

# Presentazione

## Il Desk per la Tutela della Proprietà Intellettuale

La proprietà intellettuale è un complesso sistema di beni intangibili che rappresenta una risorsa strategica per le imprese che vogliono competere sui mercati globali. Promuovere la consapevolezza dell'importanza di tale risorsa, valorizzare e proteggere innovazione e creatività, monitorare i fenomeni di violazione dei diritti di proprietà intellettuale sono gli obiettivi del Desk per la Tutela della Proprietà Intellettuale di Shanghai. I Desk sono un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico che ha inteso istituire alcuni punti di assistenza per le imprese italiane presso gli uffici ICE di alcuni importanti mercati di riferimento per le imprese italiane.

### Affrontare la Cina

La Cina è una realtà dinamica in cui la proprietà intellettuale sta assumendo una dimensione sempre più importante, grazie anche ai notevoli progressi in atto. Qualunque impresa desideri affrontare questo Paese deve imparare a conoscere il sistema di tutela della proprietà intellettuale esistente, sfruttandone ogni possibilità. E' importante capire che un atteggiamento attivo ed una strategia di approccio al tema della proprietà intellettuale possono evitare o superare molti problemi.

### Missione

Informazione, consulenza, formazione e cooperazione sono i campi d'attività del Desk per la Tutela della Proprietà Intellettuale, le cui attività sono indirizzate sia alle imprese che alle istituzioni ed organizzazioni italiane.

Le imprese possono rivolgersi al Desk per ricevere servizi di consulenza su come orientarsi nel mercato locale, a partire dalla domanda di deposito/registrazione dei propri diritti fino alla gestione di casi di contraffazione.

Inoltre il Desk collabora con le autorità locali che si occupano di proprietà intellettuale al fine di favorire la comprensione reciproca ed instaurare un clima che aiuti le imprese italiane a tutelare al meglio i loro diritti.

### Dove trovarci

Desk per la tutela della proprietà intellettuale  
Italian Trade Commission  
19th Floor, The Center, 989 Changle Rd.  
200031 Shanghai, R.P. China  
Tel: 0086 21 54075771  
Email: [iprdesk.shanghai@ice.it](mailto:iprdesk.shanghai@ice.it)

# Indice

## **Parte Prima: Quadro generale del sistema di proprietà intellettuale in Cina**

Organi .....	4
Strategia nazionale per la proprietà intellettuale .....	5
Legislazione e sistema legislativo .....	6
Principali leggi e regolamenti.....	7
Convenzioni e trattati internazionali rilevanti.....	8
Sistema giudiziario.....	9
Azioni possibili in materia di proprietà intellettuale.....	9
Siti web istituzionali per informazioni .....	10

## **Parte Seconda: Il brevetto**

Concetti generali.....	11
Introduzione alla Legge sui brevetti Cinese .....	11
Modifiche del 2000 .....	12
Elementi principali della terza revisione .....	14
Le licenze di diritto .....	16
I brevetti del settore farmaceutico .....	17
Legislazione in materia di brevetti .....	19
Autorità competenti.....	20
The Procedures for Acquiring Patents in China.....	20
The Patent Application Process.....	21

## **Parte Terza: I Trasferimenti di tecnologia**

The Essential Legal Issues on Technology License in China.....	24
Tax Issues .....	26

## **Parte Quarta: Le Dogane**

Guidance on the Protection of Intellectual Property Rights through Chinese Customs .....	29
General Guidelines .....	29
Proactive Recordation with Customs.....	30
Request for Customs Protection When an Infringement Occurs .....	31
Procedures of handling a case by Customs .....	32

## **Parte Quinta: Il Marchio**

Concetti generali.....	33
Normativa essenziale .....	33
Autorità competenti .....	34
Protezione accordata dalla Legge sui marchi (revisione 2001) .....	34
Registrazione.....	35
Registrazione nazionale .....	35
Registrazione internazionale .....	38
Cosa può essere registrato .....	39
Classificazione.....	39
Marchi collettivi.....	39

Marchi di qualità.....	40
Marchi celebri .....	41

**Parte Sesta: Il Diritto d'autore**

Autorità competenti.....	44
Normativa .....	44
Opere protette .....	44
Titolarità del diritto d'autore.....	46
Contenuto del diritto d'autore.....	47
Diritti morali .....	47
I diritti di utilizzazione economica .....	48
Diritti concernenti le opere derivate.....	50
Durata della tutela accordata al diritto d'autore.....	51
Diritti connessi .....	52
Limitazioni al diritto d'autore.....	53
Violazioni del diritto d'autore.....	54
Risoluzione delle controversie.....	58

# Parte Prima

## Quadro generale del sistema di proprietà intellettuale

---

### ORGANI

---

I principali organismi cinesi competenti per quel che riguarda la proprietà intellettuale a livello nazionale sono l'Ufficio statale per la proprietà intellettuale (SIPO), l'Amministrazione statale per l'industria ed il commercio (SAIC) e l'Amministrazione nazionale per il diritto d'autore. Al SIPO spetta la competenza sui brevetti, attraverso l'Ufficio statale per i brevetti, e l'organizzazione ed il coordinamento delle funzioni di tutela ed attuazione dei diritti di proprietà intellettuale in tutto il paese. La SAIC è competente per la registrazione delle imprese, per la regolamentazione dell'industria pubblicitaria, dei marchi, della concorrenza sleale e della protezione dei consumatori. L'Ufficio statale marchi è un dipartimento della SAIC ed è responsabile per la registrazione dei marchi. L'Amministrazione nazionale per il diritto d'autore dipende, invece, dal Consiglio di stato e si occupa del diritto d'autore.

Inoltre esiste, sempre a livello nazionale, un Gruppo di lavoro sulla protezione della proprietà intellettuale che, oltre ai tre organismi citati, riunisce altri 13 organismi: il Dipartimento per l'informazione del Comitato centrale del Partito comunista cinese, il Ministero per la pubblica sicurezza, il Ministero della giustizia, il Ministero dell'informazione, il Ministero del commercio, il Ministero della cultura, la Commissione per l'amministrazione e la supervisione delle proprietà statali del Consiglio di stato, l'Amministrazione generale delle dogane, l'Amministrazione generale per la supervisione ed ispezione della qualità e per la quarantena, l'Amministrazione statale per gli alimenti ed i farmaci, l'Ufficio per gli affari legislativi del Consiglio di stato, l'Ufficio informazione del Consiglio di stato, la Corte suprema del popolo ed la Procura suprema del popolo. Questo gruppo di lavoro presieduto dalla vice premier Wu Yi ed è stato costituito nel 2004 con il compito di “promuovere l'elaborazione di leggi e regolamenti per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, costituire meccanismi di coordinamento interdipartimentali per l'applicazione delle leggi sui diritti di proprietà intellettuale, curare il collegamento tra l'applicazione delle disposizioni amministrative con l'amministrazione penale della giustizia, condurre congiuntamente la supervisione della soluzione dei principali casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale ed istruire le amministrazioni locali ed altri organismi sulla protezione della proprietà intellettuale.”

La segreteria ed il lavoro di routine di tale super-organo è demandata all'Ufficio statale per la protezione della proprietà intellettuale (SOIPP), istituito in seno all'Ufficio nazionale per la rettifica e la standardizzazione dell'Ordine economico di mercato, diretto da un vice ministro del Ministero del Commercio.

---

## STRATEGIA NAZIONALE PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

---

Ogni anno il Consiglio di stato emana la Strategia nazionale per la proprietà intellettuale seguita da un Piano d'azione. La Strategia deve essere formulata sulla base degli interessi nazionali del paese e del suo sviluppo economico e sociale; deve poter promuovere l'innovazione tecnica ed il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale, salvaguardare gli interessi generali, la salute pubblica, gli interessi dei detentori dei diritti e degli utilizzatori e consumatori; rispettare gli impegni internazionali assunti tenendo conto della necessità di attrarre dall'estero conoscenze e proprietà intellettuale di livello avanzato che siano in grado di soddisfare le esigenze della realtà produttiva cinese e del suo sviluppo futuro; tenere nella dovuta considerazione gli squilibri esistenti tra regioni e tra settori produttivi; assicurare l'instaurazione di un ciclo armonioso tra creazione della proprietà intellettuale, protezione e consumo.

La Strategia per il 2008 prevedeva una serie di obiettivi da raggiungere entro i prossimi 5 anni:

- posizionare la Cina tra i più avanzati paesi del mondo per quanto riguarda il numero di brevetti per invenzione annulamente conferiti ad inventori nazionali;
- incrementare il numero di domande di brevetto presentate all'estero da cittadini cinesi;
- aumentare il peso del contributo della proprietà intellettuale al PIL anche attraverso una crescita nella proporzione dei prodotti ad alto contenuto di proprietà intellettuale;
- possedere i diritti su un buon numero di nuove varietà vegetali e topografie di circuiti integrati di alta qualità; assicurare l'efficace protezione ed utilizzo di segreti commerciali, indicazioni geografiche, risorse genetiche, saperi tradizionali e folklore;
- incentivare le imprese a migliorare i loro sistemi di gestione della proprietà intellettuale, ad investire di più in questo campo ed a sfruttare al meglio la proprietà intellettuale nella competizione sui mercati al fine anche di far emergere una serie di brand cinesi a livello mondiale;
- ridurre in modo drastico le violazioni sulla proprietà intellettuale;
- creare una cultura della proprietà intellettuale, soprattutto in quelle entità che operano sui mercati.

La Strategia si articola in una serie di principi guida ed obiettivi strategici, in compiti specifici indicati per brevetti, marchi, diritti d'autore, segreti commerciali e nuove varietà

vegetali per finire con le misure strategiche da attuare. Sostanzialmente, il governo cinese delinea nella strategia il percorso che vuole seguire: migliorare l'attuale regime della proprietà intellettuale, promuovere la creazione e l'utilizzo della stessa, rafforzarne la protezione, prevenire gli abusi, incoraggiare la nascita di una cultura della proprietà intellettuale.

Altra necessità fortemente avvertita è quella di rafforzare l'amministrazione, l'applicazione concreta ed il rispetto delle leggi e regolamenti sulla proprietà intellettuale il che porta, di conseguenza, ad un rafforzamento degli organismi che sono chiamati ad assicurare queste funzioni.

Nel riconoscere il ruolo della proprietà intellettuale in campo economico e culturale, il governo cinese punta ad incrementare il coordinamento tra le politiche che riguardano questo settore e quelle regionali, industriali, commerciali e scientifico-tecnologiche. Lo scopo di tale azione è quello di utilizzare la proprietà intellettuale per lo sviluppo d'industrie chiave, per la riorganizzazione industriale generale, per il riequilibrio nello sviluppo regionale. E' prevista la creazione di meccanismi speciali per la protezione e l'acquisizione della proprietà intellettuale nel caso d'importanti progetti scientifici e tecnologici.

Per quanto riguarda, sono individuati i settori in cui l'interesse nazionale richiede il conseguimento di brevetti: biologia, medicina, informatica, nuovi materiali, tecnologia avanzata per il manifatturiero, energie rinnovabili, oceanografia, protezione ambientale, modernizzazione in agricoltura, trasporti, aeronautica ed astronautica. Segue la formulazione di politiche a sostegno della trasformazione delle tecnologie brevettate in standard, soprattutto internazionali.

E' demandato poi ai piani d'azione annuali l'effettiva esplicazione di quello che s'intende fare.

---

## LEGISLAZIONE E SISTEMA LEGISLATIVO

---

Per costruirsi un sistema normativo moderno sulla proprietà intellettuale, la Cina ha fatto riferimento a trattati e convenzioni internazionali esistenti ed al diritto in vigore nei paesi occidentali, soprattutto Germania e Stati Uniti. L'attuale corpus giuridico comprende tre livelli normativi: le leggi, i regolamenti amministrativi e le norme dei vari dicasteri.

Il supremo organo legislativo cinese è il Congresso nazionale del popolo che comprende nel suo seno il Comitato permanente. Le norme da esso emanate sono superiori a qualsiasi altra norma e sono le uniche che possono definirsi leggi.

Il secondo livello normativo è rappresentato dai regolamenti amministrativi emanati dal Consiglio di stato che può redigerli direttamente o farli redigere dai dipartimenti da esso dipendenti. Per fare un esempio, il Regolamento attuativo della Legge sul diritto d'autore è stato predisposto dall'Amministrazione nazionale per il diritto d'autore ma emanato dal Consiglio di stato laddove il Regolamento attuativo della Legge sui brevetti è stato preparato ed emanato direttamente dal Consiglio di stato. E' da notare che esclusivamente le normative emanate dal Congresso nazionale del popolo e dal Consiglio di stato sono vincolanti per la magistratura.

Il terzo livello è costituito dalle norme, decreti, regolamenti o circolari emanati dai dipartimenti dipendenti dal Consiglio di Stato. Si tratta di atti amministrativi utilizzati dalle autorità locali per attuare le leggi, decisioni e politiche in materia di proprietà intellettuale. I tribunali possono farvi riferimento esclusivamente nei casi in cui non esista alcun provvedimento normativo dei primi due livelli per risolvere una questione.

Nell'ambito del terzo livello possono essere collocate, quanto a valore giuridico, anche norme emesse dalle autorità locali e municipali quali i Congressi del popolo ed i loro Comitati permanenti a livello municipale e provinciale.

E' previsto che la Corte suprema del Popolo possa esprimere interpretazioni giudiziali di leggi ambigue o lacunose che servano da guida nell'applicazione delle stesse. Queste interpretazioni equivalgono alle nostre interpretazioni autentiche e sono applicabili a qualunque caso.

Il sistema giuridico cinese riconosce a convenzioni e trattati internazionali un'immediato inserimento nel corpus normativo interno con l'adesione della Cina al trattato/convenzione senza bisogno di ulteriori atti di recepimento ma con l'eccezione delle clausole su cui venga espressa riserva. Curiosamente, l'unico caso in cui si è adottato un atto formale per il recepimento nella normativa interna è stato al momento dell'adesione della Cina al Trattato TRIPs.

Di questo corpus in costante evoluzione, sono in programma revisioni della Legge sui marchi e della Legge sul diritto d'autore e relativi regolamenti attuativi. La revisione della Legge sui brevetti è stata già effettuata ed adottata il 27 dicembre 2008. Entrerà in vigore il 1 ottobre del 2009 e sarà preceduta da revisione del relativo Regolamento d'attuazione. Laddove opportuno, saranno formulate normative adeguate su risorse genetiche, folklore e indicazioni geografiche. Si procederà anche al miglioramento delle disposizioni relative alla proprietà intellettuale contemplate in altre normative, quali quelle riguardanti la concorrenza sleale, il commercio estero, la scienza e la tecnologia e la difesa nazionale. L'Unione Europea svolge un ruolo di primo piano in questo sforzo di ammodernamento e miglioramento della normativa grazie al programma d'assistenza tecnica comunitario IPR2, il cui organismo coordinatore cinese è il Ministero del commercio.

---

## PRINCIPALI LEGGI E REGOLAMENTI

---

- o Legge sui brevetti (adottata nel 1982, ultima revisione 2000)
- o Regolamento attuativo della Legge sui brevetti (ultima revisione 2003)
- o Legge sui marchi (nella revisione del 2001)
- o Regolamento attuativo della Legge sui marchi (2002, attua la revisione del 2001)
- o Legge sul diritto d'autore (1991, emendata nel 2001)
- o Regolamenti attuativi della legge sul diritto d'autore della Repubblica popolare cinese (in vigore dal 15 dicembre del 2002)

- Legge sulla concorrenza sleale (1993)
- Regolamento per la tutela delle nuove varietà di piante (1997)
- Regolamento sulla protezione delle topografie digitali (2001)
- Regolamento sulla tutela del diritto di trasmissione attraverso reti informatiche (2006)
- Principi generali di diritto civile della Repubblica popolare cinese (1987)
- Codice penale (1979, emendato 1997)
- Legge penale amministrativa della Repubblica popolare cinese (1996)
- Legge sull'arbitrato della Repubblica popolare cinese (1979, emendata 1997)

---

## **CONVENZIONI E TRATTATI INTERNAZIONALI RILEVANTI**

---

Elenco per anno d'adesione.

- ❖ Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale (1984)
- ❖ Convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (1980)
- ❖ Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi (1989)
- ❖ Trattato sulla proprietà intellettuale afferente i circuiti integrati (1990)
- ❖ Convenzione di Berna sulla protezione delle opere artistiche e letterarie (1992)
- ❖ Convenzione universale sul diritto d'autore (1992)
- ❖ Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la duplicazione non autorizzata dei fonogrammi (1993)
- ❖ Trattato di cooperazione sui brevetti (1994)
- ❖ Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale di beni e servizi per i fini della registrazione di marchi (1994)
- ❖ Protocollo relativo all'Accordo di Madrid concernente la registrazione dei marchi (1995)

- ❖ Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi ai fini delle procedure brevettuali (1995)
- ❖ Accordo di Locarno istituente una classificazione internazionale per il disegno industriale (1996)
- ❖ Accordo di Strasburgo concernente la classificazione internazionale dei brevetti (1997)
- ❖ Convenzione internazionale per la protezione delle nuove varietà di piante (1999)
- ❖ Accordo sugli aspetti afferenti al commercio dei diritti di proprietà intellettuale (dal 2001).

---

## SISTEMA GIUDIZIARIO

---

Il sistema giudiziario cinese comprende tribunali locali, specializzati e la Corte suprema a cui spetta la supervisione sui tutti gli altri tribunali oltre ad essere il principale organo giudicante. I tribunali locali sono istituiti sulla base delle divisioni amministrative ed articolati su tre livelli: tribunali di base, intermedi e superiori. I tribunali specializzati sono istituiti a seconda della necessità.

La giurisdizione sui casi civili e penali che riguardano la proprietà intellettuale spetta ai Tribunali intermedi e superiori. I tribunali intermedi si trovano nelle prefetture, nelle regioni autonome e nelle municipalità dipendenti direttamente dal governo centrale e nei distretti delle quattro municipalità di Pechino, Tianjin, Shanghai, Chongqing. I tribunali superiori sono collocati nelle province (regioni autonome e municipalità). In molte province sono stati istituiti tribunali specializzati in tutela della proprietà intellettuale nell'ambito dei tribunali intermedi e dei tribunali superiori. Anche la Corte suprema ha una sua sezione specializzata.

---

## AZIONI POSSIBILI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

---

- **Civili:** esperibile per violazione del diritto di proprietà intellettuale o per determinarne la titolarità e/o i diritti derivanti da contratto. Da presentare presso un tribunale del popolo di livello intermedio avente la giurisdizione nella località in cui la violazione ha avuto luogo, dove sono stati rinvenuti e sequestrati i beni contraffatti da parte delle autorità competenti o presso il domicilio del convenuto.
- **Penali:** promosse dallo Stato. La parte interessata può intentare solo un'azione civile collegata con quella penale.
- **Amministrative:** le amministrazioni che si occupano di proprietà intellettuale sia a livello locale che nazionale hanno il potere di trattare violazioni dei diritti e le questioni

connesse. La parte che abbia esperito un'azione davanti ad un'autorità amministrativa e non ne fosse soddisfatta ha la facoltà d'intraprendere azione civile presso i tribunali del popolo.

- **Doganali:** esperibili per richiedere il sequestro di beni contraffatti oggetto d'esportazione o importazione all'Amministrazione delle dogane.

---

## SITI WEB ISTITUZIONALI PER INFORMAZIONI

---

**Proprietà intellettuale:** <http://english.ipr.gov.cn/index.shtml>

**Ministry of Commerce:** [www.mofcom.gov.cn](http://www.mofcom.gov.cn)

**SIPO:** [www.sipo.gov.cn/sipo\\_English/](http://www.sipo.gov.cn/sipo_English/)

**SAIC:** [www.saic.gov.cn/english/default.htm](http://www.saic.gov.cn/english/default.htm)

**Ministry of Justice:** [www.legalinfo.gov.cn/english/englishindex.htm](http://www.legalinfo.gov.cn/english/englishindex.htm)

**China Court:** <http://en.chinacourt.org>

**CIETAC:** [www.arbitration.org.cn/en/cover.asp](http://www.arbitration.org.cn/en/cover.asp)

**China Customs:** <http://english.customs.gov.cn/Default.aspx?table=3972>

# Parte Seconda

## Il Brevetto

---

### CONCETTI GENERALI

---

I brevetti sono titoli giuridici concessi dallo stato per cui hanno effetto esclusivamente nel territorio dello stato che li concede e per un periodo di tempo limitato. Ciò significa che un brevetto italiano non è valido in Cina ed è pertanto consigliabile ottenere o un brevetto che sia efficace anche in questo paese prima di procedere alla commercializzazione o alla produzione di nuovi prodotti.

In Cina possono essere brevettati invenzioni, modelli d'utilità e disegni industriali.

La legge cinese definisce l'invenzione come qualunque nuova soluzione tecnica che riguardi un prodotto, un processo o che consenta il loro miglioramento. Non possono essere brevettati i tempi, temperature, pressione e gli strumenti utilizzati nei metodi, modi e fasi per conseguire la soluzione di un procedimento, le scoperte scientifiche, le regole e metodi delle attività mentali, i metodi diagnostici o le cure per il trattamento delle malattie, le varietà animali e vegetali nonché le sostanze ottenute a mezzo di trasformazione nucleare.

Un modello d'utilità è qualunque nuova soluzione tecnica atta ad avere un uso pratico e concernente la forma, la struttura o la loro combinazione di un prodotto. Il modello d'utilità riguarda esclusivamente prodotti che abbiano una certa forma, non sono quindi brevettabili come modelli d'utilità procedimenti manifatturieri, test, applicazioni e prodotti che non abbiano alcuna forma definita quali i prodotti farmaceutici ed i composti chimici.

Un disegno industriale riguarda una nuova forma, colore o schema/modello di un prodotto.

In Cina, la più importante fonte normativa in materia di brevetti è la Legge sui brevetti.

---

### INTRODUZIONE ALLA LEGGE SUI BREVETTI CINESE

---

La Legge sui brevetti è giunta alla sua terza revisione con l'emendamento approvato con Decisione adottata il 27 dicembre 2008, dalla sesta sessione della Commissione permanente dell'undicesimo Congresso nazionale del popolo.

La legge originale, entrata in vigore il primo aprile 1985, ha subito, successivamente, due altri emendamenti, uno nel 1992 ed uno nel 2000, attualmente in vigore.

Entrambe le revisioni precedenti tentavano di modellare la legislazione cinese agli standard internazionali dettati dall'Accordo TRIPs in vista dell'ingresso della Cina nell'OMC.

La revisione del 1992 si basava, infatti, sui documenti preparatori del TRIPs ed introduceva cambiamenti quali: il diritto d'importazione; estendeva la brevettabilità ai prodotti farmaceutici ed a quelli frutto di procedimenti chimici; prolungava, rispettivamente, a 20 anni la durata dei brevetti per invenzioni ed a 10 anni quella dei brevetti per modelli d'utilità e disegni; restringeva l'ambito d'applicazione delle licenze obbligatorie.

La revisione del 2000 aveva lo scopo d'allineare la legislazione del paese alle regole imposte dall'Accordo TRIPs, rafforzando di conseguenza la protezione dei brevetti e semplificando le procedure d'esame e la risoluzione delle controversie.

Quest'ultima revisione fa parte di un più ampio programma d'aggiornamento delle leggi in materia di proprietà intellettuale che prevede anche le revisioni delle leggi sui marchi e sul diritto d'autore oltre che dei relativi regolamenti attuativi.

---

## MODIFICHE DEL 2000

---

I cambiamenti che erano stati registrati in campo economico con il consolidamento di un'economia orientata al mercato spingeva le autorità cinesi ad incoraggiare le domande di deposito da parte di individui ed entità straniere.

Inoltre si ponevano le basi per l'attuazione di norme compatibili con il sistema PCT e si chiariva come individui ed organizzazioni cinesi potessero presentare domande di deposito internazionali.

La legge del 2000 stabilisce che l'autorità brevettuale può richiedere, a sua discrezione, i documenti relativi all'esame ed alla ricerca effettuate all'estero, qualora la domanda di deposito sia stata effettuata in uno stato estero. Tale richiesta deve essere soddisfatta entro un determinato periodo di tempo. Se allo spirare di detto periodo i documenti richiesti non risultano pervenuti all'amministrazione richiedente, la domanda di deposito viene respinta (art. 36).

Ogni tipo di domanda di deposito di brevetto così come domanda di annullamento può essere esaminato dalla Commissione per il riesame dei brevetti e contro la decisione di quest'ultima può essere proposto ricorso davanti ad un tribunale. Nel caso una domanda di deposito venga respinta dalla Commissione per il riesame dei brevetti, il depositante può, entro tre mesi dalla notifica della decisione di rigetto, chiedere il riesame della decisione. La Commissione procede a nuovo esame e notifica della decisione e qualora il depositante continui ad essere insoddisfatto, può ricorrere ad un tribunale del popolo entro tre mesi dal ricevimento della nuova notifica (art. 41).

La versione del 2000 della Legge limitava alla procedura d'annullamento la possibilità d'eliminazione di un brevetto cancellando la procedura di revoca che finiva per essere identica a quella d'invalidazione.

La parte concernente i disegni adotta fedelmente i contenuti dell'Accordo TRIPS. L'art. 23 protegge i disegni che non siano identici o simili a disegni preesistenti che siano stati resi noti attraverso pubblicazioni nel paese o all'estero o siano stati pubblicamente utilizzati in Cina. La legge stabilisce anche che nessun disegno può ottenere un brevetto come modello d'utilità se tale disegno è in conflitto con i diritti precedentemente acquisiti da terzi. Inoltre i disegni sono proteggibili attraverso la legge sul diritto d'autore e sui marchi.

La parte relativa alle licenze di diritto subiva una serie di modifiche che la rendono compatibile con l'art. 31 (1) dell'Accordo TRIPS. I licenziatari di brevetti secondari possono fare domanda per ottenere una licenza di diritto sui brevetti primari esclusivamente nel caso in cui i brevetti derivati contengano rilevanti progressi tecnici di notevole significato economico.

Sul fronte della protezione dei diritti si assisteva ad un rafforzamento delle tutele. L'art. 11 della Legge sui brevetti del 2000 prevede per il depositante, il diritto di proibire lo sfruttamento non autorizzato sia del prodotto brevettato che del prodotto direttamente ottenuto grazie all'uso del procedimento brevettato.

Altrettanto importante è l'inversione dell'onere della prova circa la legittimità d'utilizzo di un prodotto brevettato che dall'essere a carico del proprietario del diritto passava in capo agli utilizzatori o venditori dello stesso. Ciò significa che gli utilizzatori o venditori non violano i diritti di brevetto solo se sono in grado di dimostrare la legittimità della provenienza dei loro prodotti. Ciò si traduceva in un effettivo rafforzamento della posizione dei proprietari dei brevetti.

Una freno alla litigiosità sui modelli d'utilità veniva posto con l'art. 57 (2) che stabiliva che il tribunale o l'autorità amministrativa per i brevetti, aditi in un'azione di violazione, potessero richiedere ai proprietari del modello d'utilità la presentazione delle relazioni di ricerca effettuate dal Dipartimento amministrativo per i brevetti del Consiglio di stato.

La possibilità d'ottenere ingiunzioni inibitorie e tutele cautelari veniva inserita al fine di bloccare violazioni in corso o imminenti prima dell'avvio o conclusione di procedimenti giudiziari o amministrativi. L'art. 61, specialmente concepito a tale fine, era da mettere in relazione alle regole procedurali sulle ingiunzioni e la conservazione delle prove degli artt. 93-96 e 99 della Legge di procedura civile della Repubblica popolare cinese.

Alle autorità amministrative veniva attribuito il potere di imporre multe a coloro che si appropriano di brevetti altrui facendoli passare per propri e di confiscare i guadagni illeciti ottenuti in tal modo senza dover richiedere un ordine del tribunale. Lo scopo delle misure è quello di aiutare i detentori dei diritti a limitare questo tipo d'appropriazione dei propri titoli.

Infine, l'art. 60 cercava di superare la difficoltà nella determinazione effettiva del danno sofferto dal titolare del brevetto violato. L'ammontare del danno avrebbe dovuto essere calcolato sulla base delle perdite sofferte dal titolare del brevetto o sui profitti ottenuti illecitamente da colui che aveva violato il brevetto. Se tali perdite o profitti fossero risultati difficili da determinare, i danni avrebbero potuto essere stimati sulla base delle tariffe stabilite per una licenza su quel tipo di brevetto.

---

## ELEMENTI PRINCIPALI DELLA TERZA REVISIONE

---

Lo scopo generale dell'esercizio è quello d'incoraggiare l'innovazione e migliorare la competitività della Cina sui mercati internazionali. La legge contiene ancora otto capitoli in tutto, ma l'articolato passa da 69 a 76 il che rende parzialmente differente la numerazione rispetto al testo anteriore. Alcuni articoli risultano formulati in maniera diversa senza che il contenuto sia formalmente differente. Cambia in parte anche la terminologia. La Legge del 2000 presentava la particolarità d'utilizzare il concetto d'"invenzione-creazione" applicandolo a tutte e tre le tipologie di brevetto conseguibili in Cina, a meno che non fosse esplicitamente indicato il contrario. Di conseguenza anche tutte le normative da essa dipendenti, a partire dal Regolamento attuativo, riportavano la stessa dizione, che ora è stata completamente rimossa nella nuova revisione. Dal punto di vista dei contenuti, i cambiamenti apportati alla legge incidono sui brevetti riguardanti il settore farmaceutico, le risorse genetiche, nel campo delle licenze di diritto, sulle importazioni parallele e l'"eccezione Bolar". In assoluto, il rimaneggiamento piu' radicale riguarda il Capitolo VI Licenze di diritto per lo sfruttamento dei brevetti. Inalterati i Capitoli IV Esame ed approvazione dei brevetti e V Durata, termine e nullità dei brevetti, fatta eccezione per alcune revisioni formali.

I principali cambiamenti sono rapidamente esposti di seguito.

- o Il nuovo articolo 2 contiene una descrizione completa dei termini invenzione, modello d'utilità e disegno che in precedenza apparivano nel Regolamento attuativo della Legge (art. 2)
- o Risorse genetiche: non sono brevettabili le invenzioni basate su un risorse genetiche ottenute in maniera illegittima o illegittimamente utilizzate (Art. 5, comma 2). Nel caso di uso di risorse genetiche utilizzate per un'invenzione, la loro origine deve essere dichiarata nella domanda di deposito ovvero deve essere fornita valida motivazione per la mancata rivelazione di tale origine (Art. 26, comma 5). L'introduzione di questi articoli implica il riconoscimento del valore delle risorse genetiche. E', inoltre, da ricordare che la Cina ha firmato la Convenzione di Montreal sulla diversità biologica.
- o Comproprietà dei brevetti: l'esercizio dei diritti inerenti ad una domanda di deposito o ad un brevetto posseduti congiuntamente da piu' titolari è soggetta al consenso di tutti i co-titolari. In mancanza di accordo tra i co-titolari stessi, ciascuno di essi ha facoltà di utilizzare e/o dare in licenza (non esclusiva) d'utilizzo ad altri i propri diritti brevettuali, tuttavia le royalties pattuite dovranno essere distribuite anche tra tutti gli altri co-titolari (Art. 15, il precedente art. 15 è diventato il comma secondo dell'art. 17). Sotto la precedente legge, eventuali dispute riguardanti la coproprietà erano regolate dai Principi generali della legge civile e dalla Legge sui contratti.
- o Abolizione della restrizione imposta ai depositanti stranieri sulla scelta dell'agenzia cinese per il deposito dei brevetti. In precedenza, l'agenzia da utilizzare per svolgere le pratiche di deposito doveva essere scelta esclusivamente tra quelle designate dall'Ufficio brevetti.
- o Introduzione della possibilità, per cittadini o organismi cinesi, di deposito di un brevetto all'estero (abolizione della priorità nazionale risalente alla revisione del 1992), previo esame riservato d'ammissibilità da parte delle autorità cinesi. In mancanza di

- tale autorizzazione, l'invenzione non sarà brevettabile in Cina. (Art. 20, primo comma).
- o Introduzione dello standard della "novità assoluta": qualsiasi tecnologia/disegno per i quali venga fatta domanda di deposito non deve essere stata pubblicata, conosciuta o utilizzata né in Cina né altrove nel mondo (art. 22, comma 2 e comma 4 per l'invenzione e art. 23, comma 4 per i disegni). L'art. 23 sui disegni appare completamente modificato. Nel vigore della legge precedente, solo l'uso all'interno della Cina o una pubblicazione a livello mondiale implicava assenza di novità.
  - o Non brevettabilità di disegni bidimensionali costituiti da immagini, colori o combinazioni di immagini e colori (art. 25, n. 6). La nuova legge richiede che il depositante di un brevetto per disegno presenti anche una breve spiegazione dello stesso insieme ai documenti normalmente richiesti dalla domanda di deposito (art. 27). Il contenuto di tale breve spiegazione verrà definito nei Regolamenti attuativi, in corso d'elaborazione.
  - o Possibilità di presentare in un'unica domanda di deposito due o più disegni simili per lo stesso prodotto ovvero includere due o più disegni utilizzati per una stessa tipologia di prodotto o venduti o utilizzati insieme (art. 31).
  - o Estensione della protezione per il brevetto sui disegni. Il diritto esclusivo del depositante comprende ora anche la possibilità di cedere il prodotto brevettato a scopo di produzione o di commercio.
  - o Estensione della licenza di diritto: nel caso il titolare, dopo 3 anni dall'ottenimento, o il richiedente, dopo 4 anni dalla domanda di deposito, non abbia sfruttato il brevetto, in parte o interamente, oppure nel caso in cui tale utilizzo costituisca una situazione di monopolio favorevole al titolare (art. 48 e relative specificazioni negli art. 52 e 54).
  - o Codificazione della pratica consolidata secondo la quale non costituisce violazione di brevetto il caso in cui il convenuto in una causa di violazione di brevetto possa dimostrare che la sua tecnologia/disegno si basa su uno stato della tecnica o un disegno già conosciuti (art. 62).
  - o Aumento degli importi per danni pagabili per violazioni. I danni statuari imponibili dai tribunali potranno arrivare fino ad 1 milione di RMB (attualmente 500.000) nei casi nei quali le perdite del depositante, i profitti di colui che ha commesso la violazione o l'adeguata tariffa di utilizzazione non siano facilmente determinabili (art. 65). Nei casi di contraffazione di brevetto, il locale ufficio per la proprietà intellettuale potrà imporre multe fino a 3 volte i profitti illeciti conseguiti oppure, nel caso questi non ci siano, fino a 200.000 RMB (art. 63).
  - o Ampliamento delle competenze delle autorità amministrative in materia d'investigazione di violazioni e contraffazioni di brevetti (art. 64). Le autorità potranno, a seconda dei casi: interrogare le parti coinvolte; svolgere inchieste relativamente ai presunti atti illeciti; condurre ispezioni presso i locali delle parti coinvolte dove si ritiene che gli atti illeciti siano stati commessi; visionare e fare copie di contratti, fatture, libri contabili ed altro materiale che possa essere rilevante; ispezionare i prodotti derivanti dall'atto illecito e sigillare o sequestrare i prodotti contraffatti. Le parti sono obbligate a prestare assistenza e cooperazione alle autorità senza ostacolare il corso della giustizia.
  - o Protezione delle prove prima della causa. La protezione avviene a cura del richiedente e sotto la supervisione del tribunale. L'attore deve fornire garanzia mentre il tribunale è tenuto a prendere la decisione sulla protezione entro 48 ore (art.

