

Le principali novità della nuova legge cinese sui marchi

Dopo anni di discussione, il 30 agosto 2013 è stata approvata la “*Decision of the NPC Standing Committee on Revising the PRC Trademark Law*” (la “**Decisione**”), che ha modificato la Legge sui Marchi Commerciali della Repubblica Popolare Cinese (la “**Legge Marchi**”), con efficacia dal prossimo 1 maggio 2014.

Tra le novità introdotte dai 73 articoli della Decisione meritano di essere evidenziati:

- l'introduzione dell'obbligo di rispettare il principio di correttezza e buona fede nella richiesta di registrazione di un marchio e nell'uso dello stesso, finalizzato a combattere il fenomeno della registrazione in mala fede di marchi altrui, nonché l'introduzione di una nuova causa di rigetto della domanda di registrazione, qualora il marchio sia identico o simile a quello utilizzato da un altro soggetto con cui il richiedente ha o ha avuto relazioni commerciali o di altro tipo (tale relazione costituirà un indice della mala fede del richiedente che non poteva non sapere dell'esistenza di quel marchio);
- il principio di correttezza e buona fede deve essere rispettato anche dalle agenzie che registrano dei marchi, le quali sono obbligate a (i) tenere confidenziali le informazioni sensibili fornite dai clienti durante la procedura di registrazione, (ii) avvisare i clienti qualora il marchio non sia registrabile ai sensi della Legge Marchi, (iii) rifiutare la registrazione quando sanno o dovrebbero sapere che la richiesta di tale registrazione viola il diritto prioritario di un terzo o la domanda sia presentata in mala fede (in caso di violazione dei suddetti obblighi, sono previsti sanzioni pecuniarie fino a RMB 100.000);
- la possibilità di registrare anche i marchi sonori (precedentemente era possibile registrare solo i marchi percepibili visivamente, i.e. segni grafici, parole, lettere alfabetiche, numeri e combinazione di colori);
- l'introduzione e regolamentazione dello *status* di “marchio notorio”, precedentemente del tutto privo di regole (lacuna che incoraggiava molte aziende locali ad abusare di tale dicitura per fini promozionali), con il divieto esplicito di apporre la suddetta dicitura su prodotti, imballaggi o altri materiali pubblicitari, e l'effetto di disincentivare e diminuire il volume delle richieste per ottenere tale *status*;
- la semplificazione della procedura di registrazione, permettendo la presentazione di domande elettroniche, la presentazione di un'unica domanda per ottenere la registrazione del marchio in più classi di prodotto, nonché riducendo i tempi di esame della domanda;
- mentre nel sistema precedente chiunque era legittimato a presentare un'opposizione contro la domanda di registrazione di un marchio, situazione dalla quale derivava un altissimo numero di opposizioni proposte in mala fede, adesso solo i titolari di un diritto prioritario o comunque una parte interessata sono legittimati a presentare opposizione contro i marchi simili a marchi notori non registrati per prodotti identici o simili, contro i marchi simili a marchi notori registrati per prodotti differenti, contro i marchi depositati da agenti privi di autorizzazione o quando il marchio presenta un'indicazione geografica ingannevole, tale legittimazione spetta invece a chiunque quando il marchio non può essere registrato per legge;
- simili restrizioni sono state imposte anche alle richieste di invalidazione di marchi già registrati, nelle quali, a differenza dell'opposizione, la richiesta è presentata nei confronti di marchi già registrati (un marchio registrato, successivamente invalidato, verrà considerato come mai venuto in esistenza);
- mentre prima della Decisione, a seguito di un rigetto alla domanda di opposizione da parte del *China Trademark Office* (il “**CTO**”), l'opponente poteva richiedere il riesame della decisione del CTO presso il *Trademark Review and Adjudication Board* (il “**TRAB**”), con la sicurezza di vedersi bloccata la procedura di registrazione del marchio opposto fino all'esito del procedimento, adesso, nell'ipotesi in cui una richiesta di opposizione venga rigettata dal CTO, questi dovrà procedere senza ulteriore ritardo con la

