



Intellectual
Property Rights
Tutela della
proprietà intellettuale
DESK - BEIJING



ITALIA 
Istituto nazionale per il Commercio Estero

Registrazione il marchio in Cina!

Elementi di strategia aziendale - 3

Ing. Giovanni de Sanctis – Responsabile IPR Desk Beijing

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

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

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

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



Indice

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



Prefazione

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

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

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



Introduzione

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



Il marchio in Cina

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

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

In Cina vengono inoltre distinti:

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



Intellectual
Property Rights
Tutela della
proprietà intellettuale
DESK - BEIJING



ITALIA
Istituto nazionale per il Commercio Estero

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



Cosa può essere registrato e come

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

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

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

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

I segni seguenti non possono essere utilizzati come marchi:

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



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

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

Inoltre, non sono registrabili come marchi:

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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



Registrazione nazionale

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

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

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

La domanda di registrazione deve contenere:

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

La **domanda di rinnovazione** deve contenere:

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

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



Registrazione internazionale

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

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

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

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

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



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

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

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

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



Registrazione all'Amministrazione delle Dogane

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

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

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



Conclusioni

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

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

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

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

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



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

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

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

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



Intellectual
Property Rights
Tutela della
proprietà intellettuale
DESK - BEIJING



ITALIA 
Istituto nazionale per il Commercio Estero

Appendici

Elementi di strategia aziendale - 3

Ing. Giovanni de Sanctis – Responsabile IPR Desk Beijing

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

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

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

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



Indice

Normativa nazionale di riferimento e Convenzioni internazionali.....	p.3
Classificazione di Nizza per la registrazione dei marchi.....	p.4
Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese.....	p.8
Regolamento di Attuazione della Legge Marchi.....	p.32
Misure per la Riproduzione dei Marchi.....	p.53
Misure per l'Attuazione dell'Accordo di Madrid sulla Registrazione Int. dei Marchi..	p.58



Normativa nazionale di riferimento

- Legge Marchi (nel 1982 ha sostituito il Regolamento sull'Amministrazione dei Marchi del 1963 ed è stata emendata nel 1993 e 2001, vigente dal 15 settembre 2002)
- Regolamento attuativo della Legge Marchi (1983 revisionato nel 1988, 1993, 1995 e sostituito nel 2002)
- Misure per la Registrazione ed Amministrazione di marchi collettivi e marchi di certificazione (1994 sostituite nel 2003)
- Disposizioni sulla Determinazione e Protezione dei marchi notori (1996 sostituite nel 2003)
- Regolamento per le Revisioni e Decisioni sui Marchi (1995 emendato nel 2002 e 2005)
- Misure attuative della Registrazione Internazionale dei Marchi ai sensi dell'Accordo di Madrid (1996 sostituite nel 2003)
- Misure per la Stampa e Riproduzione di Marchi (1996 sostituite nel 2004)
- Misure per l'amministrazione di segni distintivi per prodotti ad indicazione geografica (2007)
- Regolamento della Repubblica popolare cinese sulla tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale (1995 sostituito nel 2004 ed emendato nel 2010)

Convenzioni internazionali (anno di entrata in vigore)

- Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale (1985)
- Convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (1980)
- Accordo di Madrid sulla Registrazione Internazionale dei Marchi (1989)
- Protocollo di Madrid sulla Registrazione Internazionale dei Marchi (1995)
- Accordo di Nizza sulla Classificazione internazionale di prodotti e servizi per la registrazione dei marchi (1994)
- Accordo sugli aspetti afferenti al commercio dei diritti di proprietà intellettuale (2001)



Classificazione di Nizza (IX edizione - 2007) per la registrazione dei marchi

L'elenco fornisce una indicazione di massima per l'individuazione di prodotti e servizi appartenenti a ciascuna delle 45 classi. Nel caso sia necessario un approfondimento è consigliabile consultare la lista analitica della stessa Classificazione.

- 1.** Prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, alla fotografia, all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura; resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo; concimi per i terreni; composizioni per estinguere il fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; materie concianti; adesivi (materie collanti) destinati all'industria.
- 2.** Colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti; resine naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti.
- 3.** Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abrasare; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.
- 4.** Oli e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele e stoppini per illuminazione.
- 5.** Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per neonati; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.
- 6.** Metalli comuni e loro leghe; materiali per costruzione metallici; costruzioni trasportabili metalliche; materiali metallici per ferrovie; cavi e fili metallici non elettrici; serrami e chincaglieria metallica; tubi metallici; casseforti; prodotti metallici non compresi in altre classi; minerali.



7. Macchine e macchine-utensili; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri); strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente; incubatrici per uova.
8. Utensili e strumenti azionati manualmente; articoli di coltelleria, forchette e cucchiari; armi bianche; rasoi.
9. Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori.
10. Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura.
11. Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari.
12. Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici.
13. Armi da fuoco; munizioni e proiettili; esplosivi; fuochi d'artificio.
14. Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.
15. Strumenti musicali.
16. Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; cliché.



- 17.** Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie non compresi in altre classi; prodotti in materie plastiche semilavorate; materie per turare, stoppare e isolare; tubi flessibili non metallici.
- 18.** Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.
- 19.** Materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume; costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti non metallici.
- 20.** Mobili, specchi, cornici; prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche.
- 21.** Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina; pettini e spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi.
- 22.** Corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele, sacchi (non compresi in altre classi); materiale d'imbottitura (tranne il caucciù o le materie plastiche); fibre tessili grezze.
- 23.** Fili per uso tessile.
- 24.** Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli.
- 25.** Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.
- 26.** Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi; fiori artificiali.
- 27.** Tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti; tappezzerie in materie non tessili.
- 28.** Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale.
- 29.** Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili.



- 30.** Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.
- 31.** Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto.
- 32.** Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.
- 33.** Bevande alcoliche (tranne le birre).
- 34.** Tabacco; articoli per fumatori; fiammiferi.
- 35.** Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.
- 36.** Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari.
- 37.** Costruzione; riparazione; servizi d'installazione.
- 38.** Telecomunicazioni.
- 39.** Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi.
- 40.** Trattamento di materiali.
- 41.** Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.
- 42.** Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software.
- 43.** Ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.
- 44.** Servizi medici; servizi veterinari; cure d'igiene e di bellezza per l'uomo e gli animali; servizi di agricoltura, orticoltura e silvicoltura.
- 45.** Servizi giuridici; servizi di sicurezza per la protezione di beni e persone; servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali.



Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese

Adottata il 23 agosto 1982 nel corso della 24° Seduta del Comitato Permanente del V Congresso Nazionale del Popolo, emendata la prima volta il 22 febbraio 1993 a seguito della Decisione sulla Revisione della Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese, nella 30° Seduta del Comitato Permanente del VII Congresso Nazionale del Popolo, e successivamente il 27 ottobre 2001 a seguito della Decisione sulla Revisione della Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese adottata nella 24° Seduta del Comitato Permanente del IX Congresso Nazionale del Popolo.

Capitolo I	Principi generali
Capitolo II	Domanda di registrazione del marchio
Capitolo III	Esame ed approvazione della registrazione del marchio
Capitolo IV	Rinnovazione, trasferimento e licenza d'uso del marchio registrato
Capitolo V	Decisioni su controversie relative a marchi registrati
Capitolo VI	Amministrazione dell'uso del marchio
Capitolo VII	Tutela dei diritti d'uso esclusivo del marchio registrato
Capitolo VIII	Disposizioni supplementari

Capitolo I Principi generali

Articolo 1

[Scopo della Legge]

Questa Legge è emanata allo scopo di migliorare l'amministrazione dei marchi registrati, proteggere il diritto esclusivo all'uso del marchio registrato e incoraggiare produttori e commercianti a garantire la qualità dei loro prodotti e servizi, preservando la reputazione dei loro marchi, in modo da proteggere gli interessi di consumatori, produttori e commercianti e promuovere lo sviluppo dell'economia di mercato socialista.



Articolo 2

[Ufficio Marchi]

L'Ufficio Marchi dell'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio del Consiglio di Stato, è incaricato di registrare ed amministrare i marchi in tutto il Paese. La Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi nominata dall'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio del Consiglio di Stato, è responsabile del trattamento delle controversie sui marchi.

Articolo 3

[Acquisizione e tutela del diritto d'uso esclusivo sul marchio]

Un marchio registrato è un marchio che è stato approvato e registrato dall'Ufficio Marchi, comprende marchi per prodotti e servizi, marchi collettivi e marchi di certificazione. Il titolare del marchio registrato godrà del diritto esclusivo all'uso del marchio, che sarà tutelato dalla Legge.

Ai fini di questa Legge, per marchio collettivo si intende un marchio registrato a nome di un gruppo, di un'associazione o di ogni altra organizzazione allo scopo di permetterne l'utilizzo negli affari da parti dei loro membri, per indicarne l'appartenenza alle suddette entità.

Ai fini di questa Legge, per marchio di certificazione si intende un marchio che è controllato da un'organizzazione che è capace di esercitare la supervisione su un particolare tipo di beni e servizi, e che è utilizzato da una entità diversa dall'organizzazione o da un individuo per i propri beni o servizi, ed è destinato a certificare le indicazioni del luogo di origine, delle materie prime utilizzate, del metodo di fabbricazione, della qualità o di altre caratteristiche specifiche di detti beni o servizi.

Le specifiche riguardanti la registrazione e l'amministrazione dei marchi collettivi e dei marchi di certificazione sono determinate dall'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio del Consiglio di Stato.



Articolo 4

[Domanda di registrazione per marchio]

Qualsiasi persona fisica, giuridica o altra organizzazione che ha la necessità di acquisire il diritto esclusivo ad utilizzare un marchio per prodotti fatti, fabbricati, processati, selezionati, o commercializzati, deve presentare domanda di registrazione del marchio all'Ufficio Marchi.

Qualsiasi persona fisica, giuridica o altra organizzazione che ha la necessità di acquisire il diritto esclusivo ad utilizzare un marchio per servizi forniti, deve presentare domanda di registrazione all'Ufficio Marchi.

Le disposizioni di questa Legge attinenti ai marchi usati su prodotti sono applicabili anche ai marchi per servizi.

Articolo 5

[Domande con più titolari]

Due o più persone fisiche, giuridiche o altre organizzazioni possono congiuntamente presentare domanda di registrazione di uno stesso unico marchio presso l'Ufficio Marchi, godendo ed esercitando congiuntamente il diritto d'uso esclusivo di tale marchio.

Articolo 6

[Obbligo di registrazione]

Riguardo ai beni per i quali lo Stato richiede l'uso di un marchio registrato, deve essere presentata una domanda di registrazione di marchio; tali beni non possono essere immessi sul mercato se non è avvenuta la registrazione.

Articolo 7

[Amministrazione della qualità dei beni usati con marchio registrato]

L'utilizzatore di un marchio è responsabile della qualità dei beni sui quali viene applicato il marchio. L'Amministrazione per l'Industria ed il Commercio, a tutti i livelli, dovrà bloccare ogni comportamento fraudolento ai danni dei consumatori, tramite l'amministrazione dei marchi.



Articolo 8

[Registrazione di segni visibili]

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

Articolo 9

[Caratteristiche del marchio]

Il marchio oggetto della domanda di registrazione deve avere caratteri distintivi, essere facilmente distinguibile e non deve confliggere con i diritti precedentemente acquisiti da terzi.

Il titolare del marchio registrato ha diritto ad utilizzare la dizione Marchio Registrato o altro simbolo che indichi la sua registrazione.