- 66, completamente nuovo fatta eccezione per il primo comma, appartenente all'art. 61 Legge 2000, e art. 67).
- o La produzione, importazione o utilizzo di medicinali o apparecchiature mediche brevettati al fine dell'acquisizione delle informazioni necessarie all'esame ed approvazione amministrativa degli stessi non è considerata violazione del brevetto (art. 69, n. 5).
  - o Esaurimento dei diritti internazionali. Non costituisce violazione l'importazione parallela di un prodotto già immesso in libero commercio sul mercato internazionale con l'autorizzazione o il consenso del titolare del brevetto.

Modifiche che meglio definiscano tali elementi sono previsti al Regolamento attuativo della Legge sui brevetti, che verrà approvato prima dell'entrata in vigore della Legge stessa.

---

## LE LICENZE DI DIRITTO

---

Questa parte della legge è stata quella oggetto della revisione piu' radicale. Sotto il vigore della legge precedente, le licenze di diritto erano concesse per emergenza nazionale, stato d'affari straordinario, interesse pubblico o "rilevante progresso tecnico di notevole significato economico" basato su brevetto.

Tre sono le fattispecie nelle quali il SIPO può concedere ad un terzo avente interesse una licenza di diritto per lo sfruttamento di un brevetto per invenzione o per modello d'utilità, delle quali due sono state appena introdotte con l'articolo 48.

La fattispecie già presente nella versione del 2000 è l'attuale art. 51 secondo il quale il titolare di un brevetto ha diritto a fare domanda per ottenere una licenza di diritto per l'uso di un brevetto precedente appartenente ad altri nel caso in cui quest'ultimo sia necessario per lo sfruttamento della sua invenzione/modello d'utilità ed a patto che l'invenzione/modello d'utilità piu' recente comporti progressi tecnici rilevanti di considerevole importanza economica.

L'art. 48 amplia invece le possibilità stabilendo che una licenza di diritto possa essere concessa:

- 1) se il depositante non sfrutta o sfrutta solo parzialmente il proprio brevetto senza motivo giustificabile per tre anni dalla data della concessione o per quattro dalla data della domanda di deposito;
- 2) se il titolare del brevetto ha sfruttato lo stesso in maniera monopolistica.

La terminologia dell'articolo è alquanto vaga e la stessa indefinitezza di concetti quali mancanza di sfruttamento o motivo giustificabile o anche sfruttamento monopolistico possono facilmente portare ad abusi.

A protezione degli interessi dei titolari dei diritti di brevetto, la revisione del 2008 impone dei vincoli ai concessionari delle licenze di diritto:

- 1) l'uso di tali licenze deve soprattutto assicurare la fornitura del bene brevettato al mercato interno (art. 53)
- 2) i concessionari debbono dimostrare d'aver offerto condizioni ragionevoli alle richieste dei titolari del brevetto al fine ottenerne la licenza d'uso ma che i titolari non gliela abbiano concessa entro un tempo ragionevole (art. 54)
- 3) i concessionari non devono avere diritti di attuazione esclusiva del brevetto e neppure il diritto di concederla ad altri (art. 56).

I detti vincoli non si applicano all'art. 48 (1).

I casi citati presuppongono la richiesta da parte di un soggetto interessato allo sfruttamento ma lo Stato cinese può, inoltre, concedere licenze di diritto di propria iniziativa in due circostanze, una già presente nella vecchia versione della legge e riguardante i casi d'emergenza nazionale o circostanze eccezionali (ora art. 49). Altre erano state introdotte successivamente, sulla scia delle epidemie d'influenza degli anni 2003 e 2005 con le Measures on Patent Licensing Related to Public Health Issues. Ora disposizioni del tutto simili sono state introdotte nella Legge sui brevetti all'art. 50. Secondo questo articolo, per ragioni di salute pubblica, l'Ufficio brevetti ha il diritto di garantire a società cinesi licenze che consentano la produzione di medicine fabbricabili ed esportate in paesi o regioni con cui la Repubblica popolare cinese ha concluso accordi internazionali.

---

## I BREVETTI DEL SETTORE FARMACEUTICO

---

Un preparato farmaceutico è un'invenzione d'uso di un determinato composto che si presenta sotto forma di prodotto. Il composto è, a sua volta, la componente attiva del preparato. I composti e preparati farmaceutici ed i loro usi medici sono diventati brevettabili con il primo emendamento della Legge sui brevetti (1992).

La protezione per i composti copre anche i procedimenti di preparazione ed i loro usi medici. Al titolare del brevetto spetta il diritto esclusivo di fabbricare, disporre dell'uso, offrire in vendita, importare ed esportare i prodotti coperti da brevetto.

Le sostanze naturali possono a loro volta essere protette in qualità di brevetti di prodotto se sono estratti naturali ottenuti per la prima volta, se la loro struttura, forma o altri parametri fisici o chimici non sono conosciuti allo stato dell'arte; se la sostanza può essere esplicitamente definita; e se è possibile sfruttarla industrialmente.

Una domanda per un brevetto farmaceutico dovrebbe contenere una descrizione chiara della sostanza da brevettare, dei suoi principi attivi, dei procedimenti di preparazione (almeno uno) e dei suoi usi medici (almeno uno). L'utilizzo e l'efficacia del prodotto deve essere corroborato da esempi e dati convincenti. Le rivendicazioni sono definite dalla formula molecolare, da quella strutturale, dai parametri fisici e chimici o dai procedimenti di preparazione se la struttura chimica non è conosciuta.

Per la prima volta le domande di deposito di brevetti basati su risorse genetiche vengono sottoposti al requisito dell'osservanza delle leggi (art. 5) ed a quello della rivelazione. Tuttavia

L'articolo 5 che dispone come non sarà possibile ottenere un deposito di brevetto qualora le risorse genetiche utilizzate siano state ottenute od usate in violazione di leggi o regolamenti amministrativi, non fa menzione di quali siano effettivamente questi ultimi rimandando all'emanazione di ulteriore normativa sotto tale aspetto. L'articolo 26 della Legge brevetti richiede invece che il depositante riveli e spieghi la fonte originaria e diretta delle risorse genetiche. Se non è in grado di rivelare l'origine deve darne ragione.

Tuttavia l'art. 26 non fornisce le definizioni di fonte diretta e fonte originale né quali siano le motivazioni sufficienti a giustificare la mancata rivelazione.

Una sostanza conosciuta non può essere oggetto di brevetto per un prodotto, neppure se se ne è scoperto un nuovo uso come ingrediente attivo di prodotti farmaceutici. In tal caso, se si procede a deposito, l'Ufficio brevetti cinese consente che le rivendicazioni vengano scritte come se si trattasse di brevettare un procedimento.

Nel caso si brevettasse un procedimento, al depositante si richiede d'indicare nelle specifiche i materiali grezzi utilizzati, le fasi e le condizioni di reazione quali temperatura, pressione, catalizzatori ed il loro peso molecolare.

Non possono essere brevettati metodi diagnostici o per il trattamento di malattie (art. 25).

In generale una domanda di deposito per invenzione dovrebbe essere limitata ad un'unica invenzione. Tuttavia, l'art. 31 della revisione del 2008 stabilisce che “属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。(Two or more inventions or utility models attributed to a single general inventive concept may be filed as one application)”. Per quanto riguarda i brevetti farmaceutici, ciò può tradursi nel fatto che l'Ufficio brevetti cinese consente la presentazione di una domanda di deposito unica per due o più invenzioni farmaceutiche purché queste rientrino nell'ambito di un unico concetto inventivo.

Le forme e le confezioni dei prodotti farmaceutici sono a loro volta brevettabili. Il SIPO, in questo caso, si limita ad un esame preliminare sul disegno dei prodotti farmaceutici: in base all'art. 40 della Legge brevetti, le domande per modelli d'utilità e disegni sono, infatti, concessi se tutte le formalità sono adempiute. Solo successivamente, chiunque ritenga che la concessione di tale brevetto costituisca una violazione, può richiedere al SIPO d'annullarlo.

In adempimento del TRIPs, l'art. 41 della Legge brevetti, ultima modifica, recita che in caso un depositante non sia d'accordo circa il rigetto della sua domanda, egli possa, entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica di rigetto, iniziare un procedimento di revisione davanti al Patent Re-examination Board. Qualora il depositante sia insoddisfatto anche della decisione del Patent Re-examination Board, può adire il tribunale entro tre mesi dal ricevimento della notifica di detta decisione. L'ultimo emendamento ha infatti conferito all'autorità giudiziaria il potere di rivedere le decisioni del Patent Reexamination Board ovvero la decisione di ultima istanza in merito alla concessione di un brevetto.

Gli articoli 45 e 46 delineano le procedure per l'annullamento di un brevetto. Dal momento in cui il SIPO concede la privativa, chiunque può impugnare il brevetto di fronte

al PRB per ottenerne l'annullamento per essere contrario a disposizioni di legge. Il PRB dopo aver esaminato la richiesta emetterà una decisione di merito "in un tempo ragionevole". Spetta quindi al SIPO registrare e pubblicizzare tali decisioni. Chiunque non sia soddisfatto con le decisioni del PRB può presentare appello alla Beijing no. 1 Intermediate People's Court entro tre mesi dalla notifica della decisione.

Le importazioni parallele continuano ad essere lecite, la revisione della legge introduce ufficialmente tale fatto. L'articolo 69 stabilisce che l'uso, l'offerta in vendita, la vendita e l'importazione di prodotti brevettati o frutto di un procedimento brevettato che siano stati venduti dal titolare del diritto sul brevetto o dall'organismo o individuo autorizzato dal titolare del brevetto non deve essere considerata come violazione. In precedenza i tribunali cinesi decidevano in senso favorevole o contrario a tali importazioni senza alcuna effettiva base giuridica.

Anche l'eccezione Bolar trova posto nella revisione della Legge sui brevetti. L'art. 69 statuisce che la produzione, uso e importazione di medicinali o apparecchiature mediche brevettati da parte di terzi non costituisce violazione di brevetto se tale produzione, uso o importazione è esclusivamente diretto ad ottenere l'approvazione amministrativa dei prodotti farmaceutici o dell'apparecchiatura. L'eccezione è però soggetta al limite imposto, attraverso regolamento, dall'autorità cinese che approva i farmaci in quanto la richiesta di produzione di un farmaco generico può essere accettata soltanto due anni prima della scadenza del brevetto. E' evidente, in questo caso, lo sforzo cinese di garantire ad un tempo l'accessibilità dei farmaci e, contemporaneamente, sostenere l'innovazione.

---

## LEGISLAZIONE IN MATERIA DI BREVETTI

---

Tra parentesi l'anno di entrata in vigore.

- Legge sui brevetti (attualmente vigente nell'emendamento del 2000, la revisione del 2008 entrerà in vigore il 1 ottobre 2009)
- Regolamento attuativo (come modificato nel 2002, in corso di revisione)
- Interpretazioni della Corte suprema sull'applicazione della legge nelle decisioni relative a casi di brevetto (2001)
- Interpretazioni della Corte suprema sull'applicazione della legge riguardo l'emissione di misure provvisorie pre-giudiziali per far cessare atti in violazione di brevetti (2001)
- Circolare 80 del SIPO (2001)
- Misure amministrative a tutela dei brevetti emanate dal SIPO (2001)
- Regolamento sulle procedure per la formulazione di norme del SIPO (2001)
- Misure per l'amministrazione e la rinnovazione dei contratti di licenza per lo sfruttamento dei contratti, adottata dal SIPO (2002)

---

## AUTORITÀ COMPETENTI

---

In Cina, il sistema per la gestione dei brevetti è articolato su due livelli, uno centrale ed uno locale che comprende gli uffici brevetti provinciali o municipali, nel caso si tratti di municipalità sotto il diretto controllo del Governo centrale.

Tale sistema è stato formalmente istituito con la Legge sui brevetti del 2000, la quale conferisce alle amministrazioni per i brevetti di livello locale le funzioni amministrative riguardanti i brevetti stessi all'interno delle loro aree di competenza. Lo scopo della Legge era quello di migliorare il sistema di applicazione delle norme istituendo una rete amministrativa parallela a quella giudiziaria per la tutela dei brevetti. L'amministrazione centrale è lo State Intellectual Property Office (SIPO) cui restano le funzioni di maggiore rilievo:

- accettazione, esame e conferimento dei brevetti (specificamente all'Ufficio brevetti, sulla base dell'art. 3);
- redazione di emendamenti e di disegni di legge riguardanti la Legge sui brevetti ed i suoi regolamenti attuativi; elaborazione di regolamenti, normative e circolari riguardanti la proprietà intellettuale;
- formulazione di linee politiche e direttive su questioni riguardanti la proprietà intellettuale a livello internazionale, studio degli sviluppi in materia di legislazione ed amministrazione della proprietà intellettuale a livello internazionale, partecipazione a negoziati riguardanti trattati su tale materia;
- dare indicazioni alle amministrazioni locali per i brevetti sulla risoluzione delle controversie; accreditare gli agenti e le agenzie per i brevetti.

---

## THE PROCEDURES FOR ACQUIRING PATENTS IN CHINA

---

There are following three ways to file a patent application in China:

- 1) The first approach is to directly file a patent application in China.
- 2) The second approach is to file a patent application first in a foreign country, which must be a Member State of the Paris Convention, and then file another patent application in China within 12 months (6 months for designs), claiming the priority date of the first application.
- 3) The third approach is to file an international patent application under the Patent Cooperation Treaty (PCT), naming China as one of the designated states. A PCT application can be filed with any national patent office or regional office, which is the approved office for accepting a PCT application by WIPO. The applicant needs to initiate the 'national phase', i.e. the procedure with the Chinese Patent Office, no later than 30 months as of the priority date.

In China, if there are two identical patent applications filed on the same innovation, the patent will be granted to the one who filed its patent application first.

---

## THE PATENT APPLICATION PROCESS

---

### Step 1: Obtain Qualified Counsel

Patents are complicated. In this era of global competition, it can be important to seek patent protection in multiple countries, and because disclosure (inadvertent or otherwise) in one country may result in a loss of patentability in others, inventors should obtain legal advice as soon in the process as possible. Moreover, residents of Patent Cooperation Treaty (PCT) member states (which include Italy and more than one hundred other countries) may file an "international patent application" that can reduce the complexity of overseas filings and allow an applicant greater time to decide in which countries to file. A qualified patent attorney will be able to help you navigate these complicated matters and select appropriate overseas counsel and agents to assist you.

### Step 2: Determine Whether You Have a Priority Claim

A person who has filed an application for an invention or utility model patent in any country that is a member of the Paris Convention may, within one year after that filing, file subsequent patent applications in other countries claiming the filing date of the first application. The corresponding period for design patents in China is six months. Priority filing dates allow an applicant to avoid the possibility that a patent in one country could be granted to someone else in a foreign country, or that disclosure in one country subsequent to application could render an invention part of the prior art and thus unpatentable in other countries.

### Step 3: Select a Reputable PRC Patent Agent

Foreign applicants without a registered business office in China are required to submit patent applications through a patent agency in China. It should be noted that representative offices of foreign applicants are not considered legal persons in China and have to use Chinese patent agencies for any patent applications. Chinese businesses do not face this same requirement. PRC patent agents should be able to advise you on the intricacies of filing in China and may form part of a worldwide patent prosecution team for a particular invention. Ideally such a patent agent should be familiar with the subject area of the patent.

### Step 4: Prepare the Required Paperwork

In terms of invention and utility model patent applications, like those in other countries, they are complicated and require substantial documentation. Applications must be in Chinese and generally include a description, drawings (if necessary), claims and an abstract. Claims are the part of the patent application where the applicant specifically states what their invention is and what it does. Claims define the legal scope of a patent and define what can be protected by patent law. A very careful and accurate translation of the application is extremely important. The national Chinese patent application has to be in the Chinese language, and the scope of protection will only be determined by the Chinese patent claims.

A description usually include the:

- Title
- Technical field
- Background Art
- Invention Disclosure
- Description of Drawings
- Embodiments

Design patent applications require drawings or photographs of the design.

If an applicant has filed an international patent application under the PCT that designates China, the applicant must provide a Chinese translation within thirty months of the priority date.

