



info@greatwayadvisory.com  
www.greatwaylimited.com

#### Shanghai

Suite 1210, Huaihai China Tower  
885 Ren Min Road, Shanghai  
200010 China

Tel: +86 (0)21-33070001  
Fax: +86 (0)21-63360003

#### Brescia

Via Orzinuovi, 3  
5 Piano  
25125 Italy

Tel: + 39 0303534148  
Fax: + 39 03051098304

**Greatway Advisory** opera come ufficio legale a Shanghai e fornisce una tutela concreta e un supporto legale diretto alle aziende italiane che intendono muoversi sul mercato cinese.

**Ecco una veloce informativa in merito al servizio di supporto legale per la tutela del Vostro marchio sul territorio cinese.**

Riportiamo di seguito, unitamente alla nostra quotazione per tale tipologia di servizio, una serie di informazioni sull'attività di registrazione di un marchio.

### 1) Informazioni Preliminari

- Registrare il proprio marchio in Cina, sin dal momento in cui viene realizzata anche una semplice vendita nel Paese è di vitale importanza per le seguenti ragioni. In primo luogo in Cina vige il principio della **priorità della registrazione**, *first to file*. Questo significa che chi registra per primo un marchio ne diventa automaticamente il legittimo proprietario. In tale ipotesi il vero titolare del marchio subisce, oltre al danno derivante dal suo utilizzo da parte di un altro soggetto il cui comportamento può screditare il prestigio, anche la grave conseguenza di non poter commercializzare sul territorio cinese i propri prodotti utilizzando il proprio marchio, dal momento che l'unico soggetto legittimato a farlo è chi ha effettuato la registrazione per primo. Inoltre, in Cina solo i marchi registrati godono della specifica tutela accordata dalla legge cinese che si articola nei modi illustrati più avanti.
- In alcuni casi si assiste alla **registrazione fraudolenta** di marchi italiani da parte di agenti locali con lo scopo di avvalersi di tale registrazione come strumento di negoziazione o addirittura di **estorsione** nel momento in cui il contratto di agenzia viene a terminare. Si sono inoltre verificati casi di soggetti che registrano marchi di aziende che si presume prima o poi si avvicineranno al mercato cinese per progetti di natura commerciale o industriale e che, per rientrare in possesso del loro marchio, si vedono costretti a pagare cifre ben superiori a quelle necessarie per la registrazione il cui costo è nell'ordine di poche migliaia di dollari.

### 2) La modalità attraverso cui Greatway Advisory conduce l'attività di registrazione per conto di un'azienda è la seguente

- **Ricerca Preliminare:** Il primo passo da effettuare per procedere alla registrazione del proprio marchio in Cina è quello di effettuare una ricerca preliminare volta a verificare se il proprio marchio sia stato già abusivamente registrato.



info@greatwayadvisory.com  
www.greatwaylimited.com

#### Shanghai

Suite 1210, Huaihai China Tower  
885 Ren Min Road, Shanghai  
200010 China

Tel: +86 (0)21-33070001  
Fax: +86 (0)21-63360003

#### Brescia

Via Orzinuovi, 3  
5 Piano  
25125 Italy

Tel: + 39 0303534148  
Fax: + 39 03051098304

- **Presentazione della domanda di registrazione:** Una volta esaurita la ricerca preliminare si avvia la procedura di registrazione del marchio provvedendo alla compilazione di una modulistica e una precisa descrizione dei prodotti da tutelare.

### 3) Documenti richiesti

- Lettera di incarico.
- Domanda di registrazione.
- Copie del modello di marchio.

### 4) I nostri Servizi dettagliati per gestire nel modo migliore la procedura di registrazione

Greatway Advisory è in grado di fornire servizi altamente professionali ed efficienti nei processi di registrazione di marchi in Cina, oltre che nell'attività di assistenza necessaria per la verifica di marchi già esistenti e del relativo stato. Ciò avviene anche attraverso l'accesso ai database ufficiali e all'ufficio depositi, preposti presso la CTMO (China Trade Mark Office).

