



**STUDIO TORTA**  
Patents | Trademarks | Designs

# CINA

## IL DESIGN ADESSO PROTEGGE ANCHE LE PARTI O GLI ELEMENTI DI STILE DI UN PRODOTTO



Il 1° giugno 2021 entrerà in vigore in Cina la quarta revisione della legge sulla Proprietà Industriale. Tra le modifiche che saranno introdotte, importanti novità riguardano la normativa relativa al design, la quale sarà ulteriormente armonizzata con le leggi degli altri paesi aderenti al Design Internazionale, lasciando presagire un prossimo ingresso proprio della Cina tra i paesi firmatari dell'Accordo dell'Aja (Hague Agreement), con conseguente possibilità, in un futuro non troppo lontano, di designare anche la Cina in un unico deposito internazionale di design accanto agli altri principali paesi (Unione europea, Gran Bretagna, Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, Canada e Russia).

I punti principali della riforma della legge design riguardano:

- l'introduzione del design parziale, ossia la possibilità di proteggere mediante design anche le parti di un prodotto;
- l'estensione della durata massima di un design da 10 a 15 anni;
- la possibilità per una domanda di design cinese di rivendicare il diritto di priorità di una precedente domanda di design cinese (priorità interna);
- l'allungamento del termine di prescrizione da due a tre anni per esercitare i propri diritti di proprietà intellettuale a partire dalla data in cui si viene a conoscenza della violazione e dell'autore di tale violazione;
- l'aumento degli importi dei risarcimenti fino a 5 milioni di CNY per le violazioni intenzionali dei diritti di proprietà intellettuale;
- l'alleggerimento dell'onere probatorio sul titolare del diritto per provare i danni subiti dalla violazione, con la possibilità per i tribunali di ordinare al contraffattore l'esibizione dei libri contabili;
- l'opportunità di fornire su base volontaria un rapporto di valutazione del titolo depositato.

La nuova definizione di "design", fornita dall'art. 2.4 della Legge sulla Proprietà Intellettuale, fa adesso riferimento esplicito alla protezione delle caratteristiche estetiche (forma, motivo, colore o loro combinazione) non solo di un prodotto nella sua interezza, ma anche di una sua parte di qualsiasi tipo.



**CINA**

IL DESIGN ADESSO PROTEGGE  
ANCHE LE PARTI O GLI ELEMENTI  
DI STILE DI UN PRODOTTO

Da questo punto di vista la normativa cinese sul design si allinea completamente a quelle europea, statunitense, giapponese, canadese, russa e coreana. Rimane il vincolo sul numero di viste che devono illustrare in modo completo il prodotto o la parte del prodotto oggetto del design; relativamente a questo punto, la legge europea rimane quella che consente la protezione più ampia, potendo rappresentare l'aspetto del prodotto o della parte che si vuole proteggere anche con un'unica vista (ad esempio la più significativa).

Il design parziale permette di proteggere i particolari o le combinazioni di linee più significative di un prodotto, in modo tale che, se imitate in un prodotto concorrente diverso in altri aspetti, si possa comunque configurare una contraffazione.

Ciò è molto diverso dalla legge cinese attualmente in vigore, la quale consente di proteggere esclusivamente i componenti di un prodotto che non possono essere ulteriormente suddivisi o i sub-assemblati che possono essere venduti e utilizzati indipendentemente. Ad esempio, attualmente non è possibile proteggere mediante design in Cina il collo di una bottiglia, la superficie sagomata di una porzione della portiera di un veicolo, un particolare raccordo tra la gamba e il piano di un tavolo o di una sedia. A partire dal 1° giugno 2021 tutte queste particolarità saranno proteggibili mediante design parziale.

Altra importante novità è l'estensione della durata dei design cinesi da 10 a 15 anni a partire dalla data di deposito delle relative domande; questa è una misura necessaria per poter aderire al Design Internazionale, il quale prevede appunto 15 anni come durata minima.

Occorre inoltre considerare che la Cina è il paese in cui si depositano più design e di conseguenza è anche quello che conta il più alto numero al mondo di opposizioni ai design. La durata precedente fissata a 10 anni rischiava di lasciare pochi anni di esclusiva al titolare di un design soggetto a opposizione e mantenuto in vigore al termine di quest'ultima.

Infine, un altro punto importante della riforma è la possibilità, per il titolare, per un presunto contraffattore o per qualunque parte interessata, di fornire su base volontaria, ossia senza una richiesta specifica del CNIPA o di un Tribunale, un rapporto di valutazione sul design interessato, ad esempio una valutazione effettuata in un altro paese, in modo da facilitare l'esame sostanziale della validità del titolo.

I nostri consulenti sono a disposizione per approfondire le novità introdotte dalla riforma della legge sulla proprietà intellettuale cinese e per valutare la strategia più opportuna di tutela delle vostre innovazioni in Cina.

**Fabio D'Angelo**

Partner e Amministratore Delegato  
European and Italian Patent and Design Attorney