#### Step 5: Submit the Application

Patents are filed with the Examination Department of Patent Office of the State Intellectual Property Office of PRC (SIPO) in Beijing. The applications must be filed in written form or electronic form in Chinese characters. SIPO offices at the provincial and municipal levels are responsible for administrative enforcement, not examination, and thus have no role in the prosecution process in patent applications related to foreigners.

#### Step 6: Preliminary Examination

Once the application is submitted it will undergo a preliminary examination to ensure it meets the statutory filing requirements. The preliminary examination involves checking whether the necessary application documents and other forms have been filed, whether there are obvious substantive defects in the application forms, and whether the relevant fees have been paid. If there is "no cause for rejection", patents for utility models or designs will be allowed. Applications for invention patents that survive preliminary examination will continue to a substantive examination following a request by the applicant.

#### Step 7: Publication (for Inventions only)

SIPO will normally publish applications for invention patents eighteen months after filing unless the applicant requests an earlier publication or withdraws the application. After publication, the contents of an application are considered part of the prior art.

#### Step 8: Substantive Examination (for Inventions only)

Applicants for invention patents have up to three years from the date of application to request a substantive examination. At the discretion of the examiner, the results of any prior art search conducted by foreign patent authorities may need to be submitted to the examiner. SIPO may invite amendment of any part of the application found not to conform to the Patent Law.

#### Step 9: Granting of Patent Right

If after the relevant examination (preliminary for utility models and designs, substantive for inventions), SIPO concludes that the application is in conformity with the Patent Law, it will issue a certificate of patent, register the patent, and publish its decisions respectively in the Invention Patent Gazette, Utility Model Patent Gazette, and the Design Patent Gazette. New issues of them are published once a week. This document is one publication that contains three sections (Invention Patent Gazette, Utility Model Patent Gazette, and the Design Patent Gazette). Hard copies of these can be purchased from the SIPO.

#### Step 10: Reexamination

An applicant dissatisfied with SIPO's examination of a patent application may, within three months of receiving notification of the rejection, seek reexamination by the semi-independent Patent Reexamination Board (PRB). If the applicant dissatisfied with the PRB's decision, legal proceedings may be instituted within three months in the People's Court, generally the Administrative Division of the Beijing No. 1 Intermediate People's Court.

In addition, any entity or individual may request the PRB to invalidate any patent at any time. Appeals from PRB decisions usually will be heard by Administrative Division of the Beijing No. 1 Intermediate People's Court.

In practice, the average duration for the prosecution of an invention patent is around 2.5-4.5 years, and for a design and a utility model patent around only 9-12 months

# Parte Terza

## Trasferimenti di tecnologia

---

### THE ESSENTIAL LEGAL ISSUES ON TECHNOLOGY LICENSE IN CHINA

---

There is great opportunity and great risk inherent in effecting technology license with entities located within the Peoples Republic of China.

Under Chinese current legal framework, the unified provisions of the Contract Law implemented in October 1999 are applicable to technology license contracts, a specific type of contract under the uniform contract scheme, in terms of its form, validity, formalities, and statute of limitation. Besides the Contract Law, the following bodies of law also govern the regime of technology license into China:

- Regulations on Administration of Technology Imports and Exports, promulgated by the State Council (the “State Council Regulations”);
- Administrative Measures on Registration of Technology Import and Export Contracts, promulgated by Ministry of Commerce (“MOFCOM”) (the “Registration Measures”); and
- Administrative Measures on Import of Prohibited or Restricted Technology, promulgated by MOFCOM (the “Import Measures”).

The State Council Regulations set parameters for the technology license regime, while the MOFCOM Regulations detail its implementation and day-to-day operation.

By way of background, as a signatory to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, China is obligated to protect trade secrets. To date, however, China has yet to enact its own trade secret law. Foreign companies have attempted, and failed, to find protection for their trade secrets under Chinese 1993 Anti-Unfair Competition Law. The lack of national legislation in this area has made it difficult for companies to protect their trade secrets as a matter of right. To work around this void in the law, trade secrets are most often protected through the use of Confidentiality Agreements or Non-Disclosure Agreements. These agreements are crucial and are usually initiated as a condition to the disclosure of any technical information during negotiation of technology license agreement.

Based on the Contract Law, the parties can either negotiate and conclude separate contract for technology license or stipulate relevant terms in other types of contract. Regardless of which method the parties choose, the contract will have the same legal effect. Unless specifically prescribed in laws or administrative regulations, a contract for technology transfer shall become effective without any procedural prerequisites. Despite this certain technology transfer contracts still cannot be executed until special formalities have been

satisfied. For instance, a patent assignment contract shall come into effect upon signing and affixing the seals of the relevant parties, but the time the assignee actually obtains the patent right is after the registration procedures for patent assignment have been completed at the State Intellectual Property Office. Therefore, the parties to the technology license contract need to check whether some special formalities are necessary to execute the contract.

In order to avoid the potential disputes between the parties, besides the technology license of patents, the top priority of most technology license is to ascertain the subject matter to be licensed. The commodity subject to transaction can be defined by its name, specifications, and quantity. While a technology cannot be expected to be succinctly explained in a few words, many of the descriptive terms regarding the technology are often quite lengthy and are sometimes listed in the appendices of the contract.

The definition of the subject matter of the technology is crucial as such definition is very likely to affect the outcome of litigation, especially so in a contract for trade secret licensing. The labeling method, connotative method, denotative method, or effect method may be adopted to describe the subject matter of a technology license. The labeling method generally applies in the area of patent. The subject matter can be decided simply by labeling the patent number. Where know-how apart from the patent document is required, the terms regarding the subject matter must include additional information.

The connotative method defines the technology by describing its contents. However, more often than not, the technology license is needed because the licensee has no idea about the contents of the technology. As a result, the connotative method usually cannot be adopted as the sole method to describe the technology.

Some contracts only use fancy but ambiguous words to name a technology; which often drives the lawyers to the end of their wits during litigations. The denotative method is a widely adopted method that defines the technology via specific and fixed medium of technology. Examples of such method are contracts requiring a detailed list of technical data or a list of specially required equipment. The effect is a method which focuses on whether the technology implemented can achieve its objective rather than on the technology itself, for instance, setting terms with regard to the performance index of the products.

Another important issue that needs to be considered in technology license is the terms of transaction. In principle, the general international terms of transaction are accepted by the laws of China. For instance, the form of the license of intellectual property can be sole or exclusive, general license, or other types of license agreed to by the parties on their own accord. The technology license fee can be a fixed amount or a running royalty rate. However, the regulatory documents issued by the government often contain some specific provisions in respect of the terms and conditions of the technology license. Such regulations generally exert no impact on the effect of the transaction, but can affect other issues related to the technology transfer. For instance, where the parties need to pay the license fee in foreign currencies, they must comply with the regulations of the relevant foreign exchange administration on quotas; and where the parties want to take advantage of some preferential treatments with regard to taxes, they also must satisfy certain restrictions.

---

## TAX ISSUES

---

### Enterprise Income Tax

Under Article 3 of the Enterprise Income Tax Law of the PRC (“EIT Law”), a non-resident enterprise that does not have any establishment or place of business in the PRC, or that has an establishment or place of business in the PRC but whose income is not effectively connected with such establishment or place of business, shall pay enterprise income tax on income derived from China. Therefore, if an Italian enterprise (non-resident) licenses technology to a China licensee for consideration, the Italian enterprise shall be subject to the PRC enterprise income tax.

According to Article 4 of the EIT Law, the tax rate applying to the foreign enterprise mentioned in the above paragraph shall be 20%.

However, Article 91 of the Implementing Regulations of the EIT Law of the PRC<sup>2</sup> reduces the tax rate to 10%.

It should be noted that due to the tax treaty between China and Italy, which provides a more preferential rate to the Italian licensor, the provisions of the tax treaty shall prevail. The withholding tax rate which applies to royalties paid out of China to an Italian company is 7%.

### Business Tax

Any Italian enterprise or individual that licenses for valuable consideration an intangible property to a Chinese enterprise or individual is subject to the PRC business tax. Business tax is assessed at the rate of 5% on the total price and any additional fees and charges it receives from the technology license.

However, if the Italian licensor licenses the technology to Chinese licensee in the form of technology contribution to the capital of the Chinese company, and thus becomes the shareholder of the licensee, the technology licensor is not subject to the PRC business tax.

In order to strengthen technical innovation and encourage the introduction of technology, under the Circular on Tax Issues Related to the Implementation of the Decision of the CPC Central Committee and State Council on Strengthening Technical Innovation, Development of High Technology and the Realization of Industrialization (Cai Shui Zi [1999] No. 273) (“Decree 273”), income derived from technology license offered by entities or individuals (including Italian enterprises and Italian individuals) shall be exempt from the business tax.

Under Article 2 of Decree 273, technology license refers to the activity where the licensor assigns the use right of a patent or non-patented technology to the licensee for compensation.

The following specific provisions apply to the turnover of technology transfer exempt from business tax:

- a. If the technology is licensed with drawings or other media as the carrier, the turnover exempt from the tax shall be the total price and all additional fees paid by the licensee.
- b. Where existing technology is licensed with goods as the carrier such as a sample, sample machine or equipment, the turnover exempt from the tax shall not include the value of the goods.
- c. The cost of the parent of microbial bacterium spawn and new animal and plant varieties provided to supplement the biological technology shall be included in the turnover exempt from business tax. But microbial bacterium spawn sold in a large scale shall be subject to value-added tax.
- d. Income relating to technology license earned in the form of “admission fees” or “royalties” determined according to a certain percentage of sales shall all be income that are free from business tax.
- e. Trademark royalties or other similar incomes under a technology license contract are not income that is exempt from business tax.

#### Stamp Duty

Under Article 1 of the Interim Provisions on Stamp Duty, all entities and individuals, including Italian enterprises and individuals, which conclude technology license contracts in China, are subject to PRC stamp duty. Therefore, both parties to any technology license contract shall pay stamp duty at the rate of 0.03% or 0.05%.

#### Cross-border Technology Transfer and Transfer Pricing Rules

Under Article 41 of the EIT Law, if a transaction between an enterprise and its associated party does not comply with the arm’s length principle, thus reducing the taxable income or revenue of the enterprise or the associated party, the tax authorities shall be empowered to make adjustments using reasonable methods. Moreover, beginning with the tax returns for 2008, enterprises are required to maintain documentation supporting the pricing of their transactions with affiliates. Therefore, companies that set their royalty rates for intangibles at a high level, reducing the profits of their Chinese companies to a level below that which the Chinese tax authorities consider acceptable, must have documentation to support their pricing. If they do not have the documentation on hand when the tax authorities carry out an audit, they will be subject to penalties should the tax authorities decide that a pricing adjustment is warranted.

#### Tax Withholding

If an Italian licensor licenses technology to a Chinese licensee, the licensee is required to withhold the enterprise income tax and business tax payable by the Italian licensor. But this does not mean that the Chinese licensee becomes the taxpayer, as the Italian party remains the taxpayer.

Under Article 63 of the Tax Collection Administration Law 15, where a Chinese licensee fails to withhold or collect the taxes which should have been withheld or collected, the tax authority shall pursue the payment of taxes from the Italian licensor (the taxpayer), and impose a fine on the Chinese licensee in an amount from 50% to five times of the amount of taxes which should have been withheld.

# Parte Quarta

## Le Dogane

---

### GUIDANCE ON THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS THROUGH CHINESE CUSTOMS

---

As in other countries, Customs in China is most effective for protection of trademarks and may also be effective for design patents. Generally Customs is less effective for copyright, patent and other technical rights. If you hope to protect your intellectual property rights through Customs, our advice is as follows:

---

#### GENERAL GUIDELINES

---

Unlike in many countries, in China, Customs examine both exports and imports (in most countries Customs examines only imports). However, Customs will generally not detain goods bound for other countries and notify the rights holder unless the rights holder records its intellectual property rights with the General Administration of Customs (GAC).

Therefore, the following guidelines should be followed:

1. Check whether your intellectual property rights are enforceable in China. If the answer is no, you should acquire enforceable intellectual property rights which you hope to protect in China.
2. Recording your intellectual property rights with the Customs is optional but highly recommended. Recording proactively with the GAC before an infringement occurs allows an intellectual property rights holder to expedite the approval of an application for Customs protection if an infringement actually does occur.

Customs protection should be incorporated early on into your intellectual property protection strategy. When you are developing your intellectual property rights filing strategy you should keep in mind that once rights have been acquired in China you should record your rights with Customs. Recording your rights with Customs should form part of your 'checklist' of things to do. In addition, the information on detentions or seizures (if any) you obtain from any customs (in China or overseas) should be fed back to China to help you trace the source of the infringement.

Customs training can also be incorporated into your intellectual property strategy. To maximise the benefit of a recordation with Customs, you should consider providing Customs with training on how to distinguish authentic from counterfeit products, who authorised exporters are and who known infringers are etc. Customs restricts the number of trainings they accept. You would not necessarily organise the trainings with Customs but

rather engage a third party such as a consultancy that has developed a relationship with Customs to make all the necessary arrangements between you and Customs.

---

## PROACTIVE RECORDATION WITH CUSTOMS

---

To receive notifications from Customs of the detention of suspicious shipments you need to record your intellectual property rights with the GAC. As a foreign entity you will have to apply for recordation through a local agent who will submit an application online (at <http://202.127.48.151/applyrecord>) or mail the application materials on your behalf to:

General Administration of Customs of China  
Legal Affairs Department, Intellectual Property Division  
6 Jianguomen Nei Avenue, Beijing, 100730  
People's Republic of China

A representative office can file a recordation request on behalf of an Italian-based company (the rights owner) if it obtains a Power of Attorney from the company. The application is subject to the approval of the GAC. An application for proactive recordation should contain the following information:

- The name, nationality or registered locality, address, legal representative and primary business location of intellectual property right owner
- Information on the intellectual property right to be protected, including documentation establishing intellectual property right ownership
- A list of persons authorized or licensed to use the intellectual property right
- Information on the products to which the intellectual property right is related, including the manufacturer, primary importers or exporters, primary points of customs entry or exit, key product characteristics and price
- The name, place of manufacture, key product characteristics, standard prices, primary importers or exporters, and primary points of customs entry or exit, and if known, information concerning any infringing products

The application should be accompanied by the following documentation:

- A copy of your business license or legal documentation confirming the existence of the company (e.g. certificate of incorporation) and a Chinese translation
- A copy of the Chinese registration certificate for the trademark, patents or copyright (if registered)
- Copies of license agreements related to the registered intellectual property
- Pictures of the relevant goods and their packaging
- The evidence of the known import or export of infringing goods

The cost of the recordation is RMB 800. The holder of intellectual property right shall present a separate application form for each of his intellectual property rights for which the recordation is applied. The procedure takes about 30 working days.

The Customs Protective Recordation of intellectual property right shall enter into effect on the date of approval by GAC and be valid for a term of 10 years. Where the term of the intellectual property right is less than 10 years from the effective date of the recordation, the recordation term of an intellectual property right shall be in conformity with the term of the intellectual property right. The holder of intellectual property right may, within six months prior to the expiration of the recordation term of the Customs protection of intellectual property right, apply for renewal of recordation by presenting a written application together with relevant documents to the GAC. The term of the renewed recordation shall be 10 years, calculated from the day following the expiration of the previous recordation term. Where the term of the intellectual property right is less than 10 years from the day following the expiration of the previous recordation term, the renewal recordation term of the intellectual property right shall be in conformity with the term of the intellectual property right.

---

## **REQUEST FOR CUSTOMS PROTECTION WHEN AN INFRINGEMENT OCCURS**

---

There are the following two approaches for requesting for Customs protection when an infringement occurs.

Once your proactive recordation application is submitted and recordation approved by the GAC, information about your rights will be entered into the Customs database of registered rights. If Customs suspects infringing products are being shipped and your rights are registered with the GAC, Customs would temporarily detain the goods and notify you or your local agent. Once notified, you have 3 working days within which to apply for seizure of the goods and pay a bond.

The bond amount depends on the value of the seized goods. The required bond payment is:

- 100 percent of the value of goods if it less than RMB 20,000
- 50% if between RMB 20,000 and 200,000, but the minimum amount shall not be less than RMB 20,000
- RMB 100,000 if the value of goods is over RMB 200,000

Customs then seizes the suspicious goods and commences an investigation to confirm whether or not the goods are infringing.

If you have not registered your intellectual property rights with Customs and you become aware of a potential shipment of infringing goods, you can apply directly to Customs for seizure of that particular shipment (this method is rare as Customs generally proceed only where a recordation of rights has been effected). To apply for an ad hoc seizure of a suspicious shipment, besides submitting an application form and paying a bond, you need to submit the following materials to the Customs authorities where the suspicious goods are being either imported or exported:

- a copy of your business license or legal documentation confirming the existence of the company (e.g. certificate of incorporation) and a Chinese translation
- a copy of the Chinese registration certificate for the trademark, patents or copyright (if registered)
- sufficient evidence proving the obvious existence of the fact of infringement

---

## **PROCEDURES OF HANDLING A CASE BY CUSTOMS**

---

If your intellectual property rights are recorded with Customs, they may initially detain the goods for 3 working days to allow you to respond to the Customs notification. If you have responded to the notification of detention confirming that the goods in question should be detained, and agreeing to deposit the requisite bond, Customs must initiate and conclude an investigation into the attempted export in question within 30 days. Within those 30 days, Customs will issue an administrative decision confirming whether the goods are infringing, non-infringing or that it cannot make a determination (because it may be beyond Customs' technical competence to make a formal decision on infringement – this can often be the case where the intellectual property rights concerned are technical rights, like invention patents).

