

I diritti di proprietà intellettuale a Taiwan e focus su Agrofood e Packaging

Elio De Tullio
Esperto - China IPR SME Helpdesk

16 Febbraio 2017, Palermo

L'esperto di oggi

Nome: Elio De Tullio

Compagnia: De Tullio & Partners

Sede: Roma (IT)

Email: edt@detulliopartners.com



Avvocato italiano iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari e Mandatario Marchi. Dopo 10 anni di esperienza in materia di Proprietà Intellettuale, ha fondato nel 2005 lo studio legale specializzato in PI ***De Tullio & Partners***, con sede a Roma e Bari e con un ufficio di rappresentanza a New York. *De Tullio & Partners* è una *One-Stop-boutique* specializzata in PI, che offre servizi di qualità a costi competitivi (indagini aziendali, ricerche, deposito di domande, monitoraggio, registrazione, *prosecution* dei diritti PI e della relativa sorveglianza e contenzioso) a livello mondiale, anche per start-up e PMI.



Agenda

- **La Proprietà Intellettuale a Taiwan**
- **La protezione del diritto d'autore a Taiwan**
- **La tutela brevettuale a Taiwan**
- **La protezione del marchio a TAIWAN**
- **La tutela dei diritti PI a Taiwan**
- **Spunti per la protezione nel settore *Agrofood***
- **Come proteggere il *packaging* di un prodotto a Taiwan?**
- ***Case study***



La Proprietà Intellettuale a Taiwan

- ✓ **Taiwan non è membro un dell'Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO), questo significa che non fa parte di diversi accordi multilaterali**
- ✓ **Taiwan, tuttavia, ha aderito:**
 - all'accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO, 1 Gennaio 1995);
 - all'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPs);
 - all'Intellectual Property Experts Group (IPEG) istituito dal Trattato di Cooperazione Economica Asia-Pacifico (APEC).
- ✓ **Taiwan ha, inoltre, sottoscritto numerosi accordi bilaterali e protocolli d'intesa connessi alla PI con diversi paesi, tra cui: Austria, Australia, Cile, Cina, Francia, Germania, Guatemala, Giappone, Spagna, Svizzera, Inghilterra e Stati Uniti.**
- ✓ **A Taiwan c'è un Tribunale specializzato che si occupa di cause civili, penali ed amministrative in materia di PI.**
- ✓ **Tutti i documenti e le domande vanno depositate e sottoposte agli Uffici in lingua Cinese con caratteri tradizionali.**

La protezione del diritto d'autore a Taiwan

1/2

- ✓ **Sono protette dal diritto d'autore le opere letterarie, scientifiche, artistiche, audiovisive, sonore e i programmi per computer.**
 - La legge sul diritto d'autore protegge la modalità di espressione dell'opera e non le idee sottese, i processi produttivi, i metodi o sistemi operativi, concetti, principi o scoperte.
- ✓ **La protezione del copyright a Taiwan è automatica, nasce con la creazione dell'opera, senza necessità di registrazione.**
- ✓ **All'autore dell'opera sono riservati i diritti patrimoniali e morali.**
 - L'autore ha la facoltà di cedere a terzi o dare in licenza i propri diritti patrimoniali sull'opera, ma i diritti morali tra cui, il diritto di attribuzione ed il diritto all'integrità dell'opera, non possono essere alienati.
- ✓ **La tutela dei diritti morali è perpetua mentre la durata dei diritti patrimoniali è generalmente pari all'intera vita dell'autore più 50 anni dopo la sua morte.**
 - Tuttavia, i diritti patrimoniali su opere pseudonime o anonime e sulle opere delle persone giuridiche (ad esempio società o fondazioni), opere fotografiche e audiovisive, registrazioni sonore e performance durano per 50 anni dal momento in cui vengono rese pubbliche.

