

# LINEE GUIDA

## PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE DURANTE LE FIERE

### INDICE

- 1) Come funziona l'ufficio per la proprietà intellettuale (IPR Bureau) durante la Fiera e quali sono i suoi poteri?
- 2) Cosa predisporre prima della fiera per la tutela dei propri diritti di proprietà intellettuale?
- 3) Cosa fare nel caso in cui durante la fiera si dovesse rinvenire un caso di violazione: gli steps da compiere, le prove ed i documenti da raccogliere
- 4) La procedura e le azioni che posso essere prese dall'IPR Bureau
- 5) Improcedibilità del ricorso
- 6) Le conseguenze dell'accettazione o del rifiuto del ricorso
- 7) Precedenti esperienze presso l'IPR Bureau
- 8) Cenno alle possibili azioni giudiziarie da esperire successivamente
- 9) Proprietà Intellettuale in Cina

## **LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

### **1) Come funziona l'ufficio per la proprietà intellettuale (IPR Bureau) durante la Fiera e quali sono i suoi poteri?**

Il primo Marzo 2006 il Ministero del Commercio (MOC), il SAIC (State Administration of Industry and Commerce), il SIPO (State IP office) e lo "State Copyright Bureau" hanno definito una regolamentazione congiunta per la protezione della proprietà intellettuale da applicare durante le Fiere.

L'IPR Bureau Temporary Office (d'ora in avanti IPR Bureau), ossia l'ufficio di competenza per la protezione della proprietà intellettuale, viene istituito solo in presenza di alcune condizioni:

- La fiera deve durare almeno 3 giorni
- Il dipartimento amministrativo della fiera reputa necessario la sua istituzione
- Gli organizzatori della fiera istituiscono un ufficio competente per ricevere i reclami sulle lamentate violazioni della proprietà intellettuale

L'IPR Bureau invia in genere un team di rappresentanza che lavora insieme allo staff degli organizzatori della fiera.

I compiti dell'IPR Bureau sono:

- **Ricevere i reclami, mediare tra le parti in contrasto ed eventualmente chiedere la sospensione dell'esibizione dei prodotti sospetti di violazione di proprietà intellettuale (marchi, brevetti, copyright);**
- **Trasferire, se richiesto, il caso all'amministrazione competente per la proprietà intellettuale;**
- **Coordinare e supervisionare i reclami presentati;**
- **Effettuare statistiche ed analisi sulle informazioni riguardanti la protezione della proprietà intellettuale durante la fiera ed ogni altra informazione rilevante.**

Nel caso in cui non venga istituito nessun IPR Bureau l'amministrazione locale deve comunque rafforzare le misure di protezione della proprietà intellettuale durante la fiera. L'organizzatore informa in genere i partecipanti delle persone di contatto degli

uffici locali preposte alla protezione del diritto di proprietà intellettuale durante l'evento fieristico.

## **2) Cosa predisporre prima della fiera per la tutela dei propri diritti di proprietà industriale?**

Assicurarsi che i brevetti per i macchinari esposti durante la fiera siano registrati e protetti dal diritto Cinese in materia di proprietà intellettuale.

In particolare è necessario predisporre per la **tutela del marchio**:

- Il certificato internazionale di registrazione del marchio o il certificato in cinese della registrazione del marchio in Cina (*vedi esempi in allegato*), **in originale**
- Il marchio deve essere registrato (non basta il semplice deposito, ma occorre il certificato definitivo di registrazione) ed in corso di validità dato che la registrazione vale per 10 anni dalla data di registrazione, salvo la prova del rinnovo.
- Attenzione: Il certificato internazionale deve includere la prova dell'avvenuto pagamento (*vedi esempi in allegato*) e **deve essere esteso alla Cina** (*vedi esempi in allegato*).

Data la buona possibilità che alcune autorità si rifiutino di accettare certificati in lingua inglese, raccomandiamo che il proprietario del marchio richieda al Chinese Trademark Office (CTMO) di certificare la propria registrazione internazionale. Questa procedura può necessitare fino a 3 mesi (*vedi allegato CTMO*). Sebbene il marchio internazionale ha la durata di 20 anni, la certificazione rilasciata dal CTMO dura solo 10 anni (equiparata così alla registrazione del marchio in Cina).

In ogni caso, se non si dispone di tale certificazione supplementare, che in pratica è richiesta, si consiglia di procedere ad una traduzione del certificato effettuata da una società cinese di traduzioni accreditata.

La registrazione del marchio in Cina è soggetta al pagamento di un importo. Assicuratevi di allegare prova del pagamento.

Per la tutela del **brevetto per invenzioni e modello di utilità, e di design (esempi allegati)**:

- Occorre depositare il certificato di registrazione del brevetto, **in originale**;
- È necessario unire altresì la prova del pagamento annuale al certificato di brevetto (*vedi allegato*)
- E' necessario depositare il materiale tecnico con le relative rivendicazioni (claims) in cinese. Questa parte tecnica che descrive il brevetto è in genere una parte della documentazione ufficiale cinese.

### **Copyright (*esempio allegato*)**

Il diritto di copyright è riconosciuto anche in Cina dal momento stesso della creazione dell'opera intellettuale (ad esempio la redazione di un manuale, o di materiale di marketing: brochure...). Tuttavia è molto difficile dare la prova della proprietà e della priorità temporale della creazione e la tutela è, in pratica, abbastanza difficile da ottenere.

In ogni caso è essenziale per la garanzia di tale diritto procedere al rilascio del certificato di copyright (rilasciato dalle competenti autorità cinesi –vedi allegato-) che seppur non obbligatorio, agevola le procedere per la relativa tutela del diritto.

La registrazione del copyright è una procedura semplice, breve e poco costosa. Pertanto se ne consiglia vivamente l'uso.

**NB: Attenzione a non confondere i certificati, in originale ed in lingua cinese, con le semplici dichiarazioni, traduzioni o fotocopie.**

### **Per riassumere alcuni semplici controlli da fare:**

- 1) Verificare di avere i certificati in originale e verificare che i documenti siano in lingua cinese.
- 2) Titolare del brevetto o del marchio deve essere lo stesso dell'espositore che richiede la relativa tutela.
- 3) Controllare la data di scadenza di ogni certificato e portare con sé gli attestati di ultimi pagamento (in originale).
- 4) Portare la documentazione "tecnica" e le relative "rivendicazioni ufficiali" in cinese che sono parte della documentazione brevettuale.
- 5) Verificare se i vostri diritti di proprietà intellettuale siano al momento contesi in giudizio o soggetti a procedure di invalidazione.

- 6) Portate con voi una macchina fotografica per poter fornire prove in caso di violazione durante la fiera. Consigliamo già in fase di allestimento della fiera di fare rilievi fotografici chiari e di verificare **subito** gli espositori che si presume possano esporre in fiera prodotti in violazione della proprietà intellettuale.
- 7) Portare un timbro della società, che può essere utile per siglare documenti, richieste o quant'altro sia necessario dinanzi all'IPR Bureau.

**NB:** È importante verificare sempre che il marchio registrato sia poi stato utilizzato in Cina. Anche se il mancato uso non inficia la possibilità di rivolgersi al IPR Bureau durante la fiera, Il CTMO potrebbe, infatti, in un'eventuale successiva fase giudiziale addirittura procedere alla cancellazione della registrazione del marchio qualora lo stesso non sia stato utilizzato (per vendite, produzioni o fiere) per un periodo consecutivo di tre anni.

Fermi i punti preliminari di cui sopra, occorre considerare che il tempo è un elemento importante. L' IPR Bureau necessita in genere di 24 ore per decidere per cui la tempestività dell'azione è fondamentale.

### **3) Cosa fare nel caso in cui durante la fiera si dovesse rinvenire un caso di violazione: gli steps da compiere, le prove ed i documenti da raccogliere**

Se scoprite che qualcuno tra i partecipanti alla fiera stia violando i vostri diritti di proprietà intellettuale, potete riportare direttamente all'IPR Bureau con un reclamo scritto allegando tutte le prove quali:

- I vostri certificati di proprietà intellettuale (come illustrati al punto precedente)
- Informazioni base e fotografie del sospetto abuso
- La vostra spiegazione e le prove della violazione.

