



Intellectual
Property Rights
Tutela della
proprietà intellettuale
DESK - HONG KONG



Ministero dello Sviluppo Economico

ITALIA 
Istituto nazionale per il Commercio Estero

Guida Pratica sulla Proprietà Intellettuale di Hong Kong e Macao



Ting Kau Bridge, Hong Kong



Sky Tower, Macao



Victoria Harbour, Hong Kong



St. Paul's Church, Macao



Legislative Council, Hong Kong



Casino at night, Macao

Guida Pratica sulla
Proprietà Intellettuale di
Hong Kong e Macao

INDICE

INTRODUZIONE	5
LA TUTELA DEI MARCHI	9
Hong Kong (Trade Marks)	9
Macao (Marca)	12
LA TUTELA DEI BREVETTI	14
Hong Kong (Patent)	14
Il brevetto standard (Standard Patent)	15
Il brevetto breve (Short-Term Patent)	17
Macao (Patente)	18
LA TUTELA DEI DESIGN REGISTRATI	20
Hong Kong (Registered Designs)	20
Macao (Desenho)	22
LA TUTELA DEL COPYRIGHT	23
Hong Kong	23
Macao (Direito de Autor)	25
ALTRI DIRITTI	26
Segreti commerciali a Hong Kong (Trade Secrets)	26
Nuove varietà vegetali a Hong Kong	27

INFORMAZIONI PRATICHE	28
Hong Kong	28
Macao	33
F.A.Q.	36
Marchi	36
Brevetti	42
Design	48
Diritto d'autore (Copyright)	49
Segreti commerciali	52

La presente pubblicazione è stata realizzata in collaborazione con l'avv. Patrizio Savarese de' Longi dello Studio Legale Notarbartolo & Gervasi. Il copyright del contenuto dell'opera appartiene all'Istituto per il Commercio Estero.

Lo scopo della presente pubblicazione è quello di fornire informazioni di carattere generale e di semplice consultazione. Quest'opera non può quindi sostituirsi ad una consulenza legale professionale per singoli casi.

Il Governo italiano e l'Istituto per il Commercio Estero non garantiscono che questa pubblicazione sia esaustiva dell'argomento trattato, né il Governo italiano né l'ICE si assumeranno colpe, obblighi o responsabilità per l'uso o il cattivo uso delle informazioni ivi contenute o per eventuali errori od omissioni, affermazioni non precise o errate sempre riguardanti il suo contenuto. L'utente dovrà quindi verificare le informazioni della presente pubblicazione e chiederne parere a un professionista indipendente.

INTRODUZIONE

Handover

1° luglio 1997. Hanno termine più di 150 anni di sovranità britannica sulla regione di Hong Kong e sui territori limitrofi; sovranità iniziata con il Trattato di Nanchino del 1842 e conclusasi con il trasferimento, o ritorno, dell'isola alla Repubblica Popolare Cinese, da qui il termine comunemente usato di *Handover* (in inglese, consegna o trasferimento).

Analogamente, nel dicembre 1999 anche la vicina regione di Macao ha visto concludersi più di 400 anni di dominazione portoghese per rientrare sotto sovranità della Repubblica Popolare Cinese.

Il trasferimento delle due aree sotto la sovranità cinese non ha, tuttavia, comportato rilevanti modifiche al loro status quo grazie all'applicazione del principio costituzionale "*One country, two systems*"¹ in virtù del quale la Repubblica Popolare Cinese, pur nella sua unità, riconosce e si impegna a tutelare le SARs o Regioni Amministrative Speciali (*Special Administrative Regions*), zone nelle quali il sistema e le politiche socialiste non trovano integrale applicazione come, invece, avviene nel resto della Repubblica Popolare Cinese (o "*mainland China*").

Il principio è sancito anche dalla *Basic Law*, il vero e proprio testo costituzionale alla base della SAR di Hong Kong approvato dall'Assemblea del Popolo della Repubblica Popolare Cinese il 4 aprile 1990 ed entrato in vigore alla data del "*Handover*", il cui art. 5 espressamente sancisce: "*The socialist system and policies shall not be practised in the Hong Kong Special Administrative Region, and the previous capitalist system and way of life shall remain unchanged for 50 years*".

Del tutto analoga la situazione a Macao, la cui *Basic Law*, in vigore dal "*Handover*" del 1999, prevede identici principi generali (Art. 5 della *Basic Law*).

¹ Letteralmente "Un Paese, due sistemi"; il principio è stato introdotto nel 1984 dall'allora presidente Deng Xiao Ping nei negoziati con il Primo Ministro britannico Margaret Thatcher, ed ha trovato riconoscimento nell'art. 31 della Costituzione della Repubblica Popolare di Cina.

Pur nel rispetto del principio costituzionale di cui sopra, il passaggio delle due aree alla sovranità cinese ha evidentemente comportato la revisione ed attualizzazione delle normative esistenti, risalenti al periodo coloniale anglo-portoghese. Di seguito, verrà fornito un quadro generale con i principi base della normativa esistente nelle due Regioni Speciali in materia di proprietà intellettuale.

Laddove non espressamente indicato in contrario, le considerazioni svolte per la SAR di Hong Kong varranno anche per la SAR di Macao. È, peraltro, solo il caso di ricordare che il sistema normativo di Hong Kong trova la sua naturale origine nel sistema britannico e, dunque, in un sistema di *Common Law*, mentre Macao risente, evidentemente, di influenze portoghesi ed applica un sistema di *Civil Law*.

I sistemi di Proprietà Intellettuale nelle SARs di Hong Kong e Macao

Per proprietà intellettuale si intende il sistema composto di una serie di diritti di proprietà ed asset aziendali intangibili o beni immateriali quali, essenzialmente, i diritti di marchio, di brevetto, di design e d'autore (*copyright*). Tali diritti mirano a tutelare la creatività intellettuale attraverso il conferimento di una serie di diritti morali (ad esempio, il diritto di paternità, ovvero di essere riconosciuto autore od inventore dell'opera) e di diritti patrimoniali (il diritto di sfruttare economicamente la propria opera o di disporne in altro modo, ad esempio cedendola ad altri dietro corrispettivo).

Il sistema della proprietà intellettuale comprende anche le varietà vegetali ed i segreti commerciali ed è di competenza dei singoli uffici nazionali per la proprietà intellettuale nonché delle autorità competenti in materia doganale e di accise². In particolare, alle autorità doganali è spesso affidata la responsabilità in materia di tutela penale dei diritti di proprietà intellettuale, più specificamente in caso di contraffazione di marchi e copyright. La contraffazione di tali diritti necessita, infatti, di poteri e capacità investigative nonché di provvedimenti ad hoc (come, ad esempio, il sequestro dei prodotti contraffatti) di competenza delle autorità doganali.

² A Hong Kong è il *Customs and Excise Department*.

L'importanza di riconoscere e conferire protezione alla proprietà intellettuale è antica, leggi a protezione dei marchi commerciali, ad esempio, sono state introdotte nel corso del XIX secolo in diversi Paesi europei ed estese anche alle regioni colonizzate dagli europei.

A Hong Kong, ad esempio, l'amministrazione britannica ha introdotto fin dall'inizio leggi a tutela dei marchi commerciali che hanno contribuito a rendere l'economia della regione particolarmente fiorente.

Per quanto riguarda più propriamente la proprietà intellettuale, la citata *Basic Law* della SAR di Hong Kong ha, con gli artt. 139 e 140, riconosciuto e sancito l'importanza di predisporre un sistema normativo di tutela della proprietà intellettuale in tutti i campi dell'ingegno ed intelletto umano, comprese le creazioni artistiche e letterarie. A seguito di tale previsione, nel Luglio 1990 è stato costituito il Dipartimento di Proprietà Intellettuale (*IPD, Intellectual Property Department*) di Hong Kong con piena competenza in materia di marchi, brevetti, design e copyright.

Quanto alla SAR di Macao, il testo base è contenuto del Decreto Legge n. 97/99 (Codice della Proprietà Industriale), entrato in vigore il 6 giugno 2000, che ha revocato ogni precedente legislazione, compresa la normativa coloniale portoghese.

Il Codice di Proprietà Intellettuale di Macao disciplina i seguenti titoli ed aree: marchi commerciali, brevetti, modelli industriali e design, medicinali e prodotti fito-farmaceutici, semiconduttori, indicazioni geografiche, insegne e segni commerciali. Per il copyright è prevista una legge a sé, di poco anteriore al Codice stesso, ed entrata in vigore nell'ottobre del 1999.

L'organo competente in Macao per la proprietà intellettuale è la *Direcção dos Serviços de Economia* (DSE).

Si ricorda, inoltre, che i sistemi adottati nelle due regioni speciali di Hong Kong e Macao sono compatibili con le regole contenute negli Accordi TRIPs³ nonché in diversi altri accordi internazionali stipulati nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio (WTO), di cui le due Regioni Speciali di Hong Kong e Macao sono ambedue membri autonomi in virtù del loro particolare status costituzionale. La SAR di Hong Kong è anche membro dell'APEC⁴. Né in Hong Kong né in Macao trova, peraltro, applicazione il Sistema di Madrid⁵.

Ambedue le SARs adottano, infine, il sistema di classificazione internazionale dei beni e servizi previsto dal Trattato Internazionale di Nizza del 15 giugno 1957.

Come regola generale preliminare, valida per tutti i diritti di proprietà intellettuale, è da ricordarsi il principio della territorialità in base al quale i diritti di proprietà intellettuale (marchio, brevetto, design, copyright) registrati a Hong Kong e/o Macao avranno pieno valore di titoli registrati e godranno di piena tutela giuridica solo nelle SARs di Hong Kong e/o Macao, non estendendosi automaticamente al resto della Repubblica Popolare Cinese in ottemperanza al sistema indicato “*One country, two systems*”.

Analogamente, i diritti registrati nella Repubblica Popolare Cinese non godono di automatico riconoscimento e tutela nelle SARs di Hong Kong e Macao.

Alla presente guida pratica è allegato un vademecum con maggiori dettagli relativi ai singoli diritti di proprietà intellettuale nelle due SARs in esame.

³ Gli Accordi TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) sono stati promossi nell'ambito del WTO e conclusi nel 1994 al fine di fissare i requisiti di tutela della proprietà intellettuale.

⁴ *Asian-Pacific Economic Cooperation* è l'organizzazione stabilita nel 1989 per la promozione della cooperazione economica e dei liberi scambi nell'area asiatico-pacifica. All'APEC prende parte, separatamente, anche la Repubblica Popolare di Cina.

⁵ Il Sistema di Madrid riguarda la registrazione internazionale dei marchi e si basa sull'Accordo di Madrid del 1891 e sul Protocollo di Madrid del 1989.

LA TUTELA DEI MARCHI

Hong Kong (Trade Marks)

In via generale, a Hong Kong il sistema della proprietà intellettuale non si discosta troppo dal sistema britannico e da quello stabilito dall'Unione Europea, pur presentando talune peculiarità.

Prima peculiarità della normativa sui marchi applicabile nella SAR di Hong Kong è, come già accennato, la sua territorialità; in quanto Regione Amministrativa Speciale ed in base al citato principio "Un Paese, due sistemi", Hong Kong gode di autonomia in molti campi, incluso quello della proprietà intellettuale. Un marchio registrato a Hong Kong godrà, pertanto, di piena protezione esclusivamente nel territorio di Hong Kong e non si estenderà automaticamente al resto della Repubblica Popolare Cinese. Viceversa i marchi registrati in Cina non avranno di per sé valore di marchio registrato a Hong Kong.

Testo base per la tutela del marchio nella SAR di Hong Kong è la **Trade Marks Ordinance (Cap. 559)**, completata dalle **Trade Marks Rules (Cap. 559A)**, in vigore dal 4 aprile 2003.

L'*Ordinance* definisce il marchio come qualsiasi segno avente capacità distintiva rispetto agli altri segni distintivi anteriori nonché capacità di rappresentazione grafica. Non sono ammessi alla registrazione i marchi descrittivi e consistenti nell'uso di parole e termini di uso comune e descrittivi del prodotto o servizio di riferimento. Parimenti non sono ammessi i marchi costituiti esclusivamente da indicazioni geografiche o indicanti il genere, la qualità o quantità, lo scopo, il valore o comunque altre caratteristiche del prodotto o servizio di riferimento.

Come accennato, l'intero sistema normativo di Hong Kong si ispira alle leggi britanniche; conseguentemente, la Legge Marchi di Hong Kong trova rispondenza nella legge britannica (*Trade Marks Act* del 1994) a sua volta influenzata dalla Prima Direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi di impresa nonché dagli Accordi *TRIPs*. Il sistema normativo dell'Unione Europea è, pertanto, principio ispiratore di molte disposizioni normative della SAR di Hong Kong ed è spesso invocato ed utilizzato come precedente anche dai tribunali locali.

La normativa locale riconosce e tutela i marchi commerciali costituiti da parole (nomi personali compresi), indicazioni, disegni, lettere e/o cifre, elementi figurativi, colori, odori, suoni, forme dell'oggetto e del *packaging*, anche in combinazione fra loro.

Oltre ai marchi commerciali sono oggetto di tutela anche i marchi collettivi (riconosciuti a favore dei membri dell'associazione cui il marchio già appartiene), i marchi di certificazione (segni le cui caratteristiche di origine, qualità, metodi di fabbricazione e prestazioni sono certificate dal titolare), nonché i marchi difensivi (registrati al solo scopo di proteggere un marchio particolarmente rinomato anche in categorie di beni e servizi per i quali il marchio non è realmente utilizzato). Non è prevista una disciplina distinta per la categoria dei marchi rinomati e notori ed anche in tal caso vige il principio della territorialità per cui i marchi notori a Hong Kong non necessariamente coincidono con i marchi notori in Cina, e viceversa.

Come regola generale non è strettamente necessario che il marchio sia registrato perché esista; è, infatti, prevista anche la categoria dei marchi di fatto, ovvero dei marchi non registrati. Tali marchi sono diffusi ma godono di un livello di protezione molto limitato e debole in quanto è riconosciuta esclusivamente la possibilità di ricorrere ad azione di *passing off*.

Con il *passing off* il titolare di un marchio di fatto dovrà non solo provare l'effettiva diffusione e conoscenza nel mercato del proprio marchio di fatto ma anche dimostrare con prove certe di aver sofferto danni rilevanti a seguito dell'uso da parte di terzi dello stesso marchio. Tali prove non sono, nella maggior parte dei casi, di facile raccolta e dimostrazione. Peraltro, l'azione di *passing off* non conferisce titolarità sul marchio di fatto ma può solo comportare la cessazione dell'atto lesivo e disporre il risarcimento dei danni sofferti.

In estrema sintesi, la procedura per richiedere ed ottenere la registrazione di un marchio a Hong Kong prevede due fasi: 1) una prima fase di deposito della relativa domanda di registrazione presso il *Trade Marks Registry* nella quale devono essere indicati tutti i dati del richiedente e le caratteristiche del marchio prescelto nonché dei prodotti o servizi che si intende tutelare. Non sono previsti limiti al numero di classi merceologiche da tutelare. A tale fase segue 2) l'esame formale della domanda, e, a sua conclusione, anche l'esame sostanziale in cui è verificata l'eventuale presenza di impedimenti assoluti, come la mancanza dei requisiti di registrabilità, o anche solo relativi come la presenza di marchi anteriori simili od identici. In caso di inesattezze o di informazioni mancanti, il *Registry* può concedere al depositante un termine di 2 mesi per completare la domanda di registrazione marchio.

In assenza di impedimenti, o in caso di loro risoluzione, la domanda di registrazione viene accolta dal *Registry* e pubblicata per eventuale opposizione di terzi, da proporsi entro 3 mesi dalla pubblicazione. In caso di opposizione da parte di terzi, il *Registry* convocherà le parti in udienza al fine di esaminarne le diverse dichiarazioni e le prove a sostegno o contro la registrabilità del marchio proposto. Alla parte perdente spetta in genere l'onere del pagamento delle spese legali.

In assenza di opposizioni, la domanda è accolta ed è rilasciato il certificato di registrazione. La protezione del marchio ha effetti retroattivi decorrendo dalla data del deposito della domanda di registrazione.

L'intera procedura di registrazione di un marchio si conclude in circa 12 mesi, salvo imprevisti.

La durata del marchio nella SAR di Hong Kong è di 10 anni, illimitatamente rinnovabile per ulteriori periodi di 10 anni.

Il marchio registrato è, peraltro, soggetto a revoca su istanza di parte interessata qualora lo stesso non sia oggetto di uso effettivo continuato per 3 anni, salvo giustificato motivo. La pubblicità del marchio costituisce di per sé uso dello stesso.

Il marchio registrato è, alla pari degli altri beni intangibili, rimesso alla libera volontà del suo titolare ed è, pertanto, liberamente cedibile e trasmissibile per atto fra vivi o *mortis causa*.

Macao (Marca)

In linea generale, valgono anche per la SAR di Macao le stesse considerazioni e gli stessi principi esaminati per Hong Kong, ai quali si rimanda.

Di seguito, verranno evidenziate esclusivamente le differenze principali esistenti fra i due sistemi normativi.

Preliminarmente, si osserva che a Macao non è ammessa la registrazione di un marchio per più di una classe di beni e/o servizi⁶; se le classi di interesse sono superiori ad una sarà, pertanto, necessario depositare tante domande di registrazione quanto sono le classi merceologiche di interesse.

A Macao è possibile ottenere la registrazione per i seguenti tipi di marchio:

- Marchi commerciali e di servizi;
- Marchi collettivi (marchi di associazione e di certificazione),
- Marchi tridimensionali e sonori.

In linea generale, anche il sistema di Macao non riconosce il marchio non registrato o di fatto; è dunque ammesso l'uso di fatto di un marchio da parte del suo titolare al quale, però, non sarà riconosciuto alcun diritto esclusivo in caso di contraffazione. Alla tutela del marchio di fatto provvedono il Codice Commerciale e l'azione di concorrenza sleale qualora il proprietario del marchio di fatto possa provarne la reputazione ed il serio pregiudizio derivante dalla contraffazione da parte di terzi del marchio non registrato.

⁶ Art. 204 del Codice di Proprietà Intellettuale.

La procedura di registrazione di un marchio prevede, in fase preliminare, l'esame solo formale della domanda di registrazione effettuato dall'Ufficio di Macao entro 1 mese dalla domanda di deposito. Nel caso in cui l'esame formale non rilevi l'esistenza di inesattezze o di altri ostacoli formali alla registrazione, la domanda prosegue il suo *iter* tramite pubblicazione preliminare della stessa nella Gazzetta Ufficiale per l'eventuale opposizione da parte di terzi interessati, da presentarsi entro 2 mesi dalla data di pubblicazione. Nel corso di tale periodo bimestrale, l'Ufficio procederà ugualmente ad esame sostanziale della domanda di registrazione attraverso il quale verrà condotta una ricerca di anteriorità al fine di individuare ogni eventuale e potenziale diritto anteriore in conflitto con il marchio oggetto della domanda di registrazione.

In particolare, verranno considerati i seguenti elementi del marchio oggetto della domanda di registrazione: il possesso del carattere distintivo del marchio, l'eventuale identità o somiglianza con diritti anteriori, l'assenza di ogni, potenziale confusione del marchio proposto nelle lingue inglese, portoghese e cinese con altri segni distintivi anteriori.

Contro le decisioni dell'Ufficio di Macao è possibile, in ogni caso, proporre appello entro 1 mese dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di Macao, con istanza presso il Tribunale di Prima Istanza di Macao. Il termine è perentorio.

Altra differenza con il sistema in vigore a Hong Kong riguarda la durata della validità del marchio che è di 7 anni, rinnovabili illimitatamente per ulteriori 7 anni.

Non è, infine, necessariamente richiesto che il richiedente la registrazione del marchio sia persona fisica residente a Macao o giuridica costituita a Macao; in tal caso sarà sufficiente allegare alla domanda di registrazione una procura (*Procuração*) in favore di un giurista iscritto nell'Albo degli Avvocati di Macao o di una persona fisica residente a Macao o giuridica ivi costituita.

LA TUTELA DEI BREVETTI

Hong Kong (Patent)

La Legge Brevetti della SAR di Hong Kong (Hong Kong Patents Ordinance) è entrata in vigore il 27 giugno 1997, e modificata il 22 febbraio 2008 a seguito del Protocollo di Doha degli accordi TRIPs, ed istituisce, come nel caso del marchio, un sistema di brevetti del tutto autonomo dal sistema in vigore nella Repubblica Popolare Cinese. Anche in tal caso, il modello di riferimento è fornito dal *Patents Act* del Regno Unito e dalla Convenzione di Monaco del 1973 sul Brevetto Europeo (in vigore dall'ottobre del 1977).

Il *Chapter 514* della Legge di Hong Kong distingue fra brevetto standard e brevetto breve; sono, infatti, previsti due tipi di brevetto a seconda della complessità nell'ottenerli e della loro portata e durata.

In ambedue i casi l'Ufficio Brevetti locale non procede ad esame sostanziale della domanda di brevetto ma solo ad esame formale di possesso dei requisiti fondamentali del brevetto (novità, carattere inventivo e capacità di applicazione industriale). Non è previsto alcun esame sullo stato dell'arte ma il richiedente è comunque libero di procedere a ricerca di anteriorità e stato dell'arte in via personale.

Quanto alla tutela giudiziaria del brevetto, tanto i brevetti standard quanto quelli brevi conferiscono al loro titolare ogni esclusivo diritto morale e patrimoniale; la violazione di ambedue i tipi di brevetti dà diritto al titolare di agire tramite azione civile al fine di reclamare il risarcimento dei danni sofferti.

