

# INDICAM

PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

## DESIGN E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEI PAESI ASIATICI: FOCUS SULLA CINA

di Raffaella Barbuto e Erika Andreotti (Studio Torta), Elisabetta Berti Arnoaldi e Francesca La Rocca Sena (Sena & Partner) e Federico Fusco (Dentons)

### IP NEI PAESI ASIATICI

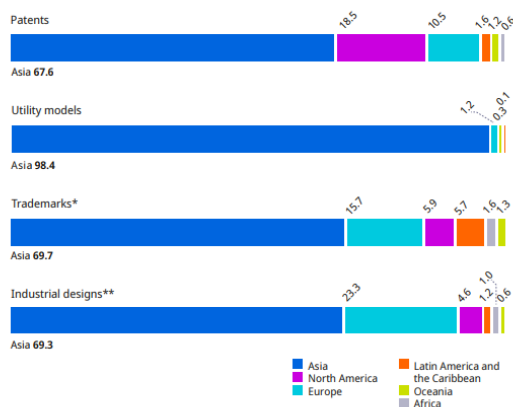
Estratto dell'intervento di Raffaella Barbuto e Erika Andreotti – Consulenti in Proprietà Industriale presso [STUDIO TORTA](#)

Ben due terzi di tutti i titoli di proprietà industriale nel mondo (brevetti, marchi e design) sono oggi registrati in Paesi asiatici. La proprietà intellettuale cresce ovunque, ma l'Asia è l'area geografica in cui viene depositato il maggior numero di domande per tutelare innovazioni, nuovi brand e design. Dall'ultima edizione dell'IP FACTS AND FIGURES del WIPO (<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-943-2022-en-wipo-ip-facts-and-figures-2022.pdf>) si ricavano interessanti informazioni che confermano questa costante ed importante crescita: per esempio, il numero dei depositi di brevetti in Paesi asiatici è passata dal +54.6% nel 2011 al +67.6% nel 2021.

La comparazione con altre aree geografiche del mondo (visibile nel diagramma qui sotto riportato) evidenzia il dato in modo inequivocabile.

Offices located in Asia accounted for more than two-thirds of IP filing activity

2. Percentage shares of IP filing activity by region, 2021



\* refers to class count - the total number of goods and services classes specified in trademark applications.

\*\* refers to design count - the total number of designs contained in industrial design applications. North American offices do not offer utility model registration and are therefore not included in the bar for that IP right.

Source: WIPO Statistics Database, September 2022.

Le imprese e gli operatori economici che si affacciano ai mercati asiatici devono conoscere procedure e prassi degli Uffici IP dei paesi di interesse commerciale, come Cina, India, Giappone e Corea del Sud, anche perché il sistema legislativo ed amministrativo in tali Paesi presenta peculiarità differenti dai sistemi italiani e EU.

La registrazione dei MARCHI e di altri segni distintivi (nomi di prodotti, pay off, colori, loghi, forme ed immagini distintive) può essere ottenuta in qualunque momento, quindi anche dopo aver cominciato ad usarli ed averli registrati nel Paese di origine. È consigliabile effettuare delle preliminari ricerche nel territorio e settore di interesse, per verificare che non ci siano marchi, identici o simili, già registrati da terzi ed ancora validi nel Paese ove si intende procedere. In Cina, India, Corea e Giappone anche in altri Paesi asiatici,

---

# INDICAM

— PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

infatti, gli Uffici svolgono un esame di novità e possono citare dei marchi anteriori come ostacolo alla registrazione di marchi. Spesso non sono neppure accettati accordi di coesistenza e lettere di consenso tra titolari, rendendo difficoltoso l'ottenimento della registrazione di un marchio.