Qualora queste prove non fossero sufficienti, l'ufficio competente richiederà ulteriori informazioni al reclamante, pena vedersi rifiutati il ricorso.

### **4) Procedure e azioni preventive di fronte al IPR Bureau**

L'IPR Bureau controllerà il reclamo e qualora questo venga accettato procederà con l'attività di mediazione ed eventualmente con l'assunzione dei necessari provvedimenti.

Per la tutela dei diritti legati al marchio sarà competente il SAIC: Il locale *"Industry and Commerce Administration Department"*

In fiera per i brevetti il locale *"IP Bureau temporary office"* che supporterà e medierà anche per quanto attiene i diritti di copyright.

Laddove il ricorso venga accettato, vengono informati gli organizzatori e le parti coinvolte, che hanno 24 ore per presentare risposta.

Il *"IP Administration Department"* deciderà sulla base di documenti sopracitati, a meno che il caso non richieda ulteriori investigazioni.

**Nel caso la violazione venga accertata l'IPR Bureau medierà il caso ed è nel suo potere intimare al sospetto di sospendere l'esibizione immediatamente.**

Il locale dipartimento per la tutela della proprietà intellettuale è tenuto a:

- Accordare la competenza per la soluzione di dispute relative alla proprietà intellettuale
- Accogliere i reclami di sospetta violazione sui brevetti, marchi o copyright e riportarli all'autorità competente
- Accogliere le denunce per brevetti, investigare le irregolarità ed assumere i necessari provvedimenti

## **5) Non luogo a procedere**

**Il non luogo a procedere potrà essere deciso se:**

- Non siano depositate le prove ed i relativi certificati in originale
- Il richiedente ha già avviato una causa davanti al Tribunale cinese riguardo l'infrazione dei diritti di proprietà che lamenta essere violati durante la fiera
- Il diritto di proprietà è già in fase di pubblicazione dell'invalidazione (o cancellazione nel caso del marchio)

### **Per i soli brevetti:**

- Il diritto sia oggetto di disputa ed attualmente in dibattimento davanti al Tribunale cinese.
- Il diritto sia scaduto, anche se in fase di nuova richiesta.

## **6) Conseguenze dell'accettazione o del rifiuto**

Nel caso di accettazione della procedibilità del ricorso, il dipartimento amministrativo locale dovrà raccogliere le prove.

Ed in particolare possono:

- condurre indagini per raccogliere prove;
- Verificare i documenti riguardanti il caso;
- Condurre su richiesta delle parti, un'ispezione sul luogo durante la quale verranno raccolti video, fotografie e campioni.

Con particolare riguardo alla città di Shanghai:

Lo **Shanghai administration for industry and commerce** provvederà a:

- Condurre l'investigazione;
- Trattare il caso secondo le normative previste dalla Chinese Trademark Law

Se l'autorità competente riterrà che le infrazioni si sia effettivamente verificata, potrà procedere ad infliggere una pena all'esibitore.

### **Marchi**

La legge sui marchi attribuisce alle varie amministrazioni locali, il potere di far cessare l'infrazione, confiscare e distruggere i beni e i macchinari necessari alla produzione dello stesso nonché imporre una multa al soggetto che ha violato la relativa normativa.

### **Brevetti**

Invenzioni e modelli di utilità:

- La legge sui brevetti cinese proibisce la conclusione di vendite, consente di ordinare all'esibitore di cessare l'infrazione e ritirare i beni esposti, distruggere il materiale promozionale e modificare la presentazione dell'espositore presso la fiera.

## **Design**

La legge proibisce la conclusione di vendite, ordina all'esibitore di cessare l'infrazione e ritirare i beni esposti.

## **Copyright**

Il dipartimento amministrativo copyright competente può interrompere l'infrazione, confiscare gli illegittimi proventi, confiscare e distruggere le riproduzioni e i macchinari necessari alla sua produzione. Inoltre può ritirare tutti gli articoli esposti, distruggere il materiale promozionale e modificare la presentazione dell'espositore presso la fiera.

È inoltre possibile presentare reclamo per qualsiasi altra infrazione commessa dallo stesso soggetto che determina la violazione.

Dopo la seconda infrazione consecutiva, l'organizzatore potrebbe impedire la partecipazione a partire dalla successiva fiera. Anche se ciò in pratica non è mai avvenuto.