Il brevetto standard (Standard Patent)

Il brevetto standard può basarsi, alternativamente, sulla registrazione di un brevetto europeo designante il Regno Unito e concesso dall'Ufficio Europeo (EPO), o su un brevetto nazionale britannico o cinese; ovvero su un brevetto concesso da uno dei cosiddetti tre uffici designati (EPO, IPO per il Regno Unito e SIPO per la Cina). Alla stessa finalità rispondono anche le domande di brevetto internazionale presentate sulla base della procedura PCT ovvero del *Patent Cooperation Treaty* di Washington e designanti la Cina. Al PCT prendono parte più di 140 Paesi fra i quali la Repubblica Popolare Cinese ed Hong Kong, per suo tramite. Sarà possibile, in tal caso, presentare domanda di brevetto standard a Hong Kong non appena avrà inizio la fase regionale cinese della domanda PCT.

I brevetti europei sono riconosciuti ai fini della domanda di brevetto nella SAR di Hong Kong solo se designanti il Regno Unito.

La procedura per ottenere un brevetto standard prevede 2 fasi formali durante le quali il richiedente dovrà depositare presso l'Ufficio Brevetti di Hong Kong:

1. Richiesta di registrazione della domanda di brevetto designata (*"Request to record"*); il richiedente dovrà inoltrare all'Ufficio di Hong Kong la documentazione attestante l'avvenuto deposito della domanda di brevetto designata presso uno dei tre uffici designati entro 6 mesi dalla data di pubblicazione di essa. Durante tale fase, il richiedente dovrà depositare una serie di documenti quali, fra gli altri, la domanda di registrazione (*Patents Form P4*), un documento attestante l'entrata nella fase regionale della domanda di brevetto, la ricevuta del versamento delle tasse previste, il titolo ed una descrizione dell'invenzione oggetto del brevetto in lingua inglese e cinese. Di fondamentale importanza, in tale fase, è proprio la compilazione dei documenti relativi all'invenzione (*"Patent Specification"*) ovvero:

- La descrizione dell'invenzione e le sue finalità ("*Description of the invention*");
- Il disegno dell'invenzione con le caratteristiche di essa ("*Drawings*");
- Le rivendicazioni ("*Claims*");
- Un riepilogo delle principali caratteristiche dell'invenzione ("*Abstract*").

2. Domanda di registrazione ed assegnazione del brevetto a Hong Kong (*Patents Form P5*) entro 6 mesi dalla data di assegnazione del brevetto designato da parte di uno dei tre uffici designati.

Normalmente, in assenza di impedimenti, la domanda di brevetto trova accoglimento in 3 mesi dalla data di deposito ed è soggetto a pubblicazione con finalità solo informativa in quanto il sistema della SAR di Hong Kong non prevede alcun regime di opposizione al brevetto.

Da notare che, in linea generale, i brevetti standard godono di autonomia rispetto ai brevetti designati e non sono pertanto invalidati automaticamente in caso di azioni successive al loro conferimento da parte di uno degli uffici designati. Tuttavia, nel caso in cui un brevetto europeo sia revocato a seguito di opposizione, anche il brevetto standard basato su di esso sarà soggetto a revoca dietro domanda al *Registry* di Hong Kong o al SIPO.

Durata massima del brevetto standard è di 20 anni dalla data del deposito della relativa domanda presso uno dei tre uffici designati. La durata del brevetto non è, peraltro, suscettibile di rinnovo o proroga.

Il brevetto breve (Short-Term Patent)

Introdotti per rendere più veloce la procedura di concessione di un brevetto, i brevetti brevi hanno durata limitata a soli 8 anni e possono essere registrati direttamente presso l'Ufficio Brevetti di Hong Kong senza, dunque, necessità di depositare domanda di brevetto presso altri uffici.

L'assegnazione del brevetto breve fa, infatti, solo seguito ad un rapporto di ricerca di anteriorità inviato dall'EPO o comunque da uno dei tre uffici designati o, infine, da un' autorità internazionale di ricerca. Non sono previsti limiti di tempo per il deposito della domanda di brevetto breve se non nel caso si desideri rivendicarne la priorità; in tal caso, il richiedente sarà tenuto a presentare domanda a Hong Kong entro 12 mesi dalla data di deposito della prima domanda di brevetto.

Anche nel caso del brevetto breve è previsto il deposito del titolo dell'invenzione in inglese e cinese.

Alla domanda di brevetto breve fa seguito, in assenza di impedimenti, la concessione e pubblicazione del brevetto breve; anche in tal caso, i tempi previsti per tale fase conclusiva sono di circa 3 mesi.

Macao (Patente)

La normativa di Macao in tema di brevetti è contenuta, analogamente che per gli altri titoli di proprietà intellettuale, nel citato Codice di Proprietà Intellettuale del 1999.

Al riguardo, l'art. 61 del Codice recita: *“qualsiasi invenzione, in qualsiasi settore tecnologico, relativa a prodotti o processi per ottenere prodotti, sostanze o composizioni, anche qualora utilizzino un prodotto composto di materia biologica o contenente materia biologica o un processo che permetta la produzione, il trattamento o l'uso di materiale biologico, è brevettabile”* qualora risponda ai seguenti criteri:

- a) Novità dell'invenzione;
- b) Carattere innovativo dell'invenzione ed
- c) Applicabilità industriale.

Il requisito della novità non viene meno qualora l'oggetto dell'invenzione sia reso pubblico presso società di divulgazione scientifica ed associazioni tecniche o in occasione di esposizioni e fiere di settore e la relativa domanda di brevetto sia stata depositata entro un anno.

Non trova applicazione in Macao la distinzione fra brevetti standard e brevetti brevi ma fra tre tipi diversi di brevetto:

1. Brevetto per invenzione (possibile in caso di nuove soluzioni tecniche per prodotti, metodi o miglioramento di tecnologie già esistenti);
2. Brevetto per modelli di utilità (possibile in caso di nuove soluzioni tecniche per la configurazione, forma, struttura, funzionamento e/o la loro combinazione di un prodotto capaci di potenziarne l'uso o di migliorarne la resa);
3. Brevetto per modello industriale e design (possibile in caso di nuove soluzioni estetiche od esteriori di forma, struttura o disegno, anche solo cromia, e/o loro combinazione di un prodotto a condizione che l'innovazione abbia valore estetico e sia suscettibile di applicazione industriale).

In pratica, mentre i brevetti per invenzione ed i brevetti per modelli di utilità trovano applicazione in caso di nuove soluzioni tecniche, i brevetti per modello industriale e design sono applicabili solo in caso di novità della soluzione estetica. Si può affermare che il brevetto per invenzione trova, in linea di massima, una maggiore applicazione e diffusione in quanto copre metodi, sostanze, materiali ed applicazioni tecniche.

La facoltà di depositare domanda di brevetto o di modello di utilità è rimessa al richiedente anche in via simultanea o successivamente. La validità di un modello di utilità avrà termine nel caso in cui sia concesso un brevetto di invenzione.

Quanto alla durata di un brevetto si distingue a seconda del tipo di brevetto: per i brevetti per invenzione la durata è di 20 anni dalla data di deposito della relativa domanda, per i modelli di utilità la durata massima è di 10 anni dalla data della domanda di registrazione; il termine è, peraltro, rinnovabile ogni 2 anni fino ad un massimo di 10 anni. Infine, per i modelli industriali e design la durata prevista è di 25 anni dalla domanda.

Fondamentale differenza con il sistema in vigore nella SAR di Hong Kong è l'autonomia della domanda di brevetto a Macao dall'esistenza di un brevetto anteriore in Portogallo.

Si ricorda, inoltre, che la domanda di brevetto potrà essere inviata anche da soggetto non residente a Macao mediante procura conferita ad un giurista iscritto a Macao o a persona fisica residente o giuridica costituita a Macao.

LA TUTELA DEI DESIGN REGISTRATI

Hong Kong (Registered Designs)

Testo base in materia di design registrato a Hong Kong è la *Registered Designs Ordinance* (Chapter 522) e le *Registered Designs Rules* (Chapter 522A). Anche in tal caso il richiamo alle leggi britanniche⁷ è forte.

È possibile depositare domanda di design per tutelare l'aspetto esteriore, estetico, di una vastissima categoria di prodotti se producibili industrialmente, incluse le parti accessorie di un prodotto qualora, ed esclusivamente qualora, esse siano producibili e vendibili separatamente dal prodotto. Il design mira a tutelare solo l'aspetto estetico e non le funzionalità tecniche di un prodotto, tutelabili a titolo di brevetto o, come nel caso dei programmi software, a titolo di copyright.

Per aspetto estetico si intende la forma esteriore, il disegno, l'ornamento o l'insieme di elementi solo decorativi di un prodotto.

Durata massima di un design registrato è di 25 anni, ovvero 5 anni prorogabili per ulteriori periodi di 5 anni per massimo 5 volte.

Il principio di territorialità, già esaminato per marchi e brevetti, si applica anche nel caso dei design registrati; la registrazione di un design a Hong Kong è, pertanto, limitata solo al territorio della SAR e non produce automaticamente effetti nella Repubblica Popolare Cinese, e viceversa.

⁷ Il riferimento è al CDDPA del 15 novembre 1988 (*Copyright, Designs and Patents Act 1988*), in vigore dall'agosto 1989.

La normativa richiede come elemento fondamentale il requisito della novità; il design deve essere nuovo alla data del deposito della relativa domanda di registrazione o alla data del primo deposito nel caso di rivendicazione di priorità⁸. Può essere registrato solo il design di un prodotto che non sia stato oggetto di registrazione anteriore o che non sia stato precedentemente pubblicato, o comunque divulgato al pubblico, nella SAR di Hong Kong. Sul punto si noti, peraltro, che le autorità competenti non effettuano alcun esame sostanziale di novità ma solo esame formale né è previsto alcun regime di opposizione al design concesso.

La novità non è pregiudicata dall'esibizione del design in un'esposizione internazionale qualora la relativa domanda di registrazione sia stata depositata entro 6 mesi dalla data dell'esposizione.

Può depositare domanda di design registrato solo il legittimo titolare di esso, che sia il designer stesso od altro soggetto che ne abbia ottenuto la titolarità in virtù di un contratto di lavoro, di cessione od altro diritto valido.

La registrazione di un design conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di impedire a terzi di produrre, importare, utilizzare, vendere o concedere in locazione i beni oggetto coperti da design.

La procedura di registrazione prevede 3 fasi:

1. Deposito della domanda di registrazione design. Alla domanda dovrà essere allegata una descrizione e rappresentazione grafica e riproducibile del design, nonché tutti i dati personali del richiedente (compreso un indirizzo a Hong Kong) e la ricevuta attestante il pagamento delle tasse di registrazione.

Dalla data di deposito della domanda inizia la tutela del design registrato ed è determinante ai fini del requisito della novità (salvo rivendicazione della priorità).

⁸ È possibile rivendicare la priorità della prima domanda di design depositata in un Paese membro della Convenzione di Parigi o del WTO entro 6 mesi dalla data della prima domanda di design. Naturalmente, in tal caso l'elemento della novità sarà da valutarsi in relazione alla data della prima domanda di registrazione.

Per la classificazione dei beni ai fini della registrazione del design industriale si fa riferimento alla Convenzione internazionale di Locarno del 1968.

Salvo diversa richiesta dell'Ufficio, non è necessario allegare alla domanda di registrazione un prototipo del prodotto tranne che in caso di prodotti tessili e tessuti; in tal caso, un campione della stoffa dovrà essere prodotto.

2. Esame della domanda di registrazione design.

Anche in tal caso, non è previsto alcun esame sostanziale della domanda ma solo formale dei requisiti di legge. Nemmeno prevista la ricerca di anteriorità.

3. Registrazione e pubblicazione della domanda di registrazione design nell'*Hong Kong Intellectual Property Journal*, con rilascio, di regola entro 2 mesi dal deposito della domanda, del relativo certificato di registrazione.

Si noti che il titolare di un design registrato potrà agire in via legale, ed in sede solo civile, contro eventuali contraffattori del design solo se in possesso del certificato di registrazione del design.

Macao (Desenho)

Gli artt. 150 – 196 del Codice di Proprietà Intellettuale regolano la materia dei modelli industriali e design. La disciplina di Macao non sembra presentare, peraltro, significative divergenze da quanto previsto dalla *Registered Designs Ordinance* di Hong Kong. Si noti, peraltro, che la tutela del design è estesa anche ai prodotti artigianali.

L'art. 154 richiede, inoltre, che il design, oltre ad essere dotato di novità, sia anche caratterizzato da unicità nel suo carattere ovvero che l'impressione globale ricavata da un pubblico di utilizzatori informati sia del tutto diversa dall'impressione data da qualsiasi altro design registrato prima della data della domanda di design o della data di priorità, se rivendicata.

La novità non è compromessa qualora il prodotto di design sia composto anche di elementi già conosciuti e non innovativi.

LA TUTELA DEL COPYRIGHT

Hong Kong

La legislazione in materia di copyright si ispira, ancora una volta, alla citata corrispondente normativa britannica CDPA del 1988, ed è contenuta nella *Copyright Ordinance* del 1997⁹, più volte modificata¹⁰. Al riguardo, gli artt. 139 e 140 della *Basic Law* avevano già sancito l'impegno della SAR di Hong Kong ad introdurre leggi a riconoscimento, supporto e tutela della ricerca scientifica e tecnologica nonché delle diverse espressioni della creatività letteraria ed artistica.

Si osservi che la SAR di Hong Kong applica anche numerose convenzioni internazionali in materia di copyright come la Convenzione di Berna, la Convenzione Universale del Copyright, il Trattato WIPO sul copyright, ed altre ancora.

Il copyright consiste nel diritto dell'autore di utilizzare, possedere, e sfruttare economicamente la propria creazione originale. Il copyright si applica a tutte le opere originali letterarie, ai lavori teatrali, artistici e coreografici, alle composizioni ed opere musicali, nonché alle creazioni dell'ingegno come fotografie, sculture, lavori architettonici, lavori in ceramica ed altri materiali, registrazioni audio, su nastro, programmi via cavo e broadcast e, in linea più generale, a tutte le opere della creatività, dell'intelletto e dell'ingegno umani compresi i programmi informatici di software. Non si richiede, peraltro, il possesso di un alto valore estetico o di elevata creatività o intelligenza dell'opera.

⁹ Per le opere coperte da copyright create prima dell'entrata in vigore della *Copyright Ordinance* la corrispondente legge britannica continua ad applicarsi.

¹⁰ Fra le modifiche l'ultima e più importante è stata introdotta dall'*Amendment Ordinance* del 2007 che ha introdotto un sistema di responsabilità civili e penali in caso di violazione del copyright.

Per quanto riguarda, più propriamente, il software trova applicazione il diritto di autore. Tuttavia, qualora si tratti di tutelare una nuova soluzione tecnica relativa al software troverà comunque applicazione la *Patents Ordinance*. In altre parole, il software che automatizza un processo prima svolto solo mentalmente o manualmente sarà tutelabile solo mediante diritto d'autore, al contrario il software che introduca una nuova soluzione tecnica sarà considerato invenzione e, dunque, brevettabile.

A tutela dell'autore, come si accennava, l'*Ordinance* prevede un sistema di azioni legali sia di diritto civile sia di diritto penale. Fra le azioni civili è prevista l'ingiunzione con la quale l'autore può bloccare l'utilizzo indebito della propria opera e richiedere l'immediata consegna del materiale contraffatto nonchè ottenere il risarcimento dei danni sofferti.

Quanto alle azioni penali, l'autore ha il diritto di chiedere l'intervento delle autorità competenti (*The Customs and Excise Department*) ed ottenere il sequestro e la confisca delle copie contraffatte dell'opera protetta, anche in via cautelativa e prima della pronuncia del giudice.

Sono, infine, comminate severe sanzioni pecuniarie ed anche detentive in caso di pirateria o violazione del copyright.

Per ottenere il riconoscimento del copyright non è necessario ricorrere ad alcuna procedura di registrazione in quanto, anche nelle SARs di Hong Kong e Macao, il copyright nasce nel momento stesso in cui l'opera viene attuata e resa in forma permanente. A riprova è l'inesistenza anche solo di un registro ufficiale dei copyright.

Non è nemmeno richiesta l'effettiva divulgazione al pubblico dell'opera. Nemmeno è richiesto che dell'opera sia autore solo un soggetto residente a Hong Kong o che l'opera sia stata pubblicata per prima volta a Hong Kong.

Perchè sorga un copyright è, naturalmente, richiesto che il lavoro sia originale, ovvero non derivato o copiato da altra opera precedente.

Salvo diverso accordo fra le parti interessate, ad esempio a seguito di un rapporto di lavoro o un contratto di commissione di opera, il copyright nasce direttamente in capo all'autore dell'opera; in ogni caso resta sempre all'autore materiale la spettanza del diritto esclusivo morale di essere riconosciuto autore dell'opera.

Nel copyright confluiscono, infatti, due esclusivi diritti dell'autore: il diritto d'autore vero e proprio (diritto morale ad essere identificato e riconosciuto come autore dell'opera) ed il diritto di opporsi a qualsiasi modifica o deroga al lavoro protetto. Mentre i diritti morali non possono mai essere oggetto di cessione, quelli patrimoniali (il diritto di riproduzione, distribuzione e noleggio dell'opera) possono essere, invece, parzialmente o interamente trasferiti o ceduti a terzi.

La durata del copyright è di 50 anni dalla morte dell'autore. Nel caso di titolarità del copyright da parte di più persone, lo stesso avrà durata fino a 50 anni dopo la morte dell'ultimo dei co-autori dell'opera.

Macao (Direito de Autor)

A differenza degli altri titoli di proprietà intellettuale, tutti disciplinati dal citato Codice di Proprietà Intellettuale del 1999, la normativa di riferimento a Macao per il copyright è disposta dal Decreto 43/99 del 16 agosto 1999. Come a Hong Kong, ed in conformità con i TRIPs, la legislazione in tema di copyright si estende anche alla protezione dei programmi informatici di software.

Nel caso in cui il copyright sia riconosciuto a più autori, l'art. 196 della Legge di Macao prevede l'obbligo di compilare uno speciale modulo denominato *Registo de Gestão dos Organismos de Colectiva de Direitos de Autor e Conexos*, allegandovi una serie di documenti comprovanti la co-titolarità del copyright sull'opera, entro 30 giorni dall'inizio di ogni atto dispositivo dell'opera.

ALTRI DIRITTI

Segreti commerciali in Hong Kong (Trade Secrets)

Per segreti commerciali si intendono tutte le informazioni commerciali confidenziali riguardanti l'avviamento e le attività di business dotate di distinto valore commerciale come, ad esempio, tecnologie, metodi, processi, business plan e banche dati dei clienti. A Hong Kong, tali informazioni sono coperte da segreto la cui appropriazione indebita espone gli autori a violazione del segreto commerciale e l'imprenditore danneggiato a seri danni.

I rimedi offerti dall'ordinamento della SAR di Hong Kong prevedono il provvedimento ingiuntivo, l'azione di risarcimento danni, il giudizio di equità (*accounts of profit*)¹¹ nonché la riconsegna di tutte le informazioni illecitamente acquisite.

È comune nella SAR la conclusione dei cosiddetti *Non-Disclosure Agreements* o accordi di confidenzialità e riservatezza aventi natura vincolante fra le parti firmatarie. Nel campo della proprietà intellettuale se ne raccomanda la conclusione soprattutto nel caso dei diritti di proprietà di fatto o non registrabili o qualora la durata del brevetto sia giudicata come troppo limitata nel tempo. La durata del segreto commerciale è, infatti, illimitata terminando solo nel momento della sua pubblica divulgazione.

¹¹ Giudizio tipico di *Common Law*, consiste nell'azione di indebito arricchimento a seguito della rottura di un obbligo confidenziale.

Nuove varietà vegetali a Hong Kong

Testo normativo per la SAR di Hong Kong è la *Plant Varieties Protection Ordinance (Chapter 490)* che riconosce ai coltivatori il diritto di esclusiva per 25 anni per alberi e vitigni o per 20 anni nel caso delle altre varietà, su tutte le nuove varietà scoperte. Ai fini della riconoscibilità di nuova varietà vegetale sono richiesti i seguenti requisiti: a) novità della varietà vegetale¹², b) distintività ovvero diversità della nuova varietà vegetale rispetto alle altre comunemente conosciute, c) uniformità, omogeneità e stabilità delle caratteristiche principali della varietà vegetale.

I diritti di esclusiva comprendono il diritto di riprodurre, per fini commerciali, le varietà vegetali scoperte ed i relativi diritti di sfruttamento economico (messa in commercio, importazione / esportazione delle varietà protette, cessione in licenza).

Le nuove varietà vegetali sono soggette a pubblicazione nello speciale *Registry*.

Organo competente in tale ambito è l'*Agriculture, Fisheries and Conservation Department* della SAR di Hong Kong.

¹² La novità si ha nel caso in cui la varietà non sia stata posta a vendita a Hong Kong per più di 12 mesi e nel resto del mondo per almeno 6 anni nel caso di alberi e vitigni o 4 anni per le altre varietà.

INFORMAZIONI PRATICHE

Di seguito vengono riassunte e fornite alcune informazioni pratiche per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nelle 2 Regioni Amministrative Speciali esaminate nei paragrafi precedenti.

È utile ricordare che il Protocollo di Madrid non si applica né alla SAR di Hong Kong né alla SAR di Macao.

Hong Kong:

1. TRADE MARKS

Domanda di registrazione

La domanda deve essere indirizzata al seguente indirizzo (non è consentito l'invio elettronico della domanda. È, invece, prevista la possibilità dell'*e-filing* previa registrazione del richiedente ed ottenimento di un codice identificativo sul sito www.iponline.ipd.gov.hk):

*Trade Marks Registry
Intellectual Property Department
24/F, Wu Chung House
213 Queen's Road East
Wanchai
Hong Kong SAR, China*

Moduli:

Form T2 (obbligatorio)

Form T2A (per marchi collettivi, marchi sonori o profumi, marchi di certificazione o marchi difensivi, marchi tridimensionali).

Contenuti della domanda obbligatoria (T2):

Dovranno essere indicate le seguenti informazioni (si noti che potranno essere apportate solo minime modifiche alla domanda di registrazione a pena di nullità della stessa):

- Nome ed indirizzo completo del richiedente o di tutti i richiedenti, se molteplici (richiesta la traslitterazione in caratteri latini ove il nome fosse solo in idiogrammi cinesi o in altri caratteri diversi da quelli latini);
- Marchio prescelto con sua rappresentazione grafica ed eventuale traslitterazione o traduzione in lingua inglese (qualora il marchio sia espresso in, o contenga, caratteri non latini né cinesi);
- Rivendicazione di priorità, se applicabile;
- Classe/classi di beni e/o servizi di interesse;
- Indirizzo a Hong Kong del richiedente (non sono ammesse caselle postali);
- Indirizzo dell'agente, se nominato;
- Firma del richiedente, o del suo agente;
- Data.

Lingua:

La domanda di registrazione può essere depositata, alternativamente, in lingua inglese o cinese (la scelta della lingua determinerà anche la scelta dell'idioma utilizzabile in tutto il procedimento e le comunicazioni fra il richiedente e l'Ufficio Marchi).

Tasse e costi di registrazione:

Al 30 settembre 2010 il costo di una domanda di registrazione è di 1300 HKD per una classe di beni/servizi (per ogni ulteriore classe di interesse è applicata un'ulteriore tassa di 650 HKD).

Tempi di ottenimento:

Per quanto riguarda i tempi di ottenimento di una registrazione di marchio è necessario considerare circa 6 / 8 mesi dalla data del deposito, naturalmente in assenza di errori e/o opposizioni.

Durata del marchio:

10 anni, rinnovabili illimitatamente per ulteriori periodi di 10 anni.

2. **PATENTS**

Domanda di brevetto (standard / breve)

La domanda deve essere indirizzata al seguente indirizzo:

*Patents Registry
Intellectual Property Department
24/F, Wu Chung House
213 Queen's Road East
Wanchai
Hong Kong SAR, China*

Moduli:

Form P4 (per brevetto standard)

Form P6 (per brevetto breve)

Contenuti della domanda:

- Nome ed indirizzo completo del richiedente (richiesta la traslitterazione in caratteri latini qualora il nome non sia in caratteri latini o idiogrammi cinesi);
- Titolo e descrizione dell'invenzione in inglese e cinese;
- Dettagli relativi alla domanda di brevetto inviata ad uno dei tre uffici designati (EPO, IPO, SIPO). Copia dei relativi documenti di prova dovrà essere allegata alla domanda di brevetto;
- Rivendicazione di priorità, se applicabile;
- Nome dell'inventore (richiesta la traslitterazione in caratteri latini qualora il nome non sia in caratteri latini o idiogrammi cinesi);
- Descrizione dell'invenzione;
- Indirizzo a Hong Kong del richiedente, o dell'agente, se nominato;
- Firma del richiedente, o del suo agente;
- Data.

Lingua:

La domanda di brevetto può essere depositata, alternativamente, in lingua inglese o cinese (la scelta della lingua determinerà anche la scelta dell'idioma utilizzabile in tutto il procedimento e le comunicazioni fra il richiedente e l'Ufficio Brevetti).

Tasse e costi di registrazione:

Domanda di brevetto standard: 380 HKD più 68HKD (*Advertisement Fee*).

Domanda di brevetto breve: 755HKD più 68HKD (*Advertisement Fee*).

Tali tasse si intendono al 30 settembre 2010.

Durata del marchio:

Brevetto standard: 20 anni

Brevetto breve: 8 anni.

3. REGISTERED DESIGNS**Domanda di design**

La domanda deve essere indirizzata al seguente indirizzo:

*Designs Registry
Intellectual Property Department
24/F, Wu Chung House
213 Queen's Road East
Wanchai
Hong Kong SAR, China*

Moduli:

Form D1

Contenuti della domanda:

- Numero di design di cui si intende chiedere la registrazione;
- Nome ed indirizzo completo del richiedente (richiesta la traslitterazione in caratteri latini qualora il nome non sia in caratteri latini o ideogrammi cinesi);
- Classe/classi di design;
- Descrizione, in inglese e cinese, dell'articolo oggetto di design;
- Dettagli relativi alla eventuale avvenuta divulgazione del design;
- Rivendicazione di priorità, se applicabile;
- Indirizzo a Hong Kong del richiedente, o dell'agente, se nominato;
- Firma del richiedente, o del suo agente;
- Data.

Lingua:

La domanda di brevetto può essere depositata, alternativamente, in lingua inglese o cinese (la scelta della lingua determinerà anche la scelta dell'idioma utilizzabile in tutto il procedimento e le comunicazioni fra il richiedente e l'Ufficio Brevetti).

Tasse e costi di registrazione:

Domanda di design per un solo articolo: 785HKD più 155HKD (*Advertisement Fee*).

Domanda di design per un insieme di articoli: 1570HKD più 155HKD (*Advertisement Fee*).

Tali tasse si intendono al 30 settembre 2010.

Altri costi dipendono dal numero di design registrati.

Durata del design:

Massimo 25 anni.

4. COPYRIGHT

Si è visto che il copyright nasce nel momento stesso della creazione dell'opera e che non è necessario ricorrere ad alcuna procedura di registrazione.

Non è, dunque, prevista alcuna domanda o procedura di riconoscimento del diritto né sono previste tasse o altri oneri.

Durata del copyright:

Tutta la vita dell'autore più 50 anni dopo la sua morte.

Macao

1. Marcas

Modulo:

Pedido de Registo de Marca

Contenuti della domanda:

- Nome ed indirizzo completo del richiedente o del suo agente o mandatario (richiesta la traslitterazione in caratteri latini ove il nome fosse solo in ideogrammi cinesi o in altri caratteri diversi da quelli latini);
- Tipo di marchio prescelto (di prodotto, certificazione servizi, di associazione, tridimensionale, sonoro), sua rappresentazione grafica e descrizione;
- Classe/classi di beni e/o servizi di interesse;
- Indicazione dei documenti allegati (fra i quali le procure ed eventuali traduzioni);
- Rivendicazione di priorità, se applicabile;
- Firma del richiedente, o del suo mandatario;
- Data.

Lingua:

La domanda di registrazione può essere depositata, alternativamente, in lingua portoghese o cinese (la scelta della lingua determinerà anche la scelta dell'idioma utilizzabile in tutto il procedimento e le comunicazioni fra il richiedente e l'Ufficio Marchi).

Durata del marchio:

7 anni, rinnovabili illimitatamente per ulteriori periodi di 7 anni.

2. PATENTES / DESENHOS**Modulo**

Pedido de Registo de Patente de Utilidade

Pedido de Registo de Patente de Invenção

Pedido de Registo de Desenho ou Modelo

Contenuti della domanda:

- Nome ed indirizzo completo del richiedente o suo agente o mandatario (richiesta la traslitterazione in caratteri latini qualora il nome non sia in caratteri latini o idiogrammi cinesi);
- Nome ed indirizzo dell'inventore;
- Titolo e descrizione dell'invenzione in portoghese e cinese;
- Rivendicazione di priorità, se applicabile;
- Indicazione dell'avvenuta divulgazione dell'invenzione, se applicabile;
- Descrizione dell'invenzione;
- Firma del richiedente, o del suo agente;
- Data.

Lingua:

La domanda di brevetto può essere depositata, alternativamente, in lingua portoghese o cinese (la scelta della lingua determinerà anche la scelta dell'idioma utilizzabile in tutto il procedimento e le comunicazioni fra il richiedente e l'Ufficio Brevetti).

Durata del brevetto:

Modelli di utilità: 10 anni

Brevetto di invenzione: 20 anni

Modelli industriali e design: 25 anni.

3. DERECHO DE AUTORE

Si è visto che il copyright nasce nel momento stesso della creazione dell'opera e che non è necessario ricorrere ad alcuna procedura di registrazione.

Non è, dunque, prevista alcuna domanda o procedura di riconoscimento del diritto né sono previste tasse o altri oneri.

Durata del copyright:

Tutta la vita dell'autore più 50 anni dopo la sua morte.

F.A.Q. (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

Marchi

In sintesi, in cosa consiste un marchio?

Per marchio si intende qualsiasi segno distintivo, ovvero qualsiasi segno che abbia la capacità di contraddistinguere beni o servizi di un'azienda dai beni o servizi di un'altra azienda. Per poter essere registrato, il segno distintivo deve essere suscettibile di riproduzione grafica.

Di quali elementi deve consistere un marchio per poter essere oggetto di registrazione?

È possibile depositare una domanda di registrazione di marchio qualora questo consista in un segno suscettibile di rappresentazione grafica come parole, compresi i nomi di persona reali o fittizi, immagini, lettere, cifre, loghi ed altri elementi figurativi, colori e suoni, odori, rappresentazioni grafiche o stilizzate del packaging del prodotto cui il marchio si riferisce.

È possibile anche la registrazione di un marchio formato da una combinazione degli elementi di cui sopra (ad es., un marchio composto di lettere e cifre insieme).

Ciò che rileva è, fondamentalmente, l'idoneità del marchio a contraddistinguere i beni o servizi di un'impresa da quelli di un'altra.

Per quale motivo registrare un marchio?

Il deposito di una domanda di registrazione ed il suo successivo accoglimento e registrazione sono condizione essenziale perché si possano riconoscere al titolare del marchio tutti i diritti di esclusiva connessi al marchio stesso. Solo con la registrazione del marchio il suo titolare diviene pienamente titolare del diritto di uso nei confronti di terze parti e ben potrà contestarne e bloccarne l'eventuale uso e godimento da parte di terzi che ne abbiano approfittato senza alcuna autorizzazione.

In tal caso, il titolare del marchio registrato potrà adire le autorità giudiziarie e contestare la violazione e contraffazione del marchio da parte di terzi non autorizzati.

Godo di piena tutela solo in caso di marchio registrato?

Non propriamente. Esiste, infatti, anche a Hong Kong il cosiddetto “marchio di fatto”, ovvero il marchio utilizzato per contraddistinguere beni e/o servizi senza essere mai stato ufficialmente registrato. Tali marchi sono diffusi ma godono di tutela molto limitata in quanto è riconosciuta esclusivamente la facoltà di ricorrere ad azione di *passing off* dietro prova dell'effettiva diffusione del marchio di fatto e del danno sofferto.

È evidente che l'azione di *passing off* non conferisce titolarità sul marchio di fatto.

Anche a Macao il marchio di fatto o non registrato è riconosciuto e gode di una più debole tutela mediante azione di concorrenza sleale previa prova della buona reputazione del marchio di fatto e del pregiudizio arrecato al suo titolare dalla contraffazione del marchio da parte di terzi.

Il marchio registrato. Quali i suoi requisiti di registrabilità?

Il marchio può essere registrato solo in presenza di diversi requisiti, primi fra tutti il suo carattere distintivo ovvero la sua capacità di differenziarsi da altri segni preesistenti e connotare i beni o servizi in modo esclusivo e tale da non ingenerare confusione con altri beni o servizi simili o identici.

Si richiede, peraltro, anche che il marchio sia dotato di novità e dunque non sia mai stato usato o depositato in precedenza da terzi come marchio per beni o servizi identici o simili, né esso potrà essere costituito da denominazioni generiche di beni o servizi o comunque descrizioni e segni indicanti qualità intrinseche o provenienza geografica dei beni o servizi.

A quale organo e come presentare domanda di registrazione di marchio?

Autorità ufficiale competente per la registrazione di un marchio è il *Trade Marks Registry* della SAR di Hong Kong. Il modulo per la domanda è contenuto nel formulario denominato T2, disponibile anche on-line. Il formulario, debitamente compilato in ogni sua parte in lingua inglese o cinese, dovrà essere allegata una rappresentazione grafica del marchio oggetto della domanda di registrazione nonchè la ricevuta dell'avvenuto pagamento delle relative tasse di registrazione.

Per i marchi espressi in carattere non latino, ideogrammi cinesi compresi, è necessario provvedere una traslitterazione degli stessi in carattere latino.

È importante prestare la massima attenzione alla compilazione della domanda di registrazione in quanto la stessa, una volta inviata, non potrà essere modificata se non per lievi errori di trascrizione. In caso contrario sarà necessario depositare una nuova e diversa domanda di registrazione.

La normativa richiede che il richiedente indichi e posseda obbligatoriamente un indirizzo, residenza o domicilio o sede sociale dell'azienda, nella SAR di Hong Kong.

Il marchio è valido per qualsiasi tipologia di bene o servizio?

Nella domanda di registrazione di marchio dovrà essere indicata, fra le altre caratteristiche, anche la classe, o le classi, di beni o servizi di interesse. La tutela del marchio, se accordata, sarà estesa solo ai beni o servizi classificati nelle classi indicate nella domanda di registrazione.

La SAR di Hong Kong è parte della classificazione internazionale dei beni o servizi prevista dal Trattato di Nizza che prevede 34 dettagliate classi di beni ed 11 di servizi.

Per ovviare ad eventuali problemi è opportuno considerare non solo le classi relative ai beni o servizi di attuale interesse ma anche quelle di interesse futuro in caso di eventuale ampliamento del *business*.

Una volta depositata la domanda di registrazione posso essere sicuro che la stessa verrà accolta dal *Registry*?

La normativa della SAR di Hong Kong riconosce al *Registry* il potere di rifiutare una domanda di registrazione di marchio qualora lo stesso manchi di novità e presenti analogie rilevanti con altri marchi preesistenti per beni o servizi identici o anche complementari. Per ovviare a tale pericolo è possibile ricorrere ad una ricerca preliminare nel registro dei marchi.

Naturalmente, il *Registry* rifiuterà la domanda di registrazione anche nei casi in cui il marchio manchi degli altri requisiti, *in primis* il carattere distintivo del marchio.

In caso di errori non gravi nella domanda di registrazione il *Registry* inviterà il richiedente a correggere i dati imprecisi entro 2 mesi dalla richiesta.

Cosa accade una volta accolta la domanda di registrazione da parte del *Registry*?

Nel caso in cui la domanda di registrazione non presenti motivi di rigetto, il *Registry* provvederà a rendere pubblico l'accoglimento della domanda *sull'Hong Kong IP Journal* per la fase, solo eventuale, dell'opposizione da parte di terzi che potranno farlo solo entro tre mesi. Scaduto tale termine o in mancanza di opposizione di terzi, la domanda verrà accolta ed il marchio sarà ufficialmente registrato. Il richiedente ha piena facoltà di rispondere alle pretese dell'opponente.

L'eventuale opposizione è decisa in udienza da un funzionario a ciò preposto.

In assenza di opposizione, il marchio è ufficialmente registrato nel Registro dei Marchi della SAR di Hong Kong per una durata, rinnovabile, di 10 anni. Contestualmente, il *Registry* emetterà il certificato di registrazione.

Analogamente con il sistema comunitario, la tutela del marchio registrato decorre dalla data di deposito della relativa domanda pertanto tutti i diritti di esclusiva del marchio e le relative tutele, pur se effettivamente conferite con la registrazione, dispiegheranno effetti dalla data di deposito. È questa la retroattività della domanda di registrazione.

In caso di rigetto della domanda di registrazione, cosa potrò fare?

A seguito dell'invio della domanda di registrazione la normativa prevede, in ogni caso, che il *Registry* risponda indicando l'accoglimento della relativa domanda o, in caso contrario, motivi il suo eventuale rifiuto a procedere con la registrazione ed eventualmente indichi una soluzione percorribile per l'accoglimento della domanda.

In tal caso, il richiedente avrà 6 mesi, prorogabili di ulteriori 3, per adempiere a quanto richiesto dal *Registry* e vedere così la domanda accolta. Il *Registry* procederà a riesame della domanda di registrazione.

Una volta ottenuta la registrazione del marchio, dovrò obbligatoriamente usarlo a pena di decadenza da ogni diritto?

Parallelamente al sistema comunitario, anche la normativa della SAR di Hong Kong prevede la decadenza del marchio registrato in caso di mancato uso in via continuativa e senza valida ragione; il relativo periodo di uso è però limitato ad almeno 3 anni. La decadenza del marchio è pronunciata su istanza di terzi interessati.

Posso aggiungere al mio marchio la lettera "R" per (marchio) registrato?

Analogamente al sistema italiano, anche la SAR di Hong Kong prevede la possibilità di aggiungere al marchio registrato la lettera "R" per marchio registrato (*Registered Trade Mark*). L'uso non autorizzato della "R", ovvero in assenza di effettiva registrazione del marchio, espone l'utilizzatore a sanzione pecuniaria.

Nel caso in cui terze parti utilizzino senza alcuna autorizzazione il mio marchio regolarmente registrato o un marchio del tutto identico o simile, di quali rimedi dispongo per impedirne l'uso?

Oltre agli ovvi vantaggi patrimoniali, la registrazione di un marchio conferisce al suo titolare anche importanti vantaggi in termine di concorrenza nel mercato in quanto permette di impedire a terzi comportamenti di concorrenza sleale.

Nei casi di violazione, o contraffazione del marchio, anche l'ordinamento della SAR di Hong Kong prevede la possibilità di ricorrere alle vie legali ed intentare azione legale. Le diverse opzioni dipenderanno dalla gravità ed entità della violazione.

In linea teorica, è talvolta sufficiente inviare una lettera di diffida con la quale informare il contraffattore dell'esistenza dei propri diritti di esclusiva per ottenere la cessazione di ogni attività illecita. Qualora la diffida non risulti sufficiente, è possibile intentare azione legale sulla base del marchio depositato e chiedere al tribunale l'immediata cessazione dell'attività illecita.

In cosa si differenzia un marchio da un brevetto?

Si tratta, in realtà, di due titoli di proprietà intellettuale del tutto distinti ed autonomi fra loro, ed aventi natura, caratteristiche e finalità diverse e non alternative. Semmai è ipotizzabile un loro cumulo; un prodotto, se innovativo potrà ben essere protetto a titolo di brevetto, ed il suo "nome" a titolo di marchio.

Il marchio, infatti, identifica il cosiddetto *brand*, il nome di un bene o servizio o segno distintivo dell'azienda; il marchio, a differenza del brevetto non protegge nessuna soluzione tecnica, ma rende riconoscibile ed identificabile al prodotto al quale il marchio si riferisce.

Il brevetto protegge, invece, un'invenzione o nuova soluzione tecnica di un problema e ne tutela l'inventore contro terzi da ogni realizzazione, uso improprio e non autorizzato, o sfruttamento morale e/o materiale.

Brevetti

Cosa si intende esattamente per brevetto?

Il brevetto è il titolo di proprietà intellettuale posto a riconoscimento e tutela di un' invenzione e conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di impedire a terzi di produrre, utilizzare, porre in commercio od importare l'oggetto dell'invenzione protetto dal brevetto.

Quali sono le invenzioni che possono essere oggetto di brevetto?

Possono essere brevettate tutte le invenzioni dotate di novità, se frutto di attività inventiva e capaci di applicazione industriale.

Cosa non è possibile proteggere con brevetto?

Non è brevettabile tutto ciò che non costituisce soluzione di un problema tecnico, come le idee, i sistemi di lotterie o di contabilità ed i ritrovati che non siano capaci di applicazione industriale inclusi i metodi di trattamento terapeutico, chirurgico o diagnostico. Sono parimenti escluse le razze animali e le nuove varietà vegetali.

Posso brevettare una scoperta scientifica o un metodo di calcolo?

Le scoperte scientifiche o i metodi aritmetici di per sé non contengono elementi creativi ma sono solo l'elaborazione di quanto già esistente in natura ed hanno natura astratta in quanto mancano di caratteristiche tecniche. Pertanto, le scoperte scientifiche o i metodi di calcolo non sono brevettabili se non danno luogo ad un'invenzione.

È possibile brevettare un'invenzione che sia già stata utilizzata o divulgata?

Uno dei requisiti fondamentali per la brevettabilità di un'invenzione è la sua novità. Un' invenzione non sarà più brevettabile qualora il suo contenuto sia reso disponibile in qualsiasi forma e modo a terzi.

Posso essere titolare di un brevetto se non sono il legittimo inventore?

La domanda di brevetto può essere intestata anche ad un soggetto diverso dall'inventore, a condizione che ne sussistano i presupposti di legge ovvero che l'invenzione sia conseguenza della prestazione professionale dell'inventore, lavoratore dipendente assunto proprio al fine di realizzare attività di ricerca ed inventiva.

In tal caso, tutto ciò che viene inventato nel corso del rapporto di lavoro è brevettabile a nome dell'azienda.

Lo stesso accade anche qualora esistano accordi particolari fra le parti che prevedano la cessione dei diritti di invenzione.

La domanda di brevetto può essere depositata anche a nome dell'imprenditore; si richiede che in tal caso vengano allegati alla domanda tutti i documenti comprovanti il diritto dell'imprenditore a depositare domanda di brevetto.

Come si protegge un'invenzione nella SAR di Hong Kong?

La Legge brevetti della SAR di Hong Kong riconosce protezione a tutte le invenzioni per prodotti, sostanze e/o processi qualora siano caratterizzati da novità ed abbiano carattere inventivo. Il titolare di un brevetto a Hong Kong avrà ogni diritto di impedire a terzi qualsiasi sfruttamento, morale o patrimoniale, dell'invenzione coperta da brevetto.

L'ordinamento prevede due categorie di brevetto:

- il brevetto standard e
- il brevetto a breve durata.

Il brevetto standard è rinnovabile annualmente fino ad un massimo di 20 rinnovi (20 anni).

Il brevetto a breve durata è, invece, rinnovabile al termine del quarto anno dalla data di deposito della relativa domanda, fino ad un massimo di 8 rinnovi (8 anni).

È obbligatorio rivolgersi ad un agente per poter depositare una domanda di brevetto?

Qualsiasi persona fisica o giuridica può liberamente depositare domanda di brevetto senza necessità di nominare un consulente locale. Qualora la persona intenzionata a depositare una domanda di brevetto non coincida con l'inventore si richiede l'invio di documentazione comprovante il possesso dei titoli per presentare domanda di brevetto al posto dell'inventore.

Unica condizione richiesta è il possesso di un indirizzo personale o sociale nella SAR di Hong Kong mentre a Macao è sufficiente conferire procura a soggetto, fisico o giuridico, stabilito nella SAR di Macao o ad un avvocato iscritto nell'albo di Macao.

Cosa si intende per rivendicazioni nella domanda di brevetto?

Le rivendicazioni sono la parte fondamentale della domanda di brevetto e rappresentano la dichiarazione di volontà manifestata dall'inventore di voler ottenere una tutela su determinati aspetti e caratteristiche di un prodotto.

Come si ottiene un brevetto standard?

Il rilascio di un brevetto standard a Hong Kong avviene sulla base della registrazione del brevetto concesso da uno dei seguenti tre uffici, gli uffici brevetto designati, ovvero: il SIPO della Repubblica Popolare Cinese (Ufficio Statale per la Proprietà Intellettuale), l'EPO (Ufficio Europeo Brevetti) per i brevetti designanti il Regno Unito ed infine l'Ufficio Brevetti del Regno Unito.

Come si ottiene un brevetto breve?

In tal caso, la procedura è, naturalmente, abbreviata e più semplice svolgendosi direttamente in un'unica fase presso l'Ufficio Brevetti della SAR di Hong Kong senza necessità di procedere attraverso uno dei tre uffici brevetto designati.

La concessione del breve a breve durata avviene da parte dell'Ufficio di Hong Kong a seguito della ricezione di un rapporto di anteriorità condotto da un'agenzia internazionale di ricerca o da uno dei tre uffici brevetto designati.

È previsto un esame della domanda di brevetto?

Le domande di brevetto sono sottoposte ad esame solo formale, nessun esame sostanziale relativo alla novità ed al carattere inventivo è condotto dalle autorità procedenti al vaglio della domanda.

È, tuttavia, possibile per qualsiasi interessato procedere ad una ricerca nella banca dati dell'IPD delle domande di brevetto pubblicate e dei brevetti concessi al fine di esaminare lo stato dell'arte ed essere certi della novità e del carattere inventivo dell'invenzione che si intende tutelare con brevetto.

A Hong Kong non è previsto alcun regime di opposizione al brevetto.

Perchè registrare un brevetto?

Il titolare di un brevetto ha esclusivi e pieni poteri morali e patrimoniali di utilizzo dell'invenzione. Qualora terzi utilizzino l'invenzione senza autorizzazione, il titolare del brevetto ben potrà agire in violazione di esso contro i contraffattori ed intentare azione legale.

A differenza del sistema italiano, a Hong Kong è prevista la possibilità di intentare solo azione civile, e non anche penale.

La pubblicazione del brevetto concesso sulla Gazzetta Ufficiale conclude la procedura.

Esiste un brevetto internazionale con effetti validi anche nelle SARs di Hong Kong e Macao?

Pur non esistendo ancora un vero e proprio brevetto internazionale è prevista, a livello internazionale, una procedura con effetti simili in molti Paesi. Non si tratta, in realtà, di un unico titolo, o brevetto, internazionale valido in tutto il mondo ma di una procedura semplificata con la quale è possibile depositare un'unica domanda di brevetto con effetti in tutti i Paesi in essa indicati, se firmatari. È questa la procedura prevista dalla Convenzione del 1970 del *Patent Cooperation Treaty* (PCT) alla quale prendono parte più di 140 Stati. La domanda PCT può essere depositata immediatamente o entro un anno dalla data di deposito della domanda di brevetto nazionale, presso la sede dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO).

L'Organizzazione informa tutti gli Stati firmatari del deposito della domanda e procede a ricerca di novità al termine della quale è inviato al depositante un rapporto finale nel quale è dato rilievo alla presenza di eventuali brevetti simili. In caso di brevetti anteriori pericolosi sarà possibile richiedere un esame preliminare con il quale l'Organizzazione fornisce il proprio un parere sulle possibilità di accoglimento della domanda di brevetto.

L'esame relativo al merito e la concessione del brevetto restano di esclusiva competenza dei singoli uffici nazionali dei Paesi indicati nella domanda.

La procedura PCT produce effetti anche nei territori delle SARs di Hong Kong e Macao attraverso la designazione della Repubblica Popolare Cinese. Tuttavia, tali effetti non sono automatici in quanto sarà necessario attendere la pubblicazione della domanda PCT nella Repubblica Popolare Cinese per poter depositare domanda di brevetto standard o a breve durata presso gli uffici competenti delle due SARs.

Nel caso di un brevetto standard depositato a Hong Kong e basato su una domanda di brevetto europeo designante il Regno Unito cosa accade qualora il brevetto europeo venga revocato dopo la sua concessione o decada dal termine di validità?

In linea generale, il brevetto standard concesso a Hong Kong gode di una certa autonomia nei confronti dei brevetti designati sui quali si basa la domanda di brevetto stessa. Pertanto, la revoca o decadenza di un brevetto designato non determina di per sé automaticamente la revoca o decadenza del brevetto standard.

Si richiede, in ogni caso, che l'eventuale modifica o revoca di un brevetto europeo a seguito di un procedimento di opposizione debba essere notificata al *Registry* di Hong Kong per essere annotata e resa pubblica.

Se decido di rivelare il contenuto della mia invenzione, perdo il diritto di chiederne la registrazione come brevetto?

Solo in alcuni casi la rivelazione dell'oggetto di un'invenzione non comporta decadenza dei diritti di brevetto.

Nella SAR di Macao di quali tipi di brevetto dispongo?

Contrariamente a Hong Kong, a Macao esistono tre tipi diversi di brevetto (per invenzione, di utilità e modelli industriali e design).

Mentre i brevetti per invenzione e di utilità riguardano il miglioramento della funzionalità e della tecnologia di un prodotto, i modelli industriali e design riguardano solo l'elemento esteriore del prodotto industriale ovvero la sua forma, disegno, colore o la combinazione di tali elementi fra loro.

Design

Cosa si intende per design?

Il design identifica la forma, l'elemento estetico di un oggetto industriale.

Può consistere in linee, contorni, colori, forme, struttura e/o materiali dell'oggetto stesso o di suo elementi costitutivi, compreso anche il *packaging* e la sua presentazione.

È possibile tutelare con un'unica domanda più design?

Sì, è possibile ma solo nel caso in cui i diversi design si riferiscano tutti alla medesima classe di articoli secondo la Convenzione di Locarno o ad un medesimo insieme di articoli.

Come posso tutelare un mio design?

Si può presentare domanda di registrazione del design qualora lo stesso risponda al requisito della novità alla data del deposito della domanda o dell'eventuale priorità, se invocata. Della novità deve essere fornita ogni prova.

Non è necessario, peraltro, depositare anche un esempio o campione dell'oggetto del design se non in caso dei prodotti bidimensionali in materiali tessili.

Perdo il diritto a registrare un design per mancanza di novità se ne rivelo il contenuto prima di depositarne la relativa domanda?

Se decido di rivelare a terzi il contenuto il mio design in via del tutto confidenziale, o se terzi ne divulgano il contenuto in buona fede, non perdo il diritto di depositare la domanda di design in quanto non viene meno, in tali casi, il requisito della novità.

Nemmeno perdo la novità del design se ne rivelo il contenuto in occasione di fiere e manifestazioni internazionali (e la domanda sia depositata nei 6 mesi successivi alla fiera) o di comunicazioni ad organi statali ufficiali.

Quanto dura la tutela di un design?

La tutela di un design ha una durata massima di 25 anni, ovvero di cinque anni dalla data del deposito, rinnovabili per ulteriori periodi di cinque anni.

Esistono differenze fra un design ed un marchio tridimensionale?

Le differenze fondamentali consistono nei diversi requisiti richiesti per ottenere la tutela e nella diversa durata della tutela stessa (durata illimitata, previo rinnovo, per i marchi tridimensionali, durata massima di 25 anni per i design).

Mentre il marchio tridimensionale deve essere dotato anche di capacità distintiva, il design deve essere nuovo; per godere della più ampia tutela dei marchi, il design dovrà anche possedere una propria ed autonoma capacità distintiva.

Diritto d'autore (Copyright)

Cosa si intende per diritto d'autore?

Il diritto d'autore tutela l'autore di un'opera dell'ingegno, o creativa, al quale riconosce una serie di diritti esclusivi morali e patrimoniali quali il diritto ad essere riconosciuto autore materiale dell'opera ed il diritto di trarne vantaggio economico.

Cosa è possibile tutelare tramite diritto d'autore?

Il diritto d'autore tutela le opere dell'ingegno umano aventi carattere creativo, in tutti i campi artistici (letteratura, opere musicali, arti figurative, architettura, teatro e cinema, registrazioni sonore, lavori tipografici e fotografici, programmi per elaboratore, software, banche dati, etc.).

Qualsiasi opera dell'ingegno, purché avente carattere creativo, ed a prescindere da ogni valutazione artistica od estetica, è tutelabile.

Posso tutelare anche un programma di software?

La natura descrittiva dei programmi è legata alla sua formulazione, cioè alla particolare forma espressiva scelta. Pertanto, la tutela del software mira a proteggere l'aspetto descrittivo e creativo ed avviene tramite la normativa sul diritto d'autore.

Posso tutelare con diritto d'autore un'idea?

No, non è possibile in quanto le idee e le istruzioni non sono tutelabili finché non vengano elaborate in un'opera scritta o comunque registrata o resa in qualsiasi formato.

Quando sorge un diritto d'autore?

Il presupposto necessario perché sorga un diritto di autore è la creazione di un'opera intellettuale. La titolarità di un diritto d'autore è, dunque, automatica e sorge con la creazione ed estrinsecazione, in qualunque forma, dell'opera creativa.

Non è richiesta alcuna formalità amministrativa né è necessario procedere ad alcuna procedura di deposito, registrazione o pubblicazione dell'opera (a differenza di quanto avviene, con efficacia costitutiva, nel caso degli altri titoli di proprietà intellettuale).

Chi può essere titolare di un diritto d'autore?

Il diritto d'autore spetta, come è evidente, all'autore materiale dell'opera.

Nel caso in cui l'elaborazione e creazione di un'opera intellettuale siano parte di ordinaria prestazione professionale e previste contrattualmente, l'imprenditore sarà l'esclusivo titolare del diritto d'autore salvo diverso accordo con l'autore materiale dell'opera.

Di quali rimedi legali dispone il titolare del diritto d'autore in caso di violazione dello stesso?

L'ordinamento tutela il diritto d'autore riconoscendo al suo titolare una serie di azioni legali tanto di diritto civile quanto di diritto penale.

Fra i rimedi civili è l'ingiunzione per impedire l'ulteriore, indebito sfruttamento del diritto d'autore, la consegna dei beni prodotti a seguito della violazione del diritto d'autore, nonché il risarcimento dei danni sofferti.

I rimedi penali riguardano, invece, i casi di violazione, contraffazione e pirateria di beni coperti da copyright e prevedono anche la possibilità di ottenere il sequestro e la confisca dei beni contraffatti da parte delle autorità doganali. In tali casi possono essere comminate pene anche detentive oltre che pecuniarie.

Quanto dura un diritto d'autore?

Come regola generale, il diritto d'autore dura 50 anni oltre la morte dell'autore.

Quale è la differenza tra diritti morali e patrimoniali?

I diritti morali, c.d. diritti della personalità, proteggono l'espressione personale creativa dell'autore contenuta nell'opera e, per tale motivo, spettano esclusivamente all'autore che non vi può rinunciare e non ne può disporre (sono, infatti, diritti inalienabili, imprescrittibili ed irrinunciabili).

Principali diritti morali sono il diritto alla paternità, all'integrità dell'opera, il diritto di pubblicazione ed il diritto di ritiro dal commercio.

Il diritto di paternità consiste nel diritto di rivendicare nei confronti di chiunque la propria paternità dell'opera. Il secondo, nel diritto di opporsi ad ogni modifica od alterazione dell'opera che possa comportare danno al proprio onore e reputazione. Il diritto di pubblicazione ed il diritto di ritiro dal commercio comportano, rispettivamente, il diritto di decidere di non pubblicare l'opera (diritto d'inedito) o di pubblicarla sotto il proprio nome o in forma anonima e di ritirare l'opera dal commercio.

I diritti patrimoniali consistono nei diritti di sfruttamento economico dell'opera fra cui il diritto esclusivo di utilizzazione economica totale o parziale, il diritto di riproduzione, trascrizione, diffusione, messa in commercio, traduzione, etc..

È libera l'utilizzazione di un'opera caduta in pubblico dominio?

Fatti salvi i diritti morali, l'opera caduta in pubblico dominio (allo scadere del cinquantesimo anno dopo la morte del suo autore) è liberamente riproducibile da chiunque.

Segreti commerciali

Cosa si intende per segreti commerciali?

I segreti commerciali consistono nelle informazioni riservate e confidenziali relative ad attività commerciali e di business come metodi e piani commerciali, design e tecnologie, liste clienti, banche dati commerciali riservate, *business plan*, etc..

Per essere oggetto di tutela a Hong Kong i segreti commerciali devono possedere valore commerciale economico ed essere stati rivelati in via del tutto confidenziale e riservata.

Di quale tutela legale dispongo se terze parti rivelano informazioni commerciali da me fornite in via confidenziale?

I rimedi vanno dall'ingiunzione al risarcimento dei danni sofferti e la riconsegna di tutte le informazioni carpite.

In cosa si differenziano i segreti commerciali dagli altri diritti di proprietà intellettuale come i brevetti?

Le differenze sono molteplici e sostanziali; mentre, infatti, ad esempio un brevetto ha una durata limitata nel tempo, i segreti commerciali hanno durata illimitata finché non vengono rivelati in via del tutto pubblica e generalizzata.

Inoltre, un brevetto è soggetto a pubblicità e pertanto l'oggetto dell'invenzione deve essere pubblicamente divulgato in ogni dettaglio perchè possa ottenere tutela.

Perché occorre tutelare i diritti di Proprietà Intellettuale?

Ecco di seguito alcuni vantaggi derivanti dalla protezione dei diritti di Proprietà Intellettuale:

- I diritti della Proprietà Intellettuale fanno parte ed incrementano il patrimonio aziendale e dunque sono veri e propri *assets* che migliorano anche la situazione finanziaria dell'impresa.
- Oltre che sfruttarli in proprio e direttamente, I diritti della P.I. possono anche essere ceduti a Terzi in licenza a titolo provvisorio ottenendo così il pagamento delle *royalties* oppure a titolo definitivo per ottenere un più consistente ritorno economico.
- I diritti dei Marchi, dei Brevetti e dei Designs sono territoriali e la loro registrazione è necessaria per ottenere la protezione a Hong Kong. Senza la registrazione qualsiasi interessato potrebbe sfruttarli per il proprio tornaconto e ciò potrebbe costituire un danno economico e di immagine (perdita della reputazione) per la vostra azienda.
- La Registrazione è pure uno strumento idoneo ed utile perché possiate provare il possesso dei relativi diritti di Proprietà Intellettuale, in caso di controversie e dispute sulla loro legittima titolarità, quali ad esempio violazioni e registrazioni non autorizzate di domini internet.
- La registrazione del marchio è necessaria perché possa essere richiesto l'intervento delle Dogane, che costituiscono l'Autorità competente a Hong Kong ad agire in caso di contraffazione o di uso non autorizzato del Marchio.

Proteggere i diritti di Proprietà Intellettuale è fondamentale per le piccole e medie imprese quando vogliano espandersi oltre i propri confini nazionali. Inoltre tutte le aziende devono poter sfruttare al meglio i risultati ottenuti dalle loro creazioni, a maggior ragione quando si trovino in una fase di crescita dell'azienda stessa, proiettata verso l'estero.

Siete alla ricerca di una consulenza legale gratuita?

Se avete delle domande su come proteggere i vostri diritti di Proprietà Intellettuale, come pure problemi o semplici informazioni riguardanti la registrazione, il trasferimento o la licenza di un diritto di Proprietà Intellettuale, il suo relativo sfruttamento, domande più specifiche sulla contraffazione e sulle attività di falsificazione in genere, o qualsiasi quesito vogliate porre comunque riguardante la Proprietà Intellettuale a Hong Kong, non esitate a contattarci:

Desk per la Tutela della Proprietà Intellettuale

Istituto per il Commercio Estero

Suite 4001, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

T: 852 2846 6500 F: 852 2868 4779

E-mail: iprdesk.hongkong@ice.it

Websites:

<http://www.uibm.gov.it>

http://www.ice.gov.it/paesi/asia/hongkong/desktutela_hongkong.htm

Contatti del Desk per la tutela della proprietà intellettuale

ASIA

CINA:

1) **Ufficio di Hong Kong**

SUITE 4001, CENTRAL PLAZA

18 HARBOUR ROAD

WANCHAI, HONG KONG

TEL: (+852) 2846 6500

FAX: (+852) 2868 4779

EMAIL: iprdesk.hongkong@ice.it

Responsabile: Graziano SEVERINI

2) **Ufficio di Canton (Guangzhou)**

UNIT 1402, INTERNATIONAL FINANCE PLACE (IFP)

NO. 8 HUAXIA ROAD, PEARL RIVER NEW CITY

510623 GUANGZHOU, P.R. CHINA.

TEL: (+86) 20-8516 0140

FAX: (+86) 20-8516 0240

EMAIL: iprdesk.canton@ice.it

Responsabile: Luigina CIRONE

3) **Ufficio di Pechino (Beijing)**

ROOM 3802, JING GUANG CENTER

HU JIA LOU, CHAOYANG DISTRICT

100020 BEIJING, P.R. CHINA.

TEL: (+86) 10-6597 3797

FAX: (+86) 10- 6597 3092

EMAIL: iprdesk.pechino@ice.it

Responsabile: Giovanni DE SANCTIS

4) **Ufficio di Shanghai**

ROOM 1901-1906, THE CENTER
989 CHANG LE ROAD
200031 SHANGHAI, P.R.CHINA.
TEL: (+86) 21-6248 8600 / 21-5407 5771
FAX: (+86) 21-6248 2169
EMAIL: iprdesk.shanghai@ice.it

COREA DEL SUD:

5) **Ufficio di Seoul**

23/F, OLIVE TOWER
135 SEOSOMOON-DONG CHUNG-KU
100-737 SEOUL
REPUBLIC OF KOREA
TEL: (+82) 2-7573103
FAX: (+82) 2-7573104
EMAIL: iprdesk.seoul@ice.it

Responsabile: Giosafat RIGANO'

EMIRATI ARABI UNITI:

6) **Ufficio di Dubai**

SHEIKH ZAYED RD (EXIT 32)
DUBAI INTERNET CITY
ARENCO TOWER
OFFICE 506 & 508
500088 DUBAI, U.A.E
TEL: (+971) 4-434 5278
FAX: (+971) 4-422 0983
EMAIL: iprdesk.dubai@ice.it

Responsabile: Antonio Maria VARVARO

INDIA:

7) Ufficio di New Delhi

50-E, CHANDRAGUPTA MARG

CHANAKYAPURI

110021 NEW DELHI, INDIA

TEL: (+91) 11-2410 1272

FAX: (+91) 11-2410 1276

EMAIL: iprdesk.newdelhi@ice.it

Responsabile: Roberto GERMANI

VIETNAM:

8) Ufficio di Ho Chi Minh City

LONG THINH OFFICE BUILDING

11 DOAN VAN BO STREET

3RD FLOOR, UNIT 301

WARD 12, DISTRICT 4

HO CHI MINH CITY, VIETNAM

TEL: (+848) 3826 9646

FAX: (+848) 3826 9647

EMAIL: iprdesk.hochiminh@ice.it

Responsabile: Martino CASTELLANI

AMERICA

BRASILE:

9) **Ufficio di San Paolo**

AV. PAULISTA, 1971, 3° ANDAR

C/O CONSOLATO GENERALE D'ITALIA S. PAOLO

01311-300 SAN PAULO

TEL: (+55) 11-2148 7250

FAX: (+55) 11-2148 7269

EMAIL: iprdesk.sanpaolo@ice.it

Responsabile: Giuseppe OLIVA

STATI UNITI D'AMERICA

10) **Ufficio di New York**

33 EAST 67TH STREET

10065-5949 NEW YORK, USA.

TEL: (+1) 212-980 1500

FAX: (+1) 212-758 1050

EMAIL: iprdesk.newyork@ice.it

Responsabile: Donatella IARICCI

EUROPA

RUSSIA:

11) **Ufficio di Mosca**

KRASNOPRESNENSKAJA NABEREZHNAJA 12
EDIFICIO 3
UFFICIO N.1202
123610 MOSKVA
TEL: (+7) 495-9670275
FAX: (+7) 495-9670274
EMAIL: iprdesk.mosca@ice.it

Responsabile: Maurizio FERRI

TURCHIA:

12) **Ufficio di Istanbul**

ITALYA BASKONSOLOSLUGU TICARI ILISKILERI GELISTIRME BOLUMU
LUTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI
GUMUS SOK. N. 60
34267 HARBIYE, ISTANBUL
TEL: (+90) 212-373 0300
FAX: (+90) 212-241 8223
EMAIL: iprdesk.istanbul@ice.it

Responsabile: Tiziana VECCHIO



Intellectual
Property Rights

Tutela della
proprietà intellettuale

DESK - HONG KONG

Hong Kong Office

Suite 4001, 40/F., Central Plaza
18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
Tel +852 2846 6500 Fax +852 2868 4779

Email : iprdesk.hongkong@ice.it
www.ice.gov.it/paesi/asia/hongkong (Italiano)
www.italtrade.com (English)
www.italtrade.cn (中文)