If it cannot make a determination, you may apply to the appropriate People's Court for a ruling of ceasing infringing act or a ruling of property preservation. The Customs shall provide assistance where the Customs receives a petition for assistance in enforcing either the ruling of ceasing infringing act or the ruling for property preservation from the People's Court within 50 working days from the date on which the suspected infringing goods are detained. Otherwise, the goods shall be released.

If you have not recorded your intellectual property rights with Customs, and apply for an ad hoc seizure of a suspicious shipment, once Customs receives the materials and payment, it will temporarily detain the goods and notify you and/or the consignor of the temporary detention. Once notified, you must apply to the court for a preliminary injunction or for property preservation measures (an order from the court requiring property to be seized for a particular purpose). If Customs receives a written notice from the court requesting assistance in executing its order within 20 working days from the date of the detention, Customs will provide the requested assistance. Otherwise, Customs is required to release the goods.

# Parte Quinta

## Il Marchio

---

### CONCETTI GENERALI

---

Un marchio identifica e distingue i prodotti e/o servizi di una società/impresa da quella dei suoi concorrenti. La protezione del marchio implica che il titolare dello stesso ne abbia l'uso ed il godimento esclusivo e pertanto il diritto di difendersi contro chiunque tenti di utilizzare o registrare marchi identici o simili causando, in questo modo, confusione nel pubblico.

Alcuni marchi possono essere collettivi, nel senso che sono registrati a nome di enti, associazioni o altre organizzazioni, ma utilizzate dai loro membri nelle loro attività, indicando appartenenza ai detti enti, associazioni o organizzazioni.

La normativa che tutela i marchi in Cina è simile a quella esistente in molti altri paesi, compreso il nostro, con due differenze principali: la tutela è accordata soltanto al momento in cui il marchio è effettivamente registrato ed il suo contenuto implica anche una qualche forma di approvazione di qualità da parte del governo.

---

### NORMATIVA ESSENZIALE

---

- o Legge sui marchi (nella revisione del 2001)
- o Regolamento attuativo della Legge sui marchi (2002, attua la revisione del 2001)
- o Misure concernenti la registrazione e l'amministrazione di marchi collettivi e di marchi di certificazione, emanati dalla SAIC nel 2003 (Misure sui marchi collettivi e di certificazione)
- o Regolamento per il riconoscimento e la tutela di marchi famosi, emanato dalla SAIC nel 2003 (Regolamento sui marchi famosi)
- o Misure per l'attuazione dei Regolamenti per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale delle Dogane della Repubblica popolare cinese (Amministrazione generale delle dogane, 2004)
- o Regole attuative del Trattato internazionale sulla registrazione dei marchi di Madrid (SAIC, 2003)
- o Misure amministrative dei marchi speciali per i prodotti ad indicazione geografica (SAIC, 2007)

---

## AUTORITA' COMPETENTI

---

L'autorità competente ad effettuare la registrazione dei marchi in Cina è l'Ufficio cinese per i marchi che è parte della State Administration for Industry and Commerce.

In seno alla SAIC si trova anche la China Trade Mark Review and Adjudication Board, sita in Pechino, che ha il compito di rivedere le decisioni prese dall'Ufficio per i marchi nelle diverse fasi di registrazione del marchio. Si tratta di un organismo che opera indipendentemente dall'Ufficio per i marchi.

La competenza su violazioni dei diritti sui marchi spetta alla SAIC ed alle amministrazioni a livello locale.

---

## PROTEZIONE ACCORDATA DALLA LEGGE SUI MARCHI (REVISIONE 2001)

---

E' protetto qualunque segno visibile o qualunque combinazione di segni che possa far distinguere i beni e o i servizi di un determinato soggetto da quelli di altri. I segni menzionati includono parole, lettere, segni grafici, numeri, simboli tridimensionali e combinazioni di colori (art. 8 Legge sui marchi). Requisiti essenziali sono che tali segni siano distintivi e non pregiudichino diritti acquisiti da altri (ivi compresi i nomi d'impresa debitamente registrati) (artt. 9 e 31).

Non possono essere utilizzati come marchi:

1. segni simili o identici al nome di un Paese, ad una bandiera nazionale, ad uno stemma nazionale, ad una bandiera militare o a decorazioni militari, a meno che non siano stati autorizzati;
2. segni identici ai nomi di luoghi dove sono ubicati enti del governo centrale o i nomi e le immagini di edifici simbolici.
3. segni identici o simili ai nomi, bandiere o stemmi d'organizzazioni intergovernative ed internazionali, fatta salva autorizzazione a meno che tali segni non possano generare confusione nel pubblico;
4. segni identici o simili a segni ufficiali o marchi di fabbrica che indichino controlli o garanzie, a meno che non siano stati autorizzati;
5. denominazioni o segni identici o simili alla Croce Rossa o alla Mezzaluna Rossa;
6. segni razzisti;
7. segni che nascondano pretese esagerate e fraudolente;
8. segni pregiudizievoli della morale socialista o aventi altri effetti indesiderabili.

I nomi di entità amministrative a partire dal livello di contea o nomi di località straniere conosciuti al pubblico non possono essere utilizzati come marchi. Un eccezione è costituita da denominazioni che hanno altri significati o costituiscano parte integrante di un marchio collettivo o certificativo. La normativa precedentemente in vigore consentiva la registrazione

di marchi che includessero nomi di luoghi per cui i marchi registrati sulla base di tale legge continuano ad essere validi (art. 10).

Non sono registrabili come marchi:

1. nomi, segni grafici o modelli che rappresentino in modo generico un prodotto;
2. segni che si limitino ad indicare la qualità di un prodotto, il materiale di fabbricazione, la funzione, l'uso, il peso, la quantità ed altre caratteristiche;
3. segni che non siano in alcun modo distintivi.

Per quanto riguarda i marchi tridimensionali, i simboli scelti non devono derivare puramente e semplicemente dalla natura dei beni stessi, la forma non deve servire a conseguire un effetto tecnico o non deve dare al prodotto il suo valore sostanziale (art. 12).

L'art. 4 della Legge sui marchi si occupa dei marchi di commercio e dei marchi di servizio. I marchi di commercio sono utilizzati per indicare l'origine dei beni e per distinguerli da quelli prodotti da altri. I marchi di servizio possono essere utilizzati per fornitori di servizi indipendentemente dal fatto che i servizi siano forniti dietro compenso o meno.

La Legge sui marchi cinese non contiene alcun riferimento ai marchi di fatto come inteso sulla base dell'articolo 4, comma 2, del nostro Codice della proprietà industriale. L'art. 6 di detta legge cita in questo senso esclusivamente le indicazioni geografiche che possono essere protette come marchi collettivi o di qualità.

Inoltre, per la legge cinese, la tutela del marchio avviene solo a partire dal momento dell'effettiva registrazione e non precedentemente. Gli unici marchi non registrati che ottengono protezione indipendentemente dalla loro registrazione sono i marchi celebri e questo in conformità agli accordi internazionali di cui la Cina è firmataria (Convenzione di Parigi e Accordo TRIPs).

---

## **REGISTRAZIONE**

---

Si possono seguire due strade per registrare un marchio in Cina, quella della registrazione nazionale e quella internazionale (domanda al WIPO con richiesta d'estensione alla Cina).

---

### **REGISTRAZIONE NAZIONALE**

---

Gli stranieri, persone fisiche o giuridiche, aventi residenza o sede abituale dei propri affari in Cina possono procedere alla registrazione direttamente, rivolgendosi all'Ufficio per i marchi, o ricorrendo ad una agenzia per i marchi approvata dallo Stato.

Gli stranieri, individui ed imprese, senza residenza e/o sede abituale dei propri affari in Cina devono obbligatoriamente affidare ad un'agenzia per i marchi la propria domanda di registrazione

L'Ufficio per i marchi ha sede a Pechino ed è l'unico a poter accettare domande di registrazione.

In caso di scelta della procedura nazionale, la domanda di registrazione deve contenere:

- o formulario di domanda (scaricabile da internet);
- o delega all'agenzia incaricata del deposito (se del caso, anche per questa esistono formulari già predisposti);
- o copia del documento d'identità, se il depositante è una persona fisica, o della licenza commerciale, se trattasi di persona giuridica;
- o se oggetto del marchio è un ritratto, il depositante deve presentare l'autorizzazione del soggetto ritratto debitamente legalizzata da notaio;
- o in caso si voglia far valere una priorità acquisita all'estero, il richiedente è tenuto ad indicare nel formulario lo stato dove la domanda è stata depositata per la prima volta, la data ed il numero di deposito. E' possibile valersi della priorità entro i sei mesi dalla presentazione della prima domanda di registrazione. Il documento comprovante la priorità deve essere presentato all'Ufficio per i marchi entro tre mesi dal deposito della domanda pena la decadenza dalla priorità.
- o Se il marchio è stato registrato in un paese terzo o utilizzato nel corso di un'esposizione in Cina entro i sei mesi precedenti la domanda di registrazione all'Ufficio per i marchi, è possibile ottenere la retrodatazione di detta domanda al momento della registrazione o dell'utilizzo del marchio sottoponendo idonee prove della registrazione o dell'utilizzo effettuati.

La domanda di registrazione deve basarsi su una delle categorie contenute nella Classificazione di beni e servizi. Per ogni domanda, deve essere presentato un formulario differente, in copia unica, e cinque riproduzioni del marchio che s'intende depositare. Per un marchio a colori, occorrono cinque copie a colori del marchio ed una in bianco e nero.

Le immagini devono essere stampate su carta liscia e durevole o possono essere sostituite da foto di dimensioni variabili tra i 5 cm ed i 10 cm in lunghezza e ampiezza.

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

Se si registra un marchio collettivo o di certificazione, il formulario deve contenere apposita dichiarazione ed includere le certificazioni sulle qualifiche dei titolari ed il relativo regolamento di gestione del marchio.

Qualora il marchio contenesse o consistesse di parole straniere, deve essere indicato il loro significato in cinese.

E' inoltre essenziale fare attenzione a che il nome del richiedente il deposito, sia esso persona fisica o giuridica, corrisponda esattamente al nome del delegante nella delega per il deposito fatta all'agenzia incaricata e ai documenti d'identità o licenze commerciali.

Una domanda di marchio costa RMB 1000 fino a 10 beni o servizi, oltre tale soglia ogni bene o servizio aggiuntivo implica una maggiorazione di RMB 100.

Il marchio gode di protezione soltanto a partire dall'effettiva registrazione. Ci vogliono almeno 18 mesi dalla presentazione della domanda all'approvazione preliminare. Tempi più rapidi sono possibili utilizzando la procedura internazionale con estensione alla Cina.

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

Una decisione di rigetto della domanda può essere presa per:

1. inadempienza della domanda con quanto prescritto dalla Legge marchi
2. un marchio simile o identico ad un marchio già registrato da altri ed utilizzato per prodotti o servizi simili o identici
3. un marchio simile o identico ad un marchio che abbia già avuto un'approvazione preliminare per un uso su prodotti simili o identici.

L'Ufficio per i marchi deve notificare al richiedente il rigetto ed i motivi per cui è avvenuto.

Dopo l'approvazione preliminare, il marchio viene pubblicato sulla Gazzetta dei marchi (esce settimanalmente) ed a partire da quel momento chiunque può opporsi alla sua registrazione.

Trascorsi i tre mesi, senza opposizione il marchio viene approvato, registrato e pubblicato un annuncio di registrazione in Gazzetta.

Qualunque decisione presa dall'Ufficio per i marchi può, in ogni stadio della procedura, essere sottoposta al riesame, su richiesta della parte che ne abbia interesse, della Commissione per la revisione e i giudizi sui marchi (China Trade Mark Review and Adjudication Board). Le decisioni di tale Commissione sono appellabili di fronte alla Intermediate People's Court di Pechino entro 30 giorni dalla notifica della decisione della Commissione.

Una volta ottenuta la registrazione il marchio ha validità di 10 anni ed è rinnovabile indefinitamente, per 10 anni per volta. Le domande di rinnovo devono essere presentate sei mesi prima della data di scadenza della validità del marchio, o pagando una soprattassa di RMB 500, entro sei mesi dall'avvenuta scadenza. La domanda di rinnovo deve contenere:

1. formulario per il rinnovo (standard)
2. cinque copie del marchio registrato che siano identiche al marchio approvato e registrato
3. una fotocopia del certificato di registrazione
4. la delega all'agenzia incaricata (se del caso)
5. la tassa di rinnovo (RMB 2000).

---

## REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE

---

E' il metodo piu' veloce e conveniente di registrare un marchio se si vuole registrare in molti paesi e per numerose categorie di prodotto. E' amministrato dall'Organizzazione per la proprietà intellettuale, organismo delle Nazioni Unite. Requisito essenziale è che si sia già ottenuta una registrazione nazionale o ne sia pendente una. La domanda di registrazione internazionale è valida solo per i beni e servizi per cui è stata effettuata la registrazione o domanda di registrazione nazionale.

Il sistema di Madrid comprende due meccanismi, uno regolato dall'Accordo (nel caso di registrazioni già avvenute) ed uno dal Protocollo (nel caso di domanda di registrazione). La Cina è parte di entrambi ed ha emanato due regolamenti attuativi dei detti trattati, l'ultimo dei quali nel 2003, attualmente in vigore. Secondo queste Nuove misure d'attuazione per la registrazione internazionale dei marchi, la Cina può essere sia paese d'origine che d'estensione della domanda di registrazione. Nel caso si voglia utilizzare la Cina come paese d'origine, è necessario che il richiedente abbia uno stabilimento industriale o commerciale in territorio cinese ovvero sia domiciliato in Cina o sia un cittadino cinese. E' opportuno che il richiedente sappia se la propria domanda internazionale ricade nell'ambito dell'Accordo o del Protocollo in quanto questo può determinare differenze nelle tariffe (in franchi svizzeri) applicabili.

Il vantaggio di ricorrere ad una registrazione internazionale risiede nella possibilità di presentare una domanda di registrazione marchio unica ad un unico determinato ufficio, in un'unica lingua, con tariffe stabilite a livello internazionale, ottenendo protezione presso tutti gli aderenti al sistema di Madrid per i quali sia richiesta. Al momento tali membri sono 84, 56 aderenti al Trattato e 78 al Protocollo.

La domanda di registrazione si presenta l'Ufficio marchi del Paese d'origine (per questo indicato come Ufficio d'origine), il quale dopo un esame preliminare lo inoltra all'OMPI che, a sua volta, controllato la regolarità della domanda di registrazione. Se la domanda non presenta irregolarità formali, viene annotata nel Registro internazionale e pubblicata sulla Gazzetta dell'OMPI. La data di annotazione è quella del ricevimento della domanda da parte dell'Ufficio d'origine, se l'OMPI ha ricevuto la documentazione entro due mesi, se l'ha ricevuta successivamente la data sarà quella del ricevimento da parte dell'OMPI.

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

L'Ufficio ricevente designato ha un tempo stabilito per accettare o rifiutare la registrazione (12 e 18 mesi), rendendo spesso piu' rapido l'iter d'esame e la registrazione stessa rispetto alla procedura nazionale. Nel caso di obiezioni o opposizioni di terzi sollevate a questo stadio del procedimento, l'Ufficio designato provvede ad informare l'OMPI che a sua volta informa il richiedente.

In Cina, tutte le domande di estensione territoriale, rinuncia, cancellazione ed altre questioni relative alle registrazioni internazionali di marchi devono passare attraverso

l'Ufficio per i marchi. Le domande di trasferimento, di cancellazione e le rettifiche riguardanti il nome o l'indirizzo di colui che registra, le rettifiche concernenti il nome e l'indirizzo dell'agente, il rinnovo e qualunque altra questione relativa alle registrazioni internazionali di marchi possono essere fatte sia all'Ufficio per i marchi che all'Ufficio internazionale dell'OMPI.

Per quanto riguarda gli effetti, non esiste differenza tra una registrazione ottenuta a livello nazionale ed una internazionale. La durata di una registrazione internazionale è di 10 anni, ulteriormente rinnovabile per periodi analoghi.

---

## **COSA PUÒ ESSERE REGISTRATO**

---

La Legge sui marchi prevede, all'art. 8, che il marchio possa essere costituito da qualsiasi segno visivo capace di distinguere i beni o servizi forniti da una persona fisica o giuridica o altro tipo di organizzazione. Per segno visivo si intendono parole, disegni, lettere di un alfabeto, numeri, simboli tridimensionali, combinazioni di colori o una combinazione dei precedenti. L'art. 9 dispone che il marchio per cui viene presentata domanda di registrazione deve essere sufficientemente distintivo da essere distinguibile e non deve essere in contrasto con i diritti precedentemente acquisiti da terzi.

---

## **CLASSIFICAZIONE**

---

La Cina ha adottato, dal 1 gennaio 2007, la nona versione dell'Accordo di Nizza, il che ha condotto ad una modifica nel sistema di classificazione.

Ci sono 45 classi, 34 per beni e 11 per servizi. La domanda di registrazione deve contenere la classe di beni o servizi per la quale si registra il marchio entro le 45 classi prestabilite. Nel caso i beni o servizi per i quali si richiede la registrazione del marchio non appaiano nella classificazione, si dovrà fornire una loro descrizione (art. 19 Legge sui marchi, artt. 13 e 15 Regolamento attuativo della legge). Qualora il marchio venga utilizzato in varie classi di beni o servizi, dovranno essere presentate domande di registrazione diverse per ogni classe per cui si decide d'utilizzare il marchio.

