

BREVETTI DI DESIGN: UN'INTRODUZIONE PER PROTEGGERE I BREVETTI DI DESIGN IN CINA

A causa della differenza tra i sistemi regionali, molte imprese europee non sanno come proteggere i loro design di prodotto in Cina. Mentre in Europa si può cercare la protezione per un lavoro originale attraverso un design comunitario registrato o non registrato, in Cina i design ricadono sotto l'ombrello della protezione brevettuale, mentre manca totalmente la protezione del design non registrato.

DEFINIZIONE

Secondo la legge cinese sui brevetti, un design è definito come "la forma, il disegno o la combinazione di essi o la combinazione del colore con forma e disegno, che siano dotati di attrattività estetica e adatti ad un'applicazione industriale". Molti articoli con un'apparenza esterna distintiva possono essere coperti da brevetto di design, ma alcuni non possono esserlo: marchi (trademark), parti di design che non possono essere utilizzati o commercializzati separatamente, articoli che contravvengono la legge locale o hanno un effetto negativo sull'interesse pubblico.

Un brevetto di design cinese garantisce un uso esclusivo dell'aspetto estetico di un prodotto per un periodo di 10 anni; in altre parole, la protezione copre il modo con cui appare un prodotto in contrapposizione al modo in cui funziona. In aggiunta, due prodotti con diverse funzioni ma con il medesimo aspetto possono essere coperti dallo stesso brevetto di design. Ad esempio, lo stesso brevetto può essere utilizzato per due generazioni di uno stesso smartphone con il medesimo aspetto ma differenti funzionalità. L'unica condizione è che tutti i prodotti coperti da un certo brevetto di design devono poter essere commercializzati o utilizzati indipendentemente. Quindi, i pezzi di ricambio possono essere protetti dal brevetto di design in Cina.

È importante che il design sia una novità. Ciò significa che il design deve essere nuovo e non essere stato diffuso al pubblico attraverso vendita, pubblicità o qualsiasi altro mezzo ovunque nel mondo prima della domanda (application) in Cina. Se il design è stato diffuso prima della domanda, il brevetto potrà essere invalidato successivamente. Perciò se prevedete di aver bisogno di un brevetto di design in Cina, assicuratevi che il vostro design venga trattato come un segreto commerciale e non sia reso pubblico nel vostro paese di origine o altrove nel mondo prima di fare la domanda.

CONFRONTO CON IL SISTEMA EUROPEO

L'Europa e la Cina differiscono in molti aspetti cruciali delle strutture legali per la protezione del design. La tabella seguente elenca alcune delle differenze chiave di cui dovete essere consapevoli.

| | DESIGN COMUNITARIO EU | BREVETTO DI DESIGN CINESE |
|---|----------------------------|---------------------------|
| DURATA MASSIMA DELLA PROTEZIONE | 25 anni | 10 anni |
| PROTEZIONE DIRITTO DESIGN NON REGISTRATO | Protetto per 3 anni | NON protetto |
| MAX NUMERO DI DESIGN IN UNA DOMANDA MULTIPLA | Senza limiti | Max 10 |
| REQUISITO DI NOVITÀ | Periodo di grazia: 12 mesi | Novità assoluta |
| LIMITAZIONE DEL NUMERO DI VISTE | Max 7 viste per design | Nessun limite |
| BREVE DESCRIZIONE DEL DESIGN | Opzionale | Obbligatoria |

BREVETTO DI DISEGNO O COPYRIGHT?

In Cina il copyright e il brevetto di disegno hanno due diverse funzioni: il copyright protegge l'espressione fisica di un'idea mentre il brevetto di design protegge l'estetica di un prodotto industriale. Differenti caratteristiche di un medesimo prodotto possono essere coperte da queste diverse forme di IPR. Ad esempio, l'aspetto esteriore di un rasoio elettrico può essere protetto da un brevetto di design mentre il manuale di istruzioni, il packaging e i materiali di marketing sono coperti da copyright.

Le aziende possono aver dubbi circa la scelta tra brevetto di design e il copyright per proteggere un prodotto. In generale, il brevetto di design va considerato quando un prodotto con nuove caratteristiche estetiche è ancora in fase di sviluppo. È meno univoca la scelta se il prodotto è bidimensionale (2D) e la protezione riguarda il disegno, i colori, ecc. o la loro combinazione. Benché questi prodotti non siano esclusi assolutamente dalla protezione di brevetto di design, le caratteristiche 2D sarebbero escluse se sono usate principalmente per la identificazione, cioè usate come marchio (trademark). Perciò è consigliabile proteggere i prodotti con caratteristiche di design 2D inizialmente con il copyright e, se possibile, fare domanda di protezione di brevetto di design.

Inoltre, il copyright può offrire un piano addizionale di protezione se protegge immagini di design, come fotografie e illustrazioni dei manuali di istruzioni. Quando oggetti contraffatti vengono posti in vendita, specialmente on line, spesso usano immagini protette da copyright. Fornire le prove della proprietà di un copyright è facile e può rappresentare una strategia IPR di successo. La strategia è utile nei casi in cui un brevetto di design non è possibile, per esempio quando il prodotto è stato diffuso in Europa e non possiede assolutamente i requisiti di novità.

DA RICORDARE

- Dovete registrare il vostro brevetto di design in Cina prima di diffonderlo altrove nel mondo (o prima del periodo di grazia nella procedura di registrazione europea), altrimenti il vostro brevetto può essere invalidato.
- Il design e il copyright proteggono diversi articoli. Se un prodotto è realizzato con diversi diagrammi di design, va considerata la protezione mediante brevetto di design.
- Le domande multiple di design (sino a un massimo di 10 design) sono consigliate quando possibile.
- A causa del peculiare ambiente delle infrazioni in Cina e della natura dei brevetti di design, i contenziosi per infrazione di tali brevetti sono frequenti, ma i detentori di tali diritti hanno buone possibilità di successo nei processi.