Secondo la legislazione cinese, la decisione dell'amministrazione può essere impugnata davanti al Tribunale.

## **7) Precedenti esperienze con l'IPR bureau**

L'IPR Bureau è un buon sistema iniziale per tutelare le proprietà intellettuali dei partecipanti, nonché supportare l'esibizione/fiera nel campo della tutela dei suddetti diritti. Gli ufficiali e lo staff possono essere di aiuto ai partecipanti per meglio comprendere le tematiche legate alla protezione delle proprietà intellettuali, fornire consigli nonché accogliere i reclami.

Durante la fiera, l'IPR Bureau accetterà e si occuperà di svariati casi d'infrazione.

In un caso accaduto nel 2009 l'IP Bureau dopo aver accertato la violazione di brevetto per invenzione e dopo aver tentato la mediazione tra le parti, ha richiesto alla parte in violazione del brevetto di non esporre il macchinario per i restanti giorni della fiera. Inoltre ha supportato la parte ricorrente nella raccolta di tutti gli elementi probatori per il successivo giudizio in sede civile.

NB: In fiera è molto utile poter raccogliere tutte le prove per un eventuale successivo processo. Pertanto è consigliabile invitare da subito un "public notary" per l'acquisizione preventiva delle prove della violazione. Un'ispezione fatta con tale formalità sarà una prova importante e valida ai fini giudiziari.



## **8) Breve introduzione alla possibili azioni giudiziarie**

### **Marchio**

#### **Procedura in sede civile**

- Come si procede?

Prima di tutto occorre procedere ad una analisi dei fatti ed un accertamento sulla validità del marchio ed un accertamento sul suo uso in Cina.

Provare a mandare una lettera di diffida e dove possibile negoziare con l'autore della violazione.

L'azione civile si inizia con una citazione che deve essere depositata presso il Tribunale competente. La citazione è quindi notificata al convenuto entro 5 giorni.

Il convenuto deposita una memoria scritta entro 15 giorni dalla ricezione della citazione (30 giorni se il convenuto non è di nazionalità cinese).

Il Tribunale notifica la memoria all'attore entro 5 giorni. Si procede, dunque, allo scambio delle prove. Durante l'udienza preliminare le prove sono esaminate e discusse. Le prove che possono essere ammesse sono prove documentali, conclusioni di esperti, verbali di ispezioni

Le prove sono normalmente scritte. Il materiale istruttorio in lingua straniera deve essere tradotto da un traduttore accreditato.

Sebbene il Tribunale ha il potere di investigare per ottenere le prove, in pratica queste sono prodotte dalle parti.

Alla fine dell'udienza, il Tribunale esperisce un tentativo di conciliazione. In caso di transazione il caso viene definito. L'accordo giudiziale ha la stessa efficacia di una sentenza.

La durata di un giudizio non è a priori definibile, dipendendo dalla complessità del caso da decidere.

Che tipo di provvedimenti possono essere presi?

La decisione del Tribunale può includere:

- Ordine temporaneo per fermare la violazione
- Confisca dei prodotti contraffatti, e di tutti gli strumenti o macchinari usati per la produzione
- Pagamento per i danni: il calcolo è basato sulle perdite subite dal detentore di IPR ovvero sul guadagno da parte di chi ha commesso la violazione, oppure quando è difficile determinare l'ammontare dei danni, il Tribunale condanna al pagamento di una somma non superiore ai 500,000 RMB.

## **Brevetto**

### **Procedura in sede civile**

- Come si procede?

Prima di tutto occorre procedere ad una analisi dei fatti ed un accertamento sulla validità del brevetto. Provare a mandare una lettera di diffida e dove possibile negoziare con l'autore della violazione.

Raccogliere le prove della violazione. Tutte le prove devono essere notarizzate e tradotte.

E' possibile ottenere un provvedimento provvisorio. L'ingiunzione preliminare è per fermare l'azione di violazione in corso ed evitare ulteriori perdite e danni.

Il giudice deve decidere entro 48 ore dalla presentazione di una domanda di provvedimento temporaneo. Il ricorrente deve prestare una garanzia al fine di compensare la controparte nel caso in cui alla fine del giudizio non fosse riconosciuto il proprio diritto.

### **Processo**

Il processo inizia entro 15 giorni dalla ingiunzione d'urgenza. Entro un mese il convenuto può depositare le prove a sua difesa. La decisione diventa eseguibile trascorsi 15 giorni dalla data della sentenza stessa. In tale termine controparte può proporre appello.

### **Danni**

Ci sono 4 modi per determinare i danni derivanti dalla violazione di un brevetto:

- Le perdite subite dal titolare del brevetto.
- I profitti illegalmente percepiti da chi ha posto in essere la violazione.
- Un multiplo della royalties non percepite.
- Laddove non sia possibile determinare il danno, il Tribunale può decidere il risarcimento fino ad un Massimo di 1.000.000 di RMB ed il titolare del brevetto potrà recuperare tutti i costi subiti per l'azione legale.

## **Copyright**

### **Che documentazione predisporre per l'azione legale?**

Per avviare l'azione legale :

Produrre il certificate di copyright ovvero delle prove scritte che possano dimostrare l'esistenza del diritto. Raccogliere tutte le prove documentali della violazione.

### **Procedura in sede civile**

La procedura in sede civile è la stessa prevista per la tutela del marchio o del brevetto. Nel caso si accerti la violazione ma non sia possibile accertare l'ammontare del danno, il Tribunale condanna al massimo a 500.000 RMB.

## **9) Proprietà intellettuale in Cina**

### **IL MARCHIO IN CINA**

#### **Definizione**

Il marchio è un segno che ha lo specifico compito di identificare beni e servizi di un particolare produttore o di un fornitore di servizi, permettendo ai consumatori di distinguerli da quelli di altri. Il diritto cinese sul marchio consente la registrazione di un marchio composto da parole, lettere, numeri, caratteri tridimensionali, accostamenti di colori o da qualsiasi loro combinazione. Tuttavia in Cina il marchio deve poter essere visibile e pertanto suoni ed odori non possono essere registrati.

Persone fisiche, persone giuridiche come qualsiasi organizzazione possono registrare un marchio.

La procedura di registrazione del marchio segue la stessa classificazione esistente a livello internazionale ed in Europa (The Nice Classification 9th edition).

Il segno deve necessariamente possedere quattro caratteristiche per poter essere registrato:

- Legalità: esclude dalla registrazione segni identici o simili a simboli nazionali;
- Non funzionalità: concerne le forme tridimensionali;
- Distintività: il segno deve distinguersi da tutti gli altri in modo da rendere distinguibili al consumatore il prodotto o servizio in questione.
- Non conflittualità con gli altri principi.

#### **Protezione**

È possibile intraprendere due strade differenti per la protezione del marchio. La registrazione può avvenire a livello nazionale sotto la giurisdizione del diritto cinese sul marchio o a livello internazionale in conformità con il protocollo di Madrid vigente prima della nascita dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

### ➤ **Registrazione del marchio direttamente in Cina**

Il procedimento di registrazione avviene direttamente presso l'ufficio marchi. La registrazione ha inizio con la selezione di un agente dalla lista ufficiale dell'ufficio marchi e con la compilazione del modulo di domanda per ciascuna categoria di prodotti e servizi. Dopo aver fornito tutti i documenti richiesti ed aver provveduto al pagamento della tassa di registrazione inizia la fase di ispezione.

In primo luogo l'ufficio marchi procede ad un'ispezione formale, poi ad un'ispezione sostanziale attraverso cui l'ufficio verifica se il marchio è conforme al diritto commerciale cinese. L'ispezione sostanziale include la verifica dell'aderenza del segno ai principi sopra elencanti di distintività, e l'accertamento dell'esistenza di segni identici o simili già registrati. Se la domanda di registrazione è conforme al diritto concernente il marchio, viene approvata in via preliminare e poi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dopo un periodo di tre mesi la registrazione viene definitivamente approvata nel caso in cui non si verifica alcuna opposizione.

