



Intellectual
Property Rights
Tutela della
proprietà intellettuale
DESK - BEIJING



Brevettare in Cina

invenzioni

modelli di utilità

disegni industriali

Elementi di Strategia Aziendale - 6

Ing. Giovanni de Sanctis – Responsabile IPR Desk Beijing

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

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

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

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



Indice

Prefazione.....	p.3
Introduzione.....	p.4
Brevetto di Invenzione o Modello di Utilità.....	p.7
Tipi di brevetto.....	p.11
Licenze obbligatorie.....	p.15
Disegni industriali.....	p.17
Esame e approvazione della domanda di brevetto.....	p.19
Vantaggi economici.....	p.21
Tutela.....	p.25
Conclusioni.....	p.34



Prefazione

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

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

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



Introduzione

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

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

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

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

¹ Patent Cooperation Treaty (PCT)

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

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

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

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

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

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

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



Tuttavia questa Guida aggiornata non deve essere considerata un punto di arrivo e, per tale ragione, si esortano tutti coloro che lo ritengano opportuno a fornire, senza esitazione alcuna, ulteriori elementi che ne possano permettere il continuo miglioramento, attraverso il suo aggiornamento dinamico, al fine di renderla sempre più proficua per l'utenza. Se ne raccomanda una lettura attenta, con l'esortazione a far tesoro di questa ulteriore opportunità, nella consapevolezza della concreta utilità di quanto in essa trattato.

Brevetto di Invenzione o Modello di Utilità

La domanda e la registrazione del brevetto

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

Modalità di presentazione della domanda di brevetto in Cina:

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Domanda di registrazione *online*

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

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

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

⁶ www.cponline.gov.cn



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

Programma pilota *Patent Prosecution Highway* (PPH)

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

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

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

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

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



I tipi di Brevetto

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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



Le licenze obbligatorie

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

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

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



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

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

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

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

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

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



Disegni Industriali

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

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

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

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



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

⁹ Lista tasse brevettuali dell’anno 2012

Esame ed approvazione della domanda di brevetto

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

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

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

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



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

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

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

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

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



Vantaggi economici

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

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

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

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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



Tutela

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

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

Al fine di avviare un'efficace azione di contrasto alla violazione va però ricordata l'importanza di **raccogliere preventivamente** tutte le informazioni sul contraffattore ed i beni falsi che potrebbero in seguito non essere più reperibili o comunque aggiornabili. Se così non fosse, la strategia risulterebbe controproducente laddove

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

fungesse da monito per il contraffattore nell'imminenza di un'azione giudiziaria o amministrativa e questi ne approfittasse per rendersi irreperibile alle autorità od in ogni caso per distruggere od occultare eventuali prove della violazione. Si consiglia, quindi, di disporre la notarizzazione delle prove raccolte, includendo la visura di eventuali pagine *web*, per poterle con efficacia utilizzare in azioni legali successive. È importante conoscere la denominazione sociale, le generalità del rappresentante legale, la sede amministrativa e la località ove sono ubicati il centro di distribuzione logistica e di produzione dei beni.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

Ognuno dei seguenti atti integra l'illecito:

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

¹⁰ www.customs.gov.cn

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

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

Non oltre trenta giorni dal deposito, il richiedente riceve una notifica dall'Amministrazione Generale delle Dogane che lo informa sull'esito della sua richiesta. Attraverso tale procedura, esistente anche in Europa, supportata dall'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale e dall'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio che verificano i dati forniti, è possibile chiedere l'automatico monitoraggio delle merci non solo in entrata ma anche in uscita ed il conseguente blocco di quelle che appaiono sospette.

Se vengono sequestrate delle merci che si presumono contraffatte, l'ufficio doganale invierà una tempestiva notifica al titolare del diritto registrato e gli richiederà di accertare la liceità o meno della spedizione, se necessario recandosi laddove giacente, e di dichiarare la sua volontà di procedere o meno alla confisca. Può essere altresì richiesto l'eventuale versamento di una cauzione (fino a RMB 100.000) in caso di mancata tutela o contestazione del singolo diritto di proprietà intellettuale, che verrà devoluta al sospettato a titolo di compensazione dei danni subiti a seguito del conseguente blocco della merce, qualora l'esito dell'accertamento dovesse rivelarsi erroneo.

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



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

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

È quindi assolutamente opportuno registrare i propri titoli di proprietà intellettuale, una volta acquisiti, presso la locale Amministrazione Generale delle Dogane, per controllarne il flusso sia in entrata sia in uscita. Ciò vale anche nel caso eventuale in cui quanto prodotto in Cina sia destinato unicamente all'esportazione.



Conclusioni

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



Intellectual
Property Rights
Tutela della
proprietà intellettuale
DESK - BEIJING



ITALIA
Istituto nazionale per il Commercio Estero

Appendici

Elementi di strategia aziendale - 6

Ing. Giovanni de Sanctis – Responsabile IPR Desk Beijing

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

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

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

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



Indice

Normativa nazionale di riferimento, Materiale di consultazione e Convenzioni internazionali.....	p.3
Legge Brevetti.....	p.4
Regolamento di Attuazione della Legge Brevetti.....	p.30
Misure per la Licenza Obbligatoria di Sfruttamento del Brevetto.....	p.85

Normativa nazionale di riferimento

- Codice Penale, Articoli 216 e 218 (1997)
- Principi Generali di Diritto Civile (1986, emendati nel 2009)
- Legge sui Contratti (1999)
- Legge Brevetti (1984, emendata nel 1992, nel 2000 e nel 2008)
- Regolamento di Attuazione della Legge Brevetti (2001, emendato nel 2002 e nel 2010)
- Misure per la Licenza Obbligatoria di Sfruttamento del Brevetto (2012)
- Misure di Attuazione delle Sanzioni Amministrative sui Brevetti (2010)
- Misure per Disciplinare le Attività delle Agenzie Brevettuali (2003, emendate nel 2011)
- Disposizioni dell'Ufficio Brevetti Cinese sull'Attuazione in Cina del Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti (1993)
- Regolamento sulla Tutela Doganale dei Diritti di Proprietà Intellettuale (1995, sostituito nel 2004 ed emendato nel 2010)

Materiale di consultazione

- Guida per l'Esame dei Brevetti (2010, Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale)

Convenzioni internazionali (data 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 Strasburgo Relativo alla Classificazione Internazionale dei Brevetti (1997)
- Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti (PCT, 1994)
- Regolamento del Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti (2011)
- Accordo sugli Aspetti Afferenti al Commercio dei Diritti di Proprietà Intellettuale (TRIPS, 2001)



Legge Brevetti

Ordine numero 8 del Presidente della Repubblica Popolare Cinese

La “Decisione del Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo sulla Revisione della Legge Brevetti della Repubblica Popolare Cinese” è stata approvata il 27 dicembre 2008 nella 6° Seduta del Comitato Permanente del 11° Congresso Nazionale del Popolo, di seguito pubblicata ed entrerà in vigore il 1 ottobre 2009.

27 dicembre 2008

Presidente della Repubblica Popolare Cinese

Hu Jintao

Questa Legge è stata adottata il 12 marzo 1984 nella 4° Seduta del Comitato Permanente del 6° Congresso Nazionale del Popolo, emendata per la prima volta il 4 settembre 1992 nella 27° Seduta del Comitato Permanente del 7° Congresso Nazionale del Popolo a seguito della “Decisione sulla Revisione della Legge Brevetti della Repubblica Popolare Cinese”, emendata per la seconda volta nella 17° Seduta del Comitato Permanente del 9° Congresso Nazionale del Popolo il 25 agosto 2000 a seguito della “Decisione sulla Revisione della Legge Brevetti della Repubblica Popolare Cinese”, emendata per la terza volta nella 6° Seduta del Comitato Permanente del 11° Congresso Nazionale del Popolo il 27 dicembre 2008 a seguito della “Decisione sulla Revisione della Legge Brevetti della Repubblica Popolare Cinese”.

Capitolo I	Principi generali
Capitolo II	Requisiti per la concessione del brevetto
Capitolo III	Domanda di brevetto
Capitolo IV	Esame e approvazione della domanda di brevetto
Capitolo V	Durata, decadenza e nullità del diritto brevettuale
Capitolo VI	Licenza obbligatoria di sfruttamento del brevetto
Capitolo VII	Tutela dei diritti brevettuali
Capitolo VIII	Disposizioni supplementari

Capitolo I

Principi Generali

Articolo 1

Questa Legge è elaborata allo scopo di proteggere i diritti e gli interessi legittimi dei titolari di brevetti, incoraggiare l'attività creativa e favorirne la realizzazione, migliorare l'abilità ad innovare, promuovere il progresso scientifico-tecnico e lo sviluppo economico e sociale.

Articolo 2

Nella presenta Legge per “invenzione/creazione” si intendono invenzioni, modelli di utilità e disegni industriali.

Con il termine “invenzione”, si fa riferimento alla nuova soluzione tecnica proposta per un prodotto, un procedimento o il loro miglioramento.

Con il termine “modello di utilità”, si fa riferimento alla nuova soluzione tecnica proposta a fini pratici per la forma, struttura o la loro combinazione di un prodotto.

Con il termine “disegno industriale”, si fa riferimento alla nuova progettazione della forma, del disegno, della loro combinazione o di quella di colore e forma/disegno di un prodotto, ed abbia valore estetico ed applicabilità industriale.

Articolo 3

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato è competente per la disciplina delle attività brevettuali a livello nazionale; accoglie ed esamina le domande di brevetto e concede il brevetto ai sensi della Legge.

I competenti dipartimenti amministrativi per brevetti dei governi locali di province, regioni autonome e municipalità disciplinano le relative attività nelle rispettive aree amministrative.

Articolo 4

Qualora sia necessario mantenere confidenziale l'invenzione/creazione oggetto di una domanda di brevetto, nel caso cui sia coinvolta la sicurezza nazionale o un interesse rilevante, si applicano le relative disposizioni dello Stato.

Articolo 5

Nessun diritto brevettuale sarà concesso su un'invenzione/creazione laddove questa sia contraria alla normativa vigente, alla morale pubblica o all'interesse pubblico.

Nessun diritto brevettuale sarà concesso su un'invenzione/creazione realizzata sulla base di risorse genetiche laddove l'acquisizione o utilizzo di queste violi le disposizioni contenute nelle leggi o nei regolamenti amministrativi.

Articolo 6

Si considera invenzione/creazione da lavoro dipendente quella realizzata allo scopo di compiere quanto assegnato dal datore di lavoro, oppure quella realizzata utilizzando principalmente risorse materiali e tecniche del datore di lavoro. La titolarità della domanda di brevetto per invenzione/creazione da lavoro dipendente spetta al datore di lavoro che diventa il titolare del brevetto qualora la domanda sia approvata.

Per invenzione/creazione non da lavoro dipendente, la titolarità della domanda di brevetto spetta all'inventore/creatore che diventa il titolare del brevetto qualora la domanda sia approvata.

Per invenzione/creazione realizzata utilizzando risorse materiali e tecniche del datore di lavoro, qualora nel contratto concluso tra il datore di lavoro e l'inventore/creatore sia pattuita la titolarità della domanda di brevetto e del brevetto viene rispettata tale pattuizione.

Articolo 7

Nessuna entità o individuo può impedire che l'inventore/creatore richieda la brevettazione dell'invenzione/creazione non da lavoro dipendente.

Articolo 8

Per l'invenzione/creazione realizzata da due o più entità o individui in collaborazione, o per quella realizzata da un'entità o individuo su mandato di altra entità o individuo, la titolarità della domanda di brevetto spetta a quelli che l'hanno realizzata in collaborazione o all'entità/individuo che l'ha realizzata per conto del mandatario, fatto salvo quanto pattuito diversamente; qualora la domanda sia approvata, l'entità o individuo che l'ha depositata diventa il titolare del brevetto.

Articolo 9

Solo un tipo di brevetto può essere concesso per la medesima invenzione/creazione. Tuttavia, nel caso in cui un richiedente presenti nello stesso giorno domande di brevetto sulla medesima invenzione/creazione sia per modello di utilità sia per invenzione, laddove il richiedente dichiara di rinunciare al diritto brevettuale del modello di utilità acquisito precedentemente e non ancora scaduto, il brevetto per invenzione può essere concesso.

Nel caso in cui due o più richiedenti presentino domanda di brevetto sulla medesima invenzione/creazione, il diritto brevettuale sarà concesso a chi la presenti per primo.

Articolo 10

La titolarità della domanda di brevetto nonché il brevetto possono essere ceduti.

Nel caso in cui l'entità o l'individuo cinese ceda la titolarità della domanda di brevetto od il brevetto ad individuo, impresa o altra organizzazione straniera, deve adempiere alle relative formalità secondo quanto previsto dalle relative disposizioni contenute in leggi e regolamenti amministrativi.

Qualora venga ceduta la titolarità della domanda di brevetto o del brevetto si deve concludere un contratto in forma scritta e trascriverlo presso il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato affinché questo ne dia pubblico avviso. La cessione della titolarità della domanda di brevetto o del brevetto diventa efficace a partire dal giorno in cui ne viene effettuata la trascrizione.

Articolo 11

Una volta concesso il brevetto per invenzione o per modello di utilità, fatto salvo quanto previsto altrimenti nella presente Legge, nessuna entità o individuo può sfruttare tale brevetto senza autorizzazione del suo titolare, ovvero, non deve produrre, utilizzare, mettere in commercio, vendere o importare prodotti brevettati allo scopo della loro realizzazione e commercializzazione, inoltre non deve utilizzare il procedimento brevettato o usare, mettere in commercio, vendere o importare i prodotti direttamente acquisiti attraverso il procedimento brevettato.

Una volta concesso il brevetto per disegno industriale, nessuna entità o individuo può sfruttare tale brevetto senza autorizzazione del suo titolare, ovvero non deve produrre, mettere in commercio, vendere o importare i prodotti brevettati come disegno industriale allo scopo della loro realizzazione o commercializzazione.

Articolo 12

Per sfruttare il brevetto altrui, l'entità o individuo deve concludere con il titolare un contratto di licenza per il suo sfruttamento e corrispondergli il compenso per il suo utilizzo. Il licenziatario, oltre quanto pattuito nel contratto, non ha facoltà di permettere ad alcuna entità o individuo di sfruttare tale brevetto.

Articolo 13

A seguito della pubblicazione della domanda di brevetto per invenzione, il richiedente può chiedere all'entità o individuo che sfrutta la sua invenzione di corrispondergli un opportuno compenso.

Articolo 14

Qualora un brevetto per invenzione di un'impresa od istituto statale abbia un'importanza rilevante per interessi statali o pubblici, il relativo dipartimento competente del Consiglio di Stato ed i governi delle province, regioni autonome e municipalità possono, dopo l'approvazione del Consiglio di Stato, decidere di diffondere ed applicare tale brevetto entro i limiti previsti nell'approvazione e permettere all'entità designata di sfruttarlo. L'entità che sfrutta il brevetto deve

corrispondere al titolare il compenso per l'uso, secondo quanto stabilito dalle relative disposizioni dello Stato.

Articolo 15

Qualora i co-titolari dei diritti della domanda di brevetto o del brevetto abbiano pattuito come esercitarli, ciò viene attuato. In assenza della pattuizione, i co-titolari possono sfruttare singolarmente il brevetto o permettere ad altri il generico utilizzo del brevetto; nel caso in cui venga permesso ad altro l'uso del brevetto, il compenso da ciò ottenuto deve essere ripartito fra i co-titolari.

Oltre alla circostanza di cui al comma precedente, per esercitare i diritti della domanda di brevetto o del brevetto, deve esservi il consenso di tutti i co-titolari.

Articolo 16

Per l'invenzione/creazione da lavoro dipendente, l'entità a cui è stato concesso il brevetto deve premiare il suo inventore/creatore; dopo lo sfruttamento di tale brevetto all'inventore/creatore deve essere corrisposto un ragionevole compenso sulla base dell'ampiezza del suo utilizzo e della sua applicazione nonché dei relativi benefici economici ottenuti.

Articolo 17

L'inventore/creatore ha diritto di essere indicato come inventore/creatore nel documento relativo al brevetto.

Il titolare del brevetto ha diritto di contrassegnare i suoi prodotti brevettati e le relative confezioni con la relativa indicazione.

Articolo 18

Qualora un individuo, impresa od altra organizzazione straniera, che non ha domicilio abituale o sede commerciale nel territorio cinese, presenti la domanda di brevetto in Cina, si applica la presente Legge ai sensi dell'accordo sottoscritto tra la Cina ed il paese al quale il richiedente appartiene o del trattato internazionale a cui entrambi i paesi aderiscono oppure sulla base del principio di reciprocità.

Articolo 19

Qualora un individuo, impresa od altra organizzazione straniera che non ha domicilio abituale o sede commerciale nel territorio cinese, depositi la domanda di brevetto od effettui altre operazioni riguardanti il brevetto in Cina, deve delegarle ad un'agenzia brevettuale autorizzata a norma di legge.

Qualora un'entità o individuo cinese depositi la domanda di brevetto od effettui altre operazioni riguardanti il brevetto in Cina, può delegarle ad un'agenzia brevettuale autorizzata a norma di legge.

L'agenzia autorizzata per le attività brevettuali deve osservare le leggi ed i regolamenti amministrativi, depositare la domanda di brevetto ed effettuare altre operazioni riguardanti il brevetto secondo quanto indicato nell'incarico ricevuto; l'agenzia si assume la responsabilità di mantenere confidenziale quanto inventato/creato dal rappresentato, salvo quanto già pubblicato con la domanda di brevetto e reso noto nel pubblico avviso. Le misure integrative che disciplinano le agenzie autorizzate saranno elaborate dal Consiglio di Stato.

Articolo 20

Qualsiasi entità o individuo che depositi domanda presso un paese straniero per la brevettazione di un'invenzione o modello di utilità realizzato in Cina, deve prima presentare la richiesta al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato affinché quest'ultimo effettui l'esame di confidenzialità di tale domanda. La procedura, la durata dell'esame di confidenzialità etc. vengono effettuate in accordo con quanto previsto dal Consiglio di Stato.

L'entità o individuo cinese può depositare la domanda internazionale di brevetto ai sensi dei relativi trattati internazionali a cui la Repubblica Popolare Cinese aderisce. Qualora il richiedente depositi la domanda internazionale di brevetto, deve rispettare quanto previsto nel comma precedente del presente Articolo.

Le domande internazionali di brevetto vengono trattate dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato in accordo con i relativi trattati internazionali a cui la Repubblica Popolare Cinese aderisce, la presente Legge e le relative disposizioni del Consiglio di Stato.

Laddove non venga rispettato quanto stabilito al primo comma del presente Articolo, qualora venga depositata domanda di brevetto in Cina per la corrispondente invenzione o modello di utilità oggetto della domanda presso il paese straniero, non verrà concesso il brevetto cinese.

Articolo 21

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato e la Commissione per il Riesame dei Brevetti devono trattare le domande e le richieste riguardanti i brevetti ai sensi della Legge ed in conformità ai requisiti di oggettività, imparzialità, correttezza e tempestività.

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato deve pubblicare completamente, correttamente e tempestivamente le informazioni riguardanti i brevetti, nonché pubblicare periodicamente i Bollettini Brevettuali.

Prima della pubblicazione della domanda di brevetto o del pubblico avviso, i dipendenti del dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato ed il personale coinvolto si assumono la responsabilità di mantenere confidenziale quanto contenuto nella domanda.

Capitolo II

Requisiti per la concessione del brevetto

Articolo 22

L'invenzione ed il modello di utilità brevettati, devono possedere i caratteri di novità, creatività ed applicabilità.

Per novità si intende che tale invenzione o modello di utilità non è compreso nell'attuale stato della tecnica né è oggetto di alcuna precedente domanda di brevetto depositata da qualsiasi altra entità o individuo al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, e ciò è indicato a seguito del suo deposito nella pubblicazione della domanda di brevetto o nel documento oggetto di pubblico avviso.

Per creatività si intende che, rispetto all'attuale stato della tecnica, l'invenzione presenta distinte caratteristiche sostanziali ed un rilevante progresso, mentre il modello di utilità presenta caratteristiche sostanziali ed un progresso.

Per applicabilità si intende che tale invenzione o modello di utilità può essere realizzato od utilizzato e che da ciò deriveranno effetti positivi.

Per "attuale stato della tecnica" nella presente Legge, si fa riferimento allo stato della tecnica reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data di deposito della domanda di brevetto.

Articolo 23

Il disegno industriale brevettato non deve essere compreso tra quelli già esistenti né oggetto di alcuna precedente domanda di brevetto depositata da qualsiasi altra entità o individuo al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, e ciò è indicato nel documento brevettuale contenuto nel pubblico avviso dopo la data di deposito della domanda.

Il disegno industriale brevettato deve essere chiaramente diverso da quelli esistenti o dalle combinazioni delle caratteristiche di quelli già esistenti.

Il disegno industriale brevettato non deve essere in contrasto con alcun diritto legittimo acquisito prima della data di deposito della relativa domanda di brevetto.

Per "disegni esistenti" nella presente Legge, si fa riferimento a quelli che sono stati resi accessibili al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data di deposito della domanda di brevetto.

Articolo 24

L'invenzione/creazione oggetto della domanda di brevetto non perde la caratteristica della novità, qualora si trovi in una delle seguenti circostanze nei sei mesi antecedenti la data di deposito:

- 1) che sia stata esposta per la prima volta in un evento espositivo internazionale organizzato o riconosciuto dal governo cinese
- 2) che sia stata pubblicata per la prima volta in una determinata conferenza accademica o tecnica

3) che quanto inventato o creato sia stato rivelato da terzi senza il consenso del richiedente.

Articolo 25

Non sarà concesso alcun brevetto qualora l'oggetto della domanda sia ricompreso fra uno di quelli di seguito elencati:

- 1) scoperte scientifiche
- 2) principi e metodi per attività intellettuali
- 3) metodi di diagnosi e terapeutici per malattie
- 4) varietà vegetali e razze animali
- 5) sostanze ottenute tramite processi di trasformazione nucleare
- 6) progettazione bidimensionale del disegno, del colore o della combinazione di entrambi utilizzata principalmente a scopo indicativo.

Relativamente al punto 4) del precedente comma, possono essere brevettati in accordo con quanto previsto dalla presente Legge i processi produttivi delle varietà vegetali e delle razze animali.

Capitolo III

Domanda di brevetto

Articolo 26

Qualora si depositi domanda di brevetto per invenzione o per modello di utilità, devono essere forniti il modulo di domanda, la descrizione con il suo riassunto e le rivendicazioni.

Il modulo di domanda deve includere il titolo dell'invenzione o del modello di utilità, il nome dell'inventore, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del richiedente nonché altre informazioni.

La descrizione deve includere un'esplicita e completa presentazione dell'invenzione o modello di utilità, conforme al requisito di applicabilità da parte degli esperti tecnici del settore; in caso di necessità devono essere altresì allegate tavole esplicative. Nel

relativo riassunto devono essere brevemente descritti i punti tecnici essenziali dell'invenzione o modello di utilità.

Nelle rivendicazioni si devono indicare chiaramente e brevemente, in base alla descrizione, la portata della tutela del diritto brevettuale per la quale è presentata la domanda.

Per l'invenzione/creazione principalmente realizzata utilizzando risorse genetiche, il richiedente deve indicare nella documentazione della domanda di brevetto le fonti dirette ed originarie di tali risorse; qualora non possa indicare le fonti originarie, deve darne motivazione.

Articolo 27

Qualora si depositi la domanda di brevetto per disegno industriale, devono essere forniti il modulo di domanda, le immagini o fotografie del disegno industriale ed una sua breve presentazione.

Il disegno industriale che il richiedente intende proteggere attraverso il brevetto, deve essere chiaramente rappresentato nelle immagini o fotografie fornite.

Articolo 28

Il giorno in cui il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato riceve la documentazione della domanda di brevetto è considerato come la data di deposito della domanda. Nel caso in cui tale documentazione venga inviata attraverso servizio postale, è considerato come data di deposito della domanda il giorno di spedizione indicato nel timbro postale.

Articolo 29

Entro dodici mesi a partire dalla data in cui il richiedente abbia depositato per la prima volta in uno stato estero domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, o entro sei mesi se trattasi di disegno industriale, qualora egli depositi nuovamente la domanda di brevetto per il medesimo oggetto in Cina, può beneficiare della priorità ai sensi dell'accordo sottoscritto tra la Cina ed il paese al quale il richiedente appartiene

o del trattato internazionale a cui entrambi i paesi aderiscono oppure sulla base del principio di reciprocità.

Entro dodici mesi a partire dalla data in cui il richiedente abbia depositato per la prima volta in Cina domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, qualora egli depositi nuovamente domanda di brevetto per la medesima invenzione o modello di utilità al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, può beneficiare della priorità.

Articolo 30

Per rivendicare la priorità, il richiedente deve fornire la relativa dichiarazione in forma scritta nel momento in cui viene depositata la domanda ed entro tre mesi fornire copia della documentazione relativa alla prima domanda di brevetto; si considera che non venga rivendicata nessuna priorità nel caso in cui non sia presentata alcuna dichiarazione in forma scritta o copia della documentazione fornita entro il termine indicato.

Articolo 31

Ogni domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità deve includere solamente un'invenzione o modello di utilità. Qualora due o più invenzioni o modelli di utilità derivino da una sola idea inventiva, possono essere presentati in una sola domanda per singolo brevetto.

Ogni domanda di brevetto per disegno industriale deve includerne solamente uno. In caso di due o più disegni industriali simili di un prodotto, oppure di due o più disegni industriali di prodotti dello stesso settore nonché venduti od utilizzati congiuntamente, possono essere presentati in una singola domanda di brevetto.

Articolo 32

In qualsiasi momento precedente la concessione del brevetto, il richiedente può ritirare la domanda di brevetto.

Articolo 33

Il richiedente può modificare i contenuti della documentazione della domanda di brevetto, tuttavia, nel caso di invenzione o modello di utilità, le modificazioni non possono oltrepassare l'ambito riportato nella descrizione e nelle rivendicazioni, nel caso di disegno industriale non possono oltrepassare l'ambito rappresentato nelle immagini o fotografie originali.

Capitolo IV

Esame e approvazione della domanda di brevetto

Articolo 34

Dopo la ricezione della domanda di brevetto per invenzione, qualora il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato a seguito dell'esame preliminare la valuti conforme ai requisiti stabiliti nella presente Legge, ne dà pubblicazione una volta compiuti diciotto mesi a partire dalla data di suo deposito. Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato può pubblicarla anticipatamente a seguito di istanza del richiedente.

Articolo 35

Nel caso di domanda di brevetto per invenzione il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato ne effettua l'esame sostanziale dopo che il richiedente ne faccia richiesta in qualsiasi momento entro tre anni dalla data di deposito; qualora il richiedente non richieda l'esame sostanziale senza ragionevole motivo, dopo la scadenza del termine si considera la domanda ritirata.

Se il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato lo ritiene necessario, può autonomamente effettuare l'esame sostanziale della domanda di brevetto per invenzione.

Articolo 36

Per richiedere l'esame sostanziale della domanda di brevetto per invenzione, il richiedente deve altresì fornire i materiali di consultazione relativi all'invenzione disponibili al momento di deposito della domanda.

Laddove sia già stata presentata domanda di brevetto per invenzione in uno stato estero, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato può chiedere al richiedente di fornire, entro un termine assegnato, i materiali di ricerca che sono stati raccolti per la verifica della domanda nonché l'esito della stessa; qualora il richiedente, senza ragionevole motivo, non fornisca detti materiali entro il termine assegnato si considera la domanda ritirata.

Articolo 37

Laddove il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato a seguito dell'esame sostanziale ritenga la domanda di brevetto per invenzione non conforme ai requisiti stabiliti nella presente Legge, deve notificarlo al richiedente e chiedergli o di presentare le sue considerazioni entro un termine assegnato oppure di modificare la domanda; dopo la scadenza del termine si considera la domanda ritirata qualora il richiedente non dia risposta senza ragionevole motivo.

Articolo 38

Qualora dopo la presentazione delle considerazioni o le modificazioni sulla domanda di brevetto per invenzione, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato la ritenga ancora non conforme alle disposizioni della presente Legge, deve rigettarla.

Articolo 39

Laddove dopo l'esame sostanziale non vi sia alcun motivo per rigettare la domanda di brevetto per invenzione, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato decide di concedere il brevetto per invenzione, emette l'Attestato di Brevetto per Invenzione, registra i dati e ne dà pubblico avviso. Il diritto brevettuale per invenzione è efficace sin dalla data di pubblico avviso.

Articolo 40

Laddove dopo l'esame preliminare non vi sia alcun motivo per rigettare la domanda di brevetto per modello di utilità o disegno industriale, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato concede il brevetto per modello di utilità o per disegno industriale, emette il corrispondente Attestato di Brevetto, registra i dati e ne dà pubblico avviso. Il diritto brevettuale per modello di utilità o disegno industriale è efficace sin dalla data di pubblico avviso.

Articolo 41

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato istituirà la Commissione per il Riesame dei Brevetti. Laddove il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato abbia rigettato la domanda di brevetto, il richiedente può presentare istanza di riesame alla Commissione entro tre mesi dalla ricezione della notifica del rigetto. La Commissione a seguito del riesame adotta una decisione e la notifica al richiedente.

Laddove il richiedente non concordi con la decisione emessa dalla Commissione per il Riesame dei Brevetti, può intentare causa presso il tribunale del popolo entro tre mesi dalla ricezione della notifica della stessa.

Capitolo IV

Durata, decadenza e nullità del diritto brevettuale

Articolo 42

Il diritto brevettuale per invenzione dura venti anni, invece i diritti brevettuali per modello di utilità e per disegno industriale durano dieci anni, a decorrere dalla data del deposito della domanda.

Articolo 43

Il titolare del brevetto è tenuto a corrispondere la tassa annuale a partire dall'anno in cui è concesso il brevetto.

Articolo 44

Il brevetto decade prima del termine della durata della tutela qualora si verifichi una delle ipotesi di seguito elencate:

- 1) non sia corrisposta la tassa annuale prevista
- 2) il titolare dichiari in forma scritta di rinunciare al brevetto.

Nel caso in cui il brevetto decada prima del termine, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato lo registra e ne dà pubblico avviso.

Articolo 45

Sin dal giorno in cui il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato dà pubblico avviso della concessione del brevetto, qualunque entità o individuo può richiedere alla Commissione per il Riesame dei Brevetti di dichiararne la nullità se questi ritiene che la concessione del brevetto sia stata contraria ai sensi della presente Legge.

Articolo 46

A seguito di richiesta per dichiarazione di nullità del brevetto, la Commissione per il Riesame dei Brevetti deve tempestivamente effettuare le verifiche e prendere la decisione nonché notificarne l'esito sia a chi ha presentato la richiesta sia al titolare. Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato registra la decisione di nullità del brevetto e ne dà pubblico avviso.

Laddove la parte non concordi con la decisione di dichiarare la nullità o il mantenimento del brevetto emessa dalla Commissione per il Riesame dei Brevetti, questa può, entro tre mesi a partire dalla ricezione della relativa notifica, intentare causa presso il tribunale del popolo. Il tribunale del popolo deve notificare alla controparte, nel procedimento di dichiarazione di nullità, la richiesta di partecipare alla lite come terza parte.

Articolo 47

Il brevetto è considerato come inesistente sin dall'origine laddove ne sia dichiarata la nullità.

La decisione di nullità di brevetto non ha effetto retroattivo relativamente all'esito di conciliazioni o alle pronunce emesse dalla corte del popolo e già eseguite, né alle decisioni sul trattamento delle controversie riguardanti la violazione di brevetto, già applicate o eseguite coattivamente, né ai contratti già adempiuti di cessione o di licenza per lo sfruttamento del brevetto. Tuttavia, i danni cagionati a causa della malafede del titolare del brevetto, devono essere risarciti.

Nella circostanza di cui al comma precedente del presente Articolo, non viene restituito il risarcimento precedentemente corrisposto per la violazione di brevetto, né il compenso per lo sfruttamento od il pagamento per la cessione del brevetto dichiarato nullo, tuttavia, laddove ciò sia evidentemente contrario al principio di equità, ne viene corrisposta una restituzione totale o parziale.

Capitolo VI

Licenza obbligatoria di sfruttamento del brevetto

Articolo 48

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato può concedere, ad un'entità o individuo che lo richieda, licenza obbligatoria per lo sfruttamento di un brevetto per invenzione o modello di utilità conformemente ai requisiti per lo sfruttamento del relativo brevetto, qualora sussista una delle circostanze di seguito elencate:

- 1) che, senza ragionevole motivo, il titolare non abbia affatto o sufficientemente sfruttato il brevetto per tre anni a partire dal giorno della sua concessione e per quattro anni a partire dal giorno della data di deposito della domanda
- 2) che lo sfruttamento del brevetto da parte del titolare sia stato riconosciuto ai sensi della normativa vigente come atto monopolistico ed in tale caso la licenza obbligatoria viene concessa allo scopo di eliminarne o diminuirne gli effetti.

Articolo 49

Nel caso in cui nel Paese si verifichi un'emergenza nazionale o una situazione straordinaria, oppure con l'obiettivo di perseguire interessi pubblici, il dipartimento

amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato può concedere la licenza obbligatoria per lo sfruttamento del brevetto per invenzione o per modello di utilità.

Articolo 50

Per ragioni di salute pubblica, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato può concedere licenze obbligatorie per produrre medicinali brevettati ed esportarli in altri paesi o regioni, conformemente a quanto previsto nel trattato internazionale a cui la Repubblica Popolare Cinese aderisce.

Articolo 51

Qualora un'invenzione o modello di utilità brevettato comporti un notevole progresso tecnico che produca rilevanti risultati economici rispetto ad un'invenzione o modello di utilità precedentemente brevettato ed il suo sfruttamento dipenda dall'utilizzo dell'invenzione o modello di utilità precedentemente brevettato, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato può, a seguito della richiesta del titolare del brevetto posteriore, concedergli licenza obbligatoria per lo sfruttamento del precedente brevetto.

Qualora la licenza obbligatoria sia concessa a seguito della circostanza descritta al comma precedente del presente Articolo, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato può, a seguito della richiesta del titolare del brevetto precedente, concedergli licenza obbligatoria per lo sfruttamento del brevetto successivo.

Articolo 52

Qualora l'invenzione/creazione oggetto della licenza obbligatoria riguardi la tecnologia a semiconduttore, lo sfruttamento di tale brevetto è limitato all'uso finalizzato al perseguimento di interessi pubblici e dell'obiettivo di cui al punto 2) dell'Articolo 48 della presente Legge.

Articolo 53

L'obiettivo dello sfruttamento del brevetto oggetto della licenza obbligatoria deve essere principalmente la fornitura per il mercato interno del Paese, fatte salve le

circostanze riguardanti licenze obbligatorie previste al punto 2) dell'Articolo 48 e all'Articolo 50 della presente Legge.

Articolo 54

L'entità o individuo, nel presentare la richiesta di licenza obbligatoria per l'utilizzo di un brevetto, nei casi previsti al punto 1) dell'Articolo 48 ed all'Articolo 51, deve fornire le prove atte a dimostrare di avere già chiesto al titolare del brevetto autorizzazione per il suo uso, fornendo condizioni ragionevoli, ma non l'abbia ottenuta entro un termine congruo.

Articolo 55

Dopo aver adottato la decisione sulla concessione della licenza obbligatoria, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato deve tempestivamente notificarla al titolare del brevetto, registrare la concessione e darne pubblico avviso. Nella decisione di concessione della licenza obbligatoria, l'ambito di sfruttamento e la durata del brevetto devono essere stabiliti sulla base della motivazione della licenza obbligatoria. Qualora la ragione per la quale è stata concessa la licenza obbligatoria venga meno e non si sia più verificata, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato deve, a seguito della richiesta del titolare del brevetto, verificare tale circostanza e conseguentemente disporre la revoca della licenza obbligatoria.

Articolo 56

L'entità o individuo che acquisisce la licenza obbligatoria non può essere l'unico a beneficiare del diritto di sfruttamento del brevetto né ha il diritto di permettere a terzi di sfruttarlo.

Articolo 57

L'entità o individuo che acquisisce la licenza obbligatoria deve corrispondere al titolare del brevetto un ragionevole compenso, oppure tale questione viene risolta in base a quanto disposto dal trattato internazionale a cui la Repubblica Popolare Cinese aderisce. Nel pagamento del compenso, la relativa somma viene stabilita attraverso le

consultazioni tra le due parti, in mancanza di accordo essa viene decisa dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato.

Articolo 58

Laddove il titolare non concordi con la decisione del dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato di concedere la licenza obbligatoria del suo brevetto, oppure l'entità o individuo che acquisisce la licenza obbligatoria od il titolare non concordi con la decisione riguardante il compenso emessa dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, può intentare causa presso il tribunale del popolo entro tre mesi a partire dalla data di ricezione della relativa notifica.

Capitolo VI

Tutela dei diritti brevettuali

Articolo 59

Per stabilire la portata della tutela del brevetto per invenzione o modello di utilità si utilizza come criterio quanto descritto nelle rivendicazioni che è possibile spiegare nella descrizione e nelle tavole allegate.

Per stabilire la portata della tutela del brevetto per disegno industriale si utilizza come criterio quanto rappresentato nelle immagini o fotografie del prodotto ed è possibile fornire una breve spiegazione del disegno industriale in esse rappresentato.

Articolo 60

Lo sfruttamento di un brevetto in assenza di autorizzazione da parte del titolare rappresenta una violazione di brevetto, la controversia provocata da tale situazione viene risolta attraverso consultazione tra le parti interessate. Nel caso in cui le parti non intendano dialogare o non venga raggiunto alcun accordo, il titolare del brevetto o la controparte può intentare causa presso il tribunale del popolo o può richiedere al competente dipartimento amministrativo per brevetti il trattamento della controversia. Nel trattare le controversie, i dipartimenti amministrativi per brevetti, qualora

riconoscano sussistere le violazioni, possono ordinare ai trasgressori l'immediata cessazione degli atti illeciti. Laddove questi non concordino con gli esiti delle controversie possono intentare causa presso i tribunali del popolo ai sensi della Legge di Procedura Amministrativa della Repubblica Popolare Cinese entro quindici giorni a partire dal giorno di ricezione delle relative notifiche. Nel caso in cui il trasgressore non intenti causa dopo la scadenza né cessi di commettere la violazione, il competente dipartimento amministrativo per brevetti può richiedere al tribunale del popolo di eseguire l'ordine coattivamente. I competenti dipartimenti amministrativi per brevetti possono, a seguito della richiesta delle parti interessate, procedere ad un tentativo di conciliazione sull'ammontare del risarcimento, se in tal modo non viene raggiunto un accordo, le parti interessate possono intentare causa presso il tribunale del popolo ai sensi della Legge di Procedura Civile della Repubblica Popolare Cinese.

Articolo 61

Qualora una controversia per violazione di brevetto per invenzione riguardi il nuovo procedimento produttivo di un prodotto, le entità o individui che producono i prodotti oggetto della presunta violazione devono fornire prova attestante che il procedimento produttivo da loro utilizzato sia diverso dal procedimento brevettato.

Qualora una controversia per violazione di brevetto riguardi il modello di utilità o disegno industriale brevettato, il tribunale del popolo o il competente dipartimento amministrativo per brevetti, allo scopo di giudicare o trattare il caso, può chiedere al titolare o alla parte interessata di fornire e utilizzare come prove i rapporti di valutazione del brevetto, rilasciati dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato a seguito della ricerca, analisi e valutazione sul relativo modello di utilità o disegno industriale.

Articolo 62

Nelle controversie riguardanti la violazione di brevetto, non costituisce violazione del diritto brevettuale se il presunto trasgressore fornisce prove attestanti la tecnologia o il disegno sfruttato da esso come già compreso nell'attuale stato della tecnica o nei disegni esistenti.

Articolo 63

Chi falsifica un brevetto, se ne assume la responsabilità civile ai sensi di legge, inoltre il competente dipartimento amministrativo per brevetti gli ordina di correggere la propria condotta, ne dà pubblico avviso, gli confisca i ricavi illeciti e può altresì comminargli una sanzione pecuniaria fino a quattro volte l'ammontare dei ricavi illeciti; qualora questi non vi siano, la sanzione pecuniaria può ammontare fino a RMB 200.000. Se il comportamento costituisce reato se ne deve accertare la responsabilità penale ai sensi di legge.

Articolo 64

Laddove il competente dipartimento amministrativo per brevetti in base alle prove già raccolte, avvii la procedura investigativa del caso riguardante la falsificazione di brevetto, può raccogliere le informazioni relative a quanto sospetto lesivo consultando le parti interessate; effettuare accertamenti nella località in cui è avvenuto tale atto; consultare e duplicare contratti, fatture, libri contabili e qualsiasi altro materiale riguardante l'atto; esaminare i prodotti relativi all'atto, sigillarli o sequestrarli se ci sono prove dimostranti che questi siano oggetto di falsa indicazione brevettuale.

Durante il processo in cui il dipartimento amministrativo per brevetti adempie alle sue funzioni e compiti, ai sensi di quanto previsto nel comma precedente, le parti interessate devono assistere e coadiuvare il dipartimento e non devono boicottare od ostacolare il suo lavoro.

Articolo 65

L'ammontare del risarcimento per violazione di brevetto altrui viene determinato in base al danno effettivo cagionato al titolare del brevetto dalla violazione; se il danno effettivo è di difficile valutazione può essere risarcito sulla base del ricavo illecito acquisito dal trasgressore attraverso la violazione. Se il danno effettivo subito dal titolare e il ricavo illecito sono di difficile definizione, l'ammontare del risarcimento sarà determinato moltiplicando opportunamente il compenso ottenuto dalla licenza per lo sfruttamento del brevetto. Tale ammontare deve anche includere le ragionevoli spese che il titolare ha affrontato per contrastare gli atti in violazione del proprio diritto.

Se sia il danno effettivo sia il ricavo illecito sia il compenso ottenuto dalla licenza per lo sfruttamento del brevetto non possono essere definiti, il tribunale popolare condanna il trasgressore al pagamento di un risarcimento che può ammontare, in base alla tipologia del brevetto, al carattere dell'atto illecito ed alla gravità del caso, da RMB 10.000 fino a RMB 1.000.000.

Articolo 66

Qualora il titolare del brevetto o la parte interessata sia in possesso di prove dimostranti che qualcuno stia commettendo o stia per commettere un atto in violazione del proprio brevetto e che, se non fermato in tempo, cagionerà danni irrimediabili al suo diritto o interesse legittimo, può, prima di citare questi in giudizio, richiedere al tribunale del popolo di adottare le misure finalizzate alla cessazione dell'atto del trasgressore.

Chi ha presentato la richiesta deve fornire una garanzia economica al momento della presentazione, pena il suo rigetto.

Il tribunale del popolo deve emettere una decisione entro quarantotto ore dalla ricezione della richiesta. Qualora si verifichi una particolare circostanza per cui sia necessario posticipare tale termine, il tribunale deve decidere entro le ulteriori quarantotto ore; una volta emesso l'ordine di cessazione di tale atto deve immediatamente darne esecuzione. Qualora una parte interessata non concordi con la decisione, può richiederne una revisione; non sarà sospesa l'esecuzione della decisione durante la revisione.

Se chi ha presentato la richiesta non intenta causa entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di ordine di cessazione dell'atto da parte del tribunale del popolo, quest'ultimo deve revocare tale provvedimento.

Laddove la richiesta sia infondata, chi l'ha presentata deve risarcire i danni cagionati dalla sospensione del comportamento conseguente all'ordine del tribunale.

Articolo 67

Al fine della cessazione dell'atto che viola il brevetto, nel caso in cui sussista il rischio che le prove vadano perse, distrutte o successivamente diventino difficili da acquisire,

il titolare del brevetto o la parte interessata può, prima di intentare causa, richiedere al tribunale del popolo il sequestro probatorio.

Il tribunale del popolo, nell'adottare tale sequestro, può esigere una garanzia economica da chi ha presentato la richiesta; qualora non venga fornita rigetta la richiesta.

Il tribunale del popolo deve emettere una decisione entro quarantotto ore dalla ricezione della richiesta; una volta stabilita l'adozione del sequestro probatorio, deve immediatamente darne esecuzione.

Se chi ha presentato la richiesta non intenta causa entro quindici giorni dall'adozione del sequestro probatorio, il tribunale del popolo deve revocarlo.

Articolo 68

Il limite di tempo entro cui è possibile citare in giudizio il trasgressore del diritto brevettuale è di due anni a decorrere dal giorno in cui il titolare del brevetto o la parte interessata sia o debba essere consapevole dell'atto di violazione.

Nel caso in cui non sia stato corrisposto un compenso per l'utilizzo di un'invenzione dopo la pubblicazione della domanda di brevetto e prima della sua concessione, il limite temporale entro cui è possibile citare in giudizio per ottenere il pagamento del compenso è di due anni a decorre dal giorno in cui il titolare sia o debba essere consapevole dell'utilizzo della propria invenzione da parte di terzi, tuttavia, tale limite temporale decorre dal giorno della concessione del brevetto se prima di questo momento il titolare ne era già o dovesse esserne a conoscenza.

Articolo 69

Il comportamento di un'entità o individuo non è considerato violazione di brevetto qualora consista in una delle ipotesi di seguito elencate:

- 1) utilizzare, mettere in commercio, vendere od importare i prodotti brevettati o prodotti direttamente acquisiti attraverso il procedimento brevettato, dopo che questi siano venduti dal titolare del brevetto o dall'entità o individuo da questi autorizzato
- 2) continuare la produzione e l'utilizzo nell'ambito originale, nel caso che prima della data di deposito della relativa domanda di brevetto, un'entità o individuo già

produceva i medesimi prodotti od utilizzava lo stesso procedimento produttivo, oppure abbia già compiuto le necessarie operazioni preparatorie per la produzione dei medesimi prodotti o l'utilizzo dello stesso procedimento produttivo

3) utilizzare, per necessità, quanto brevettato in attrezzature od equipaggiamenti di mezzi di trasporto esteri che attraversano temporaneamente aree, acque o spazi aerei territoriali cinesi ai sensi dell'accordo sottoscritto tra la Cina ed il paese del quale i mezzi sono originari o del trattato internazionale a cui entrambi i paesi aderiscono, oppure sulla base del principio di reciprocità

4) utilizzare il brevetto ad esclusivo scopo di ricerca o di sperimentazione scientifica

5) produrre, utilizzare, importare medicinali brevettati od attrezzature mediche brevettate allo scopo di fornire informazioni necessarie a valutazioni ed approvazioni amministrative, oppure produrre od importare tali medicinali o attrezzature esclusivamente per chi deve compiere dette azioni.

Articolo 70

Se un'entità o individuo utilizza a scopo commerciale, mette in commercio o vende i prodotti che violano un brevetto non sapendo che un soggetto produce o vende tali prodotti senza autorizzazione del titolare del brevetto, non si assume la responsabilità del risarcimento se dimostra l'origine legittima di tali prodotti.

Articolo 71

Qualora un soggetto depositi domanda di brevetto presso un paese straniero, violando l'Articolo 20 della presente Legge, e conseguentemente riveli segreti nazionali, sarà punito con sanzione disciplinare-amministrativa comminata dall'entità di cui fa parte o dalla competente istituzione a livello superiore; se il comportamento costituisce reato se ne accerta la responsabilità penale ai sensi di legge.

Articolo 72

Qualora un soggetto usurpi all'inventore/creatore la titolarità della domanda di brevetto dell'invenzione/creazione non da lavoro dipendente, o usurpi i diritti ed interessi ai

sensi della presente Legge, sarà punito con sanzione disciplinare-amministrativa dall'entità di cui fa parte o dalla competente istituzione a livello superiore.

Articolo 73

I competenti dipartimenti amministrativi per brevetti non devono partecipare alle attività commerciali in cui i prodotti brevettati vengono promossi al pubblico.

Qualora il dipartimento amministrativo per brevetti violi quanto previsto nel comma precedente, la competente istituzione a livello superiore o quella che lo sorveglia gli ordina di correggere la condotta ed eliminarne gli effetti negativi, confisca gli eventuali guadagni illeciti; in caso di particolare gravità, commina la sanzione disciplinare-amministrativa al personale che è direttamente competente ed agli altri funzionari responsabili.

Articolo 74

Qualora il funzionario addetto a svolgere attività di competenza dell'amministrazione brevettuale o attività relative ad essa, abusi del proprio potere, non adempia ai suoi doveri o compia frodi a fini personali, se il comportamento costituisce reato deve accertarsene la responsabilità penale ai sensi di legge; se il comportamento non costituisce reato, è soggetto a sanzione disciplinare-amministrativa ai sensi di legge.

Capitolo VIII

Disposizioni supplementari

Articolo 75

Nel depositare domanda di brevetto presso il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato o nell'adempiere alle altre formalità riguardanti il brevetto, si devono corrispondere le tasse previste.

Articolo 76

La presente Legge entra in vigore il 1 aprile 1985.



Regolamento di Attuazione della Legge Brevetti

Questo Regolamento è stato emanato il 15 giugno 2001 con Ordine numero 306 del Consiglio di Stato, emendato per la prima volta il 28 dicembre 2002 a seguito della Decisione del Consiglio di Stato sulla Revisione del Regolamento di Attuazione della Legge Brevetti, emendato per la seconda volta il 9 gennaio 2010 a seguito della Decisione del Consiglio di Stato sulla Revisione del Regolamento di Attuazione della Legge Brevetti.

Capitolo I Principi Generali

Articolo 1

Questo Regolamento è elaborato ai sensi della Legge Brevetti della Repubblica Popolare Cinese (di seguito in breve “Legge Brevetti”).

Articolo 2

Tutte le formalità previste dalla Legge Brevetti e dal presente Regolamento devono essere effettuate in forma scritta o in altro modo previsto dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato.

Articolo 3

Tutti i documenti da fornire ai sensi della Legge Brevetti e del presente Regolamento devono essere redatti in lingua cinese; se esistono, vanno adottati i termini tecnici uniformati dallo Stato; per i nomi ed i luoghi stranieri nonché per i termini tecnici che non hanno una traduzione univoca in lingua cinese, deve essere riportata anche la versione in lingua originale.

Laddove le attestazioni da presentare ai sensi della Legge Brevetti e del presente Regolamento siano in lingua straniera, se il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato lo ritiene necessario, può richiedere alla parte interessata di fornire la relativa versione in lingua cinese entro un termine assegnato; il documento

viene considerato come non presentato qualora non si fornisca la traduzione entro la scadenza di tale termine.

Articolo 4

Per tutti i documenti inviati al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato attraverso servizio postale, si considera come data di deposito del documento il giorno di spedizione indicato nel timbro postale; qualora il giorno di spedizione indicato dal timbro postale non sia leggibile, a meno che la parte interessata fornisca la relativa prova, si considera come data di deposito del documento il giorno della sua ricezione da parte del dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato.

Tutti i documenti rilasciati dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato possono essere consegnati direttamente alla parte interessata, oppure attraverso servizio postale o altra modalità. Nel caso in cui la parte interessata deleghi le attività riguardanti il brevetto ad una agenzia, tali documenti saranno consegnati a quest'ultima; se non è stata delegata alcuna agenzia, i documenti saranno consegnati alla persona di riferimento indicata nel modulo di domanda.

Per quanto concerne i documenti inviati dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato attraverso servizio postale, si considerano ricevuti dalla parte interessata compiuti quindici giorni dalla data della loro spedizione.

Per i documenti che devono essere consegnati direttamente, come previsto dalle relative disposizioni del dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, si considera come giorno di ricezione la data di consegna.

Nel caso in cui l'indirizzo a cui i documenti devono essere consegnati non sia servibile ed il servizio postale non risulti effettivo, sarà possibile darne notifica alla parte interessata attraverso pubblico avviso. Compiuto un mese dal pubblico avviso, i documenti si considerano come consegnati alla parte interessata.

Articolo 5

Nel compiuto dei termini previsti nella Legge Brevetti e nel presente Regolamento è sempre escluso il primo giorno. Per i termini di tempo calcolati in base ad anni o mesi, la scadenza sarà il medesimo giorno dell'ultimo mese; se in tale mese non esiste tale

giorno, sarà considerato come scadenza il suo ultimo giorno; qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno festivo, si considera come scadenza il primo giorno lavorativo successivo.

Articolo 6

Qualora, a causa di forza maggiore, la parte interessata non abbia rispettato un termine assegnato dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato oppure previsto dalla Legge Brevetti o dal presente Regolamento e conseguentemente il suo diritto brevettuale venga meno, entro due mesi a partire dalla data in cui l'impedimento cessa e comunque non oltre due anni da detto termine, la parte interessata può richiedere la reintegrazione del suo diritto brevettuale.

Oltre alla circostanza prevista nel comma precedente, qualora a causa di ragionevole motivo la parte interessata non abbia rispettato un limite di tempo previsto dalla Legge Brevetti o dal presente Regolamento e conseguentemente il suo diritto brevettuale venga meno, entro due mesi a partire dalla ricezione della relativa notifica può chiedere la reintegrazione del suo diritto brevettuale al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato.

Nella reintegrazione del diritto brevettuale ai sensi del primo e secondo comma del presente Articolo, la parte interessata deve presentare richiesta di reintegrazione del brevetto indicandovi le ragioni. Se necessario, deve allegare le relative attestazioni ed effettuare le relative formalità obbligatorie prima che venga meno il diritto brevettuale; nella reintegrazione ai sensi del secondo comma del presente Articolo, deve altresì corrispondere la tassa per la reintegrazione del diritto brevettuale.

Qualora la parte interessata richieda di posticipare il termine assegnato dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, deve ragionevolmente motivarlo al dipartimento ed adempiere alle relative formalità entro l'originaria scadenza.

Le disposizioni di cui ai primi due commi del presente Articolo non sono applicabili ai periodi indicati negli Articoli 24, 29, 42 e 68 della Legge Brevetti.

Articolo 7

La domanda di brevetto nella quale è coinvolto un interesse di difesa nazionale e conseguentemente è necessario mantenere la domanda confidenziale, viene ricevuta ed esaminata dall'istituzione per la difesa nazionale competente in brevetti; qualora il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato abbia ricevuto una domanda di brevetto che coinvolga l'interesse della difesa nazionale ed è necessario mantenerla confidenziale, deve tempestivamente trasmetterla all'istituzione per la difesa nazionale competente in brevetti affinché la esamini. Laddove dopo l'esame di tale istituzione non sussistano motivi per rigettare la domanda, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato emette la decisione sulla concessione del brevetto di difesa nazionale.

Qualora il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato ritenga che nella domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità sia coinvolta la sicurezza nazionale o l'interesse pubblico e sia necessario mantenerla confidenziale, deve tempestivamente decidere di trattarla come domanda di brevetto confidenziale e notificarlo al richiedente. Le specifiche procedure sull'esame, riesame della domanda di brevetto confidenziale e dichiarazione di nullità di brevetto confidenziale saranno disciplinate dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato.

Articolo 8

Per invenzione o modello di utilità realizzato in Cina di cui all'Articolo 20 della Legge Brevetti, si fa riferimento a quanto sostanzialmente contenuto nella soluzione tecnica dell'invenzione o modello di utilità realizzato nel territorio cinese.

Qualsiasi entità o individuo che voglia depositare domanda presso un paese estero per la brevettazione di un'invenzione o modello di utilità realizzato in Cina, deve prima richiedere l'esame di confidenzialità al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato in una delle seguenti modalità:

- 1) in caso di domanda di brevetto da depositare direttamente in un paese estero o di domanda internazionale di brevetto da depositare alla competente amministrazione straniera, ciò deve essere preventivamente richiesto al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato esplicitando la soluzione tecnica

2) in caso si intenda depositare la domanda di brevetto in un paese estero o la domanda internazionale di brevetto presso la competente amministrazione straniera dopo che tale domanda sia già stata depositata al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, ciò deve essere preventivamente richiesto al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato.

Qualora una domanda internazionale di brevetto sia depositata al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, sarà simultaneamente considerata presentata la richiesta per l'esame di confidenzialità.

Articolo 9

Dopo la ricezione della richiesta presentata ai sensi dell'Articolo 8 del presente Regolamento, qualora il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato ritenga dopo l'esame della domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità che quanto in essa contenuto coinvolgerebbe la sicurezza nazionale o l'interesse pubblico e conseguentemente sarebbe necessario mantenerla confidenziale, deve tempestivamente notificare al richiedente che sarà effettuato l'esame di confidenzialità; nel caso in cui il richiedente non riceva tale notifica compiuti quattro mesi dalla data in cui egli ha depositato la domanda, può depositare, per tale invenzione o modello di utilità, domanda di brevetto in un paese estero o domanda internazionale di brevetto alla competente amministrazione straniera.

Laddove il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato notifichi che, in accordo con quanto previsto al precedente comma, dovrà effettuare l'esame di confidenzialità, deve tempestivamente decidere e notificare al richiedente se mantenere la domanda confidenziale o meno. Nel caso in cui il richiedente non riceva la notifica della decisione, compiuti sei mesi dalla data in cui egli abbia presentato la richiesta, può depositare, per tale invenzione o modello di utilità, domanda di brevetto in un paese estero o domanda internazionale di brevetto alla competente istituzione straniera.

Articolo 10

L'invenzione/creazione contraria alla normativa vigente ai sensi dell'Articolo 5 della Legge Brevetti, non include quell'invenzione/creazione il cui solo sfruttamento sia proibito dalla normativa vigente.

Articolo 11

Per quanto concerne la data di deposito, a cui si fa riferimento nella Legge Brevetti, si intende la data della priorità rivendicata nella domanda di brevetto, se sussiste, fatte salve le circostanze previste agli Articoli 28 e 42 della Legge Brevetti.

Per quanto concerne la data di deposito a cui si fa riferimento nel presente Regolamento, si intende la data di deposito di cui all'Articolo 28 della Legge Brevetti, fatto salvo quanto disposto altrimenti.

Articolo 12

Per invenzione/creazione da lavoro dipendente realizzata allo scopo di compiere quanto assegnato dal datore di lavoro, di cui all'Articolo 6 della Legge Brevetti, si fa riferimento a:

- 1) quella realizzata nello svolgimento del proprio lavoro
- 2) quella realizzata nello svolgimento di un compito, aggiuntivo al proprio lavoro, assegnato dal datore di lavoro
- 3) quella relativa allo svolgimento del proprio lavoro e delle proprie funzioni o del compito assegnato dal datore di lavoro che venga realizzata entro un anno dal pensionamento, dalla scadenza del contratto di lavoro, o dal trasferimento presso altro datore di lavoro.

Il datore di lavoro di cui all'Articolo 6 della Legge Brevetti include anche quello temporaneo; per risorse materiali e tecniche del datore di lavoro di cui all'Articolo 6 della Legge Brevetti si fa riferimento a capitali, attrezzature, parti, accessori, materiali primari e documenti tecnici di settore non accessibili al pubblico, appartenenti al datore di lavoro.

Articolo 13

Per inventore/creatore ai sensi della Legge Brevetti, si intende il soggetto che abbia offerto il proprio contributo innovativo circa le caratteristiche sostanziali dell'invenzione/creazione. Nel corso della realizzazione dell'invenzione/creazione, non sono inventori/creatori i soggetti che effettuano attività organizzative, rendono conveniente l'utilizzo delle risorse materiali e tecniche o svolgono qualsiasi altra attività di assistenza.

Articolo 14

Ai fini della cessione del brevetto, ad eccezione del caso in cui questo venga ceduto ai sensi dell'Articolo 10 della Legge Brevetti, la parte interessata deve effettuare le relative formalità presso il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato fornendo attestazioni o documenti legali.

Il titolare di brevetto, qualora concluda con terzi un contratto di licenza per lo sfruttamento del brevetto, deve entro tre mesi dal giorno in cui il contratto diviene efficace, depositarlo presso il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato affinché quest'ultimo lo archivi.

Nel caso di brevetto dato in pegno, le parti coinvolte devono congiuntamente effettuare la trascrizione del pegno presso il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato.

Capitolo II

Domanda di brevetto

Articolo 15

Qualora si depositi la domanda di brevetto in formato cartaceo, la relativa documentazione deve essere fornita al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato in duplice esemplare.

Qualora si depositi la domanda di brevetto nelle altre forme previste dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato questa deve essere conforme ai requisiti previsti.

Qualora si depositi la domanda di brevetto al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato o si effettuino altre operazioni riguardanti il brevetto incaricando un'agenzia brevettuale, deve essere simultaneamente fornita la lettera d'incarico in cui vengono indicati i poteri ad essa conferiti.

Qualora la domanda di brevetto presenti due o più richiedenti ed il suo deposito non sia delegato ad alcuna agenzia brevettuale, si considera come rappresentante il primo richiedente indicato nel modulo di domanda, fatto salvo quanto diversamente in esso specificato.

Articolo 16

Nel modulo di domanda di brevetto per invenzione, modello di utilità o disegno industriale, devono essere riportate chiaramente le informazioni di seguito elencate:

- 1) il titolo dell'invenzione, modello di utilità o disegno industriale
- 2) laddove il richiedente sia un'entità o individuo cinese, devono essere indicati la ragione sociale od il nome, l'indirizzo, il codice di avviamento postale nonché il codice di impresa/organizzazione od il numero del documento d'identità; laddove il richiedente sia una persona, impresa od altra organizzazione straniera, devono essere di essa indicati il nome o la ragione sociale nonché la cittadinanza od il paese o regione in cui l'impresa o l'organizzazione è registrata
- 3) il nome dell'inventore/creatore
- 4) laddove la domanda di brevetto sia depositata da un'agenzia brevettuale incaricata, devono essere indicati la ragione sociale ed il codice di organizzazione dell'agenzia incaricata nonché il nome, il numero di licenza professionale ed il numero di telefono dell'agente designato dall'agenzia
- 5) laddove la priorità sia rivendicata, si deve indicare la data in cui il richiedente ha effettuato il primo deposito della domanda di brevetto (di seguito in breve "domanda precedente") nonché il suo numero ed il nome dell'amministrazione che l'ha ricevuta
- 6) la firma o il timbro del richiedente o dell'agenzia brevettuale incaricata
- 7) la lista dei documenti allegati alla domanda
- 8) la lista dei documenti integrativi
- 9) altre informazioni da indicare obbligatoriamente.

Articolo 17

Nella descrizione si deve indicare il titolo dell'invenzione o del modello di utilità oggetto della domanda di brevetto, e questo deve corrispondere a quello indicato nel modulo di domanda. Nella descrizione devono essere riportate chiaramente le informazioni di seguito elencate:

- 1) il settore tecnico: quello a cui appartiene la soluzione tecnica che si intende tutelare tramite brevetto
- 2) le tecnologie correlate: quelle che potrebbero essere utili per la comprensione, la ricerca e l'esame sull'invenzione o modello di utilità oggetto della domanda di brevetto; nel caso in cui sia possibile, devono altresì essere citati i documenti che si riferiscono a tali tecnologie
- 3) i contenuti dell'invenzione: i problemi tecnici risolvibili attraverso l'invenzione o il modello di utilità e la ragione per la quale viene adottata tale soluzione tecnica nonché i risultati positivi che possono essere raggiunti attraverso l'invenzione o il modello di utilità confrontandolo con l'attuale stato della tecnica
- 4) le tavole esplicative: laddove sono comprese tavole esplicative, di ciascuna deve essere fornita una breve presentazione
- 5) la concreta modalità di sfruttamento: devono essere dettagliatamente descritti i migliori modi attraverso i quali il richiedente ritiene di realizzare l'invenzione o modello di utilità; se necessario si può ricorrere ad esempi o tavole esplicative.

Il richiedente del brevetto per invenzione o modello di utilità deve redigere la descrizione rispettando il modo e l'ordine previsto nel comma precedente e per ogni parte indicare il relativo titolo, fatto salvo il caso in cui in altro modo e ordine, ed attraverso un più breve testo, sia comunque possibile presentare gli elementi essenziali di tale invenzione o modello di utilità in modo complessivamente comprensibile ad altri.

I termini e le frasi contenuti nella descrizione della domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità devono essere univoci e precisi, non devono essere usate citazioni del tipo "quanto presentato nelle rivendicazioni" e simili, né espressioni a carattere promozionale o commerciale.

Qualora la domanda per invenzione includa una o più sequenze di nucleotide o di amminoacido, nella descrizione deve essere compresa la lista delle sequenze, redatte in accordo con le disposizioni del dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato. Il richiedente, deve presentare tale lista come parte indipendente della descrizione nonché una sua copia su supporto elettronico in accordo con quanto previsto dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato.

La descrizione della domanda di brevetto per modello di utilità deve includere le tavole che descrivono forma, struttura o loro combinazione del prodotto che si intende brevettare.

Articolo 18

Le tavole allegate alla domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità devono essere disposte in ordine numerico crescente e contrassegnate come “tavola numero 1, tavola numero 2, etc.”

I riferimenti non presenti nella parte scritta della descrizione per invenzione o modello di utilità non devono comparire nelle tavole, come anche i riferimenti che non compaiano nelle tavole non devono essere indicati nella parte scritta della descrizione. Ciascun riferimento nelle tavole che indica lo stesso componente deve essere usato in maniera univoca in tutta la documentazione della domanda.

Nelle tavole non possono essere compresi altri riferimenti oltre i necessari.

Articolo 19

Nelle rivendicazioni si devono indicare le caratteristiche tecniche dell’invenzione o modello di utilità.

Laddove vi siano più rivendicazioni, devono essere indicate attraverso numeri arabi.

I termini tecnici usati nelle rivendicazioni devono corrispondere a quelli usati nella descrizione, i termini tecnici possono essere rappresentati da formule chimiche o matematiche, ma non da tavole. Ad eccezione del caso in cui sia assolutamente necessario, non devono essere usate citazioni del tipo “come quanto scritto nella descrizione” o “come indicato da tavole”.

Per illustrare le caratteristiche tecniche nelle rivendicazioni e per facilitare ad altri la comprensione del contenuto delle stesse, è possibile inserire fra parentesi, dopo la relativa caratteristica tecnica, i riferimenti nelle tavole allegate alla descrizione . I riferimenti nelle tavole, non possono rappresentare una limitazione a quanto rivendicato.

Articolo 20

Le rivendicazioni devono comprendere quella indipendente e possono anche includerne dipendenti.

La rivendicazione indipendente deve illustrare complessivamente la soluzione tecnica di invenzione o modello di utilità ed esprimere le caratteristiche tecniche essenziali di questa.

Le rivendicazioni dipendenti devono, in base alle caratteristiche tecniche integrative dell'invenzione o del modello di utilità, definire ulteriormente la rivendicazione citata.

Articolo 21

La rivendicazione indipendente per invenzione o modello di utilità, composta da una premessa e da una parte in cui vengono illustrate le caratteristiche, deve essere redatta conformemente ai seguenti requisiti:

- 1) premessa: vi si deve indicare chiaramente l'argomento relativo alla soluzione tecnica oggetto dell'invenzione o modello di utilità che si intende proteggere tramite brevetto nonché le sue specifiche caratteristiche tecniche condivise con l'attuale stato della tecnica più pertinente
- 2) caratteristiche: si utilizzano parole quali "la sua caratteristica è..." indicando le caratteristiche tecniche dell'invenzione o modello di utilità maggiormente innovative rispetto all'attuale stato della tecnica più pertinente. Tali caratteristiche, insieme a quelle indicate nella premessa, definiscono la portata della tutela che si intende proteggere attraverso il brevetto.

Nel caso in cui per la peculiarità dell'invenzione o modello di utilità non sia opportuno descrivere le caratteristiche nella modalità prevista nel precedente comma, la rivendicazione indipendente può essere redatta secondo altra modalità.

Solo una rivendicazione indipendente può essere presentata per ciascuna invenzione o modello di utilità, che verrà indicata prima delle rivendicazioni dipendenti per la stessa invenzione o modello di utilità.

Articolo 22

La rivendicazione dipendente per invenzione o modello di utilità è composta da una parte di riferimento e da una distintiva, e deve essere redatta conformemente ai seguenti requisiti:

- 1) la parte di riferimento: vi si devono indicare il numero e l'argomento di ciascuna rivendicazione citata
- 2) la parte distintiva: vi si devono indicare le caratteristiche tecniche integrative.

Nella rivendicazione dipendente è permesso citare solo le rivendicazioni precedentemente rappresentate. Una rivendicazione multipla dipendente si riferisce a quella che cita due o più rivendicazioni precedentemente rappresentate, che devono essere citate come alternative. Tale rivendicazione multipla dipendente non potrà essere citata in un'altra rivendicazione multipla dipendente.

Articolo 23

Nel riassunto della descrizione si deve indicare in modo chiaro e sintetico quanto esposto nella domanda, ossia il titolo dell'invenzione o modello di utilità ed il settore tecnico a cui appartiene nonché esplicitare i problemi tecnici risolti attraverso tale invenzione o modello di utilità, i punti essenziali della soluzione tecnica e le principali funzioni dell'invenzione o modello di utilità.

Il riassunto può includere la formula chimica maggiormente idonea a spiegare tale invenzione; se vi sono tavole allegate alla domanda di brevetto, si deve fornire altresì una tavola particolarmente idonea a dimostrare le caratteristiche tecniche di tale invenzione o modello di utilità. Per quanto riguarda la dimensione ed il livello di chiarezza della tavola, si considera tale tavola conforme ai requisiti qualora ridotta alla dimensione di 4x6 cm sia ancora possibile distinguere i diversi dettagli rappresentati nella tavola. La parte scritta del riassunto non può superare i trecento caratteri cinesi né comprendere espressioni a carattere commerciale e promozionale.

Articolo 24

Se nell'invenzione oggetto della domanda di brevetto è coinvolto un nuovo materiale biologico non ancora accessibile al pubblico, e la descrizione di questo non è sufficiente, a parere degli esperti tecnici del settore cui l'invenzione appartiene, per poterla sfruttare, oltre ad essere conforme a quanto disposto dalla Legge Brevetti e dal presente Regolamento, il richiedente deve altresì adempiere alle seguenti formalità:

- 1) prima della data di deposito della domanda, o al più tardi in tale data (nel caso di priorità rivendicata si fa riferimento alla data di priorità), deve fornire un campione del materiale biologico all'istituzione riconosciuta dal dipartimento brevettuale del Consiglio di Stato affinché questa lo conservi, e fornire, unitamente alla domanda o al più tardi entro quattro mesi dalla data di suo deposito, le attestazioni di conservazione e quella di vitalità, rilasciate dall'istituzione in cui è conservato il campione; il materiale biologico si considera come non conservato se non sono presentate le relative attestazioni
- 2) fornire nella documentazione allegata alla domanda di brevetto i documenti riguardanti le caratteristiche di tale materiale biologico
- 3) per la domanda di brevetto in cui è coinvolto il campione conservato del materiale biologico, si deve indicare nel modulo di domanda e nella descrizione il nome scientifico (anche in latino), il nome e l'indirizzo dell'istituzione in cui è conservato il campione, nonché la data ed il numero di conservazione; se nella domanda non vengono indicate le suddette informazioni, queste devono essere fornite entro quattro mesi a partire dalla data di deposito; se non sono presentate entro tale termine, si considera tale campione non conservato.

Articolo 25

Laddove il richiedente del brevetto per invenzione effettui il procedimento di conservazione del campione del materiale biologico come previsto all'Articolo 24 del presente Regolamento, dopo la pubblicazione della domanda, se un'entità o individuo ha bisogno di utilizzare tale materiale biologico a scopi sperimentali, deve richiederlo

al dipartimento brevettuale del Consiglio di Stato, indicando chiaramente le informazioni di seguito elencate:

- 1) il nome, o la ragione sociale, e l'indirizzo del richiedente
- 2) la promessa di non divulgare tale materiale biologico a nessuna terza parte
- 3) la promessa di utilizzarlo prima della concessione del brevetto solo per scopi sperimentali.

Articolo 26

Nella Legge Brevetti, per risorse genetiche si fa riferimento ad elementi umani, animali, vegetali, microrganici o altro in cui sono contenute entità con funzione genetica e che possiedono valore effettivo o potenziale; nella Legge Brevetti, per invenzione/creazione realizzata sulla base di risorse genetiche si fa riferimento all'invenzione/creazione realizzata utilizzando la funzione genetica di tali risorse.

Se l'invenzione/creazione oggetto della domanda di brevetto è realizzata sulla base di risorse genetiche, il richiedente deve indicarlo nel modulo di domanda e compilare un apposito modulo elaborato dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato.

Articolo 27

Qualora nella domanda di brevetto il richiedente chieda di tutelare dei colori, deve fornire le immagini o fotografie a colori.

Per ogni prodotto oggetto di domanda di brevetto per disegno industriale, il richiedente deve presentare le immagini o fotografie relative a quanto si intende tutelare.

Articolo 28

Nella breve presentazione del disegno industriale devono essere indicati il titolo, la funzione del prodotto oggetto della domanda di brevetto, nonché le caratteristiche essenziali del disegno e un'immagine o fotografia, tra quelle allegate, designata come quella il più possibile idonea ad illustrarle. Nel caso in venga richiesto di tutelare dei colori o di omettere una o più immagini o fotografie, ciò deve essere indicato nella breve presentazione.

Nel caso in cui sia presentata una domanda di brevetto per due o più disegni industriali simili, relativi al medesimo prodotto, nella breve presentazione uno di essi deve essere designato quale disegno base.

Nella breve presentazione non devono essere utilizzate espressioni a carattere commerciale e promozionale né possono comparire le funzioni del prodotto.

Articolo 29

Qualora il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato lo ritenga necessario, può richiedere al titolare della domanda di brevetto per disegno industriale di fornire un campione o modello del prodotto oggetto della domanda. Le dimensioni di tale campione o modello non possono superare i 30 cm di lato e come peso i 15 Kg. Non possono essere presentati come campioni o modelli articoli che possano facilmente deperire o rompersi né quelli pericolosi.

Articolo 30

Per quanto concerne l'evento espositivo internazionale riconosciuto dal governo cinese, di cui al punto 1) dell'Articolo 24 della Legge Brevetti, si fa riferimento all'evento espositivo internazionale registrato presso l'Ufficio Internazionale delle Esposizioni¹ o riconosciuto da quest'ultimo, come previsto nella Convenzione Relativa alle Esposizioni Internazionali².

Per quanto concerne la conferenza accademica o tecnica di cui al punto 2) dell'Articolo 24 della Legge Brevetti, si fa riferimento a quella organizzata e tenuta dal relativo dipartimento del Consiglio di Stato o associazione accademica nazionale.

Qualora l'invenzione/creazione oggetto della domanda di brevetto ricada nella previsione di cui al punto 1) o 2) dell'Articolo 24 della Legge Brevetti, ciò deve essere dichiarato dal richiedente contestualmente al deposito della domanda di brevetto, ed entro due mesi a partire dalla data di deposito deve essere fornita la relativa attestazione rilasciata dall'organizzazione che ha tenuto l'evento espositivo internazionale o la conferenza accademica o tecnica, dimostrando che

¹ *Bureau International des Expositions*

² *Convention Relating to International Exhibitions*

l'invenzione/creazione sia già stata esposta o pubblicata ed indicando altresì la data di esposizione o pubblicazione.

Qualora l'invenzione/creazione oggetto della domanda di brevetto ricada nella previsione di cui al punto 3) dell'Articolo 24 della Legge Brevetti, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, qualora lo ritenga necessario, può chiedere di fornire la relativa attestazione entro un termine assegnato.

Qualora il richiedente non fornisca la dichiarazione o attestazione, prevista al terzo comma del presente Articolo, oppure non fornisca l'attestazione entro il termine assegnato, alla sua domanda di brevetto non trova applicazione quanto previsto all'Articolo 24 della Legge Brevetti.

Articolo 31

Qualora il richiedente rivendichi la priorità estera³ in accordo con quanto previsto all'Articolo 30 della Legge Brevetti, la copia della documentazione relativa alla precedente domanda deve essere attestata dall'amministrazione che l'ha originariamente accolta. Nel caso in cui il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato abbia acquisito in copia la documentazione della precedente domanda tramite l'interscambio di banche dati informatiche o altro metodo, ai sensi dell'accordo tra tale dipartimento e l'amministrazione che ha originariamente accolta la domanda, si considera tale copia come già presentata dal richiedente. Qualora il richiedente rivendichi la priorità domestica⁴, nel caso in cui abbia indicato nel modulo di domanda la data ed il numero di deposito di quella precedente si considera già presentata la copia della documentazione ad essa relativa.

Nel rivendicare la priorità, qualora nel modulo di domanda siano omesse o errate una o due informazioni, fra le quali la data di deposito ed il numero della domanda precedente e l'amministrazione che ha originariamente accolta la domanda, il dipartimento deve notificare al richiedente di correggere o fornire tali informazioni entro un termine assegnato; se il richiedente non vi provvede entro tale termine, la priorità della domanda si considera come mai rivendicata.

³ Riferita alla precedente domanda depositata all'estero

⁴ Riferita alla precedente domanda depositata in Cina

Qualora il nome o la ragione sociale del richiedente che rivendica la priorità non corrisponda a quanto indicato nella copia della documentazione relativa alla precedente domanda, deve essere fornita la documentazione che attesti la cessione della titolarità della priorità o la priorità della domanda si considera mai rivendicata.

Il titolare della domanda di brevetto per disegno industriale, nel rivendicare la priorità estera, qualora nella sua precedente domanda non sia inclusa una breve presentazione del disegno industriale, e quella fornita ai sensi dell'Articolo 28 del presente Regolamento non vada oltre l'ambito definito dall'immagine o fotografia relativa alla precedente domanda, ciò non influenzerà la decisione di riconoscere al richiedente la priorità della domanda.

Articolo 32

Il richiedente nella medesima domanda può rivendicare una o più priorità; qualora ne rivendichi più di una, la data di priorità da considerare è quella della prima domanda di cui si rivendica la priorità.

Nel rivendicare la priorità domestica, qualora la precedente sia una domanda di brevetto per invenzione, il richiedente può depositare domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità per il medesimo oggetto; qualora la precedente sia una domanda di brevetto per modello di utilità, il richiedente può depositare domanda di brevetto per modello di utilità o invenzione per il medesimo oggetto. Tuttavia, nel depositare la domanda successiva, l'oggetto della precedente domanda non può essere la base per rivendicare la priorità domestica se sussiste una delle circostanze di seguito elencate:

- 1) il richiedente ha già rivendicato la priorità estera o quella domestica
 - 2) il brevetto è già stato concesso
 - 3) si tratta di domanda divisionale, depositata in accordo con le relative disposizioni.
- Laddove il richiedente rivendichi la priorità domestica, la sua precedente domanda sarà considerata ritirata il giorno in cui deposita la domanda successiva.

Articolo 33

Qualora un richiedente, che non abbia domicilio abituale o sede commerciale nel territorio cinese, depositi domanda di brevetto o rivendichi la priorità estera, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, se lo ritiene necessario, può chiedergli di fornire la seguente documentazione:

- 1) l'attestazione della sua cittadinanza nel caso in cui sia un individuo
- 2) il documento attestante in quale paese o regione sia registrata nel caso in cui sia un'impresa o altra organizzazione
- 3) il documento attestante che il paese a cui appartiene il richiedente ammetta che entità o individui cinesi possano beneficiare nel medesimo paese dei diritti di brevetto, di priorità ed altri brevettuali alle stesse condizioni previste per i propri cittadini.

Articolo 34

Qualora due o più invenzioni o modelli di utilità realizzati sulla base di una sola idea inventiva siano presentati in un'unica domanda per singolo brevetto, in accordo con quanto previsto al primo comma dell'Articolo 31 della Legge Brevetti, tali invenzioni o modelli di utilità devono essere inter-connessi fra loro nell'ambito tecnico e possedere in comune una o più identiche o corrispondenti caratteristiche tecniche determinate. Per "caratteristica tecnica determinata" si intende quella che possiede un'invenzione o modello di utilità che abbia contribuito a determinare l'attuale stato della tecnica.

Articolo 35

Qualora due o più disegni industriali simili per lo stesso prodotto siano presentati in una domanda per singolo brevetto, in accordo con quanto previsto al secondo comma dell'Articolo 31 della Legge Brevetti, gli altri disegni per tale prodotto devono assomigliare al disegno di base indicato nella breve presentazione. I disegni simili per una domanda di brevetto per disegno industriale non possono essere più di dieci.

Per quanto riguarda "due o più disegni industriali di prodotti dello stesso settore nonché venduti od utilizzati congiuntamente e che siano presentati in una domanda per singolo brevetto", di cui al secondo comma dell'Articolo 31 della Legge Brevetti, si intendono prodotti appartenenti alla stessa classe della pertinente classificazione che

abituamente vengono venduti o utilizzati simultaneamente ed i cui specifici disegni industriali sono realizzati a partire da un'identica idea di progettazione.

Qualora due o più disegni industriali siano presentati in una domanda per singolo brevetto, nel titolo di ogni immagine o fotografia del rispettivo prodotto oggetto di disegno industriale il richiedente deve inizialmente indicare con numeri l'ordine di ogni disegno industriale.

Articolo 36

Per ritirare la domanda di brevetto il richiedente deve presentare un'istanza al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato indicandone il titolo dell'invenzione/creazione, il numero e la data di deposito.

Laddove l'istanza riguardante il ritiro della domanda di brevetto sia presentata dopo che il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato abbia già compiuto i preparativi per la stampa della pubblicazione della domanda di brevetto, la documentazione viene comunque pubblicata; deve essere tuttavia dato pubblico avviso dell'istanza, riguardante il ritiro della domanda di brevetto, nel successivo Bollettino Brevettuale.

Capitolo III

Esame e approvazione della domanda di brevetto

Articolo 37

Nelle procedure di esame preliminare, esame sostanziale, riesame e dichiarazione di nullità, qualora un funzionario nello svolgere una qualsiasi di tali procedure si trovi in una delle seguenti circostanze, deve spontaneamente astenersi dalla sua trattazione in quanto la parte interessata o altra persona coinvolta può ricusarlo:

- 1) che sia parente prossimo della parte interessata o dell'agente da questa delegato
- 2) che egli sia in conflitto d'interessi con la domanda di brevetto o con il diritto brevettuale

- 3) che egli sia in rapporti con la parte interessata alla concessione del brevetto o con l'agente da questa delegato, se ciò può influire sull'imparzialità nello svolgimento delle procedure
- 4) che sia uno dei componenti della Commissione per il Riesame dei Brevetti ed abbia anche esaminato la domanda originaria.

Articolo 38

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, dopo aver ricevuto il modulo di domanda, la descrizione (per modello di utilità deve includere le tavole) e le rivendicazioni in caso di invenzione o modello di utilità, oppure, dopo aver ricevuto il modulo di domanda, le immagini, le fotografie e la breve presentazione in caso di disegno industriale, deve stabilire la data di deposito, assegnare un numero alla domanda e notificare ciò al richiedente.

Articolo 39

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato non accoglie la domanda di brevetto e dà notifica di ciò al richiedente laddove la documentazione della domanda presenti una delle seguenti caratteristiche:

- 1) sia omesso il modulo di domanda, la descrizione (in caso di domanda per modello di utilità siano omesse le tavole) o le rivendicazioni in caso di domanda per invenzione o modello di utilità; oppure sia omesso il modulo di domanda, immagini o fotografie o la breve presentazione in caso di disegno industriale
- 2) non sia redatta in lingua cinese
- 3) non sia conforme al primo comma dell'Articolo 121 del presente Regolamento
- 4) sia omesso il nome, la ragione sociale o l'indirizzo del richiedente nel modulo di domanda
- 5) sia evidentemente non conforme a quanto previsto all'Articolo 18 ed al primo comma dell'Articolo 19 della Legge Brevetti
- 6) non sia indicato o comunque difficile da definire che tipo di domanda di brevetto sia (domanda per invenzione, modello di utilità o disegno industriale).

Articolo 40

Qualora nella descrizione si faccia riferimento a tavole, nel caso in cui non vi sia alcuna tavola allegata oppure alcune siano omesse, il richiedente deve, entro il termine assegnato dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, fornirle oppure dichiarare di voler eliminare nella descrizione i riferimenti alle tavole. Nel primo caso, la data di deposito della domanda corrisponde al giorno in cui il richiedente presenti le tavole o le invii attraverso servizio postale al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, nel secondo la data di deposito rimane quella originaria.

Articolo 41

Qualora nello stesso giorno (si fa riferimento alla data di deposito o, nel caso di priorità rivendicata, alla data di priorità) due o più soggetti depositino la domanda di brevetto su identica invenzione/creazione, dopo aver ricevuto la relativa notifica dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, questi devono consultarsi per determinare chi sia il richiedente del brevetto.

Qualora il medesimo richiedente presenti nello stesso giorno (con riferimento alla data di deposito) domande di brevetto su identica invenzione/creazione sia per modello di utilità sia per invenzione, deve dichiarare nella domanda che per l'identica invenzione/creazione è depositata anche un'altra domanda di brevetto; se questo non è precisato si procederà ai sensi del primo comma dell'Articolo 9 della Legge Brevetti, ossia solo un tipo di brevetto potrà essere concesso per la medesima invenzione/creazione.

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, nel pubblico avviso riguardo la concessione del brevetto per modello di utilità deve anche pubblicare la dichiarazione del richiedente di avere simultaneamente depositato la domanda di brevetto per invenzione ai sensi del secondo comma del presente Articolo.

Laddove dopo l'esame non vi sia alcun motivo per rigettare la domanda di brevetto per invenzione, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato notifica al richiedente di presentare, entro un termine assegnato, l'istanza di rinuncia al diritto brevettuale del modello di utilità acquisito precedentemente. Se il richiedente

dichiara di rinunciarvi, il dipartimento concede il brevetto per invenzione e nel pubblico avviso della concessione unisce altresì l'istanza del richiedente di rinuncia al brevetto per modello di utilità; in caso contrario, il dipartimento rigetta la domanda di brevetto per invenzione. Nel caso in cui il richiedente non dia seguito alla suddetta notifica entro il termine assegnato, la domanda di brevetto per invenzione si considera ritirata. Il relativo brevetto per modello di utilità decade a partire dal giorno in cui è dato pubblico avviso della concessione del brevetto per invenzione.

Articolo 42

Qualora in una domanda di brevetto siano comprese due o più invenzioni, modelli di utilità o disegni industriali, il richiedente può, prima della scadenza del termine di cui al primo comma dell'Articolo 54 del presente Regolamento, presentare domande divisionali di brevetto per ogni oggetto al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato; tuttavia, non è possibile presentare tali domande divisionali nel caso in cui la domanda originaria sia già stata rigettata, ritirata o considerata tale.

Qualora il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato ritenga una domanda di brevetto non conforme a quanto disposto dall'Articolo 31 della Legge Brevetti e dall'Articolo 34 o 35 del presente Regolamento, notifica al richiedente che deve modificare la domanda entro un termine assegnato, se il richiedente entro tale termine non vi provvede, tale domanda si considera ritirata.

Nelle domande divisionali non si può variare il tipo di domanda di brevetto originaria.

Articolo 43

Per le domande divisionali presentate ai sensi dell'Articolo 42 del presente Regolamento, la data di deposito rimane quella originaria, nel caso di priorità rivendicata può essere la data di priorità. Tuttavia, nelle stesse non si può superare l'ambito definito nella domanda originaria.

Nel depositare le domande divisionali devono essere adempiute le formalità previste dalla Legge Brevetti e dal presente Regolamento.

Nei moduli di domanda per le domande divisionali, devono essere riportati il numero e la data di deposito della domanda originaria; nel presentarle, il richiedente deve fornire

copia della documentazione della domanda originaria e nel caso in cui in essa sia rivendicata la priorità, deve altresì essere fornita copia della relativa documentazione.

Articolo 44

Per esame preliminare ai sensi degli Articoli 34 e 40 della Legge Brevetti, si intende la verifica riguardante la circostanza che per tale domanda di brevetto siano o meno stati forniti tutti i documenti elencati agli Articoli 26 e 27 della Legge Brevetti e gli altri necessari, nonché la circostanza che tali documenti siano o meno conformi ai modelli predisposti, infine l'esame preliminare concerne le verifiche di seguito elencate:

- 1) che la domanda di brevetto per invenzione sia o meno chiaramente compresa tra le ipotesi previste agli Articoli 5 e 25 della Legge Brevetti, violi o meno quanto disposto all'Articolo 18, al primo comma dell'Articolo 19, al primo comma dell'Articolo 20 della Legge Brevetti, all'Articolo 16 od al secondo comma dell'Articolo 26 del presente Regolamento, inoltre chiaramente violi o meno quanto previsto al secondo comma dell'Articolo 2, al quinto comma dell'Articolo 26, al primo comma dell'Articolo 31, all'Articolo 33 della Legge Brevetti, od agli Articoli da 17 a 21 del presente Regolamento
- 2) che la domanda di brevetto per modello di utilità sia o meno chiaramente compresa tra le ipotesi previste agli Articoli 5 e 25 della Legge Brevetti, violi o meno quanto disposto all'Articolo 18, al primo comma dell'Articolo 19, al primo comma dell'Articolo 20 della Legge Brevetti, agli Articoli da 16 a 19 o da 21 a 23 del presente Regolamento, inoltre chiaramente violi o meno quanto previsto al terzo comma dell'Articolo 2, ai commi secondo o quarto dell'Articolo 22, ai commi terzo o quarto dell'Articolo 26, al primo comma dell'Articolo 31, all'Articolo 33 della Legge Brevetti o all'Articolo 20 oppure al primo comma dell'Articolo 43 del presente Regolamento, che la domanda di brevetto violi o meno quanto disposto all'Articolo 9 della Legge Brevetti e conseguentemente il brevetto non possa essere concesso
- 3) che la domanda di brevetto per disegno industriale sia o meno chiaramente compresa tra le ipotesi previste all'Articolo 5 ed al punto 6) del primo comma dell'Articolo 25 della Legge Brevetti, violi o meno quanto disposto all'Articolo 18, al primo comma dell'Articolo 19 della Legge Brevetti, agli Articoli 16, 27, 28 del presente

Regolamento, inoltre chiaramente violi o meno quanto previsto al quarto comma dell'Articolo 2, al primo comma degli Articoli 23 o 33, al secondo comma dell'Articolo 27, al secondo comma dell'Articolo 31 della Legge Brevetti, al primo comma dell'Articolo 43 del presente Regolamento, violi o meno quanto disposto all'Articolo 9 della Legge Brevetti e conseguentemente il brevetto non possa essere concesso

4) che i documenti allegati alla domanda siano o meno conformi a quanto disposto all'Articolo 2 o al primo comma dell'Articolo 3 del presente Regolamento.

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato deve notificare al richiedente le considerazioni riguardanti le suddette verifiche, chiedendogli di presentare le sue considerazioni o fornire i documenti omessi entro un termine assegnato; qualora il richiedente non risponda entro tale termine, la sua domanda viene considerata ritirata. Qualora dopo la presentazione delle considerazioni o dei documenti richiesti, il dipartimento amministrativo brevettuale continui a non ritenere la domanda conforme alle disposizioni suddette, la rigetta.

Articolo 45

Oltre ai documenti della domanda, il richiedente deve fornire altresì altri eventuali documenti inerenti la domanda di brevetto. Saranno considerati come non forniti i documenti che ricadono in una delle ipotesi di seguito elencate:

- 1) sono redatti senza l'utilizzo del modello previsto oppure non sono compilati conformemente a quanto disposto
- 2) non presentano le relative attestazioni conformemente a quanto previsto.

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato deve notificare al richiedente che i documenti sono ritenuti come non forniti.

Articolo 46

Qualora il soggetto richieda di pubblicare anticipatamente la sua domanda di brevetto per invenzione, deve richiederlo al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato. Questo dopo aver svolto l'esame preliminare su tale domanda, ad eccezione del caso in cui la domanda venga rigettata, deve immediatamente darne pubblicazione.

Articolo 47

Nell'indicare il prodotto del disegno industriale oggetto della domanda di brevetto nonché la classe a cui questo appartiene, il richiedente deve utilizzare la classificazione per i prodotti di disegno industriale pubblicata dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato. Nel caso in cui non sia indicata la classe di appartenenza del prodotto, oppure sia indicata in maniera errata o non precisa, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato può reperirla o modificarla.

Articolo 48

Nel periodo di tempo tra la pubblicazione della domanda di brevetto per invenzione ed il pubblico avviso sulla concessione del brevetto, chiunque può presentare al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato le proprie considerazioni riguardo la non conformità alla Legge Brevetti della domanda, fornendone le motivazioni.

Articolo 49

Qualora il richiedente per ragionevole motivo non possa fornire i materiali di ricerca o l'esito dell'esame svolto presso un paese estero, di cui all'Articolo 36 della Legge Brevetti, deve dichiararlo al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato e fornirli appena li acquisisca.

Articolo 50

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, nell'effettuare autonomamente l'esame della domanda di brevetto come previsto al secondo comma dell'Articolo 35 della Legge Brevetti, deve notificarlo al richiedente.

Articolo 51

Il richiedente del brevetto per invenzione può autonomamente proporre modifiche della documentazione relativa alla domanda, quando presenta la richiesta dell'esame

sostanziale o nei tre mesi seguenti la ricezione della notifica circa l'inizio della procedura dell'esame sostanziale, emessa dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato.

Il richiedente del brevetto per modello di utilità o disegno industriale può autonomamente proporre modifiche della documentazione relativa alla domanda nei due mesi seguenti la data di deposito.

Qualora il richiedente intenda modificare la documentazione della domanda a seguito della ricezione della notifica circa le considerazioni dell'esaminatore, deve altresì correggerla come indicato nella notifica.

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato può autonomamente correggere gli evidenti errori su caratteri e segni presenti nella documentazione della domanda di brevetto, in tale caso il dipartimento deve notificarlo al richiedente.

Articolo 52

Per richiedere la modifica di descrizione o rivendicazioni della domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, deve essere presentata la pagina sostitutiva nella forma prevista, ad eccezione di cambiamenti, inserimenti o cancellazioni riguardanti solo alcune parole. Per quanto concerne la modifica riguardante immagini o fotografie della domanda di brevetto per disegno industriale, deve essere presentata la pagina sostitutiva come previsto.

Articolo 53

Ai sensi dell'Articolo 38 della Legge Brevetti, a seguito dell'esame sostanziale, la domanda di brevetto per invenzione deve essere rigettata nei seguenti casi:

- 1) nella domanda sussiste una delle circostanze di cui agli Articoli 5 o 25 della Legge Brevetti, oppure l'oggetto non è brevettabile ai sensi dell'Articolo 9 della Legge Brevetti
- 2) la domanda non è conforme a quanto previsto al secondo comma dell'Articolo 2, al primo comma dell'Articolo 20, all'Articolo 22, ai commi terzo, quarto o quinto dell'Articolo 26 ed al primo comma dell'Articolo 31 della Legge Brevetti o al secondo comma dell'Articolo 20 del presente Regolamento

3) le modifiche per la domanda non sono conformi a quanto previsto all'Articolo 33 della Legge Brevetti, oppure la domanda divisionale non è conforme a quanto previsto al primo comma dell'Articolo 43 del presente Regolamento.

Articolo 54

Entro due mesi dalla ricezione della notifica riportante la concessione del brevetto, emessa dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, il richiedente deve adempiere alle formalità per la registrazione. Effettuate tali formalità, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato concede il brevetto, emette l'Attestato di Brevetto e ne dà pubblico avviso.

Qualora il richiedente non adempia alle formalità per la registrazione entro il termine suddetto, si considera abbia rinunciato al diritto di ottenere il brevetto.

Articolo 55

Laddove a seguito dell'esame non sussistano motivi per rigettare la domanda di brevetto confidenziale, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato decide di concedere il brevetto, emette l'Attestato di Brevetto confidenziale e ne registra le relative informazioni.

Articolo 56

Dopo aver dato pubblico avviso della concessione del brevetto per modello di utilità o disegno industriale, il titolare del brevetto o la parte interessata di cui all'Articolo 60 della Legge Brevetti può richiedere al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato di rilasciare il rapporto di valutazione del brevetto.

Colui che presenta detta richiesta, deve fornire l'apposito modulo indicando in esso il numero del brevetto. Ogni richiesta è limitata ad un singolo brevetto.

Qualora il modulo di richiesta del rapporto di valutazione del brevetto non sia compilato come previsto, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato deve informare il richiedente di correggerlo entro il termine assegnato. Laddove il soggetto non vi provveda, la richiesta è considerata come non presentata.

Articolo 57

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato deve, entro due mesi dalla ricezione della richiesta, rilasciare il rapporto di valutazione del brevetto. Nel caso in cui più soggetti presentino la richiesta per il rilascio del rapporto di valutazione sullo stesso brevetto per modello di utilità o disegno industriale, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato ne rilascia la stessa versione e qualunque entità o individuo può visionare o ottenere il duplicato di tale rapporto.

Articolo 58

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato laddove rilevi errori nel pubblico avviso o nei documenti pubblicati del brevetto, deve tempestivamente correggerli e darne pubblico avviso.

Capitolo IV

Riesame della domanda di brevetto e dichiarazione di nullità del brevetto

Articolo 59

La Commissione per il Riesame dei Brevetti è composta da esperti tecnici e professionisti legali designati dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato. Il responsabile del dipartimento ricopre l'incarico di direttore della Commissione.

Articolo 60

Nel richiedere alla Commissione per il Riesame dei Brevetti il riesame della domanda di brevetto, ai sensi dell'Articolo 41 della Legge Brevetti, si deve presentare apposito modulo, indicando le motivazioni e, se necessario, allegando altresì le relative attestazioni.

Laddove la richiesta per il riesame non sia conforme a quanto previsto al primo comma dell'Articolo 19 o al primo comma dell'Articolo 41 della Legge Brevetti, la Commissione per il Riesame dei Brevetti non l'accetta e lo notifica al richiedente riportando le ragioni.

Laddove il modulo di richiesta per il riesame non sia conforme a quanto previsto, il soggetto che l'ha presentato deve correggerlo entro il termine assegnato dalla Commissione, in caso contrario tale richiesta per il riesame si considera come non presentata.

Articolo 61

Nel presentare la richiesta per il riesame oppure nel rispondere alla notifica del riesame emessa dalla Commissione per il Riesame dei Brevetti, il richiedente può modificare la documentazione della domanda di brevetto; tuttavia le modifiche devono essere limitate al solo scopo di evitare la decisione di rigetto o di correggere i difetti riportati nella notifica del riesame.

La documentazione modificata della domanda di brevetto deve essere fornita in duplice esemplare.

Articolo 62

La Commissione per il Riesame dei Brevetti dopo aver ricevuto il modulo di richiesta per il riesame, lo deve trasferire all'ufficio del dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, che ha precedentemente esaminato la domanda di brevetto in questione, affinché svolga la relativa verifica. Qualora il suddetto ufficio acconsenta a revocare la sua decisione, sulla base della richiesta di riesame, la Commissione per il Riesame dei Brevetti emette conseguentemente la sua decisione e ne dà notifica a chi ha richiesto il riesame.

Articolo 63

Dopo il riesame della domanda di brevetto, qualora la Commissione per il Riesame dei Brevetti non ritenga la richiesta conforme alle disposizioni contenute nella Legge Brevetti o nel presente Regolamento, deve darne comunicazione a chi ha richiesto il riesame, chiedendogli di presentare le proprie considerazioni entro un termine assegnato. Se entro tale termine esse non vengono presentate, tale richiesta per il riesame si considera ritirata. Nel caso in cui dopo la presentazione delle considerazioni o delle modifiche, la Commissione per il Riesame dei Brevetti ritenga

ancora la richiesta non conforme alle disposizioni contenute nella Legge Brevetti o nel presente Regolamento, deve emettere una decisione sull'esito del riesame, confermando la precedente decisione di rigetto della domanda di brevetto.

Dopo il riesame della domanda di brevetto, la Commissione per il Riesame dei Brevetti, qualora ritenga la precedente decisione di rigetto non conforme alle disposizioni contenute nella Legge Brevetti o nel presente Regolamento oppure ritenga che la documentazione modificata della domanda di brevetto abbia eliminato i difetti indicati nella precedente decisione di rigetto della domanda di brevetto, l'annulla e chiede all'ufficio che ha precedentemente effettuato l'esame di proseguirlo.

Articolo 64

Chi ha presentato la richiesta di riesame può ritirarla prima che la Commissione per il Riesame dei Brevetti emetta la relativa decisione.

La procedura di riesame termina se la richiesta è ritirata prima della decisione emessa dalla Commissione.

Articolo 65

Nel richiedere la nullità, anche solo parziale, del brevetto ai sensi dell'Articolo 45 della Legge Brevetti, devono essere forniti alla Commissione per il Riesame dei Brevetti, in duplice esemplare, il modulo per la richiesta di nullità e le prove necessarie. Nel modulo per la richiesta di nullità, si devono citare tutte le prove fornite e indicare dettagliatamente le ragioni a supporto della richiesta, presentando le prove sulle quali si basa ogni ragione.

Per ragioni a supporto della richiesta di nullità del brevetto di cui al comma precedente, si intende quanto permetta di considerare l'invenzione/creazione oggetto del brevetto concesso non conforme a quanto previsto dalla Legge Brevetti all'Articolo 2, al primo comma dell'Articolo 20, agli Articoli 22 e 23, ai commi terzo e quarto dell'Articolo 26, al secondo comma dell'Articolo 27 o all'Articolo 33 o a quanto previsto dal presente Regolamento al secondo comma dell'Articolo 20 o al primo comma dell'Articolo 43; oppure che tale invenzione/creazione ricada in una delle ipotesi previste agli Articoli 5

o 25 della Legge Brevetti o non sia brevettabile ai sensi dell'Articolo 9 della stessa Legge.

Articolo 66

La Commissione per il Riesame dei Brevetti non accetta la richiesta di nullità del brevetto qualora non sia conforme a quanto disposto al primo comma dell'Articolo 19 della Legge Brevetti o all'Articolo 65 del presente Regolamento.

Dopo aver emesso la decisione a seguito della richiesta di nullità, la Commissione per il Riesame dei Brevetti non accetta la richiesta di nullità del brevetto se ripresentata per le medesime ragioni basate su identiche prove.

Se la richiesta di nullità del brevetto per disegno industriale, presentata sulla base di non conformità ai sensi del terzo comma dell'Articolo 23 della Legge Brevetti, non contiene prove sul conflitto tra il diritto ed altro legittimo diritto acquisito precedentemente, la Commissione non l'accetta.

Qualora il modulo per la richiesta di nullità del brevetto non sia compilato come previsto, chi ha presentato la richiesta deve correggerlo entro il termine assegnato dalla Commissione per il Riesame dei Brevetti; se non si provvede alla correzione entro tale termine, la richiesta si considera non presentata.

Articolo 67

Dopo che la richiesta di nullità del brevetto sia stata accolta dalla Commissione per il Riesame dei Brevetti, chi l'ha presentata può, entro un mese a partire dalla data di presentazione della stessa, aggiungere ragioni o prove supplementari. Le ragioni o prove aggiunte dopo tale periodo possono non essere prese in considerazione dalla Commissione.

Articolo 68

La Commissione per il Riesame dei Brevetti deve consegnare al titolare del brevetto la copia del modulo per la richiesta di nullità del brevetto e della relativa documentazione, invitandolo a presentare le proprie considerazioni entro il termine assegnato.

Il titolare del brevetto e chi ha presentato la richiesta di nullità devono, entro il termine assegnato, rispettivamente rispondere alla notifica di avvenuta consegna della documentazione e a quella riportante l'avvio della procedura di verifica della richiesta. Se entro tale termine non si ricevono risposte, ciò non influenza la trattazione della richiesta da parte della Commissione per il Riesame dei Brevetti.

Articolo 69

Nel corso della procedura di verifica della richiesta di nullità del brevetto, il titolare del brevetto per invenzione o modello di utilità può modificare le proprie rivendicazioni, tuttavia non può essere ampliata l'originaria portata della tutela.

Il titolare del brevetto per invenzione o modello di utilità non può modificare né la descrizione né le tavole ed il titolare per disegno industriale non può modificare né le immagini né le fotografie né la breve presentazione.

Articolo 70

A seguito di richiesta delle parti interessate o della necessità data dal caso, la Commissione per il Riesame dei Brevetti può decidere di trattare la richiesta di nullità del brevetto attraverso procedura orale.

Qualora la Commissione decida di trattare la richiesta in tal modo, deve inviare la relativa notifica alle parti interessate, indicandovi la data ed il luogo della procedura orale, e le parti devono rispondere alla notifica entro il termine in essa indicato.

Qualora chi ha presentato la richiesta di nullità del brevetto non risponda entro il termine suddetto alla notifica relativa alla procedura orale e non vi partecipi, la richiesta di nullità si considera ritirata; qualora il titolare del brevetto non partecipi alla procedura orale, essa può essere svolta in sua assenza.

Articolo 71

Nel corso della procedura per la richiesta di nullità del brevetto, il termine assegnato dalla Commissione per il Riesame dei Brevetti non può essere prorogato.

Articolo 72

Chi ha presentato la richiesta di nullità del brevetto può ritirarla prima che la Commissione per il Riesame dei Brevetti prenda una decisione a riguardo.

Nel caso in cui la richiesta di nullità del brevetto sia ritirata o considerata ritirata, la procedura di nullità termina. Tuttavia, tale procedura non termina se la Commissione ritiene che, sulla base delle verifiche svolte fino a quel momento, sia in grado di prendere una decisione sulla nullità totale o parziale del brevetto.

Capitolo V

Licenza obbligatoria di sfruttamento del brevetto

Articolo 73

L'espressione "non abbia affatto o sufficientemente sfruttato il brevetto", di cui al punto 1) dell'Articolo 48 della Legge Brevetti intende che la modalità o la capacità di sfruttamento del brevetto adottata dal titolare e dai suoi licenziatari non riesce a soddisfare la domanda nel mercato interno di prodotti o procedimenti brevettati.

Per medicinali brevettati, di cui all'Articolo 50 della Legge Brevetti, si fa riferimento a qualsiasi prodotto brevettato o qualsiasi prodotto direttamente ottenuto da un procedimento brevettato, necessario in campo medicinale a risolvere problemi di salute pubblica, inclusi i principi attivi farmaceutici brevettati necessari per realizzare il prodotto e gli strumenti di diagnosi necessari ad utilizzarlo.

Articolo 74

Laddove sia presentata una richiesta di licenza obbligatoria per lo sfruttamento di un brevetto, deve essere altresì presentato al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato l'apposito modulo di richiesta, con indicate le ragioni ed allegate le relative attestazioni.

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato deve mandare una copia del suddetto modulo al titolare del brevetto, che deve presentare le proprie considerazioni entro il termine assegnato dal dipartimento; nel caso in cui non le presenti entro tale termine, ciò non influenza il dipartimento nel prendere la decisione.

Qualora il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato intenda decidere il rigetto della richiesta di licenza obbligatoria o la concessione di quest'ultima, prima dell'emissione della decisione il dipartimento deve notificare il contenuto della decisione e le relative motivazioni sia a chi ha presentato la richiesta sia al titolare del brevetto.

Qualora il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato prenda la decisione di concedere la licenza obbligatoria, ai sensi dell'Articolo 50 della Legge Brevetti, tale concessione deve essere altresì conforme alle disposizioni presenti nei trattati internazionali, a cui la Cina ha aderito, in materia di concessione di licenze obbligatorie per risolvere problemi di salute pubblica, fatte salve le riserve poste.

Articolo 75

Qualora si richieda al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, ai sensi dell'Articolo 57 della Legge Brevetti, di decidere la somma del compenso da licenza obbligatoria, chi presenta la richiesta deve presentare l'apposito modulo allegando la documentazione attestante che le due parti, dopo consultazione, non sono arrivate ad un accordo. Il dipartimento deve prendere la decisione entro tre mesi dalla ricezione del modulo e darne notifica ad entrambe.

Capitolo VI

Premio e compenso per l'inventore/creatore dell'invenzione/creazione da lavoro dipendente

Articolo 76

L'entità a cui è stato concesso il brevetto deve premiare l'inventore/creatore, di cui all'Articolo 16 della Legge Brevetti, per l'invenzione/creazione da lavoro dipendente, la modalità e l'ammontare del premio o del compenso vengono pattuiti tra le parti o disposti nel regolamento interno elaborato dall'entità ai sensi della normativa vigente. Il premio o il compenso per l'inventore/creatore corrisposto dall'impresa o istituto, viene trattato in accordo con le disposizioni contenute nei sistemi finanziari e contabili dello Stato.

Articolo 77

In assenza sia della pattuizione sulla modalità ed ammontare del premio o del compenso per l'invenzione/creazione da lavoro dipendente tra l'entità a cui è concesso il brevetto e l'inventore/creatore, sia delle disposizioni sul tema nel regolamento interno, l'entità deve corrispondere il premio pecuniario all'inventore/creatore entro tre mesi dal pubblico avviso della concessione del brevetto. Il premio per il brevetto d'invenzione non può essere inferiore a RMB 3.000; quello per modello di utilità o disegno industriale non può essere inferiore a RMB 1.000.

Nel caso in cui l'invenzione/creazione sia realizzata a seguito di quanto proposto dall'inventore/creatore, l'entità a cui è concesso il brevetto deve corrispondergli il premio pecuniario a condizioni favorevoli.

Articolo 78

In assenza sia di pattuizione sulla modalità ed ammontare del premio o del compenso per l'invenzione/creazione da lavoro dipendente tra l'entità a cui è concesso il brevetto e l'inventore/creatore, sia di disposizioni sul tema nel regolamento interno dell'entità, nel corso della durata del brevetto e dopo lo sfruttamento dello stesso, ogni anno l'entità deve ricavare almeno il 2% dal profitto annuale guadagnato dallo sfruttamento del brevetto per invenzione o modello di utilità, in caso di brevetto per disegno industriale la percentuale è almeno lo 0,2%, come compenso da corrispondere all'inventore/creatore, oppure, in considerazione della percentuale suddetta, l'entità corrisponde all'inventore/creatore il compenso in unica soluzione. Laddove l'entità a cui è concesso il brevetto dia licenza per lo sfruttamento dello stesso ad altra entità o individuo, dei conseguenti ricavi deve essere corrisposto all'inventore/creatore di tale brevetto almeno il 10% come compenso.

Capitolo VII

Tutela del diritto brevettuale

Articolo 79

Per competenti dipartimenti amministrativi per brevetti, di cui alla Legge Brevetti ed al presente Regolamento, si intendono amministrazioni brevettuali istituite dai governi di province, regioni autonome e municipalità o dai governi delle città che comprendono distretti, con grande mole di lavoro amministrativo brevettuale e nelle condizioni di poterlo trattare.

Articolo 80

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato deve fornire un orientamento professionale ai competenti dipartimenti amministrativi per brevetti riguardo la trattazione delle controversie brevettuali, l'investigazione e sanzionamento degli atti illeciti relativi alla contraffazione di brevetti e la conciliazione delle controversie sul tema.

Articolo 81

Qualora la parte interessata richieda di trattare le controversie riguardanti la violazione di brevetti o chieda di conciliare le controversie brevettuali, la competenza per la trattazione o la conciliazione spetta al competente dipartimento amministrativo per brevetti del luogo in cui la controparte ha domicilio o dove è avvenuta la violazione.

Qualora due o più dipartimenti amministrativi per brevetti abbiano la competenza per trattare una controversia brevettuale, la parte interessata può presentare la propria richiesta ad uno di essi; qualora la parte interessata presenti la richiesta a due o più dipartimenti, il primo che l'accoglie è competente.

Nell'eventualità che tra i dipartimenti amministrativi per brevetti vi sia una disputa riguardante la competenza, questi richiedono che venga assegnata dal dipartimento amministrativo per brevetti del loro comune governo superiore; in assenza di tale comune organo superiore, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato assegna la competenza.

Articolo 82

Nella trattazione della controversia riguardante la violazione di brevetto, la controparte nella controversia può richiedere al competente dipartimento amministrativo per brevetti di sospenderne la trattazione qualora la richiesta di nullità del brevetto da lei presentata sia già accolta dalla Commissione per il Riesame dei Brevetti.

Qualora il competente dipartimento amministrativo per brevetti ritenga che la motivazione per la sospensione della trattazione, presentata dalla controparte, sia chiaramente infondata, può non sospendere la trattazione.

Articolo 83

Qualora il titolare del brevetto contrassegni i suoi prodotti e le loro confezioni con la relativa indicazione brevettuale, come previsto all'Articolo 17 della Legge Brevetti, deve utilizzare l'indicazione nella modalità prevista dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato.

Qualora l'indicazione brevettuale non sia usata conformemente a quanto previsto al comma precedente, il competente dipartimento amministrativo per brevetti ordina di correggerla.

Articolo 84

I seguenti comportamenti sono atti illeciti di falsificazione di brevetti di cui all'Articolo 63 della Legge Brevetti:

- 1) contrassegnare con il simbolo brevettuale, prodotti non brevettati o le loro confezioni, prodotti con brevetto decaduto o dichiarato nullo, oppure indicare senza autorizzazione sui prodotti o sulle loro confezioni il numero di brevetto altrui
- 2) commercializzare i prodotti di cui al punto 1)
- 3) indicare nel manuale o in altro documento relativo al prodotto una tecnologia o disegno come brevettato quando non si dispone di tale diritto, o indicare come brevetto concesso la domanda di brevetto oppure utilizzare senza autorizzazione il numero di brevetto altrui e conseguentemente comunque indurre il pubblico a ritenere che tale tecnologia o disegno sia brevettato

4) falsificare o alterare l'attestato di brevetto, il documento brevettuale o la documentazione della domanda di brevetto

5) altra condotta che confonde il pubblico, facendo ritenere brevettata una tecnologia o disegno che invece non lo è.

Non si considera atto illecito di falsificazione di brevetto l'indicazione brevettuale apposta su prodotti brevettati o su loro confezioni prima del termine del diritto brevettuale ai sensi della normativa vigente ed essi vengano messi in commercio o venduti dopo tale termine.

A chi commercializza falsi prodotti brevettati non essendone a conoscenza e può dimostrarne l'origine legittima, il competente dipartimento amministrativo per brevetti ordina di terminarne la commercializzazione ma non commina la sanzione pecuniaria.

Articolo 85

Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 60 della Legge Brevetti, a seguito della richiesta delle parti interessate, il competente dipartimento amministrativo per brevetti può conciliare le controversie brevettuali relative a quanto di seguito elencato:

- 1) la titolarità della domanda di brevetto o del brevetto
- 2) l'individuazione dell'inventore/creatore
- 3) il premio e/o compenso per l'inventore/creatore del brevetto da lavoro dipendente
- 4) il compenso non corrisposto per l'utilizzo di un'invenzione avvenuto tra la pubblicazione della domanda di brevetto e la sua concessione
- 5) altre controversie brevettuali.

Per richiedere al competente dipartimento amministrativo per brevetti la conciliazione delle controversie di cui al punto 4) del comma precedente, la parte interessata deve presentare relativa richiesta dopo la concessione del brevetto.

Articolo 86

Qualora una parte interessata, a seguito di controversia sulla titolarità della domanda di brevetto o del brevetto, abbia già presentato la richiesta di conciliazione al competente dipartimento amministrativo per brevetti o abbia già intentato causa

presso il tribunale popolare, può richiedere al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato di sospendere la relativa procedura.

Laddove la parte interessata richieda la sospensione della procedura ai sensi del comma precedente, essa deve presentare al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato l'apposito modulo di richiesta con allegata una copia del documento riportante l'accoglimento del caso da parte del competente dipartimento amministrativo per brevetti o del tribunale popolare ed il relativo numero di brevetto o di domanda di brevetto.

Una volta che l'esito della conciliazione emesso dal competente dipartimento amministrativo per brevetti o la pronuncia emessa dal tribunale popolare sia divenuta effettiva, la parte interessata deve, presso il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, adempiere alla formalità relativa alla ripresa della procedura precedentemente sospesa. Nel caso in cui entro un anno dalla richiesta di sospensione della procedura, la controversia sul diritto alla titolarità della domanda di brevetto o del brevetto non abbia ancora avuto alcun esito e sia necessario sospendere la relativa procedura, la parte interessata deve entro tale termine richiederne la proroga. Se entro tale termine nessuna richiesta di proroga è stata presentata, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato riprende autonomamente la procedura.

Articolo 87

Qualora, nel trattare casi civili, il tribunale popolare decida di adottare misure preventive sulla titolarità della domanda di brevetto o sul brevetto, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, il giorno in cui riceve la decisione sull'adozione della misura preventiva indicante il numero di domanda di brevetto o brevetto nonché la notifica a supporto della relativa esecuzione, deve sospendere la procedura riguardante la titolarità della domanda di brevetto od il brevetto. Se durante tale sospensione il tribunale popolare non decide di dare seguito alla misura preventiva, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato riprende autonomamente la procedura.

Articolo 88

Per sospensione delle relative procedure ai sensi degli Articoli 86 e 87 del presente Regolamento, da parte del dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, si intende la sospensione dell'esame preliminare, esame sostanziale o riesame della domanda di brevetto, della concessione o della dichiarazione di nullità del brevetto, delle formali procedure di rinuncia, trasferimento, cessione del brevetto o della titolarità della domanda di brevetto nonché per dare in pegno il brevetto o farlo decadere prima del suo termine.

Capitolo VIII

Registrazione del brevetto e Bollettino Brevettuale

Articolo 89

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato deve redigere il Registro del Brevetto, in cui registra le informazioni di seguito elencate riguardanti la domanda di brevetto ed il brevetto:

- 1) la concessione del brevetto
- 2) il trasferimento della titolarità della domanda di brevetto o del brevetto
- 3) il pegno e le misure preventive sul brevetto nonché la loro venuta meno
- 4) l'archiviazione del contratto di licenza per lo sfruttamento del brevetto
- 5) la dichiarazione di nullità del brevetto
- 6) la perdita di efficacia del brevetto
- 7) la reintegrazione del brevetto
- 8) la licenza obbligatoria per lo sfruttamento del brevetto
- 9) la modifica di nome o ragione sociale, cittadinanza ed indirizzo del titolare del brevetto.

Articolo 90

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato periodicamente divulga i Bollettini Brevettuali in cui pubblica o dà pubblico avviso delle seguenti informazioni:

- 1) quanto registrato ed il riassunto della descrizione della domanda di brevetto per invenzione
- 2) la richiesta di esame sostanziale della domanda di brevetto per invenzione o la decisione del dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato a procedere autonomamente nell'esame sostanziale della domanda di brevetto per invenzione
- 3) il rigetto o il ritiro, la reintegrazione od il trasferimento nonché la considerazione come ritirata della domanda di brevetto per invenzione avvenuti dopo la sua pubblicazione o la considerazione come rinunciato il diritto di ottenere il brevetto
- 4) la concessione del brevetto nonché le relative informazioni registrate
- 5) il riassunto della descrizione del brevetto per invenzione o modello di utilità, un'immagine o fotografia del disegno industriale
- 6) la rivelazione di brevetto segretato di difesa nazionale o confidenziale
- 7) la dichiarazione di nullità del brevetto
- 8) il termine o la reintegrazione del brevetto
- 9) il trasferimento del diritto brevettuale
- 10) l'archiviazione del contratto di licenza per lo sfruttamento del brevetto
- 11) il pegno e le misure preventive sul brevetto nonché la loro venuta meno
- 12) la concessione della licenza obbligatoria di sfruttamento del brevetto
- 13) le modifiche di nome o ragione sociale, cittadinanza ed indirizzo del titolare del brevetto
- 14) la notifica attraverso pubblico avviso di documenti inerenti il brevetto
- 15) le modifiche del dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato
- 16) altre informazioni riguardanti il brevetto.

Articolo 91

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato deve rendere disponibili al pubblico i Bollettini Brevettuali, i documenti pubblicati delle domande di brevetto per invenzione e quelli dei brevetti per invenzione, modello di utilità e disegno industriale, affinché possano essere visionati gratuitamente.

Articolo 92

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato è competente, ai sensi del principio di reciprocità, nello scambio dei documenti brevettuali con istituzioni di altri paesi o territori nonché con organizzazioni brevettuali regionali.

Capitolo IX

Tasse

Articolo 93

Chi deposita domanda di brevetto o adempie ad altre formalità riguardanti il brevetto presso il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, deve corrispondere le tasse di seguito elencate:

- 1) la tassa di domanda, l'eventuale tassa supplementare di domanda, la tassa di stampa della pubblicazione, la tassa di rivendicazione della priorità
- 2) la tassa di esame sostanziale per la domanda di brevetto per invenzione, la tassa di riesame
- 3) la tassa di registrazione, la tassa di stampa del pubblico avviso, la tassa annuale
- 4) la tassa per la richiesta di reintegrazione del diritto, la tassa per la richiesta di proroga di un termine
- 5) la tassa per le modifiche delle informazioni registrate, la tassa di richiesta del rapporto di valutazione del brevetto, la tassa di richiesta per la dichiarazione di nullità del brevetto.

Il criterio di pagamento delle tasse elencate nel comma precedente viene stabilito dal dipartimento del Consiglio di Stato competente per la regolamentazione dei prezzi e dal dipartimento del Consiglio di Stato competente per la finanza, in collaborazione con il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato.

Articolo 94

Le tasse di cui alla Legge Brevetti ed al presente Regolamento, possono essere corrisposte direttamente presso il dipartimento amministrativo brevettuale del

Consiglio di Stato, oppure attraverso servizio postale o bancario, oppure in altra modalità prevista dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato.

Qualora le tasse vengano pagate attraverso servizio postale o bancario, si deve indicare correttamente nel modulo per il trasferimento del denaro il numero della domanda di brevetto o del brevetto nonché il tipo di tassa da corrispondere. Nel caso in cui le tasse siano pagate non conformemente a quanto previsto al presente comma, il pagamento è considerato come non adempiuto.

Nel caso in cui la tassa venga pagata direttamente presso il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, è considerata data di pagamento il giorno in cui è corrisposta; nel caso in cui la tassa venga pagata attraverso il servizio postale, è considerata data di pagamento il giorno indicato nel timbro postale di spedizione; nel caso in cui la tassa venga pagata attraverso il servizio bancario, è considerata data di pagamento il giorno in cui la banca effettua il trasferimento del denaro.

Qualora la tassa venga corrisposta in eccedenza, erroneamente o reiteratamente, la parte interessata può richiedere rimborso, entro tre anni dalla data di pagamento, al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato che deve ottemperare alla richiesta.

Articolo 95

Entro due mesi dalla data di deposito o entro quindici giorni dalla ricezione della notifica riguardante l'accoglimento della domanda, il richiedente del brevetto deve corrispondere la tassa di domanda, la tassa di stampa della pubblicazione e l'eventuale tassa supplementare di domanda; se entro tale termine le tasse non sono corrisposte o lo sono in misura insufficiente, la domanda è considerata ritirata.

Qualora sia rivendicata la priorità, oltre alla tassa di domanda il richiedente deve corrispondere anche la tassa di rivendicazione della priorità; se entro il termine la tassa non è corrisposta o lo è in misura insufficiente, la priorità è considerata non rivendicata.

Articolo 96

Qualora la parte interessata richieda l'esame sostanziale od il riesame della domanda, deve corrispondere le relative tasse entro i termini previsti dalla Legge Brevetti e dal presente Regolamento; se entro i termini le tasse non sono corrisposte o lo sono in misura insufficiente, la richiesta è considerata non presentata.

Articolo 97

Il richiedente nell'adempire alle formalità di registrazione, deve corrispondere le tasse di registrazione, di stampa del pubblico avviso e quella dell'anno in cui è concesso il brevetto; se entro il termine le tasse non sono corrisposte o lo sono in misura insufficiente, le formalità di registrazione sono considerate non adempiute.

Articolo 98

La tassa annuale brevettuale, dopo quella dell'anno in cui il brevetto è concesso, deve essere corrisposta anticipatamente entro il termine dell'anno precedente. Qualora il titolare del brevetto non corrisponda o corrisponda in misura insufficiente la tassa annuale, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato deve informare il titolare di adempire al pagamento entro sei mesi dalla scadenza del termine, comminandogli tempestivamente una multa per il ritardo; l'ammontare di tale multa è, per ciascun mese di ritardo, pari al 5% della tassa annuale e si conteggia sin dal primo mese successivo alla scadenza del termine; se le tasse o la multa non sono corrisposte, il brevetto decade a decorrere dalla data del termine di pagamento.

Articolo 99

La tassa per la richiesta di reintegrazione del diritto brevettuale deve essere corrisposta entro il termine previsto dal presente Regolamento; se non è corrisposta o lo è in misura insufficiente, la richiesta di reintegrazione è considerata non presentata. La tassa per la richiesta di proroga deve essere corrisposta prima della scadenza del relativo termine; se non è corrisposta o lo è in misura insufficiente, tale richiesta è considerata non presentata.

La tassa per le modifiche delle informazioni registrate, la tassa di richiesta del rapporto di valutazione del brevetto e la tassa di richiesta per la dichiarazione di nullità del brevetto devono essere corrisposte entro un mese dalla presentazione della relativa richiesta; se non sono corrisposte o lo sono in misura insufficiente, le relative richieste sono considerate non presentate.

Articolo 100

Qualora il richiedente od il titolare del brevetto abbia difficoltà a corrispondere le tasse previste dal presente Regolamento, può, come sarà previsto, presentare richiesta al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato di ridurre l'ammontare da corrispondere o di posticiparne il relativo pagamento. Le misure che disciplinano tale riduzione o posticipazione vengono elaborate dal dipartimento del Consiglio di Stato competente per la finanza in collaborazione con il dipartimento del Consiglio di Stato competente per la regolamentazione dei prezzi ed il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato.

Capitolo X

Disposizioni speciali per la domanda internazionale

Articolo 101

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato ai sensi dell'Articolo 20 della Legge Brevetti, tratta la domanda internazionale di brevetto, depositata in accordo con il trattato di cooperazione in materia di brevetti.

Per qualsiasi domanda internazionale di brevetto, depositata in accordo con il trattato di cooperazione in materia di brevetti e designante la Cina (di seguito in breve "domanda internazionale"), i requisiti e le procedure riguardanti la fase di trattazione da parte del dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato (di seguito in breve "fase nazionale cinese") sono disciplinati da quanto previsto nel presente Capitolo; in assenza di relative disposizioni, si applicano quelle contenute nella Legge Brevetti e negli altri Capitoli del presente Regolamento.

Articolo 102

La domanda internazionale presentata ai sensi del trattato di cooperazione in materia di brevetti, con la Cina paese designato e la data di deposito già assegnata, si considera come presentata al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato con pari data di deposito di cui all'Articolo 28 della Legge Brevetti.

Articolo 103

Entro trenta mesi dalla data di priorità di cui all'Articolo 2 del trattato di cooperazione in materia di brevetti (nel presente Capitolo in breve “data di priorità”), il richiedente della domanda internazionale deve, al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, adempiere alle formalità per l'entrata nella fase nazionale cinese; se tale termine non è rispettato, il richiedente a seguito di versamento della tassa di ritardo può adempiere alle suddette formalità entro trentadue mesi dalla data di priorità.

Articolo 104

Per adempiere alle formalità per l'entrata nella fase nazionale cinese ai sensi dell'Articolo 103 del presente Regolamento, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- 1) presentare una dichiarazione per l'entrata nella fase nazionale cinese, redatta in lingua cinese ed in forma scritta, in cui siano indicati il numero della domanda internazionale ed il tipo di brevetto
- 2) corrispondere le tasse previste al primo comma dell'Articolo 93 del presente Regolamento, ovvero la tassa di domanda e la tassa di stampa della pubblicazione nonché l'eventuale tassa di ritardo di cui all'Articolo 103 del presente Regolamento
- 3) fornire la versione in lingua cinese della descrizione e delle rivendicazioni componenti la domanda originaria, nel caso in cui la domanda internazionale sia presentata in lingua straniera
- 4) indicare nella dichiarazione per l'entrata nella fase nazionale cinese il titolo dell'invenzione/creazione, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del richiedente nonché il nome dell'inventore, dette informazioni devono corrispondere a quanto

registrato presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (di seguito in breve "Ufficio internazionale"); se nella domanda internazionale non è indicato l'inventore, il suo nome deve essere indicato in detta dichiarazione

5) fornire la versione in lingua cinese del riassunto nel caso in cui la domanda internazionale sia presentata in lingua straniera, se vi è una tavola allegata alla domanda e al riassunto, fornirne un duplicato, se in essa sono presenti riferimenti, questi devono essere sostituiti con i rispettivi caratteri cinesi; nel caso in cui la domanda internazionale sia presentata in lingua cinese, fornire il riassunto ed il duplicato della tavola allegata che compongono il documento di domanda di cui alla pubblicazione internazionale

6) nel caso in cui nella fase internazionale sia avvenuto il cambio del richiedente, fornire i documenti attestanti che questi detiene la titolarità della domanda di brevetto

7) corrispondere l'eventuale tassa supplementare di domanda prevista al primo comma dell'Articolo 93 del presente Regolamento.

Qualora i requisiti ai punti da 1) a 3) del primo comma del presente Articolo siano soddisfatti, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato deve assegnare il numero di domanda, stabilire il giorno in cui la domanda internazionale è entrata nella fase nazionale cinese (di seguito in breve "data di entrata") e notificarlo al richiedente.

Qualora la domanda internazionale, entrata nella fase nazionale cinese, non sia conforme ai requisiti di cui ai punti da 4) a 7) del primo comma del presente Articolo, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato deve notificare al richiedente di rettificarla entro il termine assegnato; se il richiedente non vi provvede entro tale termine, la sua domanda si considera come ritirata.

Articolo 105

L'efficacia della domanda internazionale nel territorio cinese decade qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

1) durante la fase internazionale, la domanda internazionale sia ritirata o considerata come ritirata, oppure la sua designazione per la Cina sia ritirata

2) entro trentadue mesi dalla data di priorità di cui all'Articolo 103 del presente Regolamento, il richiedente non adempia alle formalità per l'entrata nella fase nazionale cinese

3) compiuti trentadue mesi dalla data di priorità, nell'adempire alle formalità per l'entrata nella fase nazionale cinese, il richiedente non abbia ancora soddisfatto i requisiti di cui ai punti da 1) a 3) dell'Articolo 104 del presente Regolamento.

L'Articolo 6 del presente Regolamento non è applicabile se l'efficacia della domanda internazionale decade nel territorio cinese a seguito di quanto previsto al punto 1); quanto disposto al secondo comma dell'Articolo 6 del presente Regolamento non è applicabile se l'efficacia della domanda internazionale decade nel territorio cinese a seguito di quanto previsto al punto 2) o 3).

Articolo 106

Qualora, nella fase internazionale, la domanda sia stata modificata e ne sia richiesto l'esame sulla base della documentazione modificata, il richiedente deve presentare in lingua cinese la versione della parte modificata entro due mesi dalla data di entrata. Se entro tale termine il richiedente non ne provvede, le modifiche presentate nella fase internazionale non sono nella considerazione del dipartimento amministrativo del Consiglio di Stato.

Articolo 107

Se l'invenzione/creazione oggetto della domanda internazionale sussiste in una delle circostanze previste al punto 1) o 2) dell'Articolo 24 della Legge Brevetti e se essa è stata indicata nel presentare la domanda internazionale, il richiedente deve indicarla anche nella dichiarazione per l'entrata nella fase nazionale cinese e fornire la relativa attestazione prevista al terzo comma dell'Articolo 30 del presente Regolamento, entro due mesi dalla data di entrata; se il richiedente non indica tale circostanza o non fornisce detta attestazione entro tale termine, l'Articolo 24 della Legge Brevetti non si applica alla sua domanda.

Articolo 108

Si considera già rispettato quanto previsto al punto 3) dell'Articolo 24 del presente Regolamento se il richiedente ha fornito l'indicazione riguardante la conservazione del campione di materiale biologico ai sensi del trattato di cooperazione in materia di brevetti. In detto caso, il richiedente deve, nella dichiarazione per l'entrata nella fase nazionale cinese, indicare in quale documento è contenuta l'informazione riguardante la conservazione del materiale biologico nonché la sua precisa ubicazione.

Nel caso in cui l'informazione riguardante la conservazione del campione di materiale biologico sia presente nella originaria descrizione della domanda internazionale, ma il richiedente non l'abbia indicata all'entrata nella fase nazionale cinese, egli deve provvedervi entro quattro mesi dalla data di entrata. In caso contrario, si considera tale campione di materiale biologico come non conservato.

Nel caso in cui il richiedente, entro quattro mesi dalla data di entrata, presenti al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato le attestazioni di conservazione e di vitalità del campione di materiale biologico, tali attestazioni sono considerate presentate entro il termine previsto al punto 1) dell'Articolo 24 del presente Regolamento.

Articolo 109

Se l'invenzione/creazione oggetto della domanda internazionale è realizzata sulla base di risorse genetiche, ciò deve essere indicato nella dichiarazione per l'entrata nella fase nazionale cinese e deve essere compilato l'apposito modulo elaborato dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato.

Articolo 110

Qualora il richiedente abbia rivendicato nella fase internazionale una o più priorità ed esse siano ancora effettive all'entrata nella fase nazionale cinese, la dichiarazione in forma scritta di cui all'Articolo 30 della Legge Brevetti si considera come già presentata.

Il richiedente deve corrispondere la tassa di rivendicazione della priorità entro due mesi dalla data di entrata; se non è corrisposta o lo è in misura insufficiente, la priorità si considera come non rivendicata.

Qualora il richiedente abbia nella fase internazionale già presentato copia del documento della domanda precedente ai sensi del trattato di cooperazione in materia di brevetti, nell'adempire alle formalità per l'entrata nella fase nazionale cinese non deve presentare tale copia al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato. Nel caso in cui il richiedente non abbia nella fase internazionale presentato copia del documento della domanda precedente, se il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato lo ritiene necessario, può richiederla entro un termine assegnato; se il richiedente non la fornisce, la sua priorità si considera come non rivendicata.

Articolo 111

Qualora il richiedente entro trenta mesi dalla data di priorità chieda al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato di anticipare la trattazione e l'esame della sua domanda internazionale, oltre ad adempiere alle formalità relative all'entrata nella fase nazionale cinese, deve presentare la relativa richiesta come previsto al secondo comma dell'Articolo 23 del trattato di cooperazione in materia di brevetti. Nel caso in cui l'Ufficio internazionale non abbia ancora trasmesso la domanda internazionale al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, il richiedente deve presentare la copia certificata del documento della domanda.

Articolo 112

Per la domanda internazionale di brevetto per modello di utilità, il richiedente può presentare richiesta di modificazione del documento della domanda entro due mesi dalla data di entrata.

Per la domanda internazionale di brevetto per invenzione, si applica quanto previsto al primo comma dell'Articolo 51 del presente Regolamento.

Articolo 113

Laddove il richiedente si accorga di errori nelle traduzioni in cinese presenti nella descrizione, nelle rivendicazioni o nei caratteri contenuti nelle tavole, sulla base dell'originario documento della domanda internazionale può correggerli entro uno dei seguenti termini:

- 1) prima che il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato concluda i preparativi per la stampa della pubblicazione della domanda di brevetto per invenzione o del pubblico avviso del brevetto per modello di utilità
- 2) nei tre mesi seguenti la ricezione della notifica circa l'inizio della procedura dell'esame sostanziale, emessa dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato.

Se il richiedente corregge gli errori nelle traduzioni, deve presentare la relativa richiesta in forma scritta e corrispondere la tassa per la correzione degli errori.

Nel caso in cui il richiedente corregga gli errori nelle traduzioni a seguito di quanto indicato nella notifica emessa dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, deve adempiere alla formalità prevista al secondo comma del presente Articolo entro il termine assegnato, se non provvede entro tale termine la domanda è considerata ritirata.

Articolo 114

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, a seguito dell'esame preliminare, qualora ritenga la domanda internazionale di brevetto per invenzione conforme a quanto previsto dalla Legge Brevetti e dal presente Regolamento, deve pubblicarla nel Bollettino Brevettuale; nel caso in cui la domanda internazionale non sia stata presentata in lingua cinese, il dipartimento deve pubblicarne la versione cinese del documento.

Alla domanda internazionale di brevetto per invenzione, pubblicata internazionalmente in lingua cinese dall'Ufficio internazionale, fin dalla data di pubblicazione si applica l'Articolo 13 della Legge Brevetti; nel caso in cui tale domanda non sia pubblicata in lingua cinese dall'Ufficio internazionale, fin dalla data di pubblicazione del dipartimento

amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, si applica l'Articolo 13 della Legge Brevetti.

Per pubblicazione della domanda internazionale, di cui agli Articoli 21 e 22 della Legge Brevetti, si intende quella prevista al primo comma del presente Articolo.

Articolo 115

Qualora in una domanda internazionale siano comprese due o più invenzioni o modelli di utilità, fin dalla data di entrata il richiedente può presentare domande divisionali ai sensi del primo comma dell'Articolo 42 del presente Regolamento.

Nella fase internazionale, qualora alcune parti della domanda non siano state oggetto di ricerca o esame preliminare internazionale in quanto l'amministrazione incaricata della ricerca o dell'esame preliminare internazionale ha ritenuto che la domanda non soddisfi il requisito di unità di invenzione, come definito nel trattato di cooperazione in materia di brevetti, e non è stata corrisposta la prevista tassa supplementare, se il richiedente, all'entrata nella fase nazionale cinese, chiede che anche le dette parti siano da esaminare ed il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato riconosce la correttezza di quanto ritenuto dall'amministrazione incaricata riguardo alla mancanza di unità di invenzione, il dipartimento notifica al richiedente di corrispondere la tassa dell'unità di invenzione, entro un termine assegnato. Se non è corrisposta o lo è in misura insufficiente, le suddette parti della domanda internazionale si considerano come ritirate.

Articolo 116

Qualora, nella fase internazionale, l'ufficio ricevente estero si sia rifiutato di stabilire la data di deposito della domanda internazionale o abbia considerato tale domanda come ritirata, entro due mesi dalla ricezione della relativa notifica, il richiedente può chiedere all'Ufficio internazionale di trasmettere copia di qualsiasi documento componente detta domanda al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, adempiendo, entro lo stesso termine e presso il medesimo dipartimento, alle formalità previste all'Articolo 103 del presente Regolamento. Ricevuti i documenti

dall'Ufficio internazionale, il dipartimento riesamina la correttezza della decisione presa dall'ufficio ricevente estero.

Articolo 117

Per quanto concerne il brevetto concesso a seguito della domanda internazionale, se a causa di errata traduzione la portata della tutela di cui all'Articolo 59 della Legge Brevetti abbia superato quella rappresentata nella lingua originaria della domanda internazionale, si determina come portata della tutela quanto rappresentato nella lingua originaria, nel caso in cui la portata della tutela abbia ridotto quanto rappresentato nella lingua originaria della domanda internazionale, si determina come portata della tutela quanto rappresentato come concesso.

Capitolo XI

Disposizioni supplementari

Articolo 118

Con il consenso del dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, chiunque può visionare o duplicare il Registro del Brevetto od i documenti di domanda del brevetto già pubblicati o dei quali sia dato pubblico avviso, e richiedere al dipartimento il rilascio di una copia certificata del Registro del Brevetto.

I documenti della domanda ritirata, rigettata o considerata come ritirata, compiuti due anni dal giorno in cui essa perde efficacia, non saranno conservati.

I documenti del brevetto rinunciato, dichiarato nullo o decaduto, compiuti tre anni dal giorno in cui esso perde efficacia, non saranno conservati.

Articolo 119

Nel deposito dei documenti della domanda di brevetto e nell'adempire alle varie formalità presso al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, deve essere apposta la firma o il timbro del richiedente, del titolare del brevetto oppure di altra parte interessata o del suo rappresentante; nel caso in cui sia delegata un'agenzia brevettuale, deve esserne apposto il timbro.

Qualora la richiesta riguardi il cambio di nome dell'inventore, di nome o ragione sociale, cittadinanza o indirizzo del richiedente o titolare del brevetto, della ragione sociale o indirizzo dell'agenzia delegata oppure del nome dell'agente, si deve adempiere alle formalità relative alle modifiche delle informazioni registrate presso il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, allegando i documenti che attestino la motivazione del cambiamento.

Articolo 120

La spedizione dei documenti riguardanti la domanda od il brevetto attraverso servizio postale, deve essere effettuata tramite lettera raccomandata, non tramite pacco.

Ad eccezione della prima presentazione della documentazione della domanda, nel fornire successivamente documenti o nell'adempire alle formalità al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, è obbligatorio indicare il numero della domanda o del brevetto, il titolo dell'invenzione/creazione ed il nome o la ragione sociale del richiedente o del titolare del brevetto.

Possono essere spediti nella stessa lettera solo documenti riguardanti la medesima domanda.

Articolo 121

Tutti i documenti della domanda di brevetto devono essere dattilografati o stampati, i caratteri contenuti devono essere in inchiostro nero, accurati, chiari e senza alcuna alterazione. Le tavole devono essere elaborate utilizzando gli strumenti di disegno ed in inchiostro nero, tutte le loro linee devono essere chiare, della stessa dimensione e senza alcuna alterazione.

Il modulo di domanda, la descrizione, le rivendicazioni, le tavole ed il riassunto devono essere ordinati in tale sequenza utilizzando numeri arabi.

La parte descrittiva del documento della domanda deve essere redatta da sinistra a destra. Dei fogli deve essere utilizzato solo un lato.

Articolo 122

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato elaborerà la Guida per l'Esame dei Brevetti ai sensi della Legge Brevetti e del presente Regolamento.

Articolo 123

Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1 luglio 2001. Viene contestualmente abrogato il Regolamento di Attuazione della Legge Brevetti della Repubblica Popolare Cinese pubblicato dall'Ufficio Brevetti della Cina il 21 dicembre 1992.



Misure per la Licenza Obbligatoria di Sfruttamento del Brevetto

Ordine Numero 64

Le presenti Misure di seguito pubblicate, adottate nella Seduta dell'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale, entreranno in vigore il 1 maggio 2012.

15 marzo 2012

Il Commissario dell'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale

Tian Lipu

Capitolo I Principi Generali

Articolo 1

Le presenti Misure sono elaborate ai sensi della Legge Brevetti della Repubblica Popolare Cinese (di seguito in breve "Legge Brevetti"), del Regolamento di Attuazione della Legge Brevetti della Repubblica Popolare Cinese e delle relative leggi e regolamenti, allo scopo di regolare la concessione, la decisione del relativo compenso e la cessazione della licenza obbligatoria di sfruttamento del brevetto per invenzione o modello di utilità (di seguito in breve "licenza obbligatoria").

Articolo 2

L'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale è competente di accogliere ed esaminare le richieste per concedere la licenza obbligatoria, per decidere il compenso da licenza obbligatoria e per far cessare la licenza obbligatoria nonché decidere su dette richieste.

Articolo 3

Le richieste per concedere la licenza obbligatoria, per decidere il compenso da licenza obbligatoria e per far cessare la licenza obbligatoria devono essere presentate per iscritto in lingua cinese.

Laddove un'attestazione o documento da presentare ai sensi delle presenti Misure sia in lingua straniera, se l'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale lo ritiene necessario può chiedere alla parte interessata di fornire entro un termine assegnato la relativa versione in lingua cinese; l'attestazione o documento si considera non presentato se non vi provvede entro tale termine.

Articolo 4

Qualora un individuo, impresa od altra organizzazione straniera, che non abbia domicilio abituale o sede commerciale nel territorio cinese attui procedure relative a licenza obbligatoria, deve delegarle ad un'agenzia brevettuale autorizzata ai sensi di legge.

Qualora la parte interessata attui procedure relative a licenza obbligatoria incaricando un'agenzia brevettuale, deve fornire la lettera d'incarico in cui vengono indicati i poteri ad essa conferiti. Qualora la parte interessata sia composta da due o più persone e non sia incaricata alcuna agenzia brevettuale, si considera come rappresentante la prima persona iscritta nel documento presentato, se non diversamente dichiarato.

Capitolo II

Presentazione ed accoglimento delle richieste per licenza obbligatoria

Articolo 5

Qualora il titolare del brevetto, senza ragionevole motivo, non abbia affatto o sufficientemente sfruttato il brevetto per tre anni a partire dal giorno della sua concessione e per quattro anni a partire dal giorno della data di deposito della domanda, l'entità o individuo in grado di sfruttare tale brevetto può, ai sensi del punto 1) dell'Articolo 48 della Legge Brevetti, richiederne la concessione della licenza obbligatoria.

Qualora lo sfruttamento del brevetto da parte del titolare sia stato riconosciuto, ai sensi della normativa vigente, come atto monopolistico ed allo scopo di eliminare o diminuire tale effetto, l'entità o individuo in grado di sfruttare tale brevetto può, ai sensi del punto 2) dell'Articolo 48 della Legge Brevetti, richiederne la concessione della licenza obbligatoria.

Articolo 6

Nel caso in cui nel Paese si verifichi un'emergenza nazionale od una situazione straordinaria, oppure con l'obiettivo di perseguire interessi pubblici, il relativo competente dipartimento amministrativo del Consiglio di Stato può, ai sensi dell'Articolo 49 della Legge Brevetti, proporre all'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale la concessione della licenza obbligatoria all'entità in grado di sfruttare tale brevetto e designato da detto competente dipartimento.

Articolo 7

A fini di salute pubblica, l'entità in grado di sfruttare il brevetto può richiedere, ai sensi dell'Articolo 50 della Legge Brevetti, la concessione della licenza obbligatoria per produrre medicinali brevettati ed esportarli nei seguenti paesi o regioni:

- 1) paesi o regioni meno sviluppati
- 2) paesi o regioni sviluppati o in via di sviluppo, che siano membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e dichiarino, tramite l'Organizzazione stessa, la loro necessità di importare tali medicinali ai sensi del relativo trattato internazionale.

Articolo 8

Qualora un'invenzione o modello di utilità brevettato comporti un notevole progresso tecnico che produca rilevanti risultati economici rispetto ad un'invenzione o modello di utilità precedentemente brevettato ed il suo sfruttamento dipenda dall'utilizzo dell'invenzione o modello di utilità precedentemente brevettato, il titolare del brevetto successivo può richiedere, ai sensi dell'Articolo 51 della Legge Brevetti, la concessione della licenza obbligatoria per lo sfruttamento del precedente brevetto. Nel

caso in cui l'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale conceda la licenza obbligatoria del precedente brevetto, il suo titolare può altresì richiedere la concessione della licenza obbligatoria del brevetto successivo.

Articolo 9

Nel richiedere la concessione della licenza obbligatoria, deve essere presentato apposito modulo di richiesta che contenga i seguenti elementi:

- 1) il nome o ragione sociale di chi presenta richiesta, il suo indirizzo e codice di avviamento postale nonché il nome e numero di telefono del suo referente
- 2) la cittadinanza di chi presenta richiesta oppure il paese o regione in cui è registrato
- 3) il titolo, il numero, le date di deposito e di pubblico avviso della concessione nonché il nome o ragione sociale del titolare del brevetto per invenzione o modello di utilità oggetto della richiesta per la licenza obbligatoria
- 4) la situazione e la motivazione per cui si richiede la licenza obbligatoria nonché la sua durata
- 5) la ragione sociale ed il codice di impresa/organizzazione dell'agenzia brevettuale, se incaricata, nonché il nome, il numero di licenza professionale ed il numero di telefono dell'agente designato dall'agenzia
- 6) la firma od il timbro di chi presenta richiesta, se viene incaricata un'agenzia brevettuale deve altresì essere apposto il suo timbro
- 7) la lista dei documenti allegati alla richiesta
- 8) altri dati necessari da indicare.

Il modulo di richiesta per la licenza obbligatoria nonché i documenti ad esso allegati devono essere forniti in duplice esemplare.

Articolo 10

Qualora la richiesta per licenza obbligatoria coinvolga due o più titolari di brevetto, chi la presenta deve fornire tante copie del modulo di richiesta e dei documenti ad esso allegati quanti sono i titolari.

Articolo 11

Qualora la richiesta per licenza obbligatoria sia presentata ai sensi del punto 1) dell'Articolo 48 o dell'Articolo 51 della Legge Brevetti, chi la presenta deve fornire le prove, dimostrando di aver già offerto al titolare condizioni opportune per lo sfruttamento del brevetto e non aver ottenuto la licenza entro un termine ragionevole.

Qualora la richiesta per licenza obbligatoria sia presentata ai sensi del punto 2) dell'Articolo 48 della Legge Brevetti, chi la presenta deve fornire la pronuncia o decisione già effettiva, emessa dall'istituzione giudiziaria o dall'amministrazione per la lotta al monopolio, riguardante lo sfruttamento del brevetto riconosciuto come atto monopolistico da parte del titolare ai sensi della normativa vigente.

Articolo 12

Il relativo competente dipartimento amministrativo del Consiglio di Stato, nel proporre la concessione di licenza obbligatoria ai sensi dell'Articolo 49 della Legge Brevetti, deve indicare le seguenti informazioni:

- 1) l'emergenza nazionale o la situazione straordinaria verificatasi oppure il perseguimento di un interesse pubblico per cui sia necessario concedere la licenza obbligatoria
- 2) il numero, le date di deposito e di pubblico avviso della concessione nonché il nome o ragione sociale del titolare del brevetto per invenzione o modello di utilità oggetto della richiesta per licenza obbligatoria
- 3) la durata della licenza obbligatoria che il dipartimento propone di concedere
- 4) la ragione sociale, l'indirizzo, il codice di avviamento postale della entità designata ed in grado di sfruttare tale brevetto nonché il nome e numero di telefono del suo referente
- 5) altre informazioni necessarie da indicare.

Articolo 13

Qualora la richiesta per licenza obbligatoria sia presentata ai sensi dell'Articolo 50 della Legge Brevetti, chi la presenta deve fornire le informazioni relative all'importatore, ai medicinali richiesti ed alla concessione della licenza obbligatoria.

Articolo 14

La licenza obbligatoria non viene concessa, e ciò verrà notificato a chi ne ha presentato richiesta, laddove sussista una delle seguenti circostanze:

- 1) il numero del brevetto per invenzione o modello di utilità, oggetto della richiesta per licenza obbligatoria, non sia indicato o sia comunque difficile da rilevare
- 2) i documenti componenti la richiesta non siano redatti in lingua cinese
- 3) le ragioni per le quali si richiede la licenza obbligatoria siano chiaramente infondate
- 4) il brevetto oggetto della richiesta per licenza obbligatoria sia decaduto o dichiarato nullo.

Articolo 15

Qualora la documentazione della richiesta per licenza obbligatoria non sia conforme ai requisiti previsti agli Articoli 4, 9 o 10 delle presenti Misure, chi la presenta deve correggere gli errori o fornire quanto omesso entro quindici giorni dalla ricezione della relativa notifica, la richiesta si considera non presentata se non vi provvede entro tale termine.

Articolo 16

Se l'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale accoglie la richiesta per licenza obbligatoria, deve tempestivamente trasmettere copia del modulo di richiesta al titolare del brevetto. A meno che sia diversamente chiesto, il titolare deve presentare le proprie considerazioni entro quindici giorni dalla ricezione della relativa notifica; nel caso in cui non le presenti entro tale termine, ciò non influenza l'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale nel prendere la decisione.

Capitolo III

Esame e decisione sulle richieste per licenza obbligatoria

Articolo 17

L'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale deve esaminare le ragioni per cui è stata richiesta la licenza obbligatoria, le relative informazioni e le attestazioni fornite da chi ha presentato richiesta nonché le considerazioni del titolare del brevetto; nel caso in cui vi sia necessità di svolgere verifiche *in loco*, l'Ufficio deve designare almeno due funzionari a provvedervi.

Articolo 18

Laddove chi ha presentato richiesta per licenza obbligatoria o il titolare del brevetto chieda un confronto diretto, l'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale lo gestisce.

L'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale deve notificare il confronto, con almeno sette giorni di anticipo, a chi ha presentato richiesta per licenza obbligatoria, al titolare del brevetto nonché ad altre eventuali parti interessate.

A meno che sia interessato segreto nazionale, segreto commerciale o aspetto privato personale, il confronto da tenersi deve essere pubblico.

Durante il confronto, chi ha presentato richiesta per licenza obbligatoria, il titolare del brevetto nonché altre eventuali parti interessate possono presentare le loro posizioni ed interrogarsi prendendo spunto da prove.

È obbligatorio redigere il verbale del confronto, sul quale tutti i partecipanti devono apporre la propria firma o timbro per approvarne il testo.

La procedura del confronto non si applica nel caso in cui la licenza obbligatoria sia richiesta oppure ne sia proposta la concessione ai sensi dell'Articolo 49 o 50 della Legge Brevetti.

Articolo 19

Qualora chi presenta richiesta per licenza obbligatoria la ritiri prima che l'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale emetta una decisione, la procedura di esame della richiesta termina.

Prima della decisione emessa dall'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale, se chi presenta richiesta per licenza obbligatoria conclude il contratto per lo sfruttamento del brevetto con il suo titolare, deve tempestivamente notificarlo all'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale e ritirare la richiesta.

Articolo 20

L'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale deve decidere il rigetto della richiesta per licenza obbligatoria qualora, a seguito dell'esame dell'Ufficio, sussista una delle circostanze di seguito elencate:

- 1) chi presenta richiesta non ha i requisiti previsti agli Articoli 4, 5, 7 e 8 delle presenti Misure
- 2) la motivazione alla base della richiesta presentata non è conforme a quanto previsto agli Articoli 48, 50 o 51 della Legge Brevetti
- 3) la motivazione alla base della richiesta presentata non è conforme a quanto previsto all'Articolo 52 della Legge Brevetti, nel caso in cui l'invenzione/creazione oggetto di licenza obbligatoria riguardi la tecnologia a semiconduttore
- 4) la richiesta per licenza obbligatoria non è conforme ai requisiti previsti all'Articolo 11 o 13 delle presenti Misure
- 5) le ragioni, informazioni o attestazioni fornite da chi presenta richiesta non sono sufficienti o sono infondate.

L'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale, prima dell'emissione della decisione, deve notificare il contenuto della stessa e le relative ragioni a chi presenta richiesta. Chi presenta richiesta può fornire le proprie considerazioni entro quindici giorni dalla ricezione della relativa notifica, se non diversamente indicato.

Articolo 21

A seguito dell'esame, qualora la motivazione per cui si richiede licenza obbligatoria sia ritenuta fondata, l'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale deve prendere la decisione di concedere la licenza obbligatoria, prima dell'emissione della decisione l'Ufficio deve notificare il contenuto della stessa e le relative ragioni sia a chi presenta richiesta sia al titolare del relativo brevetto. Le due parti interessate possono

presentare le proprie considerazioni entro quindici giorni dalla ricezione della relativa notifica, se non diversamente indicato.

Qualora l'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale prenda la decisione di concedere la licenza obbligatoria ai sensi dell'Articolo 49 della Legge Brevetti, prima dell'emissione della decisione l'Ufficio deve notificare il contenuto della stessa e le relative ragioni al titolare del brevetto.

Articolo 22

Nella decisione riguardante la concessione della licenza obbligatoria devono essere presenti i seguenti elementi:

- 1) il nome o ragione sociale e l'indirizzo dell'entità o individuo a cui è concessa la licenza obbligatoria
- 2) il titolo, il numero, le date di deposito e pubblico avviso della concessione del brevetto per invenzione o modello di utilità oggetto della licenza obbligatoria concessa
- 3) l'ambito e la durata della licenza obbligatoria concessa
- 4) le ragioni, i fatti e le basi giuridiche su cui è concessa la licenza obbligatoria
- 5) il timbro dell'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale e la firma del responsabile dell'Ufficio
- 6) la data di decisione
- 7) altre informazioni da indicare.

La decisione riguardante la concessione della licenza obbligatoria deve essere comunicata entro cinque giorni dalla sua emissione sia a chi presenta richiesta sia al titolare del brevetto.

Articolo 23

Qualora la decisione riguardante la concessione della licenza obbligatoria sia presa dall'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale ai sensi dell'Articolo 50 della Legge Brevetti, in essa devono essere altresì indicati i seguenti requisiti:

- 1) i medicinali prodotti a seguito dell'ottenimento della licenza obbligatoria non possono superare la quantità richiesta dall'importatore e devono essere completamente ad esso esportati

- 2) sui medicinali di riferimento, si deve indicare o apporre un simbolo indicante che tali medicinali sono prodotti a seguito di licenza obbligatoria; se è applicabile e non influenza considerevolmente il prezzo dei medicinali, si devono adottare speciali colori o forme oppure utilizzare speciali confezioni dei medicinali
- 3) l'entità a cui è concessa la licenza obbligatoria deve pubblicare la quantità dei medicinali destinati all'importatore, nonché l'informazione riguardante le caratteristiche distintive di cui al punto 2), sul suo sito internet o su quello dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, prima del carico ed invio dei medicinali.

Articolo 24

Qualora l'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale emetta la decisione di concedere la licenza obbligatoria ai sensi dell'Articolo 50 della Legge Brevetti, il relativo competente dipartimento del Consiglio di Stato comunica all'Organizzazione Mondiale del Commercio le seguenti informazioni:

- 1) la ragione sociale e l'indirizzo dell'entità a cui è concessa la licenza obbligatoria
- 2) il titolo e la quantità dei medicinali da esportare
- 3) l'importatore
- 4) la durata della licenza obbligatoria
- 5) i siti internet di cui al punto 3) dell'Articolo 23 delle presenti Misure.

Capitolo IV

Esame e decisione sulle richieste per determinare il compenso da licenza obbligatoria

Articolo 25

Qualora si chieda di decidere il compenso da licenza obbligatoria, si deve presentare l'apposito modulo di richiesta ed in esso indicare le seguenti informazioni:

- 1) il nome o ragione sociale e l'indirizzo di chi presenta richiesta
- 2) la cittadinanza di chi presenta richiesta oppure il paese o regione in cui è registrato

- 3) il numero del documento contenente la decisione riguardante la concessione della licenza obbligatoria
- 4) il nome o ragione sociale e l'indirizzo della controparte
- 5) la motivazione alla base della richiesta presentata
- 6) la ragione sociale ed il codice di impresa/organizzazione dell'agenzia brevettuale, se incaricata, nonché il nome, il numero di licenza professionale ed il numero di telefono dell'agente designato dall'agenzia
- 7) la firma od il timbro di chi presenta richiesta, se viene incaricata un'agenzia brevettuale deve altresì essere apposto il suo timbro
- 8) la lista dei documenti allegati al modulo
- 9) altre informazioni da indicare.

Il modulo di richiesta nonché i documenti ad esso allegati devono essere forniti in duplice esemplare.

Articolo 26

La richiesta per decidere il compenso da licenza obbligatoria non viene accolta e ciò verrà notificato a chi l'ha presentata, laddove sussista una delle seguenti circostanze:

- 1) la decisione riguardante la concessione della licenza obbligatoria non è ancora emessa
- 2) chi presenta richiesta non è il titolare del brevetto né l'entità o individuo a cui è concessa la licenza obbligatoria
- 3) le due parti non si sono ancora consultate o, dopo consultazione, hanno già raggiunto un accordo.

Articolo 27

Qualora l'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale accolga la richiesta per decidere il compenso da licenza obbligatoria, deve tempestivamente consegnare alla controparte la copia del modulo della richiesta. La controparte deve presentare le proprie considerazioni entro quindici giorni dalla ricezione della relativa notifica, se non diversamente indicato; nel caso in cui non le presenti entro tale termine, ciò non influenza l'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale nel prendere la decisione.

Durante la procedura riguardante il compenso da licenza obbligatoria, le due parti interessate possono presentare le proprie considerazioni in forma scritta. L'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale può, se il caso lo rende necessario, acquisirle in forma verbale.

Articolo 28

Qualora chi presenta richiesta per decidere il compenso da licenza obbligatoria la ritiri prima dell'emissione della decisione dell'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale, la relativa procedura termina.

Articolo 29

L'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale deve emettere la decisione riguardante il compenso da licenza obbligatoria entro tre mesi dalla ricezione del relativo modulo di richiesta.

Articolo 30

Nella decisione riguardante il compenso da licenza obbligatoria, devono essere indicate le seguenti informazioni:

- 1) il nome o ragione sociale e l'indirizzo dell'individuo o entità a cui è concessa la licenza obbligatoria
- 2) il titolo, il numero, le date di deposito e pubblico avviso della concessione del brevetto per invenzione o modello di utilità oggetto della licenza obbligatoria concessa
- 3) l'esito della decisione e la relativa motivazione
- 4) il timbro dell'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale e la firma del responsabile dell'Ufficio
- 5) la data di decisione
- 6) altre relative informazioni.

La decisione riguardante il compenso da licenza obbligatoria deve essere comunicata alle due parti interessate entro cinque giorni dalla sua emissione.

Capitolo V

Esame e decisione sulle richieste per far cessare la licenza obbligatoria

Articolo 31

La licenza obbligatoria termina automaticamente se sussiste una delle seguenti circostanze:

- 1) è compiuta la durata prevista nella decisione riguardante la concessione della licenza obbligatoria
- 2) è decaduto o dichiarato nullo il brevetto per invenzione o modello di utilità oggetto della licenza obbligatoria.

Articolo 32

Prima del compimento della durata prevista nella decisione riguardante la concessione della licenza obbligatoria, qualora la causa che ha determinato la concessione cessi di esistere ed è improbabile che torni a verificarsi, il titolare del relativo brevetto può richiedere all'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale di far cessare la licenza obbligatoria.

Qualora si richieda di far cessare la licenza obbligatoria, si deve presentare l'apposito modulo di richiesta ed in esso indicare le seguenti informazioni:

- 1) il nome o ragione sociale e l'indirizzo del titolare del brevetto
- 2) la cittadinanza del titolare oppure il paese o regione in cui è registrato
- 3) il numero del documento contenente la decisione riguardante la concessione della licenza obbligatoria che si chiede di far cessare
- 4) la situazione e la motivazione alla base della richiesta presentata
- 5) la ragione sociale ed il codice di impresa/organizzazione dell'agenzia brevettuale se incaricata, nonché il nome, il numero di licenza professionale ed il numero di telefono dell'agente designato dall'agenzia
- 6) la firma od il timbro di chi presenta richiesta, se viene incaricata un'agenzia brevettuale deve altresì essere apposto il suo timbro
- 7) la lista dei documenti allegati al modulo
- 8) altre informazioni da indicare.

Il modulo di richiesta nonché i documenti ad esso allegati devono essere forniti in duplice esemplare.

Articolo 33

La richiesta per far cessare la licenza obbligatoria non viene accolta e ciò deve essere notificato a chi la presenta se sussiste una delle seguenti circostanze:

- 1) chi presenta richiesta non è il titolare del brevetto per invenzione o modello di utilità oggetto della licenza obbligatoria
- 2) non è indicato il numero del documento contenente la decisione riguardante la concessione della licenza obbligatoria
- 3) la documentazione della richiesta non è redatta in lingua cinese
- 4) la motivazione alla base della richiesta presentata è chiaramente infondata.

Articolo 34

Qualora la documentazione della richiesta non sia conforme a quanto previsto all'Articolo 32 delle presenti Misure, chi la presenta deve correggere gli errori o fornire quanto omesso entro quindici giorni dalla ricezione della relativa notifica, se non vi provvede entro tale termine, la richiesta si considera non presentata.

Articolo 35

Qualora l'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale accolga la richiesta per far cessare la licenza obbligatoria, deve tempestivamente trasmettere copia del modulo di richiesta all'entità o individuo a cui è concessa la licenza obbligatoria. L'entità o individuo a cui è concessa la licenza obbligatoria deve presentare le proprie considerazioni entro quindici giorni dalla ricezione della relativa notifica, se non diversamente indicato; se entro tale termine non le presenta, ciò non influenza l'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale nel prendere la decisione.

Articolo 36

L'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale deve esaminare le motivazioni rappresentate e le relative attestazioni fornite dal titolare del brevetto nonché le

considerazioni dell'entità o individuo a cui è concessa la licenza obbligatoria; nel caso in cui vi sia necessità di svolgere verifiche in *loco*, l'Ufficio deve designare almeno due funzionari a provvedervi.

Articolo 37

Qualora il titolare del brevetto ritiri la richiesta per far cessare la licenza obbligatoria prima che l'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale emetta la decisione, la relativa procedura termina.

Articolo 38

A seguito dell'esame, qualora la motivazione per cui si richiede di far cessare la licenza obbligatoria sia ritenuta infondata, l'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale deve decidere il rigetto della richiesta e, prima dell'emissione della stessa, deve notificarne il contenuto e le relative motivazioni al titolare del brevetto. Il titolare può presentare le proprie considerazioni entro quindici giorni dalla ricezione della relativa notifica, se non diversamente indicato.

Articolo 39

A seguito dell'esame, qualora la motivazione per cui si richiede di far cessare la licenza obbligatoria sia ritenuta fondata, l'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale deve deciderne la cessazione e, prima di emettere la decisione, notificarne il contenuto e le relative motivazioni all'entità o individuo a cui è concessa la licenza obbligatoria. L'entità o individuo a cui è concessa la licenza obbligatoria può presentare le proprie considerazioni entro quindici giorni dalla ricezione della relativa notifica, se non diversamente indicato.

Nella decisione di far cessare la licenza obbligatoria, devono essere indicati i seguenti elementi:

- 1) il nome o ragione sociale e l'indirizzo del titolare del relativo brevetto
- 2) il nome o ragione sociale e l'indirizzo dell'individuo o entità a cui è concessa la licenza obbligatoria

- 3) il titolo, il numero, le date di deposito e di pubblico avviso della concessione del brevetto per invenzione o modello di utilità oggetto della licenza obbligatoria
- 4) il numero del documento contenente la decisione riguardante la concessione della licenza obbligatoria
- 5) i fatti e le basi giuridiche su cui si fonda la decisione
- 6) il timbro dell'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale e la firma del responsabile dell'Ufficio
- 7) la data di decisione
- 8) altre informazioni da indicare.

La decisione di cessare la licenza obbligatoria deve essere comunicata entro cinque giorni dalla sua emissione sia al titolare del relativo brevetto sia all'entità o individuo a cui è concessa la licenza obbligatoria.

Disposizioni supplementari

Articolo 40

Le decisioni riguardanti la concessione e la cessazione della licenza obbligatoria nonché il termine automatico della stessa devono essere indicati nel Registro del Brevetto e se ne deve dare pubblico avviso nei Bollettini Brevettuali.

Articolo 41

Qualora la parte interessata non concordi con la decisione già effettiva di concedere o cessare la licenza obbligatoria, può richiederne la revisione o intentare causa amministrativa ai sensi della normativa vigente.

Articolo 42

L'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale è competente per interpretare le presenti Misure.

Articolo 43

Le presenti Misure entreranno in vigore il 1 maggio 2012. Verranno contestualmente abrogate le Misure per la Licenza Obbligatoria di Sfruttamento del Brevetto pubblicate il 13 giugno 2003 a seguito dell'Ordine numero 31 dell'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale e le Misure per la Licenza Obbligatoria di Sfruttamento del Brevetto riguardante il Problema della Pubblica Salute pubblicate il 29 novembre 2005 a seguito dell'Ordine numero 37 dell'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale.