



Intellectual
Property Rights
Tutela della
proprietà intellettuale
DESK - BEIJING



ITALIA 
Istituto nazionale per il Commercio Estero

Brevettare in Cina

invenzioni

modelli di utilità

disegni industriali

Elementi di Strategia Aziendale - 6

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
Brevetto di Invenzione o Modello di Utilità.....	p.7
Tipi di brevetto.....	p.11
Licenze obbligatorie.....	p.15
Disegni industriali.....	p.17
Esame e approvazione della domanda di brevetto.....	p.19
Vantaggi economici.....	p.21
Tutela.....	p.25
Conclusioni.....	p.34

Prefazione

A Pechino è attivo, presso il locale Ufficio dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (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, www.ipr2.org), la Camera di Commercio Italiana in Cina (www.cameraitacina.com), la Camera di Commercio dell'Unione Europea in Cina (www.european-chamber.com.cn), l'Agenzia delle Dogane (www.agenziadogane.it), la Guardia di Finanza (www.gdf.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

I brevetti sono da un lato strumenti di realizzazione economica per i loro titolari e dall'altro fonte di arricchimento tecnologico per la comunità globale. Infatti, i detentori di brevetti, permettendo la divulgazione dei relativi dati, forniscono significativi elementi di studio e ricerca per ulteriori innovazioni favorendo concretamente il progresso tecnologico e la leale concorrenza nel mercato.

Le scelte di politica legislativa operate dalla Repubblica Popolare Cinese tutelano, sulla base di un dettagliato *corpus* normativo, l'innovazione attraverso brevetti di invenzione, modelli di utilità e disegni industriali. Esse mirano da un lato al raggiungimento dei requisiti imposti dall'adesione all'Organizzazione Mondiale del Commercio, dall'altro a sensibilizzare le industrie locali al tema della tutela brevettuale, come strumento per incentivare il loro potenziale commerciale tanto nel mercato nazionale quanto in quello internazionale, sia dal punto di vista quantitativo sia, soprattutto, da quello qualitativo.

Della prima Legge Brevetti cinese del 1984 sono seguite alcune modifiche che l'hanno aggiornata ed implementata. La prima modifica, avvenuta nel 1992, ha riguardato l'inclusione delle innovazioni alimentari, farmaceutiche e chimiche come brevettabili, comportando altresì il prolungamento della durata dei brevetti di invenzione e dei modelli di utilità/disegni industriali rispettivamente portata a venti e dieci anni. Nel 1994 la Repubblica Popolare Cinese divenne formalmente membro del Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti¹, accordo che legittimò l'Ufficio Statale per la Proprietà Intellettuale cinese a ricevere e gestire le domande di brevetto internazionale. La Legge Brevetti venne successivamente modificata nel 2000, quando in vista dell'adesione all'Organizzazione Mondiale del Commercio la Repubblica Popolare Cinese fu chiamata a conformarsi ai nuovi requisiti imposti dal Trattato sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale collegati al commercio².

Nel 2009 si pronunciò a questo riguardo la Suprema Corte, incoraggiando le corti locali ad innalzare in maniera rilevante l'ammontare del risarcimento previsto per i

¹ Patent Cooperation Treaty (PCT)

² Trade-Related aspects of Intellectual Property rights (TRIPS)

danni causati dalla violazione di brevetti. La svolta però avvenne il primo ottobre dello stesso anno quando la terza revisione della normativa ebbe come effetto l'inserimento di dodici nuovi articoli e la modifica di più di metà degli originali 69. Tale terzo emendamento di modifica alla Legge Brevetti cinese riflette l'attuale orientamento del Paese sull'innovazione e sulle strategie nazionali in tema di proprietà intellettuale.

Per ogni azienda che in Cina commercializzi prodotti in qualche misura innovativi, o abbia collaborazioni con imprese locali, è di fondamentale importanza **tutelarsi in via prioritaria**. Il mercato cinese, fortemente dinamico, implica che la protezione brevettuale debba essere richiesta prima ancora che il relativo prodotto vi venga inserito, o che i risultati di tale collaborazione siano riscontrabili. Infatti, per rendere valida la protezione, la domanda deve essere depositata prima che l'innovazione sia in qualsiasi modo divulgata al pubblico, a meno che ciò non avvenga a seguito di appositi accordi di confidenzialità.

È bene precisare che un brevetto concesso in altri paesi o territori, come ad esempio in Italia o Europa, non ha alcun effetto legale in Cina; quindi, per ottenerne la protezione in tale Paese deve essere ivi depositata apposita domanda nazionale, direttamente o tramite procedura internazionale PCT, in virtù della quale può essere designata la Cina come Paese in cui richiedere la concessione del brevetto, unificando nella fattispecie la procedura di domanda e la necessaria ricerca di anteriorità.

Il brevetto è soggetto al pagamento di una tassa annuale ed il suo mancato versamento è causa di decadenza dello stesso, tuttavia, in caso di un ritardo entro i sei mesi il titolo non decade salvo il pagamento di una mora per ogni mese di ritardo equivalente al 5% dell'ammontare della tassa dovuta.

La Guida rappresenta la sesta di una serie di pubblicazioni³ raccolte all'interno di una collana ove sono di volta in volta affrontati e trattati approfonditamente i distinti strumenti di tutela e gli aspetti salienti della proprietà intellettuale in Cina.

³ "La Tutela della Proprietà Intellettuale nei Rapporti d'Affari in Cina – Elementi di Strategia Aziendale 1.1" (seconda edizione), "Strumenti per il rispetto dei Diritti di Proprietà Intellettuale in Cina negli eventi espositivi e non solo Elementi di Strategia Aziendale 2.1" (seconda edizione), "Registrazione il marchio in Cina! – Elementi di strategia aziendale 3", "Registrazione in Cina il Diritto d'Autore! – Elementi di strategia aziendale 4", "Marchi Collettivi, Marchi di Certificazione, Indicazioni Geografiche e Marchi Notori in Cina – Elementi di strategia aziendale 5".

Tuttavia questa Guida aggiornata 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.



Brevetto di Invenzione o Modello di Utilità

La domanda e la registrazione del brevetto

Ogni impresa o altra organizzazione straniera che non disponga di licenza commerciale in Cina, o persona fisica che non sia domiciliata nel Paese da almeno un anno senza soluzione di continuità, deve necessariamente delegare ad un'agenzia autorizzata la presentazione della domanda nonché le altre operazioni tese alla concessione del brevetto. A tale proposito, la Legge Brevetti cinese impone all'agenzia delegata l'obbligo di mantenere confidenziale quanto inventato o creato dal rappresentato e non ancora reso pubblico.

Modalità di presentazione della domanda di brevetto in Cina:

- Deposito della domanda di brevetto in un paese straniero (che sia uno stato membro della Convenzione di Parigi, come lo è l'Italia) e deposito, entro 12 mesi da essa, di una successiva domanda di brevetto internazionale PCT, designante la Cina, o nazionale in Cina, in entrambi i casi rivendicando la priorità della precedente domanda.
- Deposito della domanda di brevetto internazionale in base al Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT), che designi la Cina. La domanda di brevetto internazionale può essere depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi⁴ ed estesa alla "fase nazionale", ossia la procedura presso l'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale istituzionalmente competente a trattare le domande di brevetto ed a concedere i relativi titoli di privativa in Cina, non oltre 30 mesi dalla data di deposito di detta domanda o della prima domanda della quale è rivendicata la priorità. Si tenga presente che la procedura internazionale PCT è tesa alla concessione del brevetto per invenzione o modello di utilità.

⁴ O presso altro ufficio nazionale o regionale straniero previa acquisizione dell'apposita autorizzazione

- Deposito diretto in Cina di una domanda di brevetto nazionale⁵.

La domanda di brevetto nazionale cinese ed i suoi allegati devono essere presentati in lingua cinese e solo le rivendicazioni del brevetto, ossia la parte in cui viene precisamente definita l'innovazione negli specifici aspetti e quindi la portata della tutela, determinano concretamente l'ambito della protezione. L'**accuratezza della redazione e della traduzione** costituisce un elemento di fondamentale importanza, infatti non è infrequente che l'invenzione come definita nella versione cinese risulti sostanzialmente differente dal documento originario a causa di una traduzione non puntuale o comunque inadatta.

Per quanto concerne il brevetto concesso a seguito della domanda internazionale, se a causa di errata traduzione la portata della tutela supera quella rappresentata nella lingua originaria della domanda internazionale, si determina come portata della tutela quanto rappresentato nella lingua originaria, nel caso in cui la portata della tutela abbia ridotto quanto rappresentato nella lingua originaria della domanda internazionale, si determina come portata della tutela quanto rappresentato come concesso.

Per evitare tali pregiudizievoli circostanze si raccomanda di selezionare con attenzione colui a cui affidare il delicato compito di tradurre il documento. La richiesta di estensione dell'ambito di protezione oltre quello della domanda originale attraverso integrazioni o emendamenti, durante la procedura tesa alla concessione del brevetto, può ragionevolmente causare il rigetto della domanda.

Il diritto di richiedere la brevettazione dell'invenzione-creazione spetta all'inventore o creatore, a meno che non si tratti di innovazione da lavoro dipendente, ossia quella realizzata allo scopo di svolgere i compiti assegnati dal datore di lavoro, oppure realizzata utilizzando principalmente sue risorse materiali e tecniche. Il diritto di richiedere la brevettazione in questo caso spetta al datore di lavoro, che diventa così il

Anche in Cina vige la distinzione fra invenzione-creazione che sia o meno da lavoro dipendente.

⁵ Qualora il titolare sia residente in Italia tale soluzione è anche possibile previa acquisizione dell'apposita autorizzazione per il deposito direttamente all'estero rilasciata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

titolare del brevetto qualora la domanda sia approvata. Tuttavia, se l'invenzione-creazione è realizzata utilizzando principalmente risorse materiali e tecniche del datore di lavoro, questi e l'inventore-creatore possono pattuire contrattualmente a chi spetti il diritto di richiedere la brevettazione e conseguentemente assumerne la titolarità.

In Cina, se sussistono più domande di brevetto depositate per la stessa innovazione-creazione, il brevetto viene concesso a chi ha depositato la domanda per primo.

Per quanto concerne la revisione delle rivendicazioni, dopo la concessione del brevetto, vi sono **regole molto severe**: le rivendicazioni possono essere riviste solo per caratteristiche già presenti nelle rivendicazioni dipendenti. Pertanto, queste dovrebbero includere il maggior numero di caratteristiche tecniche utili al fine di soddisfare la possibile revisione delle rivendicazioni in tale circostanza.

Domanda di registrazione *online*

Per il deposito della domanda di registrazione di brevetto, il sistema cinese prevede anche una **procedura informatizzata**, introdotta e disciplinata attraverso il provvedimento emanato il 12 febbraio 2004 dall'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale.

Per potersi avvalere di questo *iter* semplificato è necessario accedere e registrarsi su uno specifico sito *internet*⁶, utilizzabile in lingua cinese, oppure è possibile avvalersi di un'agenzia autorizzata e già registrata.

La procedura prevede il pagamento delle tasse entro due mesi dall'avvio e l'inoltro dei documenti in formato elettronico nonché, entro un determinato termine, il deposito dei documenti originali, in formato cartaceo. L'autorità amministrativa competente per tale procedura provvede a notificare l'accoglimento della domanda tramite specifica comunicazione.

⁶ www.cponline.gov.cn

Tale procedura prevede il pagamento di tasse del medesimo importo previsto per il deposito della domanda in formato cartaceo ed anche gli stessi documenti da allegare alla domanda⁷, tuttavia, non è possibile utilizzare la domanda di registrazione *online* se è coinvolto un interesse pubblico o la sicurezza nazionale e quindi è necessario mantenere il contenuto della domanda confidenziale.

Programma pilota *Patent Prosecution Highway* (PPH)

Nel 2011, SIPO ha lanciato un programma pilota biennale chiamato *Patent Prosecution Highway* (PPH) in collaborazione con gli uffici brevetti giapponese, statunitense, tedesco e coreano.

Dal 1 marzo 2012, ogni domanda depositata presso SIPO o altro ufficio parte del programma PPH, deve esserlo in formato elettronico. Se, prima di tale data, il richiedente ha solo presentato domanda in formato cartaceo, deve convertirla in formato elettronico e fornirla nuovamente. Il deposito elettronico, nell'ambito del Programma PPH, serve a rendere più efficiente l'esame dei brevetti.

Il PPH è un programma nato nel 2006 dall'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti al fine di supportare il sistema di tutela della proprietà intellettuale. Una delle principali azioni del programma è quella di condividere le banche dati ed i risultati dell'*iter* procedurale brevettuale con le altre amministrazioni. In tal modo, attraverso la collaborazione internazionale di detti uffici, si può evitare per quanto possibile la duplicazioni degli sforzi e diminuire il carico di lavoro, migliorando la qualità del risultato ed aumentando la produttività degli uffici.

Il programma pilota PPH consente di usufruire di **procedure accelerate per l'esame delle domande di brevetto**, affinché coloro che depositano la domanda in coppie di uffici possano ottenere le concessioni più velocemente ed in modo più efficiente, poiché ciascun ufficio beneficia del lavoro precedentemente effettuato dall'ufficio dell'altro paese ove è stata prioritariamente depositata la medesima domanda. Al momento attuale, per quanto concerne la Cina ed in considerazione della sua recentissima adesione al progetto, non sono disponibili ulteriori informazioni in merito.

⁷ L'importo delle tasse da corrispondere e l'elenco dettagliato dei documenti da allegare alla domanda sono illustrati nel paragrafo: "Esame ed approvazione della domanda di brevetto".



