tutela o contestazione del singolo diritto di proprietà intellettuale, che verrà devoluta al sospettato a titolo di compensazione dei danni subiti a seguito del conseguente blocco della merce, qualora l'esito dell'accertamento dovesse rivelarsi erroneo. Tale accertamento, se positivo, permette al titolare dei diritti di proprietà intellettuale di acquisire utili prove quali informazioni commerciali e sulla spedizione, immagini dei prodotti falsi e delle relative confezioni, la loro eliminazione nonché la stessa decisione dell'Amministrazione Generale delle Dogane che può anche imporre sanzioni al violatore.

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, non è più tempo per chiedersi se tutelare i propri marchi in Cina, bensì come prima e meglio dare ad essi la più opportuna protezione.

Dalla grande multinazionale alla più piccola azienda, ormai nessuna attività economica può permettersi di ignorare la prorompente economia di questo grande Paese. Tanto meno è possibile ignorare la Cina quando si tratta di proteggere i marchi che costituiscono l'identità stessa dell'impresa, della sua attività economica e produttiva nonché dei suoi beni, che ne rappresentano i naturali frutti.

Archiviato, per così dire, il logoro luogo comune secondo il quale era del tutto inutile la registrazione del marchio in Cina in quanto sarebbe stato concretamente impossibile far valere i propri diritti nei confronti di eventuali contraffattori, è ormai indiscutibile che registrare i propri marchi in questo Paese è di gran lunga il modo migliore, se non l'unico, per beneficiare della loro tutela in Cina.

In particolare, chi per primo deposita la domanda di marchio per primo acquisisce il diritto alla sua registrazione. Poiché la decorrenza della tutela parte dalla data in cui il marchio è effettivamente registrato, e non dalla data di deposito della domanda come in Italia, è indispensabile registrare il marchio con congruo anticipo rispetto all'effettivo inizio di qualsiasi attività commerciale o produttiva, quindi almeno un anno prima.

Non richiedere per tempo la registrazione significa esporsi al rischio che altri vi provvedano, con conseguenze pregiudizievoli quali: l'impossibilità di registrare od usare i propri marchi in Cina; il blocco dei propri prodotti sul mercato cinese sia in fase d'importazione sia eventualmente in quella d'esportazione; il vedersi costretti ad acquistare i propri marchi da chi li ha precedentemente registrati ad un costo decisamente ben più elevato rispetto a quello irrisorio della registrazione; l'affrontare lunghe ed onerose battaglie legali dagli esiti del tutto incerti per riacquisire l'utilizzo dei marchi nonché il risarcimento dei danni sofferti; il dover adottare una nuova immagine aziendale attraverso la creazione di nuovi marchi appositamente realizzati per il mercato cinese; dover affrontare in numerosi altri paesi le complesse ed articolate

problematiche dovute alla commercializzazione, od anche al solo transito, di beni falsi provenienti dalla Cina.

La registrazione rappresenta, dunque, anche in Cina la corretta procedura, di gran lunga più semplice ed efficace nonché sicuramente economica e rapida, per far valere i propri diritti di proprietà intellettuale. In verità esistono, inoltre, rimedi civilistici in materia di concorrenza sleale ed una tutela riservata ai marchi notori, anche se non registrati, ma far valere i propri diritti su tali basi non è affatto agevole e comporta oneri probatori ed investigativi notevolmente più dispendiosi, riguardo a tempi e costi.

Assicurare regole efficaci e condivise per tutelare i diritti di proprietà intellettuale è diventato uno dei compiti di maggior rilievo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. La protezione a livello internazionale dei risultati della creatività e dell'inventiva è un fattore cruciale per la competitività delle imprese nel commercio e nell'economia globali. I diritti di proprietà intellettuale sono strumenti essenziali per penetrare i mercati esteri e la loro tutela è al centro dei rapporti commerciali internazionali e diplomatici, in particolare attraverso l'emanazione di specifiche norme che regolano il commercio, la determinazione di accordi particolari sulla proprietà intellettuale ed il rafforzamento del meccanismo di definizione e risoluzione delle relative controversie. Nell'attuale scenario internazionale è assolutamente necessario che marchi, brevetti e diritti d'autore, quali strumenti di tutela della proprietà intellettuale, siano componenti essenziali della cultura aziendale nell'operare nel mercato cinese, come e più che altrove.

Sono parte integrante di questa Guida le "Appendici" ad essa allegate ma raccolte in un documento separato, nelle quali si presentano la lista della "Normativa nazionale di riferimento" e delle "Convenzioni internazionali" alle quali ha aderito la Repubblica Popolare Cinese, la versione sintetica della "Classificazione di Nizza per la registrazione dei marchi" nonché, in lingua italiana, "La Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese", il "Regolamento di Attuazione della Legge Marchi", le "Misure per la Riproduzione dei Marchi" e le "Misure per l'Attuazione dell'Accordo di Madrid sulla Registrazione Internazionale dei Marchi".