La protezione del diritto d'autore a Taiwan

2/2

- ✓ Taiwan non è membro della Convenzione di Berna.
- ✓ Dopo il 1 gennaio 2002, quando Taiwan è entrato a far parte dell'Organizzazione mondiale del commercio («WTO»), le opere realizzate dai cittadini degli Stati membri ottengono protezione.
- ✓ Le opere di cittadini stranieri, che non sono originari di Stati membri del WTO, sono tutelate a condizione che:
 - l'opera sia stata pubblicata per la prima volta a Taiwan ovvero pubblicata a Taiwan non oltre 30 giorni dopo la prima pubblicazione;
 - l'autore sia originario di un Paese che prevede una reciproca tutela per i cittadini Taiwanesi.

La tutela brevettuale a Taiwan

1/2

- ✓ L'ufficio per la proprietà intellettuale (TIPO), concede ai creatori di invenzioni, modelli di utilità e *design* il diritto di *“vietare, a terzi, la produzione, la vendita e l'utilizzazione dell'invenzione in tutta Taiwan, senza consenso, per un periodo di tempo limitato”*.
- ✓ **Esistono tre tipi di brevetti a Taiwan: brevetti per invenzione, modelli di utilità e *design*.**
 - I **brevetti per invenzione** sono concessi ai creatori di innovazioni tecniche.
 - I **modelli di utilità** proteggono le invenzioni caratterizzate da un livello d'inventiva inferiore rispetto ai brevetti per invenzione, ma che costituiscono un'innovazione riguardo la forma o la struttura di un prodotto già esistente.
 - La tutela per il ***design*** registrato è concessa ad un prodotto che possiede funzionalità ed estetica relativamente alla forma, al disegno, al colore o qualsiasi loro combinazione, incluse le icone e le interfacce grafiche.
- ✓ **NON possono essere oggetto di brevetto, tra gli altri, a Taiwan:**
 - Le specie animali, piante, i metodi biologici per produrre animali o piante (eccetto i processi per la produzione di microorganismi).
 - Prodotti o processi contrari all'ordine pubblico, la moralità e la sanità pubblica.
 - Metodi diagnostici, terapeutici o chirurgici per il trattamento umano o animale.

La tutela brevettuale a Taiwan

2/2

- ✓ Taiwan NON fa parte del Trattato di Cooperazione in materia di brevetti (PCT), che permette l'ottenimento della protezione per le proprie invenzioni negli Stati membri designati, tramite il deposito di un'unica domanda.
- ✓ Tutte le domande di brevetto devono essere depositate presso l'Ufficio preposto (TIPO) ed essere tradotte nei caratteri cinesi tradizionali
 - Il procedimento di registrazione dura circa da 24 a 36 mesi dalla data di deposito per i brevetti d'invenzione e da 6 a 12 mesi per modelli di utilità e il *design*.
- ✓ La durata della protezione varia a seconda del tipo di privativa:
 - Il **brevetto per invenzione** ha una durata di **20 anni** dalla data di deposito della domanda ed è soggetto al pagamento di una tassa di mantenimento annuale.
 - Il **modello d'utilità** è valido per **10 anni** dalla data del deposito della domanda.
 - La tutela del ***design*** ha durata di **12 anni** dalla data di deposito della domanda.
- ✓ Taiwan adotta il principio del "*first-to-file*": nel caso in cui due o più domande di brevetto siano depositate per la stessa invenzione, la tutela sarà concessa alla prima domanda ammissibile, ad eccezioni dei casi in cui venga rivendicata la "priorità".
- ✓ Nonostante Taiwan non faccia parte della Convenzione di Parigi, le rivendicazioni di priorità effettuate dagli stati membri della Convenzione, sono riconosciute.

La protezione del marchio a Taiwan

1/3

- ✓ A Taiwan è possibile registrare come marchio i segni dotati di carattere distintivo che consistono in parole, simboli, colori, forme tridimensionali, movimenti, ologrammi, suoni, colori o in una combinazione di questi elementi.
- ✓ Inoltre, possono essere registrati:
 - i **marchