

---

DIRITTI INDUSTRIALI Meglio la registrazione il territorio cinese

## Un aiuto per tutelare il marchio dal dilagare della contraffazione

Il problema va risolto prima di sbarcare sul mercato

La contraffazione dei marchi è uno dei problemi più sentiti dalle società straniere che esportano nella Repubblica Popolare Cinese, o titolare di marchi che hanno già acquisito una certa notorietà anche in territorio cinese. E costituisce uno dei maggiori deterrenti per le società che valutano la possibilità di entrare nel mercato cinese.

In realtà, se adeguatamente registrato all'interno del territorio cinese, un marchio può ricevere tutela a livello sia amministrativo, sia giurisdizionale e le sanzioni previste per i casi di contraffazione sono di natura civile e penale.

**Le procedure di registrazione.** L'agenzia governativa di riferimento è la *State Administration for Industry and Commerce*, che ha sede a Pechino. Al suo interno ci sono il *Trademark Office*, che esamina le richieste di registrazione e decide sulle opposizioni di terzi, e il *Trademark Review and Adjudication Board*, presso cui possono essere appellate le decisioni del *Trademark Office*.

In Cina possono essere registrati come marchi tutti i segni suscettibili di rappresentazione grafica come "parole, disegni, grafici o loro combinazioni", purché dotati di "caratteristiche distintive". Per poter essere registrato, un marchio deve essere anche "nuovo", nel senso che non devono risultare in Cina precedenti registrazioni di marchi simili o identici. Di conseguenza, al fine di ottenere adeguata tutela, a nulla vale la precedente utilizzazione del marchio ed è comunque indispensabile eseguire le formalità necessarie per la sua registrazione. Infatti, pur avendo aderito alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, che riconosce i diritti esclusivi alle società che sono titolari di marchi dotati di una certa notorietà, la Cina non ha mai effettivamente riconosciuto tali diritti ai titolari di marchi stranieri.

**Il doppio binario.** Nella Repubblica Popolare Cinese qualsiasi soggetto di diritto ha diritto di richiedere la registrazione di un marchio. Tuttavia la legge prevede un sistema a "doppio binario" a seconda della nazionalità del richiedente: i cittadini cinesi possono rivolgersi direttamente alle autorità competenti, mentre gli stranieri devono incaricare un agente cinese autorizzato e registrato presso la *State Administration for Industry and Commerce*. Attualmente ci sono in Cina soltanto 19 agenti autorizzati a espletare le formalità di registrazione per le società straniere e, come è facile immaginare, sono spesso oberati di lavoro.

Soprattutto nel caso in cui sorgano complicazioni nel corso della procedura gli agenti devono essere attentamente seguiti dalle società che richiedono la registrazione.

Il procedimento di registrazione del marchio per gli operatori stranieri può durare dai 16 ai 18 mesi. La richiesta di registrazione deve essere depositata dall'agente presso gli uffici del *Trademark Office*, insieme con una copia chiara del marchio e con l'originale della procura rilasciata all'agente. L'ufficio effettua un primo esame sulla regolarità formale della richiesta di registrazione e, dopo circa 3 o 4 mesi, comunica all'agente se sono necessarie delle modifiche o delle integrazioni. Quando la richiesta è formalmente completa, l'ufficio procede a esaminarla da un punto di vista sostanziale per verificare che il marchio sia distintivo e che non sia uguale o affine a marchi già registrati.

Al termine di questo esame, che dura all'incirca 12 mesi, se l'ufficio ritiene che il marchio possa essere registrato, lo pubblica nel Bollettino Ufficiale dei marchi (Shangbiao Gonggao) per dare opportunità ai terzi di proporre un'eventuale opposizione.

Qualora il *Trademark Office* ritenga di non poter registrare il marchio, invia la relativa comunicazione all'agente. Il titolare del marchio ha allora 15 giorni per ricorrere contro questa decisione di fronte al *Trademark Review and Adjudication Board*, la cui decisione è definitiva e inappellabile.

Eventuali opposizioni di terzi possono essere presentate al *Trademark Office* entro tre mesi dalla pubblicazione del marchio nel Bollettino Ufficiale. L'ufficio notifica le opposizioni a colui che ha richiesto la registrazione, gli concede 30 giorni per presentare eventuali osservazioni e poi adotta una decisione. Contro tale decisione le parti possono proporre appello. Dopo tre mesi dalla pubblicazione del marchio, se non vi sono state opposizioni o queste sono state rigettate, il marchio è definitivamente registrato nel Registro dei Marchi e il titolare può farne un uso esclusivo per 10 anni, rinnovabile per periodi di uguale durata. Il titolare del marchio riceve generalmente dopo circa 3 mesi il certificato di registrazione. Nel corso di questa lunga procedura e fino alla registrazione definitiva del marchio, il titolare non può ancora esercitare il suo diritto esclusivo in territorio cinese.

E' quindi evidente che ogni società interessata al mercato cinese o comunque preoccupata per il dilagante fenomeno della contraffazione dovrebbe decidere di presentare la richiesta di registrazione prima di iniziare qualsiasi attività commerciale in Cina.

**L'accordo di Madrid.** La Cina ha anche aderito all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, il quale prevede la possibilità di ottenere una "registrazione internazionale" attraverso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale di Ginevra (più nota con l'acronimo inglese, Wipo).

Di regola, un marchio validamente registrato in uno dei Paesi aderenti al trattato può essere registrato in tutti gli altri Paesi. Ma in Cina è ancora molto difficile far valere i diritti di registrazione internazionale, in quanto i funzionari governativi hanno spesso difficoltà a utilizzare i documenti internazionali e non sono molto propensi ad agire subito in caso di violazione del trattato. Tuttavia, qualora una società preferisca avvalersi della registrazione internazionale, può optare per la procedura di estensione prevista dal Trattato di Madrid, che si svolge per la maggior parte in Europa. L'interessato deve richiedere direttamente l'estensione presso gli uffici di Ginevra, che provvederanno a contattare le autorità cinesi. La Cina può rifiutare

l'estensione della registrazione, ma se le autorità non si pronunciano entro un anno, l'estensione si ritiene accordata.

**La registrazione del marchio: strumento indispensabile.** Comunque ci si voglia tutelare, utilizzando la procedura interna cinese o avvalendosi della possibilità di estensione della tutela internazionale, la registrazione del marchio è uno strumento indispensabile per ottenere il riconoscimento del proprio diritto di uso esclusivo e consente di richiedere un intervento immediato delle autorità in caso di violazione di tale diritto. Per chi ritenga che a nulla serva la registrazione del marchio in un Paese in cui il sistema legale non ha ancora raggiunto il grado di evoluzione necessario per assicurare la certezza del diritto si segnala che negli ultimi anni le autorità cinesi hanno intensificato la lotta contro la contraffazione, intervenendo in maniera decisiva anche da un punto di vista normativo. Proprio in questo periodo gli organi legislativi sono impegnati in una vasta opera di revisione della legge sui marchi, che dovrebbe offrire maggiori garanzie agli investitori occidentali.

**Marco Lavis**  
**Anna Paola Di Lonardo**

 [Indice](#)

---