

BREVETTI DI DESIGN E MODELLI DI UTILITÀ IN CINA

La Cina rimane tra le prime destinazioni per qualsiasi azienda che vuole internazionalizzarsi; il contesto economico è ancora in evoluzione sia in termini di produzione che di consumo. La crescente capacità di produrre manufatti sofisticati e servizi complessi si sposa con consumatori domestici sempre più ricchi e richiede di dichiarare, a livello internazionali, prodotti e marchi.

Benché le storie sulle contraffazioni cinesi e le infrazioni di marchi siano ancora presenti nei media internazionali, tuttavia il sistema IPR cinese si è sviluppato considerevolmente nell'ultimo decennio.

Questa evoluzione è stata spinta in larga misura dalle industrie domestiche che innovano come mai prima e che sono interessate a proteggere le loro nuove tecnologie, ma anche dalle imprese che fanno il maggior numero possibile di domande IPR al fine di migliorare il loro status e di soddisfare l'orientamento dei governi locali verso l'innovazione.

Qualsiasi sia la ragione, il numero di domande di brevetto mostra un'evidente crescita. Dal 2014 si è verificata, infatti, una crescita del 10% annuale con quasi 900.000 domande.

Benché i brevetti rappresentino la tipologia di IPR più complessa e time-consuming quanto a registrazione, la Cina non offre soltanto il tradizionale brevetto di invenzione ma anche le varianti dei brevetti design e del modello di utilità. Questi tipi aggiuntivi di brevetto costituiscono un plus importante per le imprese che mirano a proteggere i loro asset intellettuali, perché tipicamente richiedono un livello meno stringente di innovazione e si ottengono molto più rapidamente.

BREVETTI DI DESIGN

A causa delle differenze nei sistemi regionali, molte aziende straniere non sanno come fare per proteggere il loro design di prodotto in Cina. Ad esempio, mentre in Europa un'impresa può cercare protezione per un'opera originale registrando o non registrando un disegno comunitario, in Cina non vi è protezione per i disegni non registrati: per ottenerla, debbono essere registrati come brevetti.

In Cina un brevetto di design offre in esclusiva l'uso delle caratteristiche estetiche di un prodotto per un periodo di 10 anni; in altre parole, protegge la protezione del modo in cui un prodotto appare, in opposizione a come funziona. Secondo la Patent Law cinese, il design è definito come *"la forma, lo schema o la loro combinazione o la combinazione del colore con forma e schema, che sia dotato di attrattività estetica e adatto all'applicazione industriale"*. Comunque va notato che i marchi e le parti di design che non possono essere usate o commercializzate non possono essere registrate.

Inoltre, due prodotti con differenti funzioni ma della stessa apparenza possono essere coperti dal medesimo brevetto di design. Ad esempio, lo stesso brevetto di design può essere applicato a due diverse generazioni di telefono mobile con lo stesso design esteriore ma diverse funzionalità. L'unica condizione è che tutti i prodotti coperti da un brevetto di design possano essere venduti o usati indipendentemente. Come tali, i pezzi di ricambio possono essere protetti da brevetti di design in Cina.

MODELLI DI UTILITÀ

Se i brevetti di design sono essere visti come complementari ai brevetti d'invenzione, i modelli di utilità possono essere visti come le loro alternative leggere. Secondo la definizione formale, i modelli di utilità vengono assegnati a nuove soluzioni tecniche relative alla forma e/o alla struttura di un oggetto; in pratica coprono la maggior parte dei requisiti di un brevetto d'invenzione, escluse le innovazioni non materiali (ad esempio, i processi operativi). La maggiore differenza, fa i due, è che i modelli di utilità richiedono un livello inferiore di inventività.

La somiglianza degli scopi ha dato luogo a una massa di domande di brevetti con una strategia *"double filing"*, secondo cui la domanda per una singola innovazione viene fatta per entrambe i tipi, seguita dall'abbandono del modello di utilità se e quando il brevetto d'invenzione viene concesso ufficialmente. In questo modo l'applicante può beneficiare della più rapida protezione garantita dal modello di utilità (usualmente approvato

entro un anno rispetto ai 3-5 anni per le invenzioni) nonché della più lunga protezione garantita dall'invenzione (diritti esclusivi per 20 anni, rispetto a 10).

Questa non è soltanto una scappatoia per ottenere una protezione il più velocemente possibile: la procedura ufficiale richiede che le domande parallele siano effettuate esattamente nello stesso giorno e accompagnate da una dichiarazione della doppia domanda effettuata.

GESTIRE GLI ASSET SOTTO LA PATENT LAW CINESE

É estremamente importante prendere in considerazione le caratteristiche uniche del sistema brevettuale in Cina per le imprese con un portafoglio di innovazioni in evoluzione. Le azioni preventive non sono soltanto raccomandata ma obbligatorie, visto che i requisiti di brevettabilità includono la *non disclosure* di un'innovazione: non può essere pubblicata in alcun luogo del mondo prima della domanda.

Inoltre, per ogni brevetto d'invenzione, si raccomanda di intraprendere la strada del "*double filing*" per ottenere quanto prima la protezione. Il valore di mercato della tecnologia è sicuro soltanto se questa può essere protetta in modo difendibile.