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Hong Kong

Stefano Beghi
Tel. +852 55979001
Tel. +86 13296109029
sbeghi@gop.it

Milano

Nino Di Bella
Tel. +39 02 763741
ndibella@gop.it

Alessia Pastori
Tel. +39 02 763741
apastori@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Brussels

London

New York

www.gop.it

registrazione del marchio, restando pertanto all'opponente solamente il rimedio della richiesta di invalidazione presso il TRAB dopo l'avvenuta registrazione del marchio (questa è forse una delle novità peggiorative introdotte dalla Decisione, pregiudicando fortemente l'interesse delle aziende straniere alla presentazione di un'opposizione ad una registrazione effettuata in mala fede da parte di un soggetto locale);

- il periodo entro cui è possibile presentare la domanda di rinnovo del marchio è esteso da 6 a 12 mesi prima della scadenza della registrazione;
- seppur già utilizzato dalle autorità competenti come elemento di valutazione, la Decisione introduce formalmente per la prima volta il principio della confusione, da cui deriva il divieto espresso di utilizzare un marchio simile ad uno già registrato per prodotti identici, ovvero un marchio che sia identico o simile ad un marchio registrato in relazione a prodotti simili che potrebbe generare confusione tra il pubblico, salvo l'espresso consenso del proprietario legittimo del marchio registrato;
- il danno risarcibile, in caso di violazione dei diritti del proprietario di un marchio, corrisponderà alla perdita effettiva sofferta da questi, ovvero, in caso di difficoltà nella determinazione di tale perdita, al profitto guadagnato dal contraffattore, mentre quando entrambi i valori non possono essere individuati, il danno può essere direttamente deciso dalla Corte come un valore multiplo rispetto ad una *license fee* determinata dalla stessa Corte mentre il contraffattore sarà chiamato a fornire i suoi libri contabili per determinare il profitto da lui generato (nessun risarcimento può essere invece preteso qualora il legittimo proprietario non dimostri di aver utilizzato il proprio marchio negli ultimi tre anni o non abbia altri mezzi per provare di aver subito una perdita);
- viene introdotto il concetto di risarcimento punitivo, prevedendo la possibilità di un risarcimento per un importo pari anche fino a tre volte il valore del danno ordinario nel caso di violazione dei diritti sui marchi perpetrata in mala fede;
- mentre prima della Decisione la registrazione era condizione indispensabile per poter accedere a qualsiasi forma di tutela del marchio, in quanto la legge cinese non riconosceva il marchio di fatto, ora un soggetto può continuare a utilizzare il suo marchio anche qualora un marchio identico o simile sia stato successivamente registrato per gli stessi prodotti/servizi o per prodotti/servizi simili, a condizione che riesca a dimostrare di aver iniziato a utilizzare il marchio prima della sua registrazione da parte del terzo e che lo stesso abbia acquisito una certa influenza sul consumatore; l'utilizzo del marchio deve però essere limitato allo scopo originale e il soggetto che ha registrato il marchio può chiedere all'utilizzatore precedente di inserire nel proprio marchio adeguati segni distintivi, al fine di differenziare i prodotti/servizi forniti; colui che ha registrato il marchio non può in ogni caso impedire ad altri di utilizzare il nome generico, l'immagine, il tipo di modello e le caratteristiche descrittive del prodotto o il nome geografico contenuto nel suo marchio.

Concludendo, le modifiche apportate dalla Decisione alla nuova Legge Marchi rappresentano sicuramente un grande passo in avanti per la tutela della proprietà intellettuale in Cina. Importanza fondamentale rivestiranno inoltre le future interpretazioni della Legge Marchi che darà la Corte Suprema del Popolo o una potenziale futura *Implementation Regulation* relativa alla stessa legge. Sarà inoltre interessante vedere gli effetti pratici di alcune nuove disposizioni, quali ad esempio quelli derivanti dal divieto di utilizzare la dicitura di "marchio notorio" nelle attività promozionali.