Se un marchio registrato in precedenza dovesse essere utilizzato su altri beni della stessa classe o in una classe diversa, occorrerà presentare una nuova domanda di registrazione dello stesso marchio, in quanto la protezione accordata al marchio si estende esclusivamente ai beni e servizi inclusi nella prima domanda e successivamente indicati nel certificato di registrazione del marchio (art. 21, Legge sui marchi).

---

## **MARCHI COLLETTIVI**

---

I marchi collettivi sono quei marchi registrati da gruppi, associazioni o altre organizzazioni allo scopo di utilizzarli in attività commerciali da parte dei loro membri (art. 3). Tutti i membri dell'ente/associazione possono utilizzare il marchio collettivo una volta soddisfatte le regole stabilite per l'utilizzo dello stesso. Coloro che non appartengono

all'ente/associazione non possono utilizzare il marchio collettivo (art. 17 delle Misure sui marchi collettivi e certificativi).

La Legge sui marchi specifica, all'art. 16, che un marchio contenente un'indicazione geografica che implichi caratteristiche appartenenti ad una specifica regione può essere registrato esclusivamente se i prodotti con esso contrassegnati provengono dalla regione indicata. Norme piu' dettagliate sono contenute nel Regolamento attuativo, secondo il quale un'indicazione geografica può essere registrata come marchio collettivo o certificativo. Nel caso la registrazione avvenga come marchio collettivo, una persona fisica o giuridica o un'associazione senza personalità giuridica può fare domanda d'adesione al gruppo, organizzazione o associazione che ha registrato l'indicazione geografica a patto che il bene prodotto dal richiedente sia conforme alle condizioni per l'uso dell'indicazione geografica. L'accettazione avviene sulla base dello statuto dell'organizzazione/associazione.

Inoltre gli utilizzatori di un'indicazione geografica registrata possono affiancare a tale indicazione un proprio marchio specifico sui beni e sulle loro confezioni, nella pubblicità, nelle fiere ed in altre attività commerciali (artt. 4, 5 e 9 delle Misure sui marchi speciali).

Quando i nomi di luoghi diventano indicatori di particolare qualità, sapore o altra attribuzione legata a determinati prodotti, il loro uso deve essere consentito a tutti coloro che appartengono a quella particolare area geografica e questo indipendentemente dal fatto che sia integrato o meno nel marchio.

La differenza principale tra marchio collettivo ed indicazione geografica sta nella natura privata o pubblica dei due segni distintivi. L'indicazione geografica ha una natura pubblica in quanto può essere usati da tutti i produttori insistenti in quella specifica area geografica.

---

## MARCHI DI QUALITÀ

---

I marchi di qualità sono marchi utilizzabili su alcuni prodotti e servizi il cui uso è sottoposto al controllo e/o supervisione di uno specifico organismo il quale li dà in licenza ai soggetti che accettano di adeguarsi alle norme stabilite per il marchio stesso. Il marchio identifica il luogo di provenienza, la materia prima utilizzata, il metodo di fabbricazione, la qualità o altri attributi specifici (art. 3 Legge sui marchi).

Esso può essere utilizzato soltanto da coloro che accettano le condizioni poste dal proprietario del marchio per il suo utilizzo e completano le procedure richieste. Il titolare del marchio non può rifiutarne l'utilizzo nel caso tutte le anzidette condizioni siano soddisfatte (artt. 11 e 18 delle Misure sui marchi collettivi e di qualità). Anche le indicazioni geografiche possono essere registrate come marchi di qualità. In questo caso, il loro utilizzo sarà regolato dai requisiti stabiliti dall'ente che controlla il marchio (art. 6 Regolamento attuativo della Legge sui marchi). Il titolare del marchio di qualità non può utilizzare il marchio su beni da lui forniti ma ne consente l'utilizzo a terzi (artt. 15 e 20 delle Misure sui marchi collettivi e di qualità).

---

## MARCHI CELEBRI

---

Questa è l'unica altra categoria per cui viene accordata una protezione che rientrerebbe nell'ambito della fattispecie del marchio di fatto italiano.

I marchi celebri sono stati riconosciuti in Cina soltanto a seguito della revisione del 2001 alla Legge sui marchi, sulla base della quale è stato emanato il Regolamento sui marchi celebri.

Il potere di riconoscere tali marchi è affidato in maniera esclusiva all'Ufficio marchi ed alla Commissione per la revisione dei marchi (art. 10 del Regolamento anzidetto). La Commissione è l'organo d'appello delle decisioni dell'Ufficio marchi. La parte interessata potrà rivolgersi per il riconoscimento del proprio marchio come celebre sia all'Ufficio marchi che alla Commissione per la revisione dei marchi in caso di controversia concernente la registrazione o la revisione di un marchio o la riconoscibilità del marchio come celebre (art. 5 del Regolamento sui marchi).

Il riconoscimento della notorietà del marchio avviene su richiesta del titolare (art. 5 e 45 Regolamento sui marchi). L'art. 14 della Legge sui marchi ha riguardo ai seguenti fattori per il riconoscimento:

1. estensione della conoscenza del marchio presso il pubblico generale,
2. continuità d'uso dello stesso nel tempo
3. continuità d'uso nel tempo, estensione della conoscenza ed ampiezza dell'area geografica per quanto riguarda la pubblicità contenente il marchio in questione;
4. atti di protezione che il marchio ha ottenuto in quanto marchio celebre
5. altri fattori.

In quanto firmataria della Convenzione di Parigi e dell'Accordo TRIPs, la Cina accorda protezione ai marchi celebri che abbiano ottenuto tale riconoscimento dalle competenti autorità dei paesi firmatari di tali accordi. Il fatto che tali marchi celebri non siano stati ancora riconosciuti come tali in territorio cinese non dovrebbe incidere sulla possibilità di protezione, conformemente ai contenuti della Legge sui marchi.

I marchi celebri hanno comunque diritto ad una protezione speciale in Cina indipendentemente dalla loro registrazione. E' fatto divieto a chiunque di presentare domanda di registrazione di marchio che sia una riproduzione, imitazione o traslazione di un marchio celebre e sia utilizzato su beni identici o simili, onde evitare d'ingenerare confusione. Non è neppure possibile procedere alla registrazione di un marchio che costituisca riproduzione, imitazione o traslazione di un marchio celebre per utilizzo su beni non simili o appartenenti a classi differenti a quella per cui il marchio celebre è registrato se ciò è suscettibile di causare confusione presso il pubblico generale e può danneggiare gli interessi del titolare del marchio.

Ottenere il riconoscimento del proprio marchio come celebre comporta una serie di vantaggi:

1. il titolare di un marchio celebre può presentare istanza all'Ufficio marchi o alla Commissione per la revisione dei marchi per il rigetto di una domanda di registrazione di un marchio che costituisca riproduzione, imitazione o traslazione di un marchio celebre (art. 13 Legge sui marchi) o la revoca di un marchio precedentemente registrato (art. 5 del Regolamento marchi). Se il marchio è stato già registrato, il titolare del marchio celebre o una parte interessata può presentare domanda di revoca alla Commissione entro 5 anni dalla data di registrazione o, nel caso la registrazione sia avvenuta in mala fede, senza limite di tempo (art. 41 Legge marchi)
2. il titolare di un marchio celebre può rivolgersi all'Amministrazione statale per l'industria ed il commercio ed alle sue controparti locali per fermare le violazioni a danno del suo marchio e far confiscare i segni costitutivi del marchio; se la separazione di tali segni costitutivi il marchio dai beni è difficile, sia il marchio che i beni possono essere confiscati e distrutti (art. 45 del Regolamento marchi).
3. dalla data di riconoscimento di un marchio celebre, nessuna impresa potrà utilizzare caratteri o parole identici o simili a quelli inclusi nel marchio celebre se ciò può causare confusione nel pubblico o ingannarlo. In tal caso le Amministrazioni per l'industria ed il commercio locali non potranno procedere alla registrazione del nome. Se il nome è già registrato, secondo l'art. 53 del Regolamento marchi, il titolare del marchio celebre può ricorrere alla detta Amministrazione per far revocare il nome dell'impresa.
4. nel caso sorga controversia riguardante un nome a dominio internet ed il nome a dominio o gran parte di esso costituiscono riproduzione, imitazione, traslazione o traslitterazione di un marchio celebre, i tribunali del popolo possono pronunciarsi sulla registrazione ed uso del nome a dominio in quanto ciò costituisce una pratica di concorrenza sleale o una violazione. In tal senso possono emettere un'ordinanza di revoca della registrazione del nome a dominio, consentire al titolare del marchio celebre l'uso del nome a dominio e stabilire il pagamento di danni in suo favore (artt. 4 e 8 dell'Interpretazione della Corte suprema concernente alcune questioni legate all'applicazione della Legge sulla gestione delle cause civili relative controversie sui nomi a dominio internet).

La giurisdizione dei tribunali in materia di marchi celebri è statuita da un'interpretazione della Corte suprema del 2002 in base alla quale i Tribunali del popolo possono, su richiesta degli interessati e secondo le circostanze del caso, pronunciarsi sul fatto che un marchio registrato sia considerato o meno celebre (art. 22 dell'Interpretazione della Corte suprema).

In caso di controversia su un marchio celebre, al tribunale del popolo è assegnato dall'Interpretazione citata, il potere di procedere alla revisione del riconoscimento di notorietà accordato dall'autorità amministrativa competente o dal tribunale del popolo stesso nel caso in cui il convenuto contesti la notorietà dello marchio. Il tribunale del popolo si pronuncia sulla base della Legge sui marchi.

I marchi celebri possono essere protetti dai loro titolari conformemente a quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del Regolamento sui marchi celebri. Tali articoli prevedono:

1. opposizione davanti all'Ufficio marchi se il titolare del marchio ritenga che un marchio pubblicato in gazetta violi le disposizioni dell'art. 13 del Regolamento;

2. ricorso alla Commissione per la revisione dei marchi per ottenere la revoca di un marchio che violi le disposizioni dell'art. 13 del Regolamento;
3. ricorso all'Amministrazione per l'industria ed il commercio a livello municipale o superiore laddove la violazione comporti la proibizione all'utilizzo del marchio, se il titolare ricorre per la protezione del suo marchio celebre e ritenga che il marchio utilizzato da terzi rientri nell'ambito delle disposizioni dell'art. 13 del Regolamento.

Oltre al Regolamento sui marchi celebri, una serie di province e municipalità cinesi hanno promulgato regolamenti locali per la protezione di "marchi famosi". Questi regolamenti sono circoscritti all'interno delle singole giurisdizioni locali, siano esse municipali o provinciali. Il riconoscimento attiene, pertanto, all'ambito della provincia/municipalità che ha emanato tali regolamenti. Sia gli standard per il riconoscimento sia la protezione accordata a questi marchi famosi non sono pari a quelli ottenuti a livello nazionale dai marchi celebri.

# Parte Sesta

## Il Diritto d'autore

---

### AUTORITÀ COMPETENTI

---

In Cina, la competenza in materia di diritto d'autore spetta all'Amministrazione nazionale cinese per il diritto d'autore ed ai suoi uffici locali. All'Amministrazione per il diritto d'autore spetta il compito di applicare la Legge sul diritto d'autore del 2001 ed i suoi regolamenti attuativi, condurre inchieste relative a casi di violazione di notevole rilevanza, occuparsi delle controversie sul diritto d'autore che coinvolgono stranieri, controllare l'operato degli uffici amministrativi locali e degli organi arbitrali per la risoluzione di controversie sul diritto d'autore. La competenza degli uffici amministrativi locali per il diritto d'autore è invece quella di occuparsi della materia a livello provinciale, regionale e municipale.

---

### NORMATIVA

---

- Principi generali di diritto civile della Repubblica popolare cinese (1987)
- Legge sul diritto d'autore (1991, emendata nel 2001).
- Legge penale amministrativa della Repubblica popolare cinese (1996)
- Legge sull'arbitrato della Repubblica popolare cinese (1979, emendata 1997)
- Regolamenti attuativi della legge sul diritto d'autore della Repubblica popolare cinese (2002)
- Norme d'attuazione delle sanzioni amministrative sul diritto d'autore (1997, emendate nel 2003)
- Regolamenti doganali per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (1995)
- Regolamento sulla protezione del software (1991, emendato 2001)
- Regolamento sull'attuazione dei trattati internazionali in materia di copyright (1992)
- Regolamento sulla protezione di tracciati di circuiti integrati (2001)

---

### OPERE PROTETTE

---

Il contenuto della Legge sul diritto d'autore del 2001 abbraccia sia i diritti morali che economici, i c.d. diritti connessi; regola l'uso di opere protette da diritto d'autore su reti informatiche e dispone in materia di tentativi di violazione di sistemi di protezione elettronica o di manipolazione del diritto d'autore e dei diritti connessi attraverso mezzi informatici.

La Legge protegge l'espressione risultante dall'opera e le idee in essa contenute.

Sono protette le opere create da persone fisiche e giuridiche o enti senza personalità giuridica cinesi. La protezione del diritto d'autore è accordata anche a stranieri e apolidi purché:

- cittadini o residenti di un paese firmatario con la Cina di un trattato bilaterale in materia di diritto d'autore;
- cittadini o residenti di un paese che sia parte di un trattato multilaterale sul diritto d'autore di cui è parte anche la Cina;
- l'opera di cui sono autori sia stata originariamente pubblicata su territorio cinese;
- l'opera di cui sono autori sia stata originariamente pubblicata in uno stato firmatario di un accordo internazionale sul diritto d'autore di cui la Cina sia parte, o sia stato simultaneamente pubblicato in stati aderenti e non aderenti al trattato.

Le opere tutelate possono essere letterarie, artistiche, scientifiche (scienze naturali e sociali), a carattere tecnico e tecnologico. La legge elenca le seguenti categorie:

1. opere scritte, ivi compresi romanzi, poemi, prosa, trattati e simili;
2. opere orali, quali discorsi a braccio, lezioni, dibattiti in tribunale ed altri lavori creati oralmente la cui espressione non è fissata attraverso alcun mezzo;
3. opere in musica, quali sinfonie, canzoni o altri pezzi musicali che possono essere cantati o eseguiti a voce o con strumenti, con o senza liriche;
4. opere teatrali, quali opere in prosa, musicals, opere locali ed altri lavori rappresentabili su palcoscenico;
5. arte folk (opera quyi), intendendosi con tale definizione scambi di battute e dialoghi comici, ballate, storie cantate, narrazioni o altri lavori creati soprattutto parlando e cantando;
6. opere coreografiche o acrobatiche, realizzate attraverso il fluire continuo di movimenti, posizioni ed espressioni o gesti della faccia o del corpo;
7. opere d'arte, quali dipinti, calligrafia, scultura, opere architettoniche ed altri lavori bi o tridimensionali aventi valore estetico che siano espressi attraverso linee, colori o altri mezzi;
8. opere fotografiche, intendendosi con questa definizione quelle che registrino immagini del mondo reale su materiali sensibili alla luce grazie all'uso di appositi strumenti;
9. film, prodotti televisivi ed altri prodotti audiovisivi, quali immagini visive con o senza accompagnamento di suono registrate in una serie di sequenze fotografiche o di tecniche simili e che possono essere mostrate o trasmesse grazie all'aiuto di attrezzature appropriate;
10. progetti tecnici, disegni di prodotti, design e materiali collegati, quali i disegni preparati a scopo di costruzione o produzione e le spiegazioni testuali annesse;
11. mappe, diagrammi e lavori simili, quali carte, topografie, diagrammi ed altre rappresentazioni visive o modelli utilizzati per spiegare fenomeni geografici o di altro genere, principi o strutture
12. software;
13. altre opere stabilite da leggi e regolamenti amministrativi.

La protezione come opere originali è inoltre accordata a adattamenti, traduzioni, annotazioni e collazioni di opere esistenti e compilate purché non ledano i diritti insistenti sulle opere da cui derivano. Le banche dati sono protette soltanto nei limiti in cui la selezione delle informazioni e la loro disposizione comporti un certo grado di originalità o creatività.

La Legge sul diritto d'autore prevede, inoltre, che l'esercizio di tale diritto non avvenga a danno dell'interesse pubblico o in violazione della Costituzione o di altre leggi cinesi. Per cui opere che non possono essere pubblicate o distribuite sulla base di tali leggi sono automaticamente escluse dalla protezione.

Solo le opere originali hanno diritto ad essere protette. Con la creazione dell'opera nascono anche i diritti economici, non essendo la sua pubblicazione e/o registrazione elementi necessari alla loro esistenza.

---

## TITOLARITÀ DEL DIRITTO D'AUTORE

---

Un autore è chiunque crei un'opera, ivi compresi le persone giuridiche o gli enti non aventi personalità giuridica nel caso in cui l'opera sia stata creata per conto di tali organismi o sia stata da essi sponsorizzata oppure questi ne abbiano una qualsivoglia responsabilità.

Opere frutto di collaborazione: condiviso tra i vari coautori. Qualora le varie parti dell'opera siano separabili, ciascuno degli autori è il titolare esclusivo della parte da lui creata. Tuttavia nell'esercitare il suo diritto, il coautore non può violare i diritti complessivi dell'opera.

Compilazione: curatore della compilazione, senza pregiudizio dei diritti pertinenti alle opere e parti di opere utilizzate per comporla. Una compilazione ha diritto alla tutela nel momento in cui la raccolta di opere, parti di opere e dati è caratterizzata da una scelta ed organizzazione dei materiali tale da essere creativa o avere aspetti distintivi.

Film o opera audiovisiva: produttore. Lo sceneggiatore, l'autore del soggetto, il regista, il direttore della fotografia, il compositore delle liriche o della musica e di altre opere simili godono del diritto di paternità e del diritto ad essere compensati per il loro contributo sulla base del contratto stipulato con il produttore. Nel caso che la sceneggiatura o la musica possano essere utilizzate indipendentemente dal lavoro audiovisivo, allora l'autore ha diritto ad esercitare indipendentemente gli altri diritti di cui è titolare.

Opere create nell'ambito di un rapporto di lavoro: autore dell'opera. Il datore di lavoro gode di una priorità di utilizzo entro gli scopi della sua attività ed entro i due anni successivi dal suo completamento, durante i quali l'autore non può concedere a terzi i diritti di utilizzazione economica.

Il diritto d'autore spetta, invece, al datore di lavoro nei casi in cui:

- 1) si tratta di un progetto tecnico, del design di un prodotto, di cartografia o di programmi per computer ed è stato creato utilizzando i materiali e le tecnologie del datore di lavoro;
- 2) il datore di lavoro si assume le responsabilità relative all'opera.

Fermi restando i diritti morali in capo al creatore dell'opera, la titolarità del diritto d'autore può essere attribuita al datore di lavoro sulla base di disposizioni di legge, di regolamenti amministrativi o da contratto tra le parti. Infatti, un datore di lavoro che desiderasse ottenere la titolarità del diritto d'autore, dovrebbe stipulare con il dipendente-creatore un contratto che gliene assegnasse la titolarità.

Opera su commissione: stabilita nel contratto di commissione. In mancanza di disposizioni contrattuali, la titolarità spetta all'autore del lavoro commissionato.

Successione ereditaria: passa in eredità qualora l'autore muoia durante il periodo di tutela del diritto stesso. Nel caso la titolarità del diritto appartenga a persone giuridiche o enti senza personalità giuridica e questi subiscano una ristrutturazione o si dissolvano, la persona giuridica o ente senza personalità giuridica che ne rilevi i diritti e gli obblighi ne diverrebbe titolare. In sua assenza, il diritto d'autore passa allo Stato.

---

## CONTENUTO DEL DIRITTO D'AUTORE

---

Il diritto d'autore comprende i diritti morali ed economici esplicitati come segue nella Legge del 2001:

1. diritto d'inedito e pubblicazione
2. diritto di paternità
3. diritto di revisione
4. diritto all'integrità dell'opera
5. diritto di riproduzione
6. diritto di distribuzione
7. diritto di noleggio
8. diritto d'esibizione
9. diritto d'esecuzione/rappresentazione
10. diritto di proiezione
11. diritto di trasmissione
12. diritto di trasmissione su internet
13. diritto di utilizzazione cinematografica e televisiva
14. diritto d'adattamento
15. diritto di traduzione
16. diritto di compilazione
17. qualunque altro diritto che il titolare del diritto d'autore abbia facoltà di godere.

---

## DIRITTI MORALI

---

I diritti morali sono quei diritti che identificano l'autore di un'opera come tale e l'opera come estrinsecazione della sua personalità. Sorgono con la creazione dell'opera, sono inalienabili, intrasferibili e non licenziabili. La Legge sul diritto d'autore del 2001 ne riconosce quattro, sulla base della Convenzione di Berna: diritto di paternità, di pubblicazione, di revisione e d'integrità.

Diritto di pubblicazione: comporta la capacità di decidere se, quando ed in quale modo un'opera possa essere presentata al pubblico. La pubblicazione di un'opera significa renderla disponibile ad un pubblico sotto varie forme attraverso la vendita, il noleggio, la pubblica esecuzione/rappresentazione, la trasmissione a seconda della tipologia dell'opera stessa.

Diritto di paternità: diritto ad essere riconosciuto come autore di un'opera. Può anche essere negativo nel senso che l'autore stesso può decidere di non firmare l'opera o di firmarla con uno pseudonimo.

Diritto di revisione: diritto dell'autore di procedere alla revisione di un'opera o di concedere ad altri tale facoltà.

Diritto d'integrità: garantisce che un'opera non venga mutilata o distorta a mezzo di cancellazioni, aggiunte o modifiche che ne cambino il significato originale. La Legge sul diritto d'autore del 2001 prende una chiara posizione contro tali pratiche, comuni in Cina dove editori, traduttori, distributori ecc. hanno spesso goduto del "diritto" di manipolare o tagliare le opere letterarie o filmiche sulla base di svariate ragioni.

---

## I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA

---

I diritti di utilizzazione economica di un'opera consentono di ottenere un guadagno dallo sfruttamento del lavoro di creazione. Tali diritti possono essere goduti ed esercitati esclusivamente con l'autorizzazione dell'autore che può alienarli. Essi sono, infatti, trasferibili tramite licenza o cessione. I diritti trasferiti devono essere chiaramente identificati nei contratti di cessione/licenza. I compensi derivanti dal trasferimento sono negoziabili dalle parti oppure possono seguire le tariffe fissate dal Consiglio di stato o dalle agenzie governative competenti.

I contenuti dei contratti di licenza e cessione sono contemplati dalla Legge sul diritto d'autore. Per quanto riguarda la licenza, il contratto deve prevedere:

- titolo dell'opera
- diritti concessi in licenza;
- esclusività o meno della stessa;
- ambito geografico e durata;
- termini e modi di pagamento;
- responsabilità in caso di violazione e
- qualsiasi altro contenuto le parti ritengano necessario.

Per quanto riguarda la cessione/trasferimento, il contratto deve prevedere:

- titolo dell'opera;
- diritti che vengono trasferiti e l'area geografica per cui avviene il trasferimento;
- pagamento del trasferimento;
- data ed modo di pagamento;

- responsabilità in caso di violazione del contratto e
- ogni altro aspetto ritenuto necessario dalle parti.

Ogni opera ha i suoi modi tipici di sfruttamento ed alcune di esse ne hanno più d'uno:

Riproduzione: moltiplicazione di un'opera in copie attraverso vari mezzi, quali stampa, fotocopiatrice, registrazione audio/video, duplicazione su supporti audiovisivi. Il titolare del diritto può produrre o concedere ad altri il diritto di produrre un supporto materiale in cui l'opera è duplicata, trascritta, imitata o simulata.

Distribuzione: messa in commercio o a disposizione a titolo gratuito dell'opera originale o delle sue copie. In questo caso il titolare del diritto controlla la prima distribuzione pubblica attraverso la vendita, il noleggio o la donazione gratuita del supporto fisico dell'opera.

Una volta che il titolare del diritto ha trasferito la proprietà di un particolare esemplare dell'opera, colui che ne entra in possesso acquisisce il diritto di disporre dello stesso a suo piacimento potendo, a sua volta, venderlo o noleggiarlo o metterlo a disposizione in altro modo. Non può, tuttavia, riprodurre l'opera senza il consenso del titolare del diritto d'autore. Una limitazione alla libertà di colui che acquisisce le copie del lavoro può essere imposta contrattualmente e riguardare le condizioni e le modalità di utilizzo degli esemplari ceduti. L'eventuale violazione di tali condizioni e/o limitazioni costituisce una semplice violazione contrattuale.

Il diritto di distribuzione è legato non solo al diritto di riproduzione ma anche a quello di trasmissione, di produzione/proiezione cinematografica, di registrazione audiovisiva. Per tale motivo i contratti in questo campo sono estremamente importanti in quanto devono poter prevedere con esattezza il tipo di diritto trasferito dal cedente al cessionario.

La Legge sul diritto d'autore (2001) prevede, come forma di distribuzione al pubblico di film ed altri prodotti audiovisivi, la vendita ed il noleggio di registrazioni audiovisive e di software (fatta eccezione per il caso in cui il software non costituisce l'elemento principale della noleggio).

Esibizione: messa in mostra pubblica di opere d'arte o fotografiche, sia in originale che in copia. Il titolare del diritto d'autore gode del diritto esclusivo di mettere in mostra il proprio lavoro o di autorizzare altri a farlo. Nel caso di cessione di un'opera d'arte, colui che l'acquisisce ha il diritto di metterla in mostra ma non il diritto di riproduzione che rimane in capo all'autore.

Esecuzione/rappresentazione: rappresentazione pubblica di opere musicali, drammatiche, coreografiche, cinematografiche, audiovisive o registrazioni sonore e la loro trasmissione. L'esecuzione può avvenire dal vivo o a mezzo di apparecchiature atte a riprodurre o amplificare suoni o immagini.

La Legge sul diritto d'autore del 2001 si occupa delle rappresentazioni/esecuzioni pubbliche, con esclusione di quelle che avvengono in contesti privati. A questo fine, è considerata pubblica qualunque esecuzione avvenga in luogo pubblico, indipendentemente dal numero dei presenti e dall'essere effettuata o meno a pagamento. Anche la trasmissione

di rappresentazioni e' considerata pubblica se e' resa disponibile al pubblico e questo anche se nessuno ne fruisce.

Una rappresentazione/esecuzione pubblica e' permessa esclusivamente dietro permesso del titolare del diritto d'autore che deve essere ricompensato per l'utilizzazione del suo lavoro. La Legge sul diritto d'autore stabilisce un'eccezione al diritto al compenso spettante all'autore nel caso in cui sia annunciato il titolo dell'opera e dell'autore della stessa. Tale annuncio rende presunto il consenso dell'autore alla rappresentazione/esecuzione.

Proiezione: avviene quando un'opera d'arte, fotografica, cinematografica o opere create con tecniche assimilabili viene mostrata utilizzando attrezzature quali proiettori cinematografici o di slides.

Trasmissione: comunicazione o autorizzazione a terzi a comunicare attraverso la trasmissione o ritrasmissione effettuata grazie all'uso di mezzi di diffusione a distanza di simboli, suoni o immagini al pubblico di opere contenenti suoni o immagini (accompagnate o meno da suoni). Questi mezzi comprendono la radio, la televisione, il satellite e tutti gli altri mezzi via etere e cavo.

Trasmissione via internet: comunicazione o autorizzazione a terzi comunicare attraverso l'uso di reti informatiche contenuti coperti da diritto d'autore al pubblico in modo che gli utenti possano accedervi nei tempi e dai luoghi scelti soggettivamente.

Utilizzazione cinematografica e televisiva: realizzazione di un'opera su pellicola o altro supporto a mezzo di tecniche cinematografiche o procedimenti assimilabili. L'autore del soggetto, format o concept può cedere a terzi in licenza la possibilità di realizzarne un'opera audiovisiva quale un film, un programma televisivo o prodotti di home entertainment. La titolarità del diritto d'autore sull'opera finita spetta al produttore.

---

## DIRITTI CONCERNENTI LE OPERE DERIVATE

---

Per opera derivata s'intende un adattamento, traduzione, compilazione, annotazione e collazione di un'altra opera. I diritti in questione competono all'autore dell'opera originaria. Di essi, solo il diritto d'adattamento, traduzione e compilazione appaiono nell'art. 10 della Legge sul diritto d'autore del 2001, il quale elenca i diritti associati con il diritto d'autore. Gli altri due diritti (annotazione e collazione) compaiono, invece, in altri articoli della legge e sono specificati chiaramente nel Regolamento d'attuazione.

Le opere derivate, purché autorizzate dai titolari delle opere originarie, sono considerate a tutti gli effetti creazioni indipendenti ed hanno diritto ad una tutela indipendente da quella dell'opera da cui derivano. Titolari dei diritti su di esse sono i loro autori, pertanto chiunque voglia utilizzare un'opera derivata deve ottenere il consenso sia del titolare dei diritti sull'opera originaria che del titolare dei diritti sull'opera derivata.

Diritto d'adattamento: ha per oggetto il diritto esclusivo di creare o di autorizzare altri a creare opere nuove basate su una qualche forma di trasformazione o riformulazione

dell'originale. Si ha violazione quando l'opera derivata non è stata autorizzata o include parte di un'opera originale in forma non autorizzata.

Diritto di traduzione: ha per oggetto il diritto di tradurre un'opera da una lingua in un'altra. E' soggetto all'ottenimento da parte dell'editore di un contratto di licenza con l'autore o con il titolare del diritto d'autore nel quale venga stabilita la durata di tale licenza, il corrispettivo, il modo di pagamento e le altre condizioni ritenute rilevanti.

Diritto di compilazione: ha per oggetto una collezione/raccolta di opere o di brani di opere o di dati i quali sono selezionati e raccolti in modo originale. Il diritto d'autore sulla compilazione spetta a colui che l'ha preparata e sempreché tale diritto non leda diritti preesistenti. E' necessario ottenere il consenso degli autori dei vari pezzi inclusi nella compilazione e ad essi va pagato il relativo compenso. La compilazione ha diritto a tutela anche nel caso in cui le sue singole parti non ne abbiano.

Un particolare tipo di compilazione è costituito dalla banca dati, la quale viene tutelata a patto che la selezione dei dati e la loro organizzazione implicino contenuti di creatività o originalità.

Diritto d'annotazione: ha per oggetto il diritto di un autore o del titolare del diritto d'autore di fornire spiegazioni riguardanti parole o frasi di un testo. L'annotazione di un testo può avvenire solo con il consenso del suo autore/titolare del diritto se non sono scaduti i termini di tutela del diritto d'autore.

Diritto di collazione: ha per oggetto il diritto di verifica, integrazione o risistemazione di un lavoro esistente ma frammentario e confuso. L'esercizio da parte di terzi prima del termine di protezione accordato dal diritto d'autore implica l'ottenimento del consenso del titolare del diritto stesso.

---

## DURATA DELLA TUTELA ACCORDATA AL DIRITTO D'AUTORE

---

Diritto di paternità, di revisione e d'integrità: perpetuo.

Diritto d'inedito/pubblicazione e diritti di utilizzazione economica: la durata della vita dell'autore più 50 anni se l'autore è una persona fisica; la durata della vita dell'ultimo co-autore vivente più 50 anni se si tratta di un'opera in collaborazione; 50 anni dalla data di pubblicazione, se titolare del diritto d'autore è una persona giuridica o altro tipo di organizzazione. In quest'ultimo caso la mancata pubblicazione dell'opera entro 50 anni dal suo completamento si traduce nella perdita della tutela del diritto d'autore. I diritti d'inedito e pubblicazione ed i diritti economici relativi ad opere cinematografiche, fonografiche, audiovisive e fotografiche godono di 50 anni di tutela dal momento della pubblicazione o uscita. Qualora le opere di detto tipo non vengano pubblicate entro 50 anni dal loro completamento perdono il diritto alla tutela.

Il diritto di pubblicazione può essere esercitato dagli eredi dell'autore se questi non l'ha fatto durante l'arco della sua vita.

---

## DIRITTI CONNESSI

---

Contemplati dalla Legge sul diritto d'autore del 2001, sono i diritti sorti dallo sviluppo della tecnologia e legati al diritto d'autore sull'opera originale o derivata. Spettano a coloro che sono coinvolti nella trasmissione o comunicazione dell'opera quali: esecutori/interpreti, produttori di registrazioni sonore o audiovisive, emittenti radiotelevisive. Questi diritti possono essere oggetto di licenze d'utilizzazione concedibili dai titolari dei diritti dietro compenso.

Diritti degli esecutori/interpreti: diritto al riconoscimento ed all'integrità dell'immagine; diritto di concedere licenze per la trasmissione dal vivo dietro compenso; diritto di concedere licenze per la registrazione audio/video dell'esecuzione dietro compenso; diritto di concedere licenze per la riproduzione e distribuzione di registrazioni sonore o audiovisive dell'esecuzione/interpretazione dietro compenso e diritto di concedere licenze per la trasmissione dell'esecuzione/interpretazione su reti informatiche dietro compenso. Per esercitare tali diritti, l'esecutore/interprete deve, a sua volta, ottenere il consenso all'esecuzione/rappresentazione dell'opera da parte del titolare del diritto d'autore e, se si tratta di opera "derivata", anche dal titolare del diritto d'autore sull'opera derivata.

Salvo il diritto al riconoscimento ed all'integrità dell'immagine, che sono diritti morali a tutela della personalità e della reputazione dell'esecutore ed in quanto tali perpetui, gli altri sono diritti economici in quanto registrazione, riproduzione distribuzione e trasmissione attraverso reti informatiche di esecuzioni/rappresentazioni costituiscono la fonte di guadagno dell'esecutore/interprete. I diritti economici possono essere oggetto di licenza da parte del loro titolare a chiunque voglia utilizzare l'oggetto del suo lavoro ed hanno la durata di 50 anni dal momento dell'esecuzione/rappresentazione.

Diritti dei produttori di registrazioni sonore o audiovisive: diritti riguardanti la riproduzione e distribuzione delle registrazioni effettuate. Queste ultime possono essere registrazioni meramente speculari di opere o esecuzioni/rappresentazioni esistenti ed in questo caso si avranno dei semplici prodotti audiovisivi che danno luogo a diritti economici connessi al diritto d'autore vero e proprio; oppure sono opere audiovisive aventi un valore intrinseco, come nel caso di film e programmi televisivi, ed in questo caso sono fonte un diritto d'autore vero e proprio per il loro produttore. La protezione garantita ai diritti di riproduzione e distribuzione dei produttori è di 50 anni dal completamento della registrazione.