**La fase di registrazione richiede almeno 24/36 mesi dalla data di deposito. Non esiste alcuna tutela del marchio depositato ma non definitivamente registrato. Il marchio è valido per 10 anni e può essere rinnovato per altri 10.**

La 'tutela' durante la fase di deposito si limita al fatto che, in ossequio al principio *first to file* salvo che per rarissimi casi di marchi considerati celebri, in Cina viene tutelato il soggetto che per primo deposita la domanda. Quindi procedendo ad una tempestiva domanda registrazione si scongiura il rischio (molto frequente) che potenziali concorrenti o agenti e distributori procedano alla registrazione del vostro marchio prima di voi.

Il diritto cinese permette di cedere un marchio in licenza o di cederlo.

E' possibile rinunciare al diritto sulla proprietà intellettuale, cancellando il marchio relativo ad un prodotto o servizio, facendo direttamente richiesta al Ufficio marchi.

### ➤ **Procedura per la modifica della registrazione**

La richiesta di registrazione del marchio può essere rifiutata. In tal caso è possibile entro 15 giorni presentare ricorso dinanzi all'assemblea di revisione e aggiudicazione (TRAB). Una terza parte può opporsi alla registrazione. Dopo la registrazione, un marchio può essere invalidato, cessando in tal modo di esistere nel caso di frode o di malafede.

Il marchio può essere revocato nel caso in cui non è utilizzato continuativo per 3 anni.

Alla decisione di revoca promossa dall'ufficio marchi si può ricorrere davanti all'assemblea di revisione ed aggiudicazione (TRAB).

In tale procedimento è possibile che una parte richieda una revisione giuridica da opporre alla decisione dell'assemblea di revisione e aggiudicazione (TRAB).

#### ➤ **Registrazione internazionale**

È possibile estendere la registrazione del marchio, attenendosi anche alla regolamentazione del protocollo di Madrid. L'Organizzazione mondiale per la protezione dei marchi pubblicherà in tal modo il marchio a livello internazionale e notificherà l'estensione all'autorità nazionale di competenza.

#### ➤ **Applicazione dei diritti sul marchio**

Il diritto sulla proprietà intellettuale regola la protezione del marchio dalla contraffazione, dalla violazione e dal suo uso improprio. Il detentore del marchio può far ricorso a procedimenti amministrativi, civili o penali contro la violazione.

#### ➤ **Procedura amministrativa**

In accordo con l'Amministrazione dell'Industria e del Commercio (AIC), deve essere organizzata una consultazione tra le parti chiamate in causa. Se una delle parti la rifiuta, il caso può essere portato al cospetto dell'AIC. Quest'azione viene promossa al fine di confiscare i prodotti illegali. L'AIC può imporre il pagamento di una multa al contraffattore ma non garantisce alcun risarcimento alla parte lesa.

È possibile ricorrere anche all'Amministrazione di Qualità, Supervisione, Ispezione e Quarantena (AQSIQ). Tale amministrazione certifica la qualità dei prodotti. L'AQSIQ tutela il consumatore dall'acquisto di prodotti scadenti e dal marchio falso ed ha lo stesso potere dell'AIC.

La decisione presa dall'AIC o dall'AQSIQ può essere soggetta a revisione del Tribunale non oltre 15 giorni dalla notifica.

#### ➤ **Procedura in sede civile**

Della procedura in sede civile si occupa interamente la divisione civile della “People Court”, che può imporre un’ingiunzione per far cessare la violazione, confiscare i prodotti così come gli strumenti utilizzati nel processo. La corte ha piena facoltà di risarcire la parte lesa, detentrica del marchio.

### ➤ **Procedura in sede penale**

La procedura in sede penale viene utilizzata in caso di produzione o vendita di partite di prodotti contraffatti o esposizione del marchio non autorizzata.

La violazione del diritto sul marchio in tali termini viene punita con reclusione dai tre ai sette anni in relazione alla gravità delle circostanze o con detenzione accompagnata da multa.

La procedura penale comporta l’inizio dell’ispezione da parte del “People Prosecutor”.

La parte lesa può intraprendere azioni di diritto civile per ottenere un eventuale risarcimento.

### ➤ **Marchi famosi**

Il diritto cinese sui marchi ha incrementato la protezione dei marchi famosi o notori. La tutela del marchio famoso o notorio, richiede però una specifica e diffusa notorietà del marchio che si intende tutelare.

Non è affatto facile per un marchio straniero ottenere tale qualifica.

## **LEGGE SUI BREVETTI**

### **Scopo**

La legge cinese sui brevetti ha l’obiettivo di proteggere il diritto su brevetto per invenzione e promuovere allo stesso tempo innovazione. La legge copre invenzioni, modelli di utilità e *designs*.

### **Brevetti sulle innovazioni**

I brevetti innovativi riguardano sostanzialmente innovazioni tecnologiche. I modelli di utilità riguardano invece perfezionamenti tecnologici di minore entità.

### ➤ **Requisiti per l’ottenimento di un brevetto**

Per concedere un brevetto su un'innovazione o su un modello di utilità è necessaria la presenza di alcuni criteri: novità, inventiva ed applicabilità pratica. **La novità assoluta è ora richiesta dalla legge cinese. Il brevetto cinese non può essere rilasciato nel caso in cui sia ne sia già presente nel mondo uno simile.**

#### ➤ **Diritti del detentore**

Il rilascio del brevetto consente al detentore di proteggersi da eventuale utilizzo improprio dell'idea, dalla vendita, dall'esportazione o dallo sfruttamento di questo a fini lucrativi.

#### ➤ **Condizioni per la protezione**

Le invenzioni sono protette per 20 anni dalla data di registrazione del brevetto mentre i modelli di utilità ed i *designs* per 10 anni. Tuttavia la registrazione di un brevetto ha una durata media che oscilla dai 3 ai 5 anni per un'invenzione ed è di 1 anno per i modelli di utilità ed i *designs*. Le invenzioni completate in Cina non devono essere per forza lì registrate. La legge vigente richiede un'ispezione in via segreta per il riconoscimento di un brevetto straniero.

#### ➤ **Registrazione**

Il brevetto deve essere registrato dinanzi l'Ufficio di Stato della Proprietà intellettuale (SIPO). Il processo per l'ottenimento di un brevetto su un'innovazione è costituito da un'ispezione preliminare a cui segue un'ispezione sostanziale.

Le registrazioni di modelli di utilità e *designs* sono più semplici e richiedono esclusivamente un'ispezione formale prima dell'emissione del relativo certificato.

L'accettazione o meno della richiesta di brevetto è di competenza del "Re-examination Board". La sua decisione può essere impugnata di fronte alla "Beijing First Intermediate Board" e dinanzi alla "High People's Court"; solo eccezionalmente di fronte alla "Supreme People's Court".

#### ➤ **L'applicazione**

In caso di violazione il detentore del brevetto può essere protetto seguendo una procedura amministrativa, giudiziaria o doganale.

### **Procedura amministrativa**

Il detentore del brevetto può chiedere all'Ufficio locale della proprietà intellettuale (IPO) di sanzionare il violatore. Il diritto amministrativo può essere utilizzato solo per proteggere brevetti sui *designs*. Per rivendicare il diritto su un brevetto relativo ad un'invenzione o ad un modello di utilità è necessario ricorrere alla "People's Court".

### **Procedura giudiziaria**

I brevetti stranieri sono sotto la giurisdizione delle "Intermediate Courts". Procedura civile e penale possono essere condotte entrambe anche se il reclamo penale ha priorità temporale sul civile: solo dopo aver perseguito penalmente il violatore è possibile richiedere un risarcimento, agendo in via civile.

Prima del processo la parte lesa può richiedere alla corte un'ingiunzione preliminare per bloccare la violazione e prevenire perdite future.

In caso di violazione di un brevetto il massimale riconosciuto è sino a 1 milione di RMB, laddove non sia altrimenti determinabile; inoltre al detentore del brevetto è concessa la possibilità di recuperare i costi e le spese necessari a bloccare la violazione.

### **Procedura Doganale**

I diritti di proprietà intellettuale possono essere registrati alla "General Administration of Customs of China". La dogana può sospendere temporaneamente la distribuzione o la spedizione di prodotti sospetti o contraffatti. La dogana ha il potere di condurre un'ispezione. Nel caso in cui la dogana riconosce la violazione del diritto sulla proprietà intellettuale, è legittimata a confiscare i prodotti, a distruggerli o a trasferire il caso al "Public Security Bureau" per la persecuzione penale se sono presenti gli estremi per l'applicazione del diritto penale. Se la determinazione dell'esistenza della violazione va oltre la competenza della dogana, il proprietario del brevetto può richiedere una ingiunzione preliminare alla corte di competenza.

D'altro canto senza la registrazione del brevetto il detentore del diritto può direttamente fare richiesta per il sequestro dei prodotti e poi prendere misure cautelari al cospetto della "People's Court".

## **IL COPYRIGHT IN CINA**

In Cina così come in altri Paesi del mondo, il *copyright* o diritto d'autore è automatico: nasce al momento della creazione dell'opera. La registrazione delle licenze di *copyright* non è obbligatoria, ad eccezione per quel che riguarda alcune



tecnologie regolamentate. La maggior parte dei lavori creativi protetti in Europa sono protetti anche in Cina.

## **Definizione**

### ➤ **Scopo del copyright:**

Secondo la legge sul copyright possono essere protetti dal diritto d'autore le creazioni intellettuali originali caratterizzate da una forma tangibile. Un'idea ad esempio non può essere protetta ma il modo in cui viene espressa è soggetto a protezione.

### ➤ **Diritti morali ed economici:**

L'autore di un'opera in Cina beneficia di diritti sia morali che economici.

I diritti morali includono il diritto alla paternità dell'opera, il diritto di revisione, di pubblicazione del lavoro e di protezione dell'integrità del lavoro.

I diritti economici garantiscono all'autore il diritto statutario esclusivo di sfruttamento del valore economico del lavoro, inclusi tra gli altri il diritto di riproduzione, distribuzione dell'opera originale e di copie, comunicazioni attraverso reti informatiche.

### ➤ **La proprietà del Copyright**

Il proprietario del diritto di autore in Cina può essere:

- Il creatore del lavoro
- Il datore di lavoro del creatore
- Il beneficiario del diritto di autore tramite successione, donazione o altre tipologie di passaggi

### ➤ **Registrazione volontaria**

Dato il sistema di riconoscimento automatico del diritto di autore in Cina, la sua registrazione o meno è lasciato al libero arbitrio del detentore dello stesso diritto d'autore. Ciò nonostante la registrazione volontaria è raccomandata poiché facilita la prova dell'esistenza del diritto d'autore.

## **Protezione**

### ➤ **Violazioni del copyright**

La violazione del copyright è proibita ed è regolata dalla legge sul Copyright. L'autore di un'opera viene violato nei suoi diritti morali quando il suo nome non è identificato sull'opera, quando essa viene pubblicata senza il suo consenso o nel caso di distorsione dell'opera a danno della reputazione dell'autore stesso.

La violazione del diritto economico avviene quando l'opera viene sfruttata a fini lucrativi senza l'autorizzazione del proprietario. La distribuzione dell'opera senza licenza dell'autore, così come la sua riproduzione sostanziale o la distribuzione di copie al pubblico senza consenso causano violazione del copyright.

Rappresentano violazioni del copyright anche la comunicazione dell'opera via Internet o la traduzione del lavoro senza l'autorizzazione dell'autore.

### ➤ **Applicazioni del copyright**

Il detentore del diritto d'autore può proteggersi attraverso quattro differenti canali da una eventuale violazione:

#### **Protezione giuridica**

Ricorrendo alla Corte, il proprietario del copyright può ottenere un'ingiunzione preliminare e richiedere di preservare l'evidenza di una violazione. La parte lesa deve presentare alla Corte il diritto legale sull'opera e l'evidenza della violazione.

#### **Protezione amministrativa**

Esporre un reclamo all'amministrazione locale che si occupa del copyright è semplice. Il detentore del diritto d'autore deve procurarsi un certificato cinese registrato che attesti tale diritto, una copia originale o autenticata e datata dell'opera violata e una ricevuta d'acquisto dell'articolo violato.

#### **Protezione doganale**

Essa è di competenza della "Custom General Administration" e delle dogane nei porti locali.

#### **Sanzioni penali**

Le sanzioni penali vengono eseguite solo in caso di violazioni gravi del diritto d'autore determinate dal diritto penale della Repubblica Popolare Cinese.