I tipi di Brevetto

La normativa cinese sulla tutela brevettuale si suddivide in tre distinti strumenti:

invenzione: ogni nuova soluzione tecnica, relativa ad un prodotto, un procedimento o il loro miglioramento. Viene dunque concesso per innovazioni nel campo della tecnologia che siano nuove e inventive rispetto alla tecnica anteriore e che possiedono un'applicazione pratica.

modello di utilità: qualsiasi soluzione tecnica relativa alla forma, la struttura, o alla loro combinazione, di un prodotto che è idoneo all'utilizzo pratico. Si tratta quindi di un nuovo modello che conferisce una maggiore utilità d'applicazione o d'uso ad un prodotto già esistente. In breve, il grado d'innovazione di quanto richiesto per un brevetto per modello di utilità è inferiore rispetto a quello per i brevetti di invenzione.

disegno industriale: qualsiasi nuova progettazione di un prodotto come forma, disegno o combinazione di forma e disegno o della loro combinazione con un colore, che abbia valore estetico ed applicabilità industriale. Poiché la Cina non prevede alcuna formale protezione per il disegno non brevettato, nel caso si riscontri un utilizzo improprio da parte di terzi, è eventualmente solo possibile perseguire la procedura di tutela offerta dalla normativa sulla concorrenza sleale, se percorribile ed in ogni caso ben più onerosa di un'azione in stretto ambito proprietà intellettuale, come tempi e costi ed incerta nel risultato. Pertanto, appare doveroso per coloro che ritengono di voler entrare nel mercato cinese richiedere il brevetto sul disegno di prodotti e confezioni al fine di rendere quanto più efficace tale operazione commerciale.

La Legge Brevetti stabilisce tre elementi necessari affinché un'invenzione o un modello di utilità possa essere brevettato: novità, creatività ed applicabilità.



Novità: nessuna invenzione o modello di utilità deve essere ricompreso nell'attuale stato della tecnica⁸, né essere oggetto di alcuna precedente domanda di brevetto. Ciò viene indicato nel documento brevettuale oggetto di pubblico avviso o in quello allegato alla domanda e pubblicato a seguito del suo deposito. In ogni caso, non viene meno la caratteristica di novità dell'invenzione-creazione oggetto della domanda di brevetto qualora si verifichi una delle seguenti circostanze nei sei mesi antecedenti la data di deposito, ossia qualora l'invenzione-creazione:

1. sia stata esposta per la prima volta in un evento espositivo internazionale organizzato o riconosciuto dal governo cinese
2. sia stata pubblicata per la prima volta in una determinata conferenza accademica o tecnica
3. sia stata rivelata da terzi senza il consenso del richiedente.

A proposito del requisito della novità, anche in Cina, a seguito dell'ultima riforma della Legge Brevetti, è stato introdotto il requisito della novità assoluta ed infatti, conformemente a quanto previsto a livello internazionale, si prevede oggi che l'invenzione-creazione resa nota al pubblico, in Cina o all'estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto perda il requisito della novità. Mentre, prima di tale emendamento, la Legge Brevetti affermava il principio della novità relativa, in base al quale l'uso dell'invenzione-creazione fuori dai confini nazionali cinesi non precludeva la successiva brevettazione in Cina.

Creatività: l'invenzione o modello di utilità presenta caratteristiche sostanziali innovative ed un rilevante progresso rispetto all'attuale stato della tecnica.

Applicabilità: l'invenzione può essere realizzata o utilizzata, se trattasi di innovazione di processo, ed il modello di utilità può essere realizzato ed inoltre ciò dia luogo a risultati positivi concreti.

⁸ La Legge Brevetti cinese definisce "attuale stato della tecnica" come quello reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data di deposito della domanda di brevetto.



Per quanto concerne invece i requisiti di brevettabilità dei disegni industriali, la Legge Brevetti Cinese stabilisce che ogni disegno industriale per essere brevettabile deve essere chiaramente diverso da quelli esistenti o dalle combinazioni delle caratteristiche proprie di quelli già esistenti, né deve essere oggetto di alcuna precedente domanda di brevetto.

Vi è altresì un pre-requisito per la registrazione del brevetto: ossia l'assenza di precedente domanda non ancora pubblicata. Tale norma integra il principio generale del precedente deposito (*first-to-file*) in base al quale nel caso in cui più persone depositino la domanda di brevetto sulla medesima invenzione-creazione, questo sarà concesso al primo che ne abbia fatto domanda.

Se la medesima invenzione-creazione è oggetto di più domande prevale quella che è stata depositata per prima.

Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il richiedente presenti contemporaneamente domanda di brevetto per la medesima invenzione-creazione sia per modello di utilità sia per invenzione, infatti, premesso che solo un tipo di brevetto può essere concesso per la medesima invenzione-creazione, laddove il richiedente dichiara di rinunciare al diritto brevettuale del modello di utilità acquisito precedentemente, può essere eventualmente concesso il brevetto per invenzione.

Si tratta di una pratica utile per ottenere una protezione pressoché immediata sottoforma di modello di utilità durante il periodo di esame della domanda di brevetto d'invenzione, inoltre si consideri che la Legge Brevetti garantisce infatti al soggetto un diritto al compenso da parte di terzi che sfruttino tale innovazione dopo la pubblicazione della relativa domanda.

I diritti del brevetto cominciano a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino dei Brevetti, mentre il termine varia in base al tipo di brevetto: **venti anni per invenzioni e dieci per i modelli di utilità e disegni industriali**, sempre a partire dalla data di deposito.



La Legge Brevetti elenca una serie di invenzioni-creazioni che non possono essere oggetto di brevetto. Non viene concesso alcun brevetto qualora l'oggetto della domanda sia ricompreso fra i seguenti:

- scoperte scientifiche
- principi e metodi per attività intellettuali
- metodi di diagnosi e terapeutici per malattie
- varietà vegetali e razze animali
- sostanze ottenute attraverso processi di trasformazione nucleare
- progettazione bidimensionale del disegno, del colore o della combinazione di entrambi utilizzata principalmente a scopo indicativo/orientativo.

A tale elenco si aggiunge la previsione generale che sancisce la non brevettabilità di invenzioni-creazioni contrarie alle leggi dello Stato, alla morale sociale ed al pubblico interesse. In ogni caso, sono comunque brevettabili i processi produttivi per varietà vegetali e razze animali.



Le licenze obbligatorie

Si tratta di licenze che vengono concesse in **circostanze straordinarie**, poiché estendono forzatamente a terzi la temporanea possibilità di sfruttamento del brevetto. In seguito all'emendamento della Legge Brevetti nel 2009, un'invenzione o un modello di utilità brevettati vengono concessi in licenza obbligatoria su richiesta di un'entità o individuo nel caso in cui:

- il titolare del brevetto, senza ragionevole motivo, non abbia sfruttato o non abbia sufficientemente sfruttato il brevetto per tre anni a partire dal giorno della concessione dello stesso, o per quattro anni a partire dal giorno della data di deposito della domanda. Attraverso la previsione di tale termine temporale si garantisce al titolare un periodo di tempo presumibilmente necessario per un ritorno economico derivante dalla commercializzazione del prodotto o del procedimento brevettato.
- un'invenzione o modello di utilità brevettato comporti un significativo progresso tecnico che produca rilevanti risultati economici rispetto ad un'invenzione o modello di utilità precedentemente brevettato ed il suo sfruttamento dipende dall'utilizzo del precedente brevetto. Tale rapporto di dipendenza tra l'invenzione o modello di utilità ed un precedente brevetto giustifica la concessione della licenza obbligatoria per lo sfruttamento del brevetto anteriore. Inoltre, si tenga in considerazione che nel caso in cui venga concessa licenza obbligatoria per lo sfruttamento del brevetto anteriore, anche il titolare di questo può a sua volta chiedere ed ottenere la licenza per lo sfruttamento del brevetto posteriore (licenza incrociata).
- il titolare abbia sfruttato il brevetto in maniera monopolistica, in questo caso la concessione della licenza obbligatoria è finalizzata allo scopo di eliminare o mitigare gli effetti negativi di tale situazione.

Tuttavia, nei primi due casi previsti dalla legge, chi presenta richiesta per la licenza obbligatoria deve dimostrare di avere già chiesto al titolare autorizzazione per

l'uso del brevetto fornendo condizioni opportune, ma non l'abbia ottenuta entro un termine ragionevole.

Nel caso invece si verifichi un'**emergenza nazionale** o una **situazione straordinaria**, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato può, al fine di perseguire interessi pubblici, concedere licenza obbligatoria per lo sfruttamento di un brevetto per invenzione o per modello di utilità, così come per fini di **salute pubblica**, può rilasciare a società cinesi licenze che consentano la produzione di medicinali brevettati, nonché la possibilità di esportarli in altri paesi o regioni conformemente a quanto previsto dal trattato internazionale a cui la Repubblica Popolare Cinese ha aderito.

In ogni caso la concessione della licenza obbligatoria non attribuisce il diritto di sfruttamento esclusivo del brevetto, né la possibilità di permetterne l'uso a terzi. È altresì previsto che il licenziatario corrisponda al titolare del brevetto un congruo compenso. Qualora le parti non giungano ad un accordo circa il compenso, questo sarà stabilito dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato.

La concessione della licenza obbligatoria viene notificata al titolare del brevetto, il quale, se in disaccordo ed entro tre mesi da tale data, ha facoltà di richiederne una revisione o in alternativa intentare una causa presso la corte del popolo impugnando la decisione del dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato.

È altresì possibile proporre ricorso nello stesso termine contro la decisione con la quale è stabilito il compenso che il licenziatario deve corrispondere al titolare del brevetto. Al momento della concessione della licenza obbligatoria ne viene anche stabilita la durata.

Tuttavia, qualora successivamente alla licenza obbligatoria la ragione per la quale era stata concessa venga meno e non si verifichi più, il dipartimento amministrativo brevettuale è tenuto, a seguito di richiesta del titolare del brevetto in questione riscontrata positivamente, a verificare tale circostanza ed a revocare la licenza obbligatoria.



Disegni Industriali

La tutela brevettuale del disegno industriale concerne l'**apparenza di un prodotto** ovvero la sua **forma come combinazione di linee e colori**. Affinché possa essere riconosciuto tale è altresì necessario che le nuove caratteristiche riguardanti la forma, la configurazione dell'oggetto o del suo ornamento ne siano applicabili o utilizzabili a livello industriale e che le modifiche o integrazioni non abbiano finalità tecniche o funzionali bensì solamente estetiche.

Viene garantita tutela solamente al disegno che non sia identico o simile a nessun altro che abbia ricevuto diffusione in Cina o in qualsiasi altro paese e che non violi il diritto di priorità di altre entità o individui. A differenza del modello di utilità, per quanto anche questo possa riguardare l'aspetto del prodotto, il disegno industriale tutela la sua forma qualora abbia unicamente finalità estetiche, mentre il primo la tutela in quanto funzionale all'ottenimento di un risultato tecnico.

È anche consigliabile tutelare come disegno industriale quei prodotti che potrebbero essere ritenuti non propriamente meritevoli di tale tutela, quali ad esempio macchine utensili o agricole, attrezzature o apparecchiature, utensili o strumenti di uso comune che sono spesso soggetti a pedissequa copia anche se solo nell'apparenza. Pertanto se talvolta la forma del prodotto può sembrare irrilevante è bene considerare che in questo Paese, al contrario, assume sempre e comunque un grande valore del quale impadronirsi liberamente se chi ne aveva diritto non ha provveduto a tutelarlo preventivamente.

Inoltre, in casi particolari è possibile tutelare il disegno dei propri prodotti attraverso forme di tutela alternative, quali marchi tridimensionali o diritti d'autore. Si precisa però, che si tratta di possibilità previste solo in circostanze specifiche, in particolare, per il primo è necessario dimostrare un elevato grado di riconoscibilità del disegno da parte dei consumatori. Mentre, ai fini della tutela attraverso la registrazione del diritto d'autore, condizione indispensabile è che il disegno presenti un intrinseco valore creativo, artistico, e non solamente estetico.

Attualmente⁹, la sola tassa di registrazione per una domanda di disegno industriale, come per quella di modello di utilità, è di 500 RMB. A questa va aggiunta una somma annuale da versare per la “tassa di mantenimento in vita” dall’anno in cui il diritto brevettuale viene concesso. Tale somma rimane costante per i primi tre anni (600 RMB), aumentando a 900 RMB per il quarto e quinto anno, a 1200 RMB per i due anni successivi ed infine ammontando a 2000 RMB per gli ultimi due anni di tutela.

⁹ Lista tasse brevettuali dell’anno 2012

Esame ed approvazione della domanda di brevetto

Per quanto concerne la procedura di esame della domanda di brevetto, è necessario distinguere fra brevetti per invenzione e brevetti per modelli di utilità o disegni industriali. Infatti, solo per i primi è previsto che l'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale (*State Intellectual Property Office-SIPO*) svolga un esame preliminare al fine di valutare la conformità della domanda ai requisiti stabiliti dalla legge; in caso di esito positivo la domanda viene pubblicata allo scadere dei diciotto mesi dalla data di deposito. Tuttavia, il dipartimento amministrativo brevettuale ha facoltà di pubblicarla anticipatamente su richiesta del titolare.

L'esame sostanziale avviene invece su richiesta di chi ha presentato domanda, entro tre anni dalla data di deposito, a meno che l'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale non ritenga necessario procedervi autonomamente. Qualora, senza ragionevole motivo, il richiedente non richieda l'esame sostanziale entro tre anni dal deposito, la domanda si considera ritirata. Nel caso in cui l'esame sostanziale si concluda con un rigetto, ne viene data notifica al richiedente consigliandogli di presentare alcune considerazioni o di modificare la domanda in modo da ottenere la concessione del brevetto. Viceversa, se l'esame sostanziale si conclude con un giudizio di conformità, ha luogo la concessione del brevetto. Precisamente, l'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale procede all'emissione del relativo attestato, alla registrazione della concessione nonché al pubblico avviso.

Diversamente, l'esame e l'approvazione della domanda di brevetto per modello di utilità e disegno industriale si concreta unicamente nell'esame sostanziale, secondo le modalità sopra illustrate. In ogni caso i diritti brevettuali cominciano a decorrere dalla data del pubblico avviso.

Qualora venga rigettata la domanda di brevetto, è possibile presentare ricorso entro tre mesi presso la Commissione del Riesame che adotta una decisione e la notifica al richiedente. Quest'ultimo, contro la decisione della Commissione del Riesame, può altresì intentare causa presso la corte del popolo entro tre mesi dalla notifica della decisione.

La domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità deve essere corredata da:

- modulo di domanda che deve includere il nome dell'invenzione o del modello di utilità, il nome e cognome dell'inventore, il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo del richiedente
- descrizione che deve includere una esplicita e completa presentazione dell'invenzione o modello di utilità, ed in caso di necessità devono altresì essere allegate delle tavole
- rivendicazioni nelle quali si devono indicare gli ambiti di tutela del diritto brevettuale per i quali è richiesta la domanda.

La legge cinese fa salva la possibilità che il richiedente, dopo aver presentato domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, ne chieda la modifica dei contenuti. Tuttavia, le modificazioni non possono oltrepassare l'ambito riportato nella descrizione e nelle rivendicazioni.

La domanda di brevetto per disegno industriale deve includere, oltre che il modulo di domanda, una sua breve presentazione nonché immagini o fotografie che rappresentino chiaramente il disegno che si intende proteggere attraverso il brevetto.

La eventuali richieste di modificazioni della domanda originaria non possono oltrepassare l'ambito rappresentato nelle immagini o fotografie originali.



Vantaggi economici

Nell'attenzione rivolta dalle istituzioni cinesi, da qualche anno a questa parte, alla tutela dei brevetti, si inserisce altresì una politica di incentivi sotto forma di sussidi da parte del governo in particolare alle imprese operanti nel settore del *Hi-Tech*, con la possibilità per queste altresì di ottenere lo status di imprese ad alta e nuova tecnologia, qualifica che a loro concede notevoli vantaggi fiscali.

Il risultato di questa campagna governativa è stata una profusione di domande di brevetto di invenzione ed in particolare di modello di utilità da parte delle società destinatarie delle menzionate sovvenzioni e agevolazioni, che hanno immediatamente colto la cruciale importanza che tale tutela ricopre non solo a livello passivo di protezione da ingerenze altrui ma altresì come strumento attivo per aggiudicarsi, con una prospettiva a lungo termine, una posizione in prima linea nell'approccio ad un determinato settore di mercato e ad una specifica clientela.

Da alcuni anni in Cina i governi provinciali hanno promosso politiche di incentivazione alle imprese titolari di domande di brevetti attraverso contributi, finanziamenti agevolati e riduzioni fiscali.

Il Consiglio di Stato cinese ha infatti previsto all'interno del 12° piano quinquennale (2011-2015) **incentivi fiscali, credito agevolato e contributi a fondo perduto** per favorire lo sviluppo delle imprese operanti nei seguenti settori ritenuti strategici:

- risparmio energetico e tutela ambientale
- nuove tecnologie informatiche
- biotecnologie
- attrezzature produttive di alta gamma
- nuove energie
- nuovi materiali
- veicoli ad energie alternative

Lo scopo del Piano è quello di dare priorità a questi settori emergenti che dovrebbero permettere alla Cina di raggiungere gli obiettivi ambientali ed energetici prefissati.



I benefici derivanti dalla legge tributaria cinese sono fruibili solamente dalle imprese soggette a tassazione locale. Un'impresa è soggetta a tale tassazione se stabilita o se la sua effettiva gestione sia locata in Cina. Per effettiva gestione si intende una sostanziale gestione delle risorse produttive, economiche, umane e finanziarie. Anche un'impresa straniera è soggetta a tassazione cinese nel caso in cui abbia un'azienda sul territorio cinese o comunque ricavi profitti in Cina. La definizione di azienda è di ampia interpretazione e non include un'esenzione per gli agenti indipendenti. Se un'impresa straniera, ha un'azienda in Cina, sarà soggetta a tassazione cinese su tutti quei profitti effettivamente ricollegati a tale azienda. Pertanto le imprese straniere non soggette a tassazione cinese non possono usufruire di tali agevolazioni.

Gli incentivi prevedono, in concreto, un'aliquota fiscale privilegiata al 15% per le imprese nel settore delle nuove tecnologie, garantita fino al 31 dicembre 2013 per le imprese di servizi qualificate ad alta tecnologia che abbiano sede in 21 specifiche città, ed una deduzione fiscale pari al 50% per le spese sostenute nel settore R&D. Vi è anche un incentivo geografico per le nuove imprese ad alta tecnologia stabilite in Cina, cumulabile e riguardante la tassa di soggiorno biennale e la tassazione fiscale nei seguenti 3 anni pari al 12,5%. . Le imprese che godono di tali speciali condizioni fiscali nella Cina occidentale, possono altresì beneficiare fino al 2020 di una riduzione del tasso d'imposta sul reddito pari al 15%. L'esenzione fiscale ed altre agevolazioni si applicano al settore dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento d'animali e pesca, industrie del software e circuiti integrati, grandi progetti d'infrastrutture, determinati progetti ambientali ed alcuni trasferimenti di tecnologia.

Le imprese cinesi del settore *Information Technology* stanno inoltre beneficiando di incentivi fiscali sul reddito d'impresa per lo scambio di tecnologie, dal 1 gennaio 2008, tramite le quali il contribuente può beneficiare di esenzioni pari al 100%, nel caso di ricavo proveniente da trasferimento tecnologico fino a 5 milioni RMB, e del 50% oltre tale soglia.



Tale esenzione è però riservata solamente alle imprese residenti soggette a tassazione cinese, mentre le imprese straniere godono solamente di un'esenzione fiscale d'attività d'impresa pari al 5% per i trasferimenti tecnologici.

In base a ciò, qualsiasi entità o individuo tra cui imprese e centri ricerca e sviluppo a capitale straniero, imprese e soggetti stranieri. Tale incentivo si applica solamente al campo delle scienze naturali e generalmente include: brevetti e know-how. Le forme previste per lo scambio di tecnologia sono il trasferimento di proprietà della tecnologia qualificante o della licenze della stessa. L'esenzione viene quindi calcolata sulla base del ricavo dal trasferimento tecnologico senza deduzioni.

È fondamentale, prima che le autorità fiscali approvino gli incentivi, che il contribuente si sia registrato ed abbia ottenuto l'approvazione dalle altre autorità competenti. Nel caso in cui la tecnologia venga:

- trasferita ad una parte cinese, il contratto deve essere registrato presso l'ufficio di scienze e tecnologie;
- trasferita ad una parte straniera, il contratto deve essere registrato presso l'ufficio del commercio.

Sulla stessa linea di questi possibili vantaggi in termini di strumenti di finanziamento, sembra doveroso rimarcare come il possesso di un brevetto sia un importante **strumento strategico per l'impresa**. Infatti esso costituisce parte del valore stesso dell'impresa, ed allo stesso tempo consente di acquisire notevoli vantaggi competitivi nei confronti dei concorrenti. Tra questi vantaggi vogliamo ricordare la possibilità di guadagnare una posizione dominante nel mercato di riferimento tramite lo sfruttamento esclusivo del brevetto per un determinato periodo di tempo, godendo di una temporanea condizione di monopolio.

Da un punto di vista commerciale, il brevetto permette la concessione di licenze, attraverso le quali l'impresa può espandersi in nuovi mercati altrimenti difficili da approcciare o addirittura impossibili da raggiungere, le quali generano anche profitti supplementari derivanti dalla riscossione dei relativi diritti (*royalties*).

I brevetti risultano, inoltre, un ottimo strumento per poter contrattare con altre imprese detentrici di altre tecnologie a cui si è interessati, operando scambi di tecnologie supportati da licenze incrociate.

Non bisogna quindi limitarsi a vedere nel brevetto solamente un deterrente nei confronti di potenziali contraffattori ed il principale strumento legale a supporto di azioni contro violatori ma anche, in un'ottica più ampia, un valore aggiunto ed uno strumento strategico per la crescita dell'impresa stessa.



Tutela

Nei casi di brevetto qualsiasi condotta tesa a produrre, utilizzare, mettere in commercio, vendere od importare il prodotto brevettato/ottenuto attraverso processo brevettato, senza autorizzazione del titolare, costituisce violazione ed è punita a norma di legge.

Una prima misura adottabile in caso di violazione può consistere nella stesura di una lettera di diffida, da inviare al contraffattore. La lettera deve anzitutto contenere in una prima parte l'attestazione della titolarità del diritto o dei brevetti che si assumono violati e in un'altra parte una diffida del contraffattore dal continuare a produrre, offrire in vendita o vendere il prodotto contraffatto. Va inoltre precisato che deve essere richiesta la distruzione dei prodotti che risultano ancora invenduti e lo smantellamento degli impianti utilizzati per la loro produzione, oltre alla redazione di una lista dei distributori e acquirenti finali cui i prodotti sono stati già consegnati.

Al fine di avviare un'efficace azione di contrasto alla violazione va però ricordata l'importanza di **raccogliere preventivamente** tutte le informazioni sul contraffattore ed i beni falsi che potrebbero in seguito non essere più reperibili o comunque aggiornabili. Se così non fosse, la strategia risulterebbe controproducente laddove fungesse da monito per il contraffattore nell'imminenza di un'azione giudiziaria o amministrativa e questi ne approfittasse per rendersi irreperibile alle autorità od in ogni caso per distruggere od occultare eventuali prove della violazione. Si consiglia, quindi, di disporre la notarizzazione delle prove raccolte, includendo la visura di eventuali pagine *web*, per poterle con efficacia utilizzare in azioni legali successive. È importante conoscere la denominazione sociale, le generalità del rappresentante legale, la sede amministrativa e la località ove sono ubicati il centro di distribuzione logistica e di produzione dei beni.

La strategia difensiva da seguire varia molto a seconda del caso specifico e, tra gli altri aspetti, in base alla rilevanza che l'impresa sospettata della violazione ha sul territorio.

Tutte queste informazioni sono facilmente reperibili presso l'Amministrazione per l'Industria ed il Commercio locale ove tutte le imprese hanno l'obbligo di registrarsi. Nella

ricerca di tali informazioni si consideri che il nominativo in caratteri cinesi con il quale l'azienda risulta presso tale amministrazione non è necessariamente la traslitterazione fonetica del nome in lettere latine con cui l'azienda si presenta al pubblico, potrebbe infatti anche avere con quest'ultimo nessun legame; ma non solo, può accadere che l'entità oggetto della ricerca abbia in realtà sede, nazionalità, ragione sociale differente da quella dichiarata oppure addirittura non risulti registrata presso detta amministrazione o finanche esistente in Cina.

Esiste dunque la possibilità che le informazioni necessarie al fine di avviare un'efficace azione di contrasto alla violazione siano *in toto* o comunque parzialmente irreperibili presso detto ufficio, in questo caso proprio perché la fase di raccolta prove ricopre un'importanza apicale per un corretto esito dell'operazione è importante agire in modo professionale senza rischiare che l'investigato realizzi che è stata avviata un'indagine sul suo conto. A questo scopo può essere prudente affidarsi ad un'agenzia specializzata con profonda conoscenza del luogo ove ha sede il polo di distribuzione dei beni e più in particolare lo stabilimento produttivo, e comunque non agire mai in prima persona, spendendo il proprio nome, ma sempre tramite terzi, soprattutto nell'acquisizione di prove delle eventuali merci contraffatte.

Nel mettere in pratica questa operazione è però necessario prendere alcuni fondamentali accorgimenti affinché si adotti la strategia che più efficacemente e rapidamente porti ai risultati desiderati. In particolare, si tenga in considerazione che se il violatore è un'impresa dalle dimensioni consistenti sarà presumibilmente un'entità attenta alla propria immagine aziendale, dunque molto cauta nell'intraprendere un'azione giudiziaria od amministrativa. Inoltre, in questo caso l'autorità amministrativa o giudiziaria locale potrebbe rivelarsi restia a procedere contro tale azienda, alla luce del ruolo sociale che svolge, come garante di una stabile occupazione di personale e generatrice di ricchezza. Proprio per l'importanza che la reputazione aziendale ricopre in questo tipo di impresa, si suggerisce in questi casi di procedere ad una negoziazione con il contraffattore per ottenere un adempimento spontaneo o altresì di raggiungere un accordo transattivo che ponga fine alla controversia.

Qualora si tratti invece di una piccola entità, la strategia ottimale da seguire è piuttosto differente. Il ricorso alla lettera di diffida può rivelarsi in questo caso di scarso



successo, mostrando la sua utilità soprattutto nel reperimento di un contatto con cui interagire. Nel caso di specie, un'azione amministrativa o giudiziaria avrebbe invece molte più probabilità di successo.

Qualora sorga una controversia a seguito dell'utilizzo di un brevetto senza prima avere ottenuto l'autorizzazione del legittimo titolare, in violazione dunque del suo diritto di proprietà intellettuale, le parti sono tenute a risolverla per mezzo di reciproca consultazione. Se le parti non acconsentono a risolvere la disputa in tal modo ovvero la consultazione ha esito negativo, il titolare del brevetto od ogni parte interessata può dare avvio ad un'azione legale o riferirsi all'autorità amministrativa competente per i brevetti, al fine di tutelare i propri diritti.

Se la competente autorità amministrativa comprova la violazione, essa ha il potere di adottare misure cautelari affinché questa cessi. In particolare, la Legge Brevetti cinese, nell'ultima versione emendata nel 2009, conferisce maggiori poteri alla autorità amministrative competenti al fine di accertare le violazioni dei diritti brevettuali. Queste possono: raccogliere informazioni consultando le parti interessate ed effettuare accertamenti nelle località teatro delle violazioni. Si tenga inoltre presente che l'autorità amministrativa, nel condurre le indagini sulla sospetta violazione, può duplicare qualsiasi atto scritto relativo all'atto lesivo, nonché prelevare campioni dei prodotti sospetti.

Il sospettato di violazione può a sua volta, qualora ritenga la misura cautelare ingiusta, dare avvio ad una procedura legale entro quindici giorni dalla ricezione della notificazione dell'ordine di cessazione della violazione. Se entro questo termine il sospettato di violazione non dà avvio a tale procedura, l'amministrazione competente si riserva il diritto di richiedere al tribunale l'esecuzione forzata dell'ordine.

L'autorità competente potrà inoltre, su richiesta delle parti, svolgere attività di mediazione sull'entità del risarcimento per danni. Nel caso in cui la mediazione fallisca, sarà comunque salva la possibilità per le parti di intraprendere un'azione legale.

Per quanto attiene al computo dei danni, questo sarà stabilito in base alle perdite sofferte dal titolare del diritto o all'ammontare dei profitti che sono stati realizzati dal violatore, oppure, qualora risulti difficoltoso stabilire l'entità di tali perdite o profitti, sarà considerato un determinato multiplo della somma contrattualmente pattuita per la licenza di sfruttamento.



Quando un soggetto trasmette ad un terzo un diritto brevettuale di cui non è titolare, egli sarà tenuto, oltre a far fronte alla relativa responsabilità civile, a rispondere amministrativamente delle sue azioni. In particolare la competente autorità amministrativa emetterà un ordine che dovrà essere ottemperato dal violatore e sarà reso pubblico. Tutti gli introiti illegalmente percepiti saranno confiscati ed egli sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria non superiore al triplo dei ricavi illeciti oppure, in caso non vi siano prove a riguardo, la sanzione sarà inferiore ai 50.000 RMB. Qualora l'illecito sia penalmente rilevante il violatore ne risponderà ai sensi della legge penale.

Ognuno dei seguenti atti integra l'illecito:

1. Indicare, senza autorizzazione, l'indicazione del brevetto di un terzo direttamente sul proprio prodotto o sulla sua confezione
2. Utilizzare, senza autorizzazione, l'attestato di brevetto di un terzo per la campagna pubblicitaria o per iniziative promozionali del proprio prodotto di modo da fuorviare altre persone sulla effettiva titolarità dell'innovazione brevettata.
3. Utilizzare, senza autorizzazione, il riferimento al brevetto di terzi riportandolo all'interno di un contratto di modo da fuorviare altre persone sulla effettiva titolarità dell'innovazione brevettata
4. Falsificare o alterare il contenuto di documenti di terzi quali l'attestato di brevetto, il certificato brevettuale o richiesta di rilascio di un attestato di brevetto

Nell'ipotesi in cui un prodotto o un processo non tutelato da brevetto venga commercializzato come prodotto o processo brevettato, si commette un illecito e la competente autorità amministrativa emetterà un ordine, che sarà reso pubblico, comportante per il trasgressore l'obbligo di rettificare il suo comportamento. In particolare, egli sarà soggetto ad una sanzione di importo non superiore a 50.000 RMB.

Ognuno dei seguenti atti integra l'illecito di cui al paragrafo precedente:

1. Produrre o commercializzare prodotti non tutelati da brevetto ma contrassegnati come in possesso di tale tutela



2. Continuare a contrassegnare come tutelati da brevetto prodotti che sono stati prodotti o commercializzati a seguito della dichiarazione di invalidità del titolo brevettuale.
3. Pubblicizzare o promuovere, come tutelata da brevetto, tecnologia che non è invece in tal senso tutelata
4. Indicare, riportandolo all'interno di un contratto, una tecnologia come tutelata da brevetto quando invece risulta priva di tale tutela
5. Falsificare o alterare il contenuto di documenti quali certificato brevettuale, attestato di brevetto o richiesta di rilascio di un attestato di brevetto

Per quanto attiene alla tutela garantita dalla legge penale, chiunque sia ritenuto responsabile della violazione del diritto brevettuale di un terzo, qualora le circostanze siano ritenute gravi, dovrà scontare una reclusione di durata non superiore ai tre anni e/o sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria.

A tale riguardo “L’Interpretazione della Suprema Corte e della Suprema Procura circa Alcune Problematiche sulla Specifica Applicazione dei Casi Penali di Violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale” ha provveduto a stabilire cosa si intende per “circostanze gravi”, fornendo delle esemplificazioni esplicative:

1. L’ammontare dei proventi generati da operazioni illecite è pari o superiore a 200.000 RMB o l’ammontare dei proventi illeciti è pari o superiore a 100.000 RMB
2. Le perdite direttamente provocate al titolare del diritto brevettuale sono pari o superiori a 500.000 RMB
3. Si è verificata la falsificazione di più di un brevetto da parte dello stesso soggetto e l’ammontare dei proventi generati dalle operazioni commerciali illecite è pari o superiore a 100.000 RMB ovvero l’ammontare dei proventi illeciti è pari o superiore a 50.000 RMB
4. Altre circostanze in cui le conseguenze sono considerate gravi

Il documento provvede poi a specificare cosa si intenda per “violazione del diritto brevettuale di terzi”, operando a tale riguardo una suddivisione in più punti:



1. Apporre senza autorizzazione il numero di registrazione brevettuale altrui sul proprio prodotto fabbricato o commercializzato oppure sulla confezione dello stesso
2. Utilizzare senza autorizzazione il numero di registrazione brevettuale altrui all'interno di campagne pubblicitarie o altro materiale pubblicitario di modo da indurre l'utente a ritenere che tale tecnologia sia oggetto di tutela brevettuale
3. Utilizzare senza autorizzazione il numero di registrazione brevettuale altrui all'interno di un contratto in modo da indurre l'utente a ritenere che tale tecnologia sia oggetto di tutela brevettuale
4. Riprodurre o alterare una domanda o un attestato di brevetto altrui

Ancora, viene fornita una definizione più accurata di “ammontare dei proventi generati da illecite attività commerciali”, che ricomprendono il valore dei prodotti illegittimamente fabbricati, immagazzinati, trasportati o venduti entro l'operazione di violazione dei diritti di proprietà intellettuale altrui.

Si rimarca l'importanza di indicare come brevettato tutto ciò che effettivamente lo è, sia sul prodotto sia sulla sua confezione e sul materiale tecnico- informativo-promozionale ad esso relativo, apponendo i simboli utilizzati a tale scopo, internazionalmente riconosciuti, quali **patented** e la corrispondente versione in lingua cinese **专利产品**. Questo semplice ma utile accorgimento, permette di avere un effetto positivo dissuasivo nei confronti della eventuale violazione di un proprio diritto ed, allo stesso tempo, aiutare nello svolgimento del proprio lavoro chi è incaricato a vigilare.

È certo ormai che la grande maggioranza delle merci false di tutto il mondo provengano dalla Cina. La violazione dei diritti brevettuali in Cina è quindi un problema anche per le aziende italiane che operano in altri mercati, a parte quello cinese. È, però, doveroso affermare che la **protezione doganale** delle opere e dei prodotti fornita dall'Amministrazione Generale delle Dogane risulta **molto efficiente** nell'impedire che merci illecite transitino liberamente nelle zone transfrontaliere cinesi.

Infatti, 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 abrogato la preesistente norma sul tema, promulgata il 5 luglio 1995, sostituendola.

È possibile chiedere direttamente alle autorità doganali di **sequestrare merci** sospette di contraffazione. È necessario, a tal fine, presentare un modulo di domanda e un documento che attesti la titolarità del diritto, oltre al pagamento di una cauzione di importo equivalente al valore della merce trattenuta.

È altresì possibile registrare i propri diritti brevettuali presso tale Amministrazione per beneficiare dell'**attività di monitoraggio** regolare delle spedizioni, facilitando i sequestri di quelle relative a merci illecite. Dopo il pagamento di una cauzione, le autorità effettueranno l'accertamento e nel caso in cui risultasse che i prodotti violano il diritto brevettuale di altri emetteranno una sanzione e chiederanno al titolare di tale diritto come intende disporre della merce sequestrata.

Si sottolinea inoltre la possibilità effettiva di **organizzare incontri con gli ufficiali doganali** al fine di istruirli ad una più facile e veloce riconoscibilità dei propri prodotti originali e conseguentemente di quelli contraffatti. In tal modo, si potrà assicurare un doppio vantaggio: per gli ufficiali doganali, una semplificazione e snellimento del proprio lavoro, avendo maggiormente chiare le caratteristiche distintive della merce di proprio interesse; per il detentore del brevetto, la consapevolezza di aver istruito direttamente gli organi preposti al controllo, e quindi aver rafforzato e reso ancor più efficiente, un importante strumento di tutela quale la protezione doganale ai varchi frontalieri cinesi.

È certamente preferibile registrare presso l'Amministrazione Generale delle Dogane della Repubblica Popolare Cinese¹⁰ i propri diritti brevettuali registrati, previo pagamento di una tassa di 800 RMB, che ne consentirà l'inserimento in un'apposita banca dati fruibile dai 41 distretti regionali e 314 porti della rete doganale. La registrazione

¹⁰ www.customs.gov.cn

garantisce una protezione di durata decennale, o fino al termine della durata del titolo di proprietà intellettuale se precedente, rinnovabile alla scadenza.

La registrazione avviene a seguito del deposito della domanda e di tutti i documenti necessari, comprese le foto dei prodotti e degli imballaggi, i certificati, il modulo, la copia della licenza di esercizio. È certamente utile riferire altresì la località di provenienza dei beni per la cui tutela brevettuale il legittimo titolare intende agire, le agenzie delle dogane locali attraverso cui transitano i prodotti in uscita ed in entrata ed i dati relativi all'esportatore ed all'importatore degli stessi. Qualora si sia poi a conoscenza del produttore, importatore ed esportatore di beni in presunta violazione di diritti brevettuali, della stazione di frontiera attraverso cui i beni transitano in ingresso o in uscita, o si possieda della documentazione fotografica o comunque descrittiva di tali beni indicante le principali caratteristiche quali l'aspetto, il materiale, le dimensioni, il colore, il prezzo, di modo da facilitarne l'identificazione, è opportuno che queste informazioni siano trasmesse all'Amministrazione Generale delle Dogane.

Non oltre trenta giorni dal deposito, il richiedente riceve una notifica dall'Amministrazione Generale delle Dogane che lo informa sull'esito della sua richiesta. 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.

Se vengono sequestrate delle merci che si presumono contraffatte, l'ufficio doganale invierà una tempestiva notifica al titolare del diritto registrato e gli richiederà di accertare la liceità o meno della spedizione, se necessario recandosi laddove giacente, e di dichiarare la sua volontà di procedere o meno alla confisca. Può essere altresì richiesto 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.

Viene altresì prevista la possibilità di ispezionare tali merci da parte, sia del titolare del diritto brevettuale, sia da parte del mittente. A quest'ultimo è altresì concessa la

possibilità di riscattare i beni confiscati, attraverso apposita domanda all'agenzia doganale competente ed il versamento di una cauzione equivalente al loro valore. L'autorità decide su ciò entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.

In ogni caso, anche qualora l'infrazione sia confermata, non si procede immediatamente alla distruzione dei beni confiscati, poiché, dopo aver notificato il riscontro dell'infrazione al titolare del diritto, nel caso in cui sussista un interesse pubblico i beni potranno essere trasferiti presso le agenzie competenti e riutilizzati, inoltre il titolare del diritto può altresì riscattare le merci oggetto della violazione. Nel caso in cui non si verificano queste due condizioni, i beni verranno venduti all'asta, previa rimozione del marchio e degli elementi caratterizzanti la violazione, e solo nel caso l'asta non sia fruttuosa ne sarà disposta la distruzione.

È quindi 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. Ciò vale anche nel caso eventuale in cui quanto prodotto in Cina sia destinato unicamente all'esportazione.

Conclusioni

Negli ultimi dieci anni, la relazione tra PIL, spese in R&D e brevetti concessi è divenuta sempre più forte, indicando come lo sviluppo economico della Cina sia esso stesso uno strumento essenziale per il potenziamento del sistema brevettuale.

Conseguentemente le richieste di brevetti in Cina sono aumentate notevolmente e, per citare alcuni dati concreti, nel 2011 sono state depositate 1.633.347 domande di brevetto, con un incremento del 34% rispetto al 2010, registrando il più alto tasso di crescita a livello globale, ed inoltre sono stati concessi 960.513 brevetti con un incremento del 18% rispetto all'anno precedente. La ragione di tale incremento è da ricercare, non solo nella rapida espansione e crescita di cui ormai da anni il mercato cinese gode, ma altresì nella strategia riguardante il progresso tecnologico, nonché qualitativo, promosso nel Paese. Come già accennato, la modifica legislativa del 2008 è il riflesso delle esigenze di sviluppo della Cina come modello indipendente e non solo imitativo. Ciò ha condotto all'ampliamento della competitività delle aziende cinesi, che hanno sviluppato capacità innovative tali da consentire la creazione di industrie ad alta tecnologia.

Altra ragione dell'incremento delle domande è il fatto che i governi provinciali cinesi hanno promosso politiche di incentivazione e supporto finanziario alle imprese in grado di depositare domande di brevetti. Tale manovra politica è ampiamente giustificata dal fatto che il numero delle domande di brevetti è il riflesso dello sviluppo economico di un Paese, tuttavia, ciò ha portato ad alcune forme di speculazione condotte da coloro che mirano unicamente a trarre semplici benefici economici dalla mera presentazione di domande di brevetto di scarso contenuto. Per contrastare tale fenomeno nella terza revisione della Legge cinese Brevetti si rileva l'innalzamento della soglia minima ammissibile della valutazione dei requisiti tecnici richiesti per la brevettabilità delle invenzioni.

Si coglie l'occasione per informare che il Ministero dello Sviluppo Economico ha tra le sue iniziative anche promosso un articolato programma di azioni e strumenti a supporto dello sviluppo e della competitività del sistema imprenditoriale - Pacchetto

Innovazione – rendendo disponibile un finanziamento erogato secondo due modalità quali “premi a favore di imprese per aumentare il numero dei depositi nazionali ed internazionali di brevetti e disegni” ed “agevolazioni per portare sul mercato prodotti nuovi basati su brevetti e design”. In esso è in particolare ricompreso un premio per l’estensione alla Cina della domanda di brevetto.

Si consiglia inoltre di controllare periodicamente il sito internet della “Direzione generale lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi” (www.uibm.gov.it) nel quale alla sezione aree tematiche “PI - Incentivi alle imprese” vengono periodicamente pubblicati i relativi bandi.

In tale Guida sono state raccolte tutte le informazioni utili e necessarie per la registrazione del brevetto in Cina, per il corretto godimento del diritto brevettuale, nonché per la sua protezione. L’intento perseguito è quello di dimostrare che la tutela della soluzione innovativa tecnica, della struttura, della forma, o del disegno dei propri prodotti è certamente accessibile e sicuramente strategica, se non addirittura fondamentale, al fine di contrastare le violazioni di terzi che copiano i prodotti o i processi produttivi, anche senza necessariamente utilizzare il nome o il marchio altrui. Del resto, come recita il *Sun Tzu*:

*“E così, chi non conosce a fondo i pericoli inerenti all’impiego delle armi,
Ugualmente non può conoscere a fondo i vantaggi che derivano dal loro impiego”*

È parte integrante di questa Guida il volume “Appendici”, contenente, tra l’altro, le seguenti norme:

- Legge Brevetti
- Regolamento di Attuazione della Legge Brevetti
- Misure per la Licenza Obbligatoria di Sfruttamento del Brevetto