L'approccio per la tutela del design (e.g. forme di prodotti packaging, Gui's, e loro parti) è invece differente. Molta attenzione, infatti, deve essere posta alle divulgazioni del design prima del deposito. Mentre in Europa il designer - o il suo avente causa - può divulgare il design fino a 12 mesi prima del deposito (cosiddetto grace period) senza che la novità del proprio design venga messa in pericolo, in Cina e in India questo non è possibile, se non per rarissime eccezioni. Anche a livello di contenuto, per evitare obiezioni di insufficienza di descrizione a volte insuperabili, è importante che i design depositati, anche in UE, siano adeguati alle successive esigenze di estensione in paesi extra-UE. Per tale motivo, chi desidera tutelare un DESIGN in Paesi extra-UE deve valutare con attenzione non solo la tempistica di divulgazione e di deposito, ma anche il contenuto della domanda di design.

È opportuno, quindi, che una strategia di tutela di MARCHI e DESIGN a livello globale venga svolta attraverso studi specializzati in consulenza in proprietà industriale, che, alla luce della propria esperienza e dell'ausilio corrispondenti locali, sappiano guidare l'impresa ad una razionalizzazione delle procedure,

tenendo conto delle esigenze commerciali e di tutela delle imprese e delle richieste burocratiche degli Uffici IP locali.

## **FORME ICONICHE E ESCLUSIVA SENZA TEMPO IN CINA**

*di Elisabetta Berti Arnaldi e Francesca La Rocca Sena, Partner dello [Studio Sena & Partner](#)*

All'incontro INDICAM del 12 maggio 2023 relativo alla protezione di diritti di proprietà intellettuale in Cina, la nostra particolare attenzione si è concentrata su Industrial Design e Fashion.

Siamo partite da una sintetica analisi dei diversi strumenti di cui dispongono in Cina gli imprenditori stranieri per tutelare la forma dei propri prodotti, dal brevetto (c.d. Design Patent) fino al Copyright, passando attraverso la protezione come marchi e l'applicazione del divieto di concorrenza sleale.

Riferendoci alle c.d. forme iconiche, ovvero di quelle forme che grazie al pregio estetico ed agli investimenti di cui sono state oggetto, sono divenute simboli, abbiamo poi condiviso qualche riflessione riguardo all'inadeguatezza di una esclusiva per così dire 'a tempo' vale a dire, in Cina, quella connessa conferita dal Design Patent.

Sulla base del recente, ma costante, trend delle decisioni degli Uffici cinesi, oltre che dell'evidenza del rapido evolvere della normativa interna verso la realizzazione dell'obiettivo di costruire nel Paese una Intellectual Property Powerhouse che è

---

# INDICAM

— PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

l'oggetto di un programma governativo in corso, ci siamo quindi orientate a prospettare come realistica e di successo in Cina, anche per le imprese straniere, la strada verso la protezione del diritto d'autore per le forme iconiche dei prodotti industriali.

Strada che, nella nostra personale esperienza professionale, stiamo già percorrendo, avendo ottenuto dal CNIPA la registrazione come Copyright del design di maniglie destinate all'industria di una nota impresa italiana apprezzata nel mondo oltre che per l'eccellente qualità, per lo stile iconico dei suoi prodotti.

Come abbiamo sottolineato nel nostro intervento, il successo di un'operazione di questo tipo dipende in gran parte dal ruolo che l'impresa è disponibile a giocare in quello che è un vero e proprio lavoro di squadra.

Occorre infatti la sinergia di risorse aziendali e di competenze legali specialistiche, per prima cosa per comporre il progetto editoriale per il cd. "dossier riconoscimenti e notorietà", strumento indispensabile per supportare l'apprezzamento e la riconoscibilità in Cina (qualche volta anche a prescindere dalla concreta diffusione) della forma del prodotto per la quale si aspira al Copyright, e poi anche per l'individuazione della miglior strategia per fare confluire all'impresa, che ne sarà titolare, ogni diritto di utilizzazione economica nei rapporti con la persona del designer.

Un impegno non piccolo, insomma, ma destinato ad essere ricompensato dall'ottenimento di una esclusiva cinese che vale a preservare un asset aziendale importante e che costituisce un plus nei rapporti con la concorrenza.

## LA PROTEZIONE DEL DESIGN IN CINA

di Federico Fusco, Partner dello [Studio Dentons](#)

L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale in Cina è un tema di grande importanza per molte imprese italiane, in particolare nel settore del design industriale. Nel mercato cinese, infatti, si assiste spesso a fenomeni contraffattivi molto ampi. Questi si possono tradurre nell'usurpazione dell'intera brand identity di un'impresa, con riproduzione non solo di singoli prodotti ma anche di intere collezioni e relativi segni distintivi, cataloghi, disegni tecnici e pagine web e social media.

In Cina sono disponibili strumenti di tutela non dissimili da quelli previsti nel nostro ordinamento: la forma di un prodotto può trovare protezione nella disciplina autoriale e nelle norme in materia di concorrenza sleale ma anche nella disciplina dei marchi tridimensionali, oltre che in quella brevettuale (cd. "design patent").

In presenza di violazioni manifeste di diritti registrati, l'enforcement dei diritti in Cina può essere attuato anche in sede amministrativa, con possibilità di ottenere dalle Autorità competenti rimedi inibitori e

---

# INDICAM

— PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

conservativi, oltre a sanzioni a carico dei contraffattori, ma non il risarcimento del danno.

In generale, si tende a preferire l'enforcement davanti al giudice civile in sede di merito, per istruire appieno la causa ed evitare precedenti sfavorevoli che possono scaturire da iniziative cautelari con istruzione sommaria. E ciò anche in considerazione dei tempi relativamente brevi per giungere a una decisione di merito, che si attestano tra 12 e 18 mesi per un giudizio di primo grado di media complessità e anche meno per un giudizio di appello, nonché dei criteri di quantificazione del danno da contraffazione – compresi i danni punitivi in misura fino a cinque volte maggiore dei danni liquidati secondo i criteri ordinari.

Tuttavia, le regole processuali cinesi rendono necessaria un'attenta attività preparatoria.

Innanzitutto, è opportuno svolgere accurate indagini, rivolgendosi se del caso e in prima battuta anche a investigatori privati per fotografare la portata del fenomeno imitativo, e poi raccogliendo le prove decisive con l'ausilio di notai per prevenire contestazioni formali.

Assume poi fondamentale importanza la corretta impostazione della causa in termini di formulazione delle domande. La prassi processuale cinese prevede infatti una tendenziale parcellizzazione dei claim, e i giudici sono generalmente avversi ad istruire cause che si fondano su un cumulo di azioni. Il rischio è che

manovre contraffattive estese possano apparire meno gravi di quanto realmente sono, per via dell'isolamento delle singole condotte (ad esempio per prodotto imitato o titolo di proprietà intellettuale di cui si lamenta la violazione). In questo contesto, l'interlocuzione con i giudici nella fase di instaurazione della causa può risultare decisiva per il suo buon esito. Infatti, la conoscenza diretta di usi e dottrine locali – a livello di singola Cancelleria – può consentire agli avvocati incaricati di vedere ammesse cause che di fatto realizzano un cumulo di domande, ad esempio sotto l'ombrello della concorrenza sleale, ma portano contemporaneamente all'attenzione del tribunale anche fattispecie più puntuali di violazione di diritti IP.

Per le stesse ragioni, la scelta del giudice innanzi a cui instaurare la causa merita un'attenta valutazione strategica, soprattutto a seguito della moltiplicazione di corti "intermedie" specializzate in materia di proprietà intellettuale, presenti oggi in diverse città cinesi.

In conclusione, tutelarsi contro la contraffazione di prodotti e marchi del design in Cina è possibile. Gli strumenti di enforcement sono disponibili e i giudici, specializzati in materia, sono preparati per conoscere anche di complesse condotte imitative, purché le prove siano state validamente raccolte e la causa sia stata correttamente impostata da avvocati con conoscenza diretta delle prassi e della giurisprudenza locali. La fase di preparazione dell'azione può richiedere più tempo dell'effettivo svolgimento del

---

# INDICAM

— PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

giudizio. Tuttavia, una causa ben impostata ha effetti più incisivi e spesso anche molto più immediati, perché può indurre la controparte a transigere la controversia prima dell'istruttoria.