Per procedere alla stessa, il produttore deve ottenere licenze dal titolare del diritto d'autore dell'opera originaria e di quella derivata (se esistente) e dall'esecutore/interprete della stessa. La Legge prevede un'unica eccezione all'acquisizione di una licenza: nel caso in cui un produttore di una registrazione sonora utilizzi una registrazione già legittimamente pubblicata di un brano musicale allo scopo di farne un'altra registrazione purché venga pagato un compenso al titolare del diritto d'autore e questi non abbia precedentemente negato la possibilità di tale uso in modo esplicito. A sua volta, il produttore concede a terzi licenze sulla riproduzione e la distribuzione delle registrazioni da lui effettuate.

*Diritti di emittenti radiotelesive:* diritto di permettere/negare ad altri la ritrasmissione, registrazione o riproduzione di programmi che sono stati trasmessi dall'emittente attraverso l'uso di qualsivoglia mezzo tecnico. Questi diritti hanno la durata di 50 anni a partire dalla data di prima trasmissione del programma in questione.

Per la trasmissione di opere mai diffuse, le emittenti radiotelesive devono acquisire la licenza dal titolare del diritto d'autore quindi, laddove si tratti di opere audiovisive o film, dal produttore delle stesse. Nel caso si tratti di registrazioni occorrerà ottenere la licenza da tutti i titolari dei diritti pertinenti. Non è necessaria alcuna licenza per la trasmissione di opere sonore già pubblicate o trasmesse, a meno che le parti non abbiano diversamente stabilito, e sempreché sia pagato il compenso dovuto per il loro uso.

*Diritti degli editori:* diritto di permettere/negare l'uso della presentazione tipografica delle loro pubblicazioni per 10 anni a partire dalla prima pubblicazione del libro/periodico con detta presentazione tipografica.

La pubblicazione di un'opera necessita della licenza dell'autore o titolare del diritto e se trattasi di opera derivata, anche delle autorizzazioni dei titolari dei diritti sull'opera derivata. I diritti di pubblicazione possono essere esclusivi ma ciò dipende dai termini del contratto tra le parti coinvolte.

---

## LIMITAZIONI AL DIRITTO D'AUTORE

---

La Legge sul diritto d'autore del 2001 permette alcune limitate eccezioni che consentono l'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore senza la necessità di autorizzazioni e di compensi ai titolari dei diritti. Queste eccezioni vengono definite dalla legge come "usi equi" e consentono le limitazioni a condizione che il titolo dell'opera e la sua paternità siano chiaramente riportati. Le limitazioni concernono il diritto di cronaca, l'istruzione, l'interesse pubblico ed altri vari usi generici. In alcuni casi il compenso monetario continua ad essere previsto, come nel caso delle licenze obbligatorie che la legge impone su alcuni tipi d'utilizzazione.

### **Diritto di cronaca**

Le eccezioni concernono notizie e/o commenti diffusi da stampa, emittenti radiotelesive ed altri media e consentono di:

- mostrare o citare un lavoro coperto da diritto d'autore;
- riportare o trasmettere articoli di eventi d'attualità riguardanti politica, economia o religione già pubblicati da altri, a meno che tale uso non sia inibito dall'autore;
- stampare o trasmettere un discorso pubblico, a meno che tale uso non sia inibito dall'autore. Quest'ultimo o il titolare del diritto d'autore su un articolo d'economia, politica o religione o di un discorso pubblico può vietare l'uso gratuito del suo lavoro proibendolo esplicitamente.

Inoltre, la Legge sul diritto d'autore prevede un tipo di licenza obbligatoria per le stazioni radiofoniche e televisive che le esenta dalla necessità di ottenere licenze o permessi nel caso trasmettano pezzi già pubblicati o registrazioni sonore legittimamente diffuse, salvo differenti accordi. L'utilizzo è comunque soggetto a compenso.

### **Istruzione**

Le eccezioni concernono fini d'insegnamento e ricerca scientifica per i quali si possono tradurre o duplicare, in quantità limitata, opere pubblicate di scienziati e ricercatori. Tale attività deve avvenire senza pregiudizio per il normale sfruttamento delle opere e per i legittimi interessi dei titolari dei loro diritti. La diffusione pubblica di tale materiale, pertanto, non è permessa.

Non servono licenze neppure per l'utilizzo a fini di studio, approfondimento o apprezzamento personale di opere tutelate; per trarne citazioni allo scopo di presentare o rivedere un lavoro o spiegare argomenti determinati. I brani estratti devono, tuttavia, essere limitati e non riguardare una parte notevole dell'opera in modo da non ledere gli interessi dei titolari del diritto d'autore sull'opera citata.

Una licenza obbligatoria parziale che comprende anche i diritti connessi è prevista per l'utilizzo di pezzi di opere letterarie, musicali, artistiche o fotografiche nei testi destinati alle scuole dell'obbligo cinese o comunque in testi ad uso scolastico. E' tuttavia fatto obbligo agli utilizzatori di pagare il compenso per l'uso dell'opera ai titolari dei diritti, di citare il titolo dell'opera, di riconoscerne la paternità e di rispettare qualunque altro diritto dei titolari del diritto d'autore. Questi ultimi possono, d'altro canto, vietare espressamente l'utilizzo dell'opera per questi fini.

### **Interesse pubblico**

Concerne l'utilizzo di opere protette da diritto d'autore effettuato da organismi dello Stato nello svolgimento dei propri compiti; la riproduzione, per mostra o conservazione, di opere appartenenti alle collezioni di biblioteche, archivi, musei, gallerie d'arte; l'esecuzione/rappresentazione pubblica gratuita o senza che l'esecutore/interprete debba pagare i relativi diritti di un'opera pubblicata; copiare, dipingere, fotografare o filmare con apparecchiature audiovisive opere d'arte esposte all'aperto; la traduzione di un'opera creata in cinese da un individuo, persona giuridica o altro organismo cinese nella lingua di una delle minoranze nazionali della Cina per la pubblicazione e distribuzione su territorio cinese; la traduzione in Braille di un'opera a scopo di pubblicazione.

L'uso da parte di organismi statali non deve, in ogni caso, arrecare pregiudizio al normale sfruttamento dell'opera o agli interessi legittimi dei titolari del diritto d'autore.

---

## **VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE**

---

Le violazioni possono riguardare sia i diritti morali che quelli economici anche se, normalmente, la violazione di un diritto morale è accompagnata da una violazione di diritti

economici. E' consigliabile che l'opera porti un'indicazione riguardante la protezione del diritto d'autore. Infatti, se il titolare del diritto fa causa per violazione, la presenza di tale indicazione sulla copia dell'opera a cui ha avuto accesso colui che ha commesso la violazione preclude una difesa sulla base della mancanza di conoscenza.

L'entità della violazione dipende dal fatto che si tratti di violazione "soggettiva" con danni limitati al titolare del diritto piuttosto che di uno sfruttamento commerciale non autorizzato di opere coperte da diritto d'autore generante un fatturato di un certo valore.

Possono essere considerate violazioni minori:

- la pubblicazione di un lavoro senza il consenso del suo autore;
- la pubblicazione di un'opera collettiva senza il consenso di uno dei co-autori;
- il plagio;
- l'uso non autorizzato di un'opera a fine di esibizione pubblica, di registrazione filmica o con tecniche assimilabili a quella cinematografica, di adattamento, traduzione o annotazione;
- l'uso di opere altrui senza versamento di alcun compenso;
- il noleggio di film o altri lavori audiovisivi, software, registrazioni sonore ed audiovisive senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi;
- l'uso della grafica di un libro o periodico senza il consenso dell'editore;
- la trasmissione di un'esecuzione/rappresentazione dal vivo o la trasmissione o registrazione dell'esecuzione/rappresentazione senza il consenso dell'esecutore/interprete;
- altri atti di violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi.

Per questo genere di violazioni, la legge sembra suggerire una risoluzione delle controversie che passi per la via della mediazione e dell'arbitrato, soprattutto in considerazione della tipologia di sanzioni previste: 1) cessazione della violazione, 2) rimozione degli effetti negativi della violazione, 3) presentazione di scuse formali e/o pagamento dei danni a seconda delle circostanze. E' sempre possibile il ricorso ad un intervento delle autorità giudiziarie o amministrative per determinare i danni nel caso di violazioni particolarmente gravi o di recidiva nell'infrazione.

Le violazioni gravi sono:

- violazioni dei diritti di utilizzazione economica del diritto d'autore (fabbricazione e vendita di opere con firme contraffatte; riproduzione, distribuzione, esecuzione, esibizione, trasmissione, compilazione o comunicazione al pubblico attraverso una rete informatica di un'opera senza il consenso del titolare del diritto);
- violazioni dei diritti connessi (riproduzione, distribuzione di qualsiasi registrazione sonora o audiovisiva di un'esecuzione/rappresentazione, la trasmissione dal vivo o attraverso una rete informatica di tale rappresentazione/esecuzione senza il consenso dell'esecutore/interprete; la riproduzione, distribuzione o trasmissione al pubblico attraverso reti informatiche di registrazioni sonore o audiovisive senza il consenso dei produttori delle registrazioni; trasmissione o registrazione di trasmissioni o programmi televisivi senza il consenso dell'emittente radiotelevisiva che ha prodotto

- il programma; pubblicazione di un'opera in violazione del diritto di esclusiva detenuto da altri)
- violazioni della proibizione di aggirare i sistemi di prevenzione dell'uso non autorizzato della forma digitale di opere protette o manipolare le informazioni elettroniche sul regime del diritto d'autore.

L'ultimo tipo di violazioni è descritto nella Legge del 2001 come l'intenzionale attuazione di due tipi di atti: l'aggiramento delle tecniche o misure utilizzate per proteggere il diritto d'autore e i diritti connessi di opere e registrazioni sonore o visive senza il permesso degli aventi diritto e la cancellazione o cambiamento delle informazioni elettroniche relative alla regime del diritto d'autore o dei diritti connessi di un'opera, registrazione sonora o visiva senza il permesso degli aventi diritto, salvo quanto disposto altrimenti da leggi e regolamenti.

Oltre alle sanzioni previste per le violazioni di tipo meno grave, per questa seconda categoria è anche previsto che le autorità amministrative competenti per il diritto d'autore possano emettere ingiunzioni di cessazione del comportamento lesivo del diritto contro coloro che lo commettono; confiscare ogni reddito illecito requisire o distruggere le copie rinvenute e imporre multe. In caso di violazione particolarmente grave, le autorità possono giungere fino alla confisca dei materiali, apparecchiature o attrezzature utilizzate per commettere la violazione. Accanto alla responsabilità civile può sorgere anche una penale qualora la violazione costituisca reato.

La Legge del 2001 prevede, inoltre, una responsabilità speciale in capo ad editori e produttori di copie di opere di vario tipo se non possono provare che la pubblicazione e la creazione delle copie siano avvenute dietro autorizzazione del titolare del diritto d'autore. Analoga responsabilità è prevista per il distributore di copie di opere di vario tipo, del noleggiatore di film o altri prodotti audiovisivi, di software, di copie di registrazioni sonore ed audiovisive se non possono provare la provenienza del materiale distribuito o dato in noleggio da fonte legittima.

La Legge sul diritto d'autore e il suo Regolamento attuativo indicano cinque tipi distinti di rimedi: pagamento del danno, ingiunzioni, multe, responsabilità contrattuale e responsabilità penale.

Il danno viene liquidato sulla base del pregiudizio realmente sofferto dalla vittima della violazione. Qualora questo fosse difficile da stabilire, l'autore della violazione è obbligato a pagare quanto percepito in qualità di guadagno illegale oltre alle spese incorse dal titolare del diritto d'autore o degli altri diritti connessi per fermare la violazione. Laddove non fosse determinabile neppure l'ammontare dei guadagni illeciti ottenuti, il Tribunale del popolo decide per una cifra non superiore ai RMB 500.000, sulla base delle circostanze del caso.

Le ingiunzioni sono emesse dai Tribunali del popolo su richiesta di chi, prima dell'inizio di una causa, abbia ragione di temere una violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante. Il loro scopo è quello di far cessare il comportamento lesivo del diritto. Il richiedente deve fornire fondati elementi che il convenuto stia per attuare o continui a mettere in atto un comportamento in grado di pregiudicare i diritti dell'attore e di arrecargli un danno irreparabile in mancanza di provvedimenti adeguati.

Il titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi può ricorrere al tribunale, prima dell'inizio della causa, per ottenere un'ingiunzione per la conservazione delle prove nel caso abbia timore che queste possano sparire o divenire di difficile reperimento. Il tribunale deve prendere una decisione in merito entro 48 ore dalla presentazione della domanda e può arrivare a confiscare i guadagni illecitamente ottenuti, sequestrare le copie contraffatte dell'opera e/o gli strumenti utilizzati nell'attività illecita.

Le multe sono imposte dalle autorità amministrative competenti per materia e non possono superare il triplo del valore operativo commerciale illecito della società o RMB 100.000 se il reddito fosse difficile da determinare.

La responsabilità contrattuale discende dalle violazioni del contratto di licenza o cessione dei diritti d'autore o dei diritti connessi in base a quanto disposto dalla Legge civile e dalla Legge sui contratti.

Esiste anche una responsabilità penale che nasce da gravi violazioni del diritto d'autore e genera a favore dell'autore del fatto un reddito illecito consistente.

Gli atti considerati reato secondo la Legge penale sono:

- riproduzione e distribuzione di opere letterarie, musicali, cinematografiche, audiovisive, programmi televisivi, software ed altri tipi di opere tutelate dal diritto d'autore senza il consenso del titolare dello stesso;
- pubblicazione di libri in violazione di un diritto esclusivo di pubblicazione;
- riproduzione e distribuzione di registrazioni sonore o audiovisive senza il consenso dei produttori;
- produzione e vendita di opere d'arte con firma altrui.

Tali atti sono punibili con multe e/o pene che arrivano fino a tre anni di reclusione se il reddito illecito conseguito è "rilevante" o esistono "circostanze aggravanti" o con pena fino a sette anni di reclusione e multa se il reddito illecito è "molto rilevante" e le circostanze aggravanti sono particolarmente serie.

La vendita di copie che si sanno contraffatte di un'opera protetta da diritto d'autore espone colui che lo fa a una pena inferiore ai due anni di reclusione e/o ad una multa se il reddito generato è "rilevante"; oppure a una pena superiore ai due anni ma inferiore ai cinque anni di reclusione e ad una multa se il reddito generato è "molto rilevante".

La Corte suprema ha provveduto a chiarire la terminologia della legge definendo quando una violazione del diritto d'autore costituisce reato: nel caso di un'individuo, un reddito illecito di RMB 20.000; nel caso di un'organizzazione, un reddito illecito di RMB 100.000. Tale cifre crescono a RMB 100.000 per un individuo e RMB 500.000 per un'organizzazione se il reddito illecito è "molto rilevante".

Le circostanze aggravanti si applicano a colui che reitera per la terza volta la violazione dopo aver già subito sanzioni amministrative e penali; nel caso in cui il budget dell'operazione criminale ammonti ad oltre RMB 100.000 ed il suo autore sia un individuo o

di RMB 500.000 ed il suo autore sia un'organizzazione; nel caso in cui il reato comporti altre gravi conseguenze o sia accompagnato da altre circostanze aggravanti.

Circostanze aggravanti serie si hanno in caso di recidiva di un reato contro il diritto d'autore; qualora il budget dell'operazione criminale ammonti ad oltre RMB 1.000.000 ed il suo autore è un individuo o di RMB 5.000.000 ed il suo autore è un'organizzazione; il reato comporti altre gravi conseguenze particolarmente gravi o sia accompagnato da altre circostanze della stessa gravità.

---

## **RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

---

Ci sono quattro modi per risolvere le controversie in materia di diritto d'autore: mediazione, procedimento amministrativo, arbitrato, ricorso in tribunale.

All'Amministrazione nazionale per il diritto d'autore ed i suoi uffici provinciali e locali sono affidati sia i compiti amministrativi che quelli relativi alla risoluzione delle controversie per via amministrativa. L'Amministrazione nazionale per il diritto d'autore tratta a livello centrale solo le cause più importanti, quelle che hanno rilievo a livello nazionale. Agli uffici periferici è demandato il compito di dirimere tutte le altre controversie ivi comprese quelle che coinvolgono parti straniere. Le decisioni delle autorità amministrative sono appellabili per via amministrativa. Le parti che non fossero soddisfatte di tali decisioni possono adire i Tribunali del popolo sia dopo il primo livello di giustizia amministrativa che dopo la revisione.

Le controversie possono, alternativamente, essere risolte attraverso l'intervento di una commissione d'arbitrato, ivi comprese le commissioni locali. Le controversie che coinvolgono stranieri sono normalmente sottoposte alla CIETAC. Il deferimento della controversia alla commissione d'arbitrato può essere pattuito tra le parti in un accordo separato o tramite clausola inclusa nel contratto di licenza.

In mancanza d'accordo sull'arbitrato, le parti possono adire i tribunali, dove sono esperibili i vari gradi di giudizio.

In caso di mancata esecuzione della decisione amministrativa né della sentenza del tribunale, L'Ufficio amministrativo per il diritto d'autore, può chiedere l'intervento del tribunale nei confronti della parte condannata.