- Per poter procedere alla registrazione il vostro marchio deve essere un "marchio visibile", i marchi consistenti in suoni e/o odori non sono permessi in Cina. Nella domanda deve, inoltre, essere inclusa una traduzione in cinese nel caso in cui i richiedenti siano stranieri e Greatway fornisce anche questo servizio.
- Al fine di procedere con la domanda di registrazione è, inoltre, necessario fornire la traduzione in cinese dei dati relativi al soggetto richiedente (nome, indirizzo, ecc...).
- Greatway è in grado di fornire assistenza nell'identificare quali leggi regolano la registrazione del marchio tra il paese d'origine e la Cina. Va tenuto presente che, secondo le previsioni legislative cinesi, il marchio è soggetto ad ogni legge, regolamento o trattato esistente tra il paese d'origine del soggetto richiedente e la Cina, oltre che ad ogni altra normativa o trattato internazionale applicabile ai due paesi.
- Una volta effettuate queste verifiche preliminari, si determina la categoria merceologica (Classe di Nizza) sotto la quale sarà registrato il vostro marchio ed il relativo ambito di copertura e protezione. Queste informazioni vanno dichiarate nella domanda di registrazione.
- Ferme i limiti di protezione del marchio entro l'ambito individuato dalla relativa categoria merceologica, il marchio deve anche rispettare le leggi cinesi e le relative restrizioni. Per esempio, l'immagine non può includere insegne di nessun paese, e non può contenere nomi generici. Greatway è in grado di effettuare ogni opportuna ricerca per assicurarsi che il vostro marchio non sia simile a nessun marchio già depositato.



info@greatwayadvisory.com  
www.greatwaylimited.com

#### Shanghai

Suite 1210, Huaihai China Tower  
885 Ren Min Road, Shanghai  
200010 China

Tel: +86 (0)21-33070001  
Fax: +86 (0)21-63360003

#### Brescia

Via Orzinuovi, 3  
5 Piano  
25125 Italy

Tel: + 39 0303534148  
Fax: + 39 03051098304

- Qualora il vostro marchio sia stato registrato prima in un altro paese, è ammissibile avere un diritto di priorità in Cina (6 mesi dalla data di deposito nel paese straniero). Greatway vi può assistere nell'esercitare questo diritto attraverso una richiesta formale scritta allegata alla domanda di registrazione.
- La copia certificata della domanda originale di registrazione emessa dalla vostra autorità competente nel vostro paese d'origine deve essere depositato presso la China Trademark Office (CTMO) insieme alla domanda di registrazione.
- Nel caso in cui la domanda iniziale di registrazione non andasse a buon fine, Greatway assiste nel ripresentare la richiesta entro 3 mesi dalla data di deposito.
- Esaurite tutte le necessarie attività preliminari sopraindicate, con la vostra autorizzazione, richiediamo per voi la registrazione presso la CTMO. La domanda passa prima sotto un controllo preliminare (verifica dell'autenticità dei documenti), seguito da un controllo sostanziale. Una volta superati i controlli, il Trademark Office pubblicherà la richiesta di registrazione, la quale, se non opposta, sarà registrata secondo i tempi previsti dalla legge e variabili a seconda del carico di lavoro del CTMO.
- Al momento, decorrono circa due anni dal deposito della domanda all'effettivo perfezionamento della registrazione del marchio in Cina.

#### 5) Servizi correlati alla registrazione del marchio

- **La trasformazione di una denominazione sociale straniera in lingua cinese:** ricerca degli ideogrammi che riproducano il più fedelmente possibile il suono delle parole contenute nella denominazione sociale stessa.
- **Adozione del metodo più congeniale di traslitterazione:** utilizzo di ideogrammi che permettano di mantenere una certa affinità con i suoni del nome originale, ma che al tempo stesso abbiano un significato che sia in sintonia con la natura del prodotto.

#### Conclusioni

È dunque evidente che, per ogni azienda che abbia assunto la decisione di operare nel mercato cinese, anche con sporadiche esportazioni, è fondamentale porre in essere in via preventiva la registrazione del proprio marchio, onde evitare di rischiare di assistere in seguito, impotenti, ad ogni possibile uso abusivo dello stesso.