Articolo 10

[Lettere e disegni vietati come marchi]

I segni seguenti non possono essere utilizzati come marchi:

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



5. quelli identici o simili al simbolo o al nome della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa;
6. quelli che hanno natura discriminatoria nei confronti di qualunque nazionalità;
7. quelli che costituiscono pubblicità esagerata e ingannevole;
8. quelli pregiudizievoli della morale e della consuetudine socialista o aventi altre influenze nocive.

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

Articolo 11

[Segni non registrabili come marchi]

I seguenti segni non possono essere registrati come marchi:

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

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

Articolo 12

[Caratteristiche e forme dei beni non registrabili come marchi]

Nessuna domanda di registrazione per marchio di un segno tridimensionale può essere accettata laddove il segno consiste solo nella forma inerente alla natura dei beni stessi o è dettata dalla necessità di ottenere risultati tecnici o che dia ai beni un valore sostanziale.



Articolo 13

[Divieto di riproduzione, imitazione e traduzione di marchi notori di terzi]

Laddove il marchio di un genere identico o simile di beni è una riproduzione, una imitazione o una traduzione di un marchio notorio non registrato in Cina ed è in grado di causare confusione nel pubblico, la domanda dovrà essere rigettata e l'uso del marchio proibito.

Laddove il marchio per genere differente o dissimile di beni costituisce una riproduzione, una imitazione o una traduzione di un marchio notorio di terzi già registrato in Cina e possa fuorviare il pubblico e danneggiare gli interessi del titolare del marchio notorio registrato, la domanda dovrà essere rigettata e l'uso del marchio proibito.

Articolo 14

[Definizione di marchio notorio]

I seguenti fattori saranno considerati nel determinare se un marchio sia o meno notorio:

1. il suo livello di reputazione nel pubblico di riferimento;
2. il periodo continuativo del suo utilizzo;
3. la durata, il livello e l'area geografica coperta della sua pubblicità;
4. la registrazione della protezione che il marchio ha ottenuto in quanto notorio;
5. altri fattori che contribuiscono alla sua reputazione.

Articolo 15

[Opposizione alla registrazione del marchio da parte di agente o rappresentante]

Se un agente o un rappresentante, senza l'autorizzazione del cliente titolare del marchio, presenta a proprio nome domanda di registrazione del marchio e se il titolare presenta opposizione, il marchio non sarà registrato ed il suo uso sarà proibito.



Articolo 16

[Indicazione geografica nei marchi]

Un marchio contenente un'indicazione geografica per beni non originari del luogo indicato non sarà registrato ed il suo uso sarà proibito in quanto può fuorviare il pubblico; tuttavia, la registrazione del marchio effettuata in buona fede continua ad essere valida.

L'indicazione geografica predetta indica un bene come originario di un determinato luogo, ove la qualità specifica, l'affidabilità ed altre caratteristiche del prodotto sono sostanzialmente attribuibili alla natura o a fattori umani del luogo.

Articolo 17

[Principi di registrazione dei marchi stranieri in Cina]

Se una persona fisica o giuridica straniera intende presentare domanda di registrazione del marchio in Cina, essa dovrà essere trattata in conformità agli accordi firmati tra il Paese di appartenenza e la Repubblica Popolare Cinese o sulla base dei trattati internazionali cui entrambi i paesi hanno aderito oppure in base a principi di reciprocità.

Articolo 18

[Agente in marchi]

Se una persona o impresa straniera intende presentare domanda di registrazione di marchio e trattare questioni relative al marchio in Cina, deve affidarsi ad un'agenzia autorizzata dallo Stato qualificata ad agire come agenzia per marchi.



Capitolo II

Domanda di registrazione di marchio

Articolo 19

[Presentazione della domanda]

Il richiedente la registrazione di un marchio deve compilare la domanda, secondo la classificazione dei beni, indicando la classe e la denominazione dei beni sui quali il marchio deve essere usato.

Articolo 20

[Domanda di marchio]

Se un richiedente intende utilizzare lo stesso marchio per beni appartenenti a classi diverse, dovrà presentare una domanda per ogni classe in base alla classificazione dei beni.

Articolo 21

[Domanda di estensione dell'uso del marchio registrato]

Se un marchio già registrato vuole essere utilizzato per altri beni della stessa classe deve essere presentata altra domanda di registrazione.

Articolo 22

[Domanda di modifica di segni del marchio registrato]

Se si vuole modificare un marchio registrato in un suo segno deve essere presentata nuova domanda di registrazione.

Articolo 23

[Domanda di modifica della registrazione di marchio registrato]

Se si vuole modificare la registrazione del marchio nel nome o nell'indirizzo del titolare della registrazione o in altri elementi registrati deve essere presentata domanda di modifica.



Articolo 24

[Ottenimento del diritto di priorità in Cina per il marchio già registrato all'estero e relativa procedura]

Qualora il richiedente la registrazione di un marchio, entro sei mesi dalla data in cui ha presentato la prima domanda di registrazione di un proprio marchio in un paese estero, presenti nuova domanda di registrazione in Cina per lo stesso marchio e per i medesimi beni, può godere del diritto di priorità sulla base degli accordi conclusi tra paese estero e Repubblica Popolare Cinese o dei trattati internazionali a cui hanno aderito entrambi o sulla base del principio di priorità reciprocamente riconosciuto.

Qualora si desideri rivendicare il diritto di priorità in base al comma precedente, lo si deve dichiarare per iscritto nel momento in cui si presenta la domanda di registrazione del marchio e deve essere prodotta, entro tre mesi, copia dei documenti relativi alla prima domanda di registrazione; in mancanza di tale dichiarazione scritta o qualora non si presenti copia dei documenti relativi alla domanda di registrazione entro il termine prescritto, si considera non rivendicato il diritto di priorità.

Articolo 25

[Ottenimento del diritto di priorità del marchio usato per la prima volta in una esposizione internazionale e relativa procedura]

Qualora un marchio sia stato utilizzato per la prima volta su un bene presentato nel corso di una esposizione internazionale, organizzata o riconosciuta dal governo cinese, il richiedente la registrazione di tale marchio può godere del diritto di priorità per sei mesi dalla data di esposizione del bene.

Qualora, secondo quanto previsto nel comma precedente, si rivendichi il diritto di priorità, lo si deve effettuare per iscritto nel momento in cui si presenta la domanda di registrazione del marchio e devono essere presentati, entro tre mesi, i documenti attestanti il nome dell'evento ove è stato esposto, la prova dell'uso del marchio sul bene esposto e la data dell'evento; in mancanza di tale rivendicazione scritta o in mancanza della presentazione dei documenti attestanti quanto richiesto entro il termine prescritto, si considera non rivendicato il diritto di priorità.



Articolo 26

[Veridicità, correttezza e completezza dei documenti presentati]

Quanto contenuto nella domanda di registrazione di marchio ed i materiali forniti devono essere veritieri, corretti e completi.

Capitolo III

Esame ed approvazione della registrazione del marchio

Articolo 27

[Esame preliminare e pubblicazione]

Il marchio per il quale si presenta domanda di registrazione, che sia del tutto conforme alle pertinenti disposizioni di questa Legge, è preliminarmente esaminato ed approvato dall'Ufficio Marchi che ne dà pubblico avviso.

Articolo 28

[Rigetto della domanda di registrazione del marchio]

Qualora il marchio per il quale si presenta domanda di registrazione non sia conforme alle pertinenti disposizioni di questa Legge o sia identico o simile a quello già registrato da altra persona per beni della stessa categoria o simili, l'Ufficio Marchi rigetta la domanda senza darne pubblico avviso.

Articolo 29

[Validità del primo deposito effettuato]

Qualora due o più richiedenti presentino domanda di registrazione di marchio identico o simile per beni della stessa categoria o simili, si esamina ed approva preliminarmente la domanda che è stata presentata per prima, dandone pubblico avviso; se le domande sono state presentate nello stesso giorno, si esamina ed approva preliminarmente quella relativa al marchio che è stato utilizzato per primo, dandone pubblico avviso; le altre domande si rifiutano senza darne pubblico avviso.



Articolo 30

[Opposizione al marchio]

Chiunque, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, può proporre opposizione contro il marchio che è stato preliminarmente esaminato ed approvato. Se alla scadenza di detto termine non è stata proposta opposizione, si dà seguito all'approvazione della registrazione e si rilascia il certificato di registrazione del marchio, dandone pubblico avviso.

Articolo 31

[Divieto di violare i diritti di terzi e di registrare anticipatamente]

La domanda di registrazione del marchio non deve violare i diritti preesistenti di terzi, nè può essere tesa alla registrazione anticipata, con mezzi illegittimi, del marchio che è già utilizzato da terzi ed è in qualche modo conosciuto.

Articolo 32

[Revisione per marchio rifiutato]

Per il marchio la cui domanda sia stata rifiutata e di cui non sia stato dato pubblico avviso, l'Ufficio Marchi deve darne comunicazione per iscritto a colui che ne aveva richiesto la registrazione. Qualora questi risulti insoddisfatto può, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, presentare domanda di riesame alla Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi, che procede alla decisione e ne dà comunicazione scritta al richiedente.

Qualora una parte risulti insoddisfatta rispetto al giudizio della Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi, può ricorrere al Tribunale Popolare entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 33

[Revisione dell'opposizione al marchio]

Se un'opposizione è stata presentata contro il marchio esaminato, approvato preliminarmente e come tale pubblicato, l'Ufficio Marchi dovrà ascoltare i fatti e le ragioni di entrambe le parti, poi deciderà a seguito di verifica ed esame. Se una parte



si ritiene insoddisfatta, può richiedere la revisione alla Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, la Commissione prenderà una decisione e la comunicherà per iscritto alle parti.

La parte che non sia soddisfatta della decisione della Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi può, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ricorrere al Tribunale Popolare. Il Tribunale Popolare deve darne comunicazione alla controparte nel procedimento di revisione del marchio al fine della sua partecipazione alla controversia come parte terza.

Articolo 34

[Decisione dell'opposizione]

Se la parte interessata, entro il periodo definito, non richiede la revisione di una decisione dell'Ufficio Marchi, o non ricorrere al Tribunale Popolare contro la decisione della Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi, tale decisione diventerà efficace.

Se a seguito della decisione, l'opposizione non è ritenuta fondata, la registrazione sarà consentita, l'attestato di registrazione sarà rilasciato e ne sarà dato pubblico avviso. Se a seguito della decisione, l'opposizione è ritenuta fondata, non sarà consentita la registrazione.

Se a seguito della decisione l'opposizione non è ritenuta fondata ed è stata consentita la registrazione, il richiedente la registrazione del marchio acquisisce il diritto d'uso esclusivo a partire dal compimento del periodo di tre mesi dalla pubblicazione dell'approvazione preliminare del marchio.

Articolo 35

[Esame tempestivo]

L'esame della domanda di registrazione del marchio e della domanda di revisione deve essere effettuato tempestivamente.



Articolo 36

[Rettifica della domanda]

Qualora il titolare della domanda di registrazione del marchio o del marchio registrato si accorga che i documenti della domanda di registrazione o della registrazione del marchio presentino un errore evidente, può avanzare domanda di rettifica. L'Ufficio Marchi, a norma di legge e nell'ambito delle sue competenze, procede alla rettifica e ne dà comunicazione alla parte interessata.

La rettifica degli errori di cui al comma precedente non può riguardare il contenuto sostanziale dei documenti relativi alla domanda di registrazione o alla registrazione del marchio.

Capitolo IV

Rinnovazione, trasferimento e licenza d'uso del marchio registrato

Articolo 37

[Durata del marchio registrato]

Il periodo di validità di un marchio registrato è di dieci anni, a partire dalla data di approvazione della registrazione.

Articolo 38

[Rinnovazione del marchio registrato]

Qualora alla scadenza del periodo di validità di un marchio registrato sia necessario continuare a farne uso, deve essere richiesta la rinnovazione della registrazione entro i sei mesi precedenti alla scadenza del termine; qualora entro tale termine, non sia stata presentata detta domanda, si può usufruire di una proroga di sei mesi. Qualora alla scadenza di tale periodo, non sia stata ancora presentata la domanda, il marchio registrato sarà estinto.

Il periodo di efficacia di ciascuna rinnovazione della registrazione è di dieci anni.

Successivamente all'approvazione della rinnovazione della registrazione, ne viene dato pubblico avviso.



Articolo 39

[Trasferimento del marchio registrato]

Qualora si trasferisca un marchio registrato, il cedente ed il cessionario devono firmare un accordo di cessione e, congiuntamente avanzare richiesta all'Ufficio Marchi. Il cessionario deve garantire la qualità dei beni sui quali è utilizzato il marchio registrato.

Il trasferimento del marchio registrato, dopo la sua approvazione, sarà oggetto di avviso pubblico. Il cessionario gode del diritto di uso esclusivo del marchio, a partire dalla data di detto avviso.

Articolo 40

[Licenza d'uso del marchio registrato]

Il titolare di un marchio registrato può mediante la firma di un contratto di licenza d'uso del marchio, permettere a terzi l'uso del suo marchio registrato. Il licenziante deve effettuare il controllo della qualità dei beni sui quali il licenziatario utilizza il proprio marchio registrato concesso in uso. Il licenziatario deve garantire la qualità dei beni sui quali è apposto il marchio registrato.

Qualora il marchio registrato sia dato in licenza d'uso a terzi, devono essere indicati sui beni, ove viene apposto, il nome del licenziatario e la loro provenienza.

Il contratto di licenza d'uso del marchio deve essere comunicato all'Ufficio Marchi per essere archiviato.

Capitolo V

Decisioni su controversie relative a marchi registrati

Articolo 41

[Controversia relative al marchio registrato erroneamente]

Qualora un marchio registrato violi le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 di questa Legge, oppure la registrazione sia stata conseguita con mezzi ingannevoli o con altri mezzi illegittimi, l'Ufficio Marchi ne annulla la registrazione; altre



organizzazioni o individui possono richiedere alla Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi di esprimersi circa l'annullamento del marchio registrato.

Qualora un marchio registrato violi le disposizioni di cui agli articoli 13, 15, 16 e 31 di questa Legge, il titolare del marchio o una parte interessata può presentare domanda di nullità alla Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi, entro cinque anni dalla data di registrazione. Nel caso la registrazione sia avvenuta in mala fede, il titolare di un marchio notorio non sarà vincolato ai cinque anni di tempo limite.

Oltre alle due situazioni precedenti, chiunque intenda opporsi al marchio registrato può, entro cinque anni dalla data di registrazione, presentare domanda alla Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi.

Dopo aver ricevuto la domanda, la Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi deve avvisare le parti interessate, chiedendogli di argomentare la loro difesa entro un tempo stabilito.

Articolo 42

[Limite della domanda]

Non è possibile far valere gli stessi fatti e le medesime ragioni nell'opposizione ad un marchio nei cui confronti sia stata già avanzata la stessa procedura e sia stata resa la decisione prima della approvazione della sua registrazione.

Articolo 43

[Decisione e appello]

Dopo che la Commissione per le Revisioni e Decisioni sui marchi si sia pronunciata in ordine al mantenimento o all'annullamento del marchio registrato, deve darne comunicazione scritta alle parti interessate.

Qualora una parte non sia soddisfatta dalla decisione della Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi può, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ricorrere al Tribunale Popolare. Il Tribunale Popolare deve avvisare la controparte del procedimento conclusosi con la decisione sul marchio, affinché partecipi alla controversia in qualità di parte terza.



Capitolo VI

Amministrazione dell'uso del marchio

Articolo 44

[Amministrazione dell'uso del marchio registrato]

Una delle seguenti azioni nell'uso di un marchio registrato comporta da parte dell'Ufficio Marchi, entro un termine stabilito, la rettifica o la revoca del marchio registrato:

1. alterare il marchio registrato per proprio conto;
2. alterare il nome o l'indirizzo del titolare, oppure altri elementi della registrazione per proprio conto;
3. trasferire il marchio registrato per proprio conto;
4. non utilizzarlo per un periodo di tre anni consecutivi.

Articolo 45

[Amministrazione della qualità dei beni sui quali è utilizzato il marchio registrato]

Qualora un marchio registrato sia utilizzato su beni realizzati in maniera grossolana e non accurata, la cui qualità è inferiore alle aspettative, ingannando i consumatori, l'Amministrazione per l'Industria ed il Commercio ad ogni livello, secondo le circostanze, ordina la rettifica entro un termine definito, può provvedere, inoltre, alla diffusione di un avviso pubblico o all'imposizione di una sanzione pecuniaria e l'Ufficio Marchi può revocare il marchio registrato.

Articolo 46

[Amministrazione del marchio revocato o estinto]

Se il marchio registrato è stato revocato o non rinnovato alla scadenza del periodo di validità, entro un anno dalla data di revoca o estinzione l'Ufficio Marchi non dovrà procedere all'esame e all'approvazione di domande di registrazione dei marchi identici o simili.



Articolo 47

[Amministrazione dei beni sui quali è obbligatoriamente utilizzato il marchio registrato]

In caso di violazione dell'articolo 6 di questa Legge, la locale Amministrazione per l'Industria ed il Commercio ordina la presentazione della domanda di registrazione entro un termine definito e può, inoltre, imporre una sanzione pecuniaria.

Articolo 48

[Amministrazione dei marchi non registrati]

Qualora si usi un marchio non registrato nel compimento di uno delle seguenti azioni, la locale Amministrazione per l'Industria ed il Commercio dispone la cessazione del suo uso, la sua rettifica entro un termine definito e può provvedere, inoltre, alla diffusione di un avviso pubblico o all'imposizione di una sanzione pecuniaria:

1. rappresentare il marchio come registrato se non lo è;
2. violare quanto disposto all'articolo 10 di questa Legge;
3. realizzare beni in maniera grossolana e non accurata, la cui qualità è inferiore alle aspettative, ingannando i consumatori.

Articolo 49

[Revisione della decisione di revocare il marchio registrato]

Se la parte interessata non fosse soddisfatta della decisione di revocare il marchio registrato dall'Ufficio Marchi, può richiedere la revisione alla Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi entro quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione, la Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi deciderà e informerà per iscritto il richiedente.

Se la parte interessata non fosse soddisfatta della decisione della Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi, può ricorrere al Tribunale Popolare entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.



Articolo 50

[Azione legale intrapresa dalla parte insoddisfatta della decisione]

Se la parte interessata non fosse soddisfatta della decisione dell'Amministrazione per l'Industria ed il Commercio circa la sanzione pecuniaria ai sensi degli articoli 45, 47 e 48 di questa Legge, può ricorrere al Tribunale Popolare entro quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione; se la parte interessata non ha intrapreso un'azione legale e non ha ottemperato alla decisione, l'Amministrazione per l'Industria ed il Commercio può chiedere al Tribunale Popolare l'esecuzione forzata.

Capitolo VII

Tutela del Diritto di Uso Esclusivo del Marchio Registrato

Articolo 51

[Ambito della tutela del diritto sul marchio]

Il diritto di uso esclusivo di un marchio registrato si considera limitato al marchio la cui registrazione è stata esaminata ed approvata ed ai beni per i quali è stato verificato ed accettato l'uso.

Articolo 52

[Violazione del marchio]

Ciascuna delle seguenti azioni, indistintamente, viola il diritto d'uso esclusivo di un marchio registrato:

1. usare su beni identici o simili un marchio identico o simile a quello registrato, senza il consenso del titolare del marchio registrato;
2. vendere beni che violano il diritto d'uso esclusivo del marchio registrato;
3. contraffare, o produrre senza autorizzazione, rappresentazioni di marchi registrati da terzi o vendere delle contraffazioni, o delle rappresentazioni senza autorizzazione, del marchio altrui;
4. alterare il marchio registrato e reimmettere sul mercato i beni con il marchio alterato, senza il consenso del titolare del marchio registrato;



5. provocare altri danni al diritto d'uso esclusivo del marchio registrato da terzi.

Articolo 53

[Responsabilità legale delle violazioni di marchi e ricorsi amministrativo e giuriziaro]

Qualora il verificarsi di una delle azioni di violazione del diritto d'uso esclusivo di un marchio registrato di cui all'articolo 52 di questa Legge determini il sorgere di una controversia, le parti la risolvono tramite negoziazione; qualora non si voglia procedere a negoziazione o essa non abbia avuto esito positivo, il titolare del marchio registrato, o la parte interessata, può ricorrere al Tribunale Popolare, e può anche richiederne la trattazione all'Amministrazione per l'Industria ed il Commercio.

Quando l'Amministrazione per l'Industria ed il Commercio, a seguito della sua trattazione, stabilisce che si sia verificato un atto illecito, ordina l'immediata cessazione di tale comportamento, la confisca e la distruzione dei beni oggetto dell'illecito e degli strumenti usati appositamente per la loro produzione e la contraffazione degli esemplari di marchi registrati e può inoltre imporre sanzioni pecuniarie.

La parte insoddisfatta della decisione, può, entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, ricorrere al Tribunale Popolare ai sensi della "Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla Procedura Amministrativa"; se chi ha commesso l'illecito non ricorre al Tribunale Popolare né adempie entro tale termine, l'Amministrazione per l'Industria ed il Commercio può richiedere al Tribunale Popolare l'esecuzione coattiva.

L'Amministrazione per l'Industria ed il Commercio che tratta il caso, a seguito di richiesta di parte, può procedere alla mediazione in ordine all'entità del risarcimento del danno per la violazione del diritto d'uso esclusivo del marchio; qualora la mediazione non abbia successo, la parte può ricorrere al Tribunale Popolare ai sensi della "Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla Procedura Amministrativa".



Articolo 54

[Investigazione e punizione amministrativa sulla violazione dei marchi]

Per quanto riguarda i comportamenti che violano il diritto d'uso esclusivo del marchio registrato, l'Amministrazione per l'Industria ed il Commercio ha facoltà di investigare e punire. Se c'è il sospetto che sia stato commesso un reato, il caso deve tempestivamente essere trasferito all'organo giudiziario per essere trattato come prescritto dalla legge.

Articolo 55

[Competenza dell'Amministrazione per l'Industria ed il Commercio di investigare e punire le violazioni dei marchi]

Quando un'Amministrazione per l'Industria ed il Commercio di livello comunale o superiore – sulla base di prove o notizie già ottenute su una sospetta violazione di legge – compie investigazioni o assume provvedimenti su sospetti atti di violazione del diritto d'uso esclusivo di un marchio registrato altrui, può esercitare le seguenti competenze:

1. interrogare le parti coinvolte per investigare le circostanze relative alla violazione del diritto d'uso esclusivo dell'altrui marchio registrato;
2. consultare ed acquisire in copia contratti, ricevute, libri contabili o altro materiale delle parti coinvolte pertinente l'attività illecita;
3. condurre accertamenti nei luoghi in cui le parti sono sospettate di svolgere attività di violazione del diritto d'uso esclusivo dell'altrui marchio registrato;
4. esaminare quanto attinente l'attività illecita; qualora vi sia prova evidente di beni che violano il diritto d'uso esclusivo di un marchio registrato, può apporre sigillo o procedere a sequestro.

Qualora l'Amministrazione per l'Industria ed il Commercio eserciti una delle competenze stabilite nel comma precedente, le parti devono prestare assistenza, cooperare, non devono opporsi o attuare ostruzionismo.



Articolo 56

[Entità del risarcimento del danno]

L'entità del risarcimento del danno per la violazione dei diritti di uso esclusivo del marchio è pari al vantaggio che colui che ha commesso l'illecito ha tratto da esso nel periodo in cui è stato commesso oppure alla perdita sopportata dalla parte a causa dell'illecito subito, comprese le ragionevoli spese sostenute da quest'ultima parte per porre fine all'atto illecito.

Qualora i vantaggi tratti a casua dell'illecito, da chi lo ha commesso, o le perdite sopportate a causa dell'illecito, da chi lo ha subito, di cui al comma precedente, siano di difficile quantificazione, il Tribunale Popolare, sulla base delle circostanze dell'atto illecito si pronuncia per un risarcimento non eccedente i 500.000 Yuan.

Per vendita inconsapevole di prodotti che violano il diritto di uso esclusivo di un marchio registrato, quando può essere dimostrato che tali prodotti siano stati ottenuti legalmente e identificato il fornitore, non sussiste responsabilità per il risarcimento del danno.

Articolo 57

[Misure cautelari prima di adire le vie legali]

Se il titolare del marchio registrato o chi abbia interesse ha prova che dimostri che altri stanno ponendo o stanno per porre in essere atti di violazione del diritto di uso esclusivo del proprio marchio registrato, che qualora non cessino tempestivamente siano lesivi dei propri legittimi diritti ed interessi provocando danni difficilmente riparabili, prima di adire le vie legali, può richiedere al Tribunale Popolare che ordini la cessazione della relativa attività e l'adozione di misure cautelari.

Nella trattazione della domanda, di cui al comma precedente, il Tribunale Popolare applica le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 96 e dell'articolo 99 della "Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla Procedura Civile".



Articolo 58

[Conservazione delle prove]

Al fine di cessare l'atto illecito, nella situazione in cui le prove possano essere perse, distrutte o siano successivamente difficili da acquisire, il titolare di un marchio registrato o chi abbia interesse può, prima di adire le vie legali, richiedere al Tribunale Popolare la conservazione delle prove.

Dopo che il Tribunale Popolare ha accettato tale richiesta, deve emettere una decisione entro 48 ore; una volta decisa l'adozione del provvedimento conservativo, deve immediatamente darne esecuzione.

Il Tribunale Popolare può esigere dal richiedente una garanzia, rigettando la domanda qualora il richiedente non la fornisca. Se entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento conservativo da parte del Tribunale Popolare, il richiedente non adisce le vie legali, il Tribunale Popolare deve revocare il provvedimento conservativo.

Articolo 59

[Responsabilità penale]

Qualora su identici beni sia utilizzato un marchio identico ad un marchio registrato, senza il consenso del titolare del marchio registrato, se costituisce reato, implica la responsabilità penale a norma di legge, fatto salvo il risarcimento dei danni di chi ha subito l'illecito.

Contraffare, produrre senza permesso, esemplari di marchi registrati di terzi o vendere quelli contraffatti, esemplari di marchi registrati prodotti senza permesso, se costituisce reato, implica la responsabilità penale a norma di legge, fatto salvo il risarcimento dei danni di chi ha subito l'illecito.

Vendere consapevolmente beni su cui è apposto un marchio registrato contraffatto, se costituisce reato, implica la responsabilità penale a norma di legge, fatto salvo il risarcimento dei danni di chi ha subito l'illecito.



Articolo 60

[Obblighi del personale statale]

Il personale statale addetto alla registrazione, amministrazione e revisione del marchio, deve essere imparziale nell'applicare la legge, corretto e disciplinato, dedito ai propri doveri e deve fornire i servizi civilmente.

Il personale statale che lavora presso l'Ufficio Marchi, la Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi o si occupa della registrazione, amministrazione e revisione dei marchi non deve svolgere l'attività di agente per marchi e produrre o commercializzare beni.

Articolo 61

[Supervisione e controllo interni del personale statale]

L'Amministrazione per l'Industria ed il Commercio deve creare e perfezionare il sistema interno di supervisione e procedere al controllo su come il personale statale incaricato della registrazione, amministrazione e revisione dei marchi applica la legge ed i regolamenti amministrativi e rispetta le norme disciplinari.

Articolo 62

[Responsabilità del personale statale nel violare la legge]

Qualora il personale statale addetto alla registrazione, amministrazione e revisione dei marchi, trascuri i propri doveri, abusi dei propri poteri, agisca scorrettamente nel perseguimento di interessi personali, gestisca le questioni legate alla registrazione, amministrazione e revisione dei marchi violando la legge, accetti denaro e beni dalle parti, ricerchi vantaggi illeciti, se costituisce reato, implica la responsabilità penale a norma di legge; qualora ciò non costituisca reato, a norma di legge verrà comminata una sanzione amministrativa.



Capitolo VIII Disposizioni Supplementari

Articolo 63

[Tasse]

Le domande per la registrazione di un marchio e per altre questioni relative al marchio, sono soggette al pagamento di tasse, la lista dettagliata delle tasse sarà definita separatamente.

Articolo 64

[Data di entrata in vigore]

Questa Legge entra in vigore il 1 marzo 1983; nello stesso tempo, i Regolamenti Amministrativi sui Marchi promulgati dal Consiglio di Stato il 10 aprile 1963 dovranno essere abrogati; altri regolamenti relativi all'amministrazione del marchio, se contrari a questa Legge, dovranno essere simultaneamente abrogati.

Il marchio registrato prima dell'entrata in vigore di questa legge continuerà ad essere valido.



Regolamento di Attuazione della Legge Marchi

Ordine Numero 358 del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese

Il Regolamento di Attuazione della Legge Marchi di seguito pubblicato entrerà in vigore il 15 settembre 2002.

3 agosto 2002

Il Presidente del Consiglio di Stato
Zhu Rongji

Capitolo I Disposizioni Generali

Articolo 1

Il Regolamento è stato formulato ai sensi della Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese (in seguito Legge Marchi).

Articolo 2

Le disposizioni relative ai marchi di prodotti in questo Regolamento possono essere applicate ai marchi di servizi.

Articolo 3

L'uso del marchio, come indicato nella Legge Marchi e in questo Regolamento, comprende l'uso del marchio su prodotti, loro confezioni o loro contenitori e su documenti commerciali o nella pubblicità e promozione, nelle esposizioni ed altre attività commerciali.



Articolo 4

I prodotti su cui devono essere usati i marchi registrati ai sensi delle leggi statali, come indicato nell'articolo 6 della Legge Marchi, sono quei beni sui quali devono essere usati obbligatoriamente i marchi registrati ai sensi delle leggi e dei regolamenti amministrativi.

Articolo 5

Ai sensi della Legge Marchi e del Regolamento, la parte interessata potrà rivolgersi per il riconoscimento del proprio marchio come notorio sia all'Ufficio Marchi sia alla Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi in caso di controversia concernente la registrazione o la revisione di un marchio per rigettare la domanda di registrazione che viola le disposizioni della domanda di registrazione di marchio di cui all'articolo 13 della Legge Marchi, o cancellare la registrazione del marchio che viola quanto disposto dall' articolo 13 della Legge Marchi. La parte interessata deve consegnare i documenti di prova che dimostrino che il proprio marchio è notorio alla presentazione della domanda.

L'Ufficio e la Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi, a seguito della richiesta della parte interessata, in base ai fatti accertati ed ai sensi dell'articolo 14 della Legge Marchi, determina se il marchio sia o non sia notorio.

Articolo 6

L'indicazione geografica, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16 della Legge Marchi, può essere registrata come marchio di certificazione o marchio collettivo ai sensi della Legge Marchi e di questo Regolamento.

Se un'indicazione geografica è registrata come marchio di certificazione, una persona fisica o giuridica o altra organizzazione può richiedere l'uso del marchio a patto che il prodotto fornito dal richiedente sia conforme alle condizioni per l'uso dell'indicazione geografica. L'organizzazione che controlla il marchio di certificazione dovrà accettare la richiesta.

Se un'indicazione geografica è registrata come marchio collettivo, una persona fisica o giuridica o altra organizzazione può presentare domanda d'adesione al gruppo,



associazione o altra organizzazione che ha registrato l'indicazione geografica purché il prodotto fornito dal richiedente sia conforme alle condizioni per l'uso dell'indicazione geografica. L'accettazione come membro avviene sulla base dello statuto del gruppo, associazione od altra organizzazione. Senza richiesta di adesione al gruppo, associazione od altra organizzazione che ha registrato l'indicazione geografica come marchio collettivo, l'indicazione geografica può essere usata legittimamente, il gruppo, associazione od altra organizzazione non ha il diritto di vietarlo.

Articolo 7

La parte interessata che affida ad un'agenzia per marchi la richiesta di registrazione del marchio o lo svolgimento di altre questioni relative ai marchi, dovrà presentare una lettera d'incarico in cui esporrà il contenuto ed il limite della competenza. Per una persona fisica o giuridica straniera deve anche essere indicata la nazionalità.

La notarizzazione o attestazione di lettera d'incarico ed altri documenti di persona o impresa straniera devono essere eseguiti in conformità ai principi di reciprocità.

Per persona o impresa di cui all'articolo 18 della Legge Marchi si intende la persona o l'impresa straniera senza residenza abituale o sede commerciale in Cina.

Articolo 8

La domanda di registrazione di marchio o lo svolgimento di altre questioni relative al marchio devono essere eseguite in lingua cinese.

Per i vari certificati, documenti di attestazione e documenti di prova in lingua straniera, presentati ai sensi della Legge Marchi e del Regolamento, deve essere fornita la traduzione in lingua cinese. Senza la traduzione si ritiene che i certificati, i documenti di attestazione ed i documenti di prova non siano stati presentati

Articolo 9

I funzionari dell'Ufficio Marchi e della Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi, devono astenersi e la parte interessata, o altri interessati, possono richiederne la riconsiderazione se si presenta una delle seguenti condizioni:



1. sono parti interessate, parenti prossimi delle parti interessate o dei loro rappresentanti;
2. esiste un differente rapporto con la parte interessata o del suo rappresentante che può influenzarne l'imparzialità;
3. esiste un rapporto interessato con la registrazione del marchio o svolgimento di altre questioni relative al marchio.

Articolo 10

Salvo altre disposizioni del Regolamento, la data di consegna dei documenti e dei materiali dalle parti interessate all'Ufficio Marchi od alla Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi, sarà lo stesso giorno se consegnati direttamente, o farà fede il timbro postale a data se consegnati tramite posta. Se il timbro non è chiaro o assente, la data sarà quella del giorno in cui l'Ufficio Marchi o la Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi li ha ricevuti, a meno che la parte interessata possa fornire prova effettiva del timbro a data.

Articolo 11

I vari tipi di documenti dell'Ufficio Marchi o della Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi, possono essere consegnati alla parte interessata, mediante posta, direttamente o in altri modi. Se la parte interessata ha incaricato un'agenzia per marchi, quando i documenti sono consegnati all'agenzia si considerano come consegnati alla parte interessata.

La data di consegna dei documenti inviati dall'Ufficio Marchi o dalla Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi, se tramite posta, sarà il giorno del timbro di arrivo alla parte interessata, se il timbro non è chiaro o assente, dovrà essere considerato come giorno di consegna il quindicesimo giorno compiuto dalla data di spedizione, per consegna diretta sarà il giorno di consegna. Se i documenti non possono essere consegnati tramite posta o direttamente, possono esserne informate le parti interessate tramite annuncio pubblico, si considerano consegnati compiuto il trentesimo giorno dalla data dell'annuncio pubblico.



Articolo 12

La domanda di registrazione internazionale del marchio può essere trattata ai sensi delle convenzioni internazionali alle quali ha aderito la Cina. Le misure dettagliate saranno formulate dall'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio del Consiglio di Stato.

Capitolo II

Presentazione della Domanda di Registrazione di Marchio

Articolo 13

La domanda di registrazione di marchio dovrà essere presentata basandosi sulle classi pubblicate contenute nella Classificazione di prodotti e servizi. Per ogni domanda di registrazione di marchio, deve essere presentato all'Ufficio Marchi un modulo di domanda e cinque esemplari della riproduzione del marchio. Per un marchio a colori, occorrono cinque esemplari della riproduzione del marchio a colori ed uno in bianco e nero.

Gli esemplari della riproduzione del marchio devono essere chiari, facili da incollare, stampati su carta liscia e durevole o possono essere sostituiti da foto di dimensioni comprese tra minimo 5 cm e massimo 10 cm in lunghezza o larghezza.

Se la domanda viene presentata per marchio tridimensionale deve essere dichiarato nel modulo di domanda e deve essere possibile rilevare le caratteristiche tridimensionali dello stesso dagli esemplari presentati.

Se la domanda viene presentata per una combinazione di colori deve essere dichiarato nel modulo di domanda e deve esserne allegata una descrizione.

Se la domanda viene presentata per marchio collettivo o di certificazione deve essere dichiarato nel modulo di domanda e devono essere allegati i documenti che attestino l'identità del soggetto richiedente ed il regolamento di gestione dell'uso del marchio.

Qualora un marchio sia in lingua straniera, o contenga parole in lingua straniera, se ne deve spiegare il significato.



Articolo 14

Per depositare una domanda di registrazione di marchio, il richiedente deve presentare copia di valido documento d'identità. Il nome del richiedente deve coincidere con quello indicato nel documento presentato.

Articolo 15

Il tipo di prodotto o servizio da indicare deve basarsi sulle classi della classificazione di prodotti e servizi. Se il tipo di prodotto o servizio è escluso dalle classi della classificazione di prodotti e servizi deve essere allegata la spiegazione di tale prodotto o servizio.

La domanda di registrazione di marchio ed altri pertinenti documenti devono essere dattilografati o stampati.

Articolo 16

Per presentare congiuntamente la domanda di registrazione di uno stesso marchio, deve essere designato per iscritto nel modulo un rappresentante; se non viene designato un rappresentante verrà ritenuta tale la prima persona nell'ordine della lista dei richiedenti.

Articolo 17

Se il richiedente cambia nome, indirizzo, agente e cancella o riduce i prodotti designati, può richiederne la procedura di modifica all'Ufficio Marchi.

Se il richiedente trasferisce la domanda di registrazione di marchio, può richiederne la procedura di trasferimento all'Ufficio Marchi.

Articolo 18

Come data della domanda di registrazione di marchio farà fede il giorno in cui la riceve l'Ufficio Marchi. Se le procedure della domanda sono complete ed i documenti sono stati compilati conformemente ai requisiti, l'Ufficio Marchi accetterà la domanda e lo comunicherà per iscritto al richiedente; se le procedure sono incomplete o i



documenti non sono stati compiuti conformemente ai requisiti, l'Ufficio Marchi non accetterà la domanda e lo comunicherà per iscritto al richiedente indicandone i motivi. Se le procedure sono quasi complete o i documenti della domanda sono sostanzialmente conformi ai requisiti, ma devono essere completati e rettificati, l'Ufficio Marchi comunicherà al richiedente di completarne e rettificarne il contenuto designato e di riconsegnarli all'Ufficio Marchi entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Se la domanda è completata, rettificata e restituita all'Ufficio Marchi entro il tempo limite prescritto, la data di domanda sarà conservata; se scaduto il tempo limite non è stata completata e rettificata, la domanda sarà considerata rinunciata ed in tal caso l'Ufficio Marchi dovrà comunicarlo per iscritto al richiedente.

Articolo 19

Se due o più richiedenti presentano, lo stesso giorno e separatamente, domanda di registrazione di marchio per un marchio identico o simile per un prodotto identico o simile, ogni richiedente dovrà presentare prova dell'uso anteriore di quel marchio, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'Ufficio Marchi. Se i marchi sono utilizzati dallo stesso giorno o non sono ancora utilizzati, i richiedenti possono tra loro negoziare un accordo entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'Ufficio Marchi, e consegneranno l'accordo scritto raggiunto all'Ufficio Marchi; se i richiedenti non vogliono negoziare o non raggiungono un accordo, l'Ufficio Marchi informerà i richiedenti di definire un richiedente per sorteggio e rigetterà la domanda degli altri. Se l'Ufficio Marchi ha comunicato il sorteggio ma il richiedente non vi ha partecipato, la sua domanda sarà considerata rinunciata, l'Ufficio Marchi dovrà di ciò informare per iscritto il richiedente che non ha partecipato al sorteggio.

Articolo 20

Se viene rivendicata la priorità ai sensi dell'articolo 24 della Legge Marchi, le copie dei documenti nella prima domanda di registrazione presentata dal richiedente dovranno essere verificate dall'autorità competente che ha accettato la domanda di marchio, e dovranno essere indicati data e numero della domanda.



Se viene rivendicata la priorità ai sensi dell'articolo 25 della Legge Marchi, l'attestazione presentata dal richiedente dovrà essere certificata dall'istituzione designata dall'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio del Consiglio di Stato; salvo i prodotti esposti nelle fiere internazionali nel territorio cinese.

Capitolo III

Esame della Domanda di Registrazione di Marchio

Articolo 21

L'Ufficio Marchi, ai sensi delle disposizioni della Legge Marchi e del Regolamento, esamina le domande di registrazione di marchio accettate, concede ed approva preliminarmente le domande conformi alle disposizioni o quelle conformi alle disposizioni i cui marchi sono usati su qualche specifico prodotto; per quelle non conformi ai requisiti o quelle non conformi alle disposizioni i cui marchi sono usati su qualche specifico prodotto, l'Ufficio Marchi rigetterà le domande e ne informerà, per iscritto, il richiedente indicando i motivi.

Dopo che l'Ufficio Marchi ha esaminato preliminarmente la domanda di registrazione per l'uso del marchio su qualche specifico prodotto, il richiedente può chiedere di rinunciare alla domanda di registrazione per l'uso del marchio su qualche specifico prodotto prima della data di esprazione del periodo di opposizione; se il richiedente rinuncia nella domanda all'uso del marchio su qualche specifico prodotto, l'Ufficio Marchi dovrà revocare l'approvazione preliminare, terminare la procedura d'esame ed emettere un nuovo avviso pubblico.

Articolo 22

Per presentare un'opposizione contro un marchio approvato preliminarmente e pubblicato dall'Ufficio Marchi, l'opponente dovrà presentare una lettera di opposizione in duplice copia all'Ufficio Marchi. La lettera di opposizione dovrà contenere il numero dell'edizione del Bollettino dei Marchi nel quale il marchio in questione è stato pubblicato ed il suo numero di approvazione preliminare. La lettera di opposizione



deve contenere la richiesta specifica ed i fatti su cui è fondata, allegando le relative prove.

L'Ufficio Marchi dovrà inviare subito copia della lettera di opposizione alla controparte e chiederle di rispondere entro trenta giorni dalla data di ricezione della copia della lettera di opposizione. Se la controparte non risponde non ne sarà influenzata la decisione dell'Ufficio Marchi sull'opposizione.

Se la parte interessata deve aggiungere le relative prove dopo la presentazione della richiesta di opposizione, o della risposta, dovrà dichiararlo nella richiesta presentata, o nella risposta, e fornirle entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, o della risposta. Se non vengono presentate entro la scadenza, la parte interessata sarà considerata come se ha rinunciato a fornire le relative prove.

Articolo 23

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 34 della Legge Marchi, l'espressione "opposizione fondata" comprende il fondamento su alcuni specifici prodotti. Se l'opposizione è fondata su alcuni specifici prodotti, la domanda di registrazione del marchio per tali specifici prodotti non dovrà essere approvata.

Se per il marchio oggetto di opposizione è stato pubblicato l'annuncio della registrazione prima dell'entrata in vigore della decisione sull'opposizione, l'annuncio della registrazione dovrà essere annullato e il marchio per il quale era stata approvata la registrazione dovrà essere ripubblicato.

Se il marchio registrato è stato approvato dalla decisione sull'opposizione, tra la data di scadenza del periodo di opposizione e l'entrata in vigore della decisione sull'opposizione, non ha effetto retroattivo sulle azioni di uso dello stesso marchio o segni simili a tale marchio su prodotto identico o simile. Tuttavia, l'utilizzatore dovrà compensare i danni causati in mala fede al titolare del marchio registrato.

Se il marchio registrato è stato approvato dalla decisione sull'opposizione, la data di scadenza per la domanda di revisione e decisione parte dalla data di notifica della decisione sull'opposizione.



Capitolo IV

Correzione, Traferimento e Rinnovazione dei Marchi Registrati

Articolo 24

L'istanza di correzione di nome, indirizzo o altro del marchio registrato dovrà essere presentata all'Ufficio Marchi. L'Ufficio Marchi, dopo l'approvazione, rilascerà al titolare del marchio registrato il certificato corrispondente e lo pubblicherà. Se l'istanza non è approvata, l'Ufficio Marchi dovrà informarne, per iscritto, il richiedente spiegando i motivi.

Con l'istanza di correzione del nome del titolare del marchio registrato dovrà essere presentata la prova della stessa emessa dall'amministrazione competente alla registrazione. Se la prova della correzione non viene presentata con l'istanza il richiedente può presentarla entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Se il richiedente non presenta la prova entro tale periodo, l'istanza di correzione sarà considerata rinunciata e l'Ufficio Marchi dovrà informarne, per iscritto, il richiedente.

Con l'istanza di correzione del nome o indirizzo del titolare del marchio registrato, il titolare del marchio deve modificare tutti i suoi marchi registrati. Se il titolare del marchio non ha modificato tutti i suoi marchi registrati, la domanda di correzione sarà considerata rinunciata e l'Ufficio Marchi dovrà informarne, per iscritto, il richiedente.

Articolo 25

Quando un marchio registrato è trasferito, il cedente ed il cessionario dovranno presentare la domanda di trasferimento del marchio registrato all'Ufficio Marchi. La procedura di trasferimento dovrà essere attuata dal cessionario. L'Ufficio Marchi, dopo l'approvazione del trasferimento del marchio registrato, dovrà rilasciare al cessionario il certificato corrispondente e lo pubblicherà.

Nel trasferire un marchio registrato, il titolare dovrà trasferire insieme i marchi identici o simili usati su prodotti identici o simili. Se il trasferimento non è attuato in tal modo, l'Ufficio Marchi avvisa il richiedente di rettificarlo entro un termine stabilito. Se il titolare non lo rettifica entro il termine stabilito, la domanda di trasferimento sarà considerata rinunciata e l'Ufficio Marchi dovrà informarne, per iscritto, il richiedente.



Per quanto riguarda le istanze di trasferimento del marchio registrato che possono causare nel pubblico malintesi, confusioni o altre influenze negative, l'Ufficio Marchi non dovrà approvarle e ne informa, motivandolo per iscritto, il richiedente.

Articolo 26

Se i diritti d'uso esclusivo del marchio registrato sono trasferiti per motivi diversi dal trasferimento del marchio, la parte interessata che accetta i diritti esclusivi di tale marchio registrato dovrà svolgere le formalità del trasferimento dei diritti esclusivi del marchio registrato presso l'Ufficio Marchi con i certificati relativi o i documenti legali.

Per il trasferimento dei diritti d'uso esclusivo del marchio registrato, il titolare dovrà trasferire insieme i marchi identici o simili usati su prodotti identici o simili. Se il trasferimento non è attuato in tal modo, l'Ufficio Marchi avvisa il richiedente di rettificarlo entro un termine stabilito. Se il titolare non lo rettifica entro il termine stabilito, la domanda di trasferimento sarà considerata rinunciata e l'Ufficio Marchi dovrà informarne, per iscritto, il richiedente.

Articolo 27

Se per il marchio registrato deve essere rinnovata la registrazione, la domanda di rinnovazione della registrazione dovrà essere presentata all'Ufficio Marchi. L'Ufficio Marchi, approva la domanda di rinnovazione della registrazione del marchio, rilascia il certificato relativo e lo pubblicherà.

Il periodo di validità del marchio registrato rinnovato parte dal giorno seguente la scadenza del periodo di validità precedente.



Capitolo V

Revisioni e Decisioni sui Marchi

Articolo 28

La Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi accetterà la domanda di revisione ai sensi degli articoli 32, 33, 41 e 49 della Legge. La Commissione, sulla base dei fatti, deciderà a norma di legge.

Articolo 29

L'espressione "opporsi al marchio registrato", indicata al comma 3 articolo 41 della Legge, si riferisce al titolare di un marchio registrato che ha presentato domanda anteriormente e ritiene che il marchio presentato posteriormente da terzi, per prodotto identico o simile, sia identico o simile al suo.

Articolo 30

La domanda di revisione e decisione del marchio registrato dovrà essere presentata alla Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi, il numero di copie che dovranno essere presentate è conforme al numero delle persone della controparte. Se la domanda di revisione e decisione è basata sulla decisione o sulla sentenza dell'Ufficio Marchi, la copia della decisione o della sentenza dovrà essere allegata alla domanda.

Dopo che la Commissione riceve la domanda ne valuta la conformità ai requisiti di accettazione; se la domanda non è conforme ai requisiti di accettazione non sarà accettata e la Commissione ne informerà, motivandolo per iscritto, il richiedente. Se la domanda deve essere rettificata, la Commissione informerà il richiedente di rettificare entro trenta giorni dalla data di ricezione della notifica. Se dopo la rettifica, la domanda non è ancora conforme ai requisiti, la Commissione non l'accetterà e ne informerà, motivandolo per iscritto, il richiedente. Se dopo la scadenza la domanda non è rettificata sarà considerata ritirata, la Commissione ne informerà, per iscritto, il richiedente.



Dopo che la Commissione ha ricevuto la domanda di revisione e decisione sul marchio e ha riscontrato che la richiesta non è conforme ai requisiti di accettazione la rigetterà e ne informerà, motivandolo per iscritto, il richiedente.

Articolo 31

Dopo che la Commissione ha ricevuto la domanda di revisione e decisione sul marchio, dovrà inviare subito la copia della domanda alla controparte, e le ordinerà di rispondere entro trenta giorni dalla data di ricezione della copia della domanda. Se alla scadenza non c'è risposta la revisione e decisione della Commissione non ne sarà influenzata.

Articolo 32

Se la parte interessata deve aggiungere le relative prove dopo la presentazione della richiesta di revisione e decisione, o della risposta, dovrà dichiararlo nella richiesta, o nella risposta, e fornirle entro tre mesi dalla data di presentazione della richiesta, o della risposta. Se non vengono presentate entro la scadenza, la parte interessata sarà considerata come se ha rinunciato a fornire le relative prove.

Articolo 33

La Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi può, secondo la richiesta o il bisogno reale della parte interessata, determinare di effettuare la revisione e decisione a porte aperte.

Se la Commissione decide di effettuare la revisione e decisione pubblicamente, dovrà informarne le parti interessate per iscritto quindici giorni prima della revisione e decisione a porte aperte e notificherà la data, il luogo e le persone addette alla revisione e decisione. Le parti interessate dovranno rispondere entro il tempo limite assegnato nella notifica.

Se il richiedente non risponde e non partecipa alla revisione e decisione a porte aperte, la sua richiesta di revisione e decisione sarà considerata ritirata e la Commissione dovrà informarne il richiedente per iscritto. Se la controparte del



richiedente non risponde e non partecipa alla revisione e decisione a porte aperte, la Commissione può effettuare la revisione e decisione in sua assenza.

Articolo 34

Se il richiedente chiede di ritirare la sua domanda prima che la Commissione emetta la decisione e sentenza, il richiedente dovrà motivarlo alla Commissione per iscritto, e la sua domanda potrà essere ritirata. Se la richiesta è ritirata la procedura di revisione e decisione termina.

Articolo 35

Se il richiedente ritira la domanda di revisione e decisione sul marchio, non può presentare nuovamente la richiesta di revisione e decisione per gli stessi fatti e motivi; se la Commissione ha già emesso la sentenza o decisione sulla richiesta di revisione e decisione, chiunque non può presentare nuovamente la richiesta di revisione e decisione per gli stessi fatti e motivi.

Articolo 36

Se il marchio registrato è annullato ai sensi dell'articolo 41 della Legge, i diritti d'uso esclusivo del marchio saranno considerati inesistenti fin dall'origine. La decisione o sentenza di nullità del marchio registrato non ha effetto retroattivo alla decisione e sentenza già emessa ed eseguita dal tribunale del popolo e dall'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio per i casi di violazione dei diritti del marchio e per il contratto di trasferimento del marchio o della licenza d'uso già trascritti; tuttavia, i danni causati a terzi in malafede dal titolare del marchio dovranno essere compensati.



Capitolo VI

Amministrazione dell'Uso del Marchio

Articolo 37

Il marchio registrato può essere usato su prodotti, confezioni di prodotto, istruzioni o su altri supporti accessori, indicando “Marchio Registrato” o il simbolo registrato.

Il simbolo registrato comprende “Registrato” e ®. Il simbolo dovrà essere applicato nell'angolo destro, superiore o inferiore, del marchio.

Articolo 38

Se l'attestato della registrazione del marchio risulta smarrito o danneggiato, il rilascio del duplicato dovrà essere richiesto nuovamente all'Ufficio Marchi. Se l'attestato della registrazione del marchio è stato smarrito, una dichiarazione di smarrimento dovrà essere pubblicata sul Bollettino dei Marchi. L'attestato di registrazione del marchio danneggiato deve essere restituito all'Ufficio Marchi quando viene presentata la domanda di rilascio del duplicato.

In caso di falsificazione o alterazione dell'attestato di registrazione del marchio, la responsabilità penale deve essere ricercata ai sensi delle disposizioni riferite al crimine di falsificazione ed alterazione delle attestazioni degli organismi statali o ad altri crimini.

Articolo 39

Se viene effettuata una delle azioni di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'articolo 44 della Legge, l'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio ordinerà al titolare del marchio registrato la rettifica entro un tempo stabilito. Se il titolare si rifiuta di rettificare, l'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio chiederà all'Ufficio Marchi di revocare il marchio registrato.

Se viene effettuata l'azione di cui al punto 4 dell'articolo 44 della Legge, chiunque può chiedere all'Ufficio Marchi di revocare il marchio registrato, motivandolo. L'Ufficio Marchi dovrà informare il titolare del marchio registrato e ordinerà di presentare i documenti di prova dell'uso del marchio precedenti la richiesta di revoca, o le giuste



ragioni del mancato uso, entro due mesi dalla data di ricezione della notifica. Se i documenti di prova dell'uso non sono forniti o non sono validi e senza giuste ragioni l'Ufficio Marchi revocherà il marchio registrato.

I documenti di prova di cui al comma precedente comprendono quelli d'uso del marchio registrato da parte del titolare del marchio e quelli d'uso del marchio concesso in licenza dal titolare a terzi.

Articolo 40

Il marchio registrato revocato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 44 e 45 della Legge deve essere pubblicato dall'Ufficio Marchi. I suoi diritti d'uso esclusivo terminano alla data della decisione di revoca dell'Ufficio Marchi.

Articolo 41

Se l'Ufficio Marchi e la Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi revocano il marchio registrato e le motivazioni della revoca si riferiscono solo ad una parte degli specifici prodotti, il marchio registrato sarà revocato su tale parte degli specifici prodotti.

Articolo 42

Ai sensi degli articoli 45 e 48 della Legge, l'ammontare della multa non supera il 20% del fatturato sugli affari illegittimi o il doppio del profitto illegittimo.

Ai sensi dell'articolo 47 della Legge, l'ammontare della multa non supera il 10% del fatturato sugli affari illegittimi.

Articolo 43

In caso di licenza a terzi dell'uso del marchio registrato, il licenziante, entro tre mesi dalla data di stipula del contratto di licenza, dovrà presentare la copia del contratto all'Ufficio Marchi per l'archiviazione.



Articolo 44

In caso di violazione di cui al comma 2 dell'articolo 40 della Legge, l'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio ordinerà la rettifica entro un tempo stabilito; se scaduto il tempo limite la rettifica non risulta eseguita, il segno del marchio sarà confiscato. Se il segno del marchio registrato è di difficile separazione dal prodotto, saranno entrambi confiscati e distrutti.

Articolo 45

Nel caso di violazione dell'uso del marchio di cui all'articolo 13 della Legge, la parte interessata può chiedere all'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio di vietarne l'uso. Quando la parte interessata presenta la richiesta deve presentare i documenti che provino che il suo marchio è un marchio notorio. Se l'Ufficio Marchi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14 della Legge, afferma che trattasi di marchio notorio, l'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio ordinerà a coloro che violano i diritti di fermare le azioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 della Legge su tale marchio notorio, confisca e distrugge il segno del marchio; Se il segno del marchio registrato è di difficile separazione dal prodotto, saranno entrambi confiscati e distrutti.

Articolo 46

Se il titolare del marchio registrato chiede di annullare il proprio marchio o annullare la registrazione del marchio su parte degli specifici prodotti, dovrà presentare la richiesta di nullità del marchio all'Ufficio Marchi e restituire l'attestato originale della registrazione del marchio.

Se il titolare del marchio registrato chiede di annullare il proprio marchio o annullare la registrazione del marchio su parte degli specifici prodotti, l'efficacia dei diritti d'uso esclusivo di tale marchio registrato o l'efficacia dei diritti d'uso esclusivo di tale marchio registrato su parte degli specifici prodotti termina alla data di ricezione all'Ufficio Marchi della richiesta di nullità.



Articolo 47

Se il titolare del marchio registrato è defunto o estinto, dopo un anno dalla data di morte o estinzione del titolare, se la procedura di trasferimento del marchio registrato non è effettuata, chiunque può richiedere all'Ufficio Marchi di revocare tale marchio registrato. Le prove della scomparsa o estinzione del titolare di tale marchio dovranno essere fornite con la richiesta di revoca.

Se il marchio registrato è stato revocato a causa della morte o estinzione del titolare del marchio registrato, i diritti d'uso esclusivo del marchio registrato terminano alla data di morte o estinzione del titolare del marchio registrato.

Articolo 48

Se il marchio registrato è annullato o revocato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 di questo Regolamento, l'attestato della registrazione del marchio è annullato. La revoca della registrazione su parte degli specifici prodotti o la richiesta del titolare di annullare parte degli specifici prodotti, verrà annotata dall'Ufficio Marchi sull'attestato originale della registrazione del marchio, o l'Ufficio Marchi rilascerà di nuovo l'attestato di registrazione del marchio e lo pubblicherà.

Capitolo VII

Protezione dei Diritti d'Uso Esclusivo del Marchio Registrato

Articolo 49

Se il marchio registrato contiene la denominazione di uso comune, il disegno, il tipo di prodotto o la qualità, la materia prima, la funzione, l'utilizzo, il peso, la quantità e le altre caratteristiche del prodotto che rappresentano direttamente il prodotto o contiene il nome del luogo, il titolare dei diritti d'uso esclusivo del marchio registrato non può vietare agli altri di usarlo correttamente.



Articolo 50

Ciascuna delle azioni sotto elencate fa parte delle azioni di violazione dei diritti d'uso esclusivo del marchio registrato come indicato al punto 5 dell'articolo 52 della Legge:

1. usare un segno identico o simile al marchio registrato da terzi per nome o decorazione del prodotto su prodotto identico o simile in quanto causa di confusione nel pubblico,
2. favorire intenzionalmente facili condizioni per conservare, trasportare, spedire e nascondere quali azioni in violazione dei diritti d'uso esclusivo del marchio registrato da terzi.

Articolo 51

Per gli atti in violazione dei diritti d'uso esclusivo del marchio registrato, chiunque può presentare reclamo o denuncia all'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio.

Articolo 52

Per gli atti in violazione dei diritti d'uso esclusivo del marchio registrato, l'ammontare della multa non supera il triplo del fatturato sugli affari illegittimi, se il fatturato sugli affari illegittimi non può essere calcolato l'ammontare della multa non supera i 100.000 yuan.

Articolo 53

Se il titolare del marchio registrato considera che il proprio marchio notorio sia stato registrato da terzi come nome aziendale e ciò può ingannare il pubblico o generare confusione nel pubblico, può chiedere all'ufficio competente alla registrazione del nome aziendale di cancellare la registrazione di tale nome aziendale. L'ufficio competente alla registrazione del nome aziendale deve agire ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per l'Amministrazione della Registrazione dei Nomi Aziendali.



Capitolo VIII Disposizioni Supplementari

Articolo 54

Se il marchio di servizi è stato usato continuamente fino al 1 luglio 1993, anche se è identico o simile al marchio di servizi già registrato da terzi su servizio identico o simile, può continuare ad essere usato. Ma, dopo il 1 luglio 1993, se l'uso del marchio è sospeso per tre anni, il marchio di servizi non deve essere più usato.

Articolo 55

Le misure specifiche per l'amministrazione delle agenzie per marchi dovranno essere formulate separatamente dal Consiglio di Stato.

Articolo 56

La Classificazione dei prodotti e servizi per la registrazione dei marchi dovrà essere formulata e promulgata dall'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio del Consiglio di Stato.

I moduli per la domanda di registrazione di marchio o per altre questioni relative al marchio dovranno essere stabiliti e promulgati dall'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio del Consiglio di Stato.

Il regolamento per le revisioni e decisioni della Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi dovrà essere stabilito e promulgato dall'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio del Consiglio di Stato.

Articolo 57

L'Ufficio Marchi istituisce il Registro dei Marchi Registrati nel quale registra i marchi registrati e le altre questioni relative alla registrazione.

L'Ufficio Marchi redige e stampa il Bollettino dei Marchi, ove pubblica i marchi registrati e le altre questioni relative.



Articolo 58

Per la domanda di registrazione di marchio e le altre questioni relative ai marchi devono essere pagate delle tasse. La specifica delle voci delle tasse da pagare dovrà essere determinata e pubblicata dall'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio in accordo con l'autorità del Consiglio di Stato competente per le tasse.

Articolo 59

Questo Regolamento entra in vigore il 15 settembre 2002. Devono essere simultaneamente abrogati il Regolamento di Attuazione della Legge Marchi promulgato dal Consiglio di Stato il 10 marzo 1983, emendato dal Consiglio di Stato la prima volta il 3 gennaio 1988 e la seconda volta il 15 luglio 1993, e la Risposta del Consiglio di Stato del 23 aprile 1995 che si riferisce ai documenti da allegare alla registrazione di marchio.



Misure per la Riproduzione dei Marchi

Ordine Numero 15 dell'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio

Le "Misure per la riproduzione dei Marchi" sono state modificate nella riunione esecutiva dell'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio della Repubblica Popolare Cinese, promulgate ed entreranno in vigore il 1 settembre 2004.

19 agosto 2004

Il Direttore Generale
Wang Zhongfu

Articolo 1

Al fine di migliorare l'amministrazione della riproduzione dei marchi e proteggere i diritti di uso esclusivo del marchio registrato, allo scopo di mantenere l'ordine economico del mercato socialista, ai sensi delle disposizioni relative alla Legge Marchi ed al Regolamento di attuazione della Legge Marchi (in seguito indicati Legge e Regolamento), sono formulate queste Misure.

Articolo 2

Il marchio se realizzato per mezzo di stampa, stampa e tintura, zincografia, stampa in rilievo, carattere tessuto, erosione solare, stampa a ferro, fusione, stampaggio, stampaggio a caldo, decalcomania, ecc., dovrà essere usato rispettando queste Misure.

Articolo 3

Se una parte affidasse ad una entità la riproduzione del suo marchio, dovrà presentare la copia della licenza commerciale o il certificato degli affari legittimi o il certificato d'identità.



Articolo 4

Chiunque affida a terzi la riproduzione del marchio registrato, dovrà presentare l'attestato del marchio registrato o la copia di detto attestato con il timbro dell'Ufficio dell'Amministrazione per l'Industria ed il Commercio della contea dove il marchio è stato registrato ed una sua copia.

Se un contratto di licenza d'uso del marchio registrato prevede l'uso del marchio registrato di terzi, se il concessionario ha necessità di riprodurre il marchio dovrà anche presentare il contratto di licenza ed una sua copia. Se il titolare del marchio registrato da licenza a un licenziatario per riprodurre autonomamente il marchio, oltre alla copia dell'attestato con il timbro dell'Ufficio dell'Amministrazione per l'Industria ed il Commercio della contea dove il marchio è stato registrato, il licenziatario dovrà presentare la lettera di autorizzazione e la sua copia.

Articolo 5

Se un marchio registrato è stato affidato per la riproduzione, i documenti relativi e i segni del marchio forniti dal committente dovranno essere conformi ai requisiti seguenti:

1. il campione riprodotto del marchio dovrà essere identico al segno nell'attestato del marchio registrato;
2. il licenziatario per riprodurre il marchio registrato dovrà avere una procura chiara o fornire il contratto di licenza d'uso del marchio registrato recante la dichiarazione del permesso di riproduzione del marchio;
3. il campione del marchio registrato del licenziatario dovrà indicare il nome e l'indirizzo della sua impresa, il marchio registrato dovrà essere usato conformemente a quanto disposto dal Regolamento.

Articolo 6

Se si affida a terzi la riproduzione di un marchio non registrato, i segni del marchio forniti dal committente dovranno essere conformi ai requisiti seguenti:

1. il marchio riprodotto non deve violare l'articolo 10 della Legge;



2. il marchio riprodotto non può essere indicato come Marchio Registrato o contenere i relativi simboli.

Articolo 7

L'entità incaricata alla riproduzione dovrà verificare i certificati e i segni del marchio forniti dal committente la riproduzione del marchio.

Se il committente non fornisce i documenti indicati negli articoli 3 e 4 di queste Misure, o i segni del marchio non sono conformi a quanto disposto dagli articoli 5 e 6 di queste Misure, detta entità non deve accettare l'incarico.

Articolo 8

Se l'entità addetta accetta l'incarico di riprodurre il marchio in conformità a quanto previsto da queste Misure, il suo responsabile dovrà, secondo quanto previsto, compilare il Modulo per la registrazione della riproduzione dei marchi e indicare il contenuto dei documenti forniti dal committente. L'esemplare del marchio nel Modulo per la registrazione della riproduzione dei marchi dovrà essere timbrato incrociando la pagina dal responsabile dell'entità incaricata alla riproduzione.

L'entità incaricata dovrà, entro quindici giorni dalla data di compimento della riproduzione del marchio, trattenerne un campione e archivarlo insieme al Registro dei marchi riprodotti, la copia dell'attestato del marchio registrato, la copia del contratto di licenza d'uso del marchio registrato, la copia della procura per la riproduzione.

Articolo 9

L'entità incaricata alla riproduzione dovrà stabilire un sistema di entrata e uscita dei marchi. L'entrata e l'uscita dei marchi dovrà essere registrata in un apposito registro. I marchi abbandonati o di qualità scadente dovranno essere raccolti per essere distrutti e non essere introdotti nel mercato.



Articolo 10

L'archivio dei marchi riprodotti e il registro dell'entrata e uscita dei marchi dovranno essere conservati per eventuali verifiche, il cui periodo è di due anni.

Articolo 11

Se l'entità incaricata alla riproduzione viola quanto disposto dagli articoli dal 7 al 10 delle Misure, l'Amministrazione per l'Industria ed il Commercio locale ordinerà la rettifica della situazione entro un tempo limite e, secondo le circostanze, lo rappresenta insieme ad una multa che non supera il triplo del somma illecitamente acquisita con il limite massimo di 30.000 yuan, se senza profitto illegittimo la multa può essere non superiore a 10.000 yuan.

Articolo 12

Un'impresa per la riproduzione dei marchi costituita senza approvazione o che operi senza approvazione dovrà essere punita dall'Amministrazione per l'Industria ed il Commercio locale in conformità al Regolamento per le Imprese della Riproduzione.

Articolo 13

Se l'entità addetta alla riproduzione accetta l'incarico in violazione dell'articolo 7 delle Misure e il marchio è identico o simile a un marchio registrato da altri, tale azione rientra fra quelle di contraffazione dei marchi indicate al comma 2 dell'articolo 50 del Regolamento, l'Amministrazione per l'Industria ed il Commercio può punirla a norma di Legge.

Articolo 14

Se quanto attuato dall'entità incaricata alla riproduzione costituisce un crimine, l'Amministrazione per l'Industria ed il Commercio locale o l'Amministrazione per l'Industria ed il Commercio dove il crimine è commesso, dovrà tempestivamente trasferire il caso all'organo giuridico competente ad investigarne le responsabilità.



Articolo 15

L'espressione, in queste Misure, Riproduzione dei Marchi si riferisce all'atto di stampare e produrre i marchi.

L'espressione, in queste Misure, Segni dei Marchi si riferisce agli elementi tangibili componenti un marchio che accompagnano i beni che entrano nel circolo del mercato, comprende sia i segni di marchi registrati che i segni di marchi non registrati.

L'espressione, in queste Misure, Committente della Riproduzione dei Marchi si riferisce al titolare del marchio registrato, al titolare del marchio non registrato, all'utente di licenza d'uso del marchio registrato, e ad altri utenti del marchio conforme a quanto disposto dalla Legge.

L'espressione, in queste Misure, Entità Incaricata alla Riproduzione si riferisce alle imprese registrate legittime ed alle unità industriali e commerciali che svolgono l'attività di riproduzione dei marchi.

L'espressione, in queste Misure, Attestati dei Marchi comprende quelli di modifica, rinnovazione e trasferimento del marchio rilasciato dall'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio.

Articolo 16

Queste Misure entreranno in vigore il 1 settembre 2004. Le Misure per la Riproduzione dei Marchi promulgate dall'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio il 5 settembre 1996 saranno abrogate simultaneamente.



Misure per l'Attuazione dell'Accordo di Madrid sulla Registrazione Internazionale dei Marchi

Promulgate dall'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio il 17 aprile 2003

Articolo 1

Queste Misure sono state formulate ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento di Attuazione della Legge Marchi (in seguito Regolamento).

L'espressione "registrazione internazionale del marchio" di cui all'articolo 12 del Regolamento, si riferisce alla registrazione internazionale dei marchi ai sensi dell'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (in seguito Accordo di Madrid), del Protocollo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (in seguito Protocollo di Madrid) e del Regolamento Comune per l'Accordo di Madrid e il Protocollo di Madrid (in seguito Regolamento Comune).

Articolo 2

Queste misure sono applicabili alle domande di registrazione internazionale dei marchi con la Cina come Paese di origine, le domande di estensione allo specifico territorio cinese e altre domande relative.

Queste misure non sono applicabili alle registrazioni internazionali dei marchi non avvenute mediante il sistema di Madrid. Il richiedente può affidare l'incarico della registrazione ad un'agenzia per marchi, ad un proprio rappresentante straniero, ad uno studio legale o ad una propria filiale straniera.

Articolo 3

Per richiedere la registrazione internazionale del marchio con Cina come Paese di origine, il richiedente deve avere effettivamente uno stabilimento industriale o sede



commerciale reale o il suo domicilio nel territorio cinese o deve essere di nazionalità cinese.

Articolo 4

Il richiedente la registrazione internazionale del marchio, qualificato come disposto dall'articolo 3 delle Misure e se il suo marchio è già stato registrato dall'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio del Consiglio di Stato (in seguito Ufficio Marchi), può depositare una domanda di registrazione internazionale del suo marchio ai sensi dell'Accordo di Madrid.

Il richiedente la registrazione internazionale del marchio qualificato come disposto dall'articolo 3 delle Misure e se il suo marchio è già stato registrato dall'Ufficio Marchi o la domanda di registrazione di marchio è già stata presentata all'Ufficio Marchi, può depositare una domanda di registrazione internazionale del suo marchio ai sensi del Protocollo di Madrid.

Articolo 5

Ogni domanda di registrazione internazionale del marchio dovrà essere presentata per il tramite dell'Ufficio Marchi.

Il richiedente o la sua agenzia incaricata per marchi può presentare la domanda all'Ufficio Marchi direttamente o tramite posta.

Articolo 6

La domanda di designazione successiva, rinuncia e cancellazione della registrazione internazionale del marchio ai sensi dell'Accordo di Madrid, dovrà essere trattata per il tramite dell'Ufficio Marchi. La domanda di trasferimento, cancellazione o diminuzione di un marchio, di modifica del nome o indirizzo del titolare, di modifica del nome o indirizzo del rappresentante, di rinnovazione del marchio, può essere trattata per il tramite dell'Ufficio Marchi, o può essere indirizzata direttamente all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (in seguito Ufficio internazionale).



La domanda di designazione successiva, trasferimento, correzione o diminuzione, rinuncia o cancellazione, modifica del nome o indirizzo del titolare, modifica del nome o indirizzo del rappresentante della registrazione internazionale del marchio ai sensi del Protocollo di Madrid, può essere trattata per il tramite dell'Ufficio Marchi o può essere indirizzata direttamente all'Ufficio internazionale.

Per depositare una domanda all'Ufficio Marchi il richiedente, o la sua agenzia incaricata, può presentare la domanda all'Ufficio Marchi direttamente o tramite servizio postale.

Per depositare una domanda all'Ufficio internazionale, il richiedente o la sua agenzia incaricata può presentare la domanda direttamente o tramite servizio postale all'Ufficio internazionale.

Articolo 7

La domanda di registrazione internazionale del marchio, od altre questioni relative per il tramite dell'Ufficio Marchi, può essere compilata in inglese o in francese sul modulo fornito dall'Ufficio internazionale, o essere compilata in cinese sul modulo elaborato dall'Ufficio Marchi, ma in tal caso il richiedente deve pagare una tassa di traduzione all'Ufficio Marchi.

Per richiedere la registrazione internazionale del marchio, od altre questioni relative, il richiedente deve pagare una tassa di servizio all'Ufficio Marchi, oltre la tassa prescritta dal Regolamento Comune.

Articolo 8

Se il richiedente la registrazione internazionale del marchio è una persona fisica, deve scrivere il suo nome cinese. Se il depositante è una persona giuridica o un'altra organizzazione, deve essere scritto il nome completo cinese.

Se la persona fisica o giuridica o altra organizzazione ha una traduzione del proprio nome in lingua straniera, può indicare anche il nome straniero. Senza traduzione straniera, il nome deve essere indicato in cinese pinyin.



Articolo 9

Il richiedente dovrà indicare nella domanda di registrazione internazionale del marchio il suo recapito dettagliato (incluso indirizzo e codice postale), i numeri di telefono, fax, ecc..

Articolo 10

Una domanda di registrazione internazionale del marchio può designare un genere di prodotti o servizi, o due e più generi di prodotti o servizi.

Articolo 11

Nella domanda di registrazione internazionale del marchio, il richiedente deve fornire:

1. la copia della registrazione nazionale del marchio o una copia di una ricevuta della domanda di registrazione del marchio fornita dall'Ufficio Marchi;
2. il certificato di priorità, se la priorità è stata rivendicata;
3. un certificato che qualifichi il depositante, ad esempio la copia della licenza commerciale, del certificato di residenza, della carta d'identità, ecc;
4. la lettera d'incarico, se un mandato è stato affidato;
5. due disegni del marchio con dimensione non superiore a 80mm x 80mm ma di almeno 20mm x 20mm.

Articolo 12

La data di domanda è quella del giorno in cui l'Ufficio Marchi riceve la domanda di registrazione internazionale del marchio.

Se la domanda di registrazione internazionale del marchio non è compilata come prescritto, la domanda sarà restituita dall'Ufficio Marchi e la data di domanda non potrà essere conservata.

Se la domanda è sostanzialmente sufficiente ma deve essere rettificata, l'Ufficio Marchi lo notificherà al richiedente o al suo rappresentante, entro il termine di quindici giorni a decorrere dalla ricevuta della notifica. La data di notifica della rettifica è indicata nel timbro a data se la notifica è spedita dall'Ufficio Marchi. Se il timbro non è chiaro o è assente, o la notifica non è stata restituita dalla posta, compiuti quindici



giorni dalla data d'invio della notifica essa sarà considerata consegnata all'interessato. Se la domanda non è rettificata sarà considerata abbandonata e l'Ufficio Marchi lo notificherà per iscritto al richiedente.

Per la domanda di registrazione internazionale del marchio, o altre domande per il tramite dell'Ufficio Marchi, il depositante deve pagare, entro il termine di quindici giorni a decorrere dalla data di ricezione della notifica, una tassa conformemente a quanto disposto dall'Ufficio Marchi. La data di consegna della notifica di pagamento è il giorno del timbro a data nel quale il richiedente riceve la notifica spedita. Se il timbro non è chiaro o è assente, o la notifica non è stata restituita dalla posta, compiuti quindici giorni dalla data d'invio della notifica essa sarà considerata consegnata all'interessato. Se il pagamento non è effettuato entro la scadenza del periodo di pagamento, la domanda sarà considerata abbandonata e l'Ufficio Marchi lo notificherà per iscritto al richiedente.

Articolo 13

Se riguardo alla domanda di estensione al territorio cinese l'Ufficio Marchi notifica all'Ufficio internazionale di respingerla, com'è nelle sue facoltà, l'Ufficio Marchi non darà conferma di tale rigetto all'Ufficio internazionale.

Articolo 14

Chiunque può, entro il termine di tre mesi dal primo giorno del mese successivo a quello di decorrenza della pubblicazione del marchio nel Bollettino dei marchi internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, proporre opposizione alla domanda di estensione territoriale cinese.

Una domanda d'opposizione può riferirsi ad un genere di prodotti o servizi, o a due e più generi di prodotti o servizi.

L'opponente può revocare la sua domanda d'opposizione e l'Ufficio Marchi terminerà la procedura di opposizione e lo notificherà per iscritto all'interessato.



Articolo 15

Il richiedente l'estensione al territorio cinese di marchi collettivi o di certificazione, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del marchio presso l'Ufficio internazionale, deve presentare all'Ufficio Marchi, tramite un'agenzia per marchi e in conformità delle disposizioni relative, il documento che certifichi l'identità del titolare, il regolamento d'uso del marchio ed altri documenti giustificativi.

Se il documento che certifichi l'identità del titolare, il regolamento d'uso del marchio ed altri documenti giustificativi non sono presentati entro il suddetto termine di tre mesi, l'Ufficio Marchi respingerà la domanda di estensione al territorio cinese del marchio collettivo o di certificazione.

Articolo 16

Se il cedente non chiede il trasferimento del suo marchio ai sensi di legge, l'Ufficio Marchi notificherà al titolare del marchio registrato di rettificare, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione della notifica. Se, dopo la scadenza di tale periodo, la rettifica non risulta eseguita, l'Ufficio Marchi deciderà che detta cessione non è valida in Cina, e lo dichiarerà all'Ufficio internazionale. Se la parte interessata non accetta la dichiarazione dell'Ufficio Marchi può, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione della dichiarazione dell'Ufficio Marchi, intentare una causa presso il tribunale del popolo. Se nessuna causa è stata intentata dopo la scadenza di detto periodo, la decisione dell'Ufficio Marchi entrerà in vigore. La data di entrata in vigore è quella del giorno in cui la decisione è stata fatta dall'Ufficio Marchi.

Se la diminuzione non è conforme ai requisiti della classificazione cinese dei prodotti o servizi, l'Ufficio Marchi decide che tale diminuzione non è valida in Cina, e lo dichiarerà all'Ufficio internazionale. Se la parte interessata non accetta la dichiarazione dell'Ufficio Marchi può, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione della dichiarazione dell'Ufficio Marchi, intentare una causa presso il tribunale del popolo. Se nessuna causa è stata intentata dopo la scadenza di detto periodo, la decisione dell'Ufficio Marchi entrerà in vigore. La data di entrata in vigore è quella del giorno in cui la decisione è stata fatta dall'Ufficio Marchi.



Articolo 17

Chiunque permette a terzi, nel territorio cinese, l'uso del proprio marchio internazionale registrato deve concedere la licenza in conformità alla Legge Marchi ed al Regolamento.

Articolo 18

Se il richiedente designa l'estensione al territorio cinese di un marchio internazionale in sostituzione della registrazione nazionale del marchio già ottenuta in Cina, la registrazione internazionale non influenza i diritti già acquisiti dalla registrazione del marchio nel Paese.

Per la richiesta di sostituire la registrazione di un marchio nazionale registrato anteriormente con il marchio internazionale registrato nel registro dei marchi dell'Ufficio Marchi, il richiedente deve presentare la domanda per il tramite di un'agenzia per marchi e pagare una tassa conformemente a quanto disposto.

Articolo 19

Se un marchio internazionale registrato è già protetto nel territorio cinese, nei casi previsti dall'articolo 41 della Legge Marchi, il titolare del marchio o l'interessato o altra persona può, secondo le diverse circostanze, chiedere alla Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi una decisione sulla controversia o la nullità del marchio registrato in Cina già protetto nel territorio cinese. La richiesta di decisione dovrà essere presentata dopo la scadenza del tempo limite per il rigetto del marchio in Cina.

Articolo 20

Chiunque designi la Cina per proteggere il marchio internazionale registrato, trascorsa la data limite per il rigetto, può affidare ad un'agenzia per marchi la richiesta all'Ufficio Marchi per il rilascio dell'attestato di protezione del proprio marchio nel territorio cinese.



Intellectual
Property Rights
Tutela della
proprietà intellettuale
DESK - BEIJING



ITALIA 
Istituto nazionale per il Commercio Estero

Articolo 21

Queste misure entreranno in vigore il 1 giugno 2003. Saranno simultaneamente abrogate le Misure per l'Attuazione dell'Accordo di Madrid sulla Registrazione Internazionale dei Marchi promulgate dall'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio il 24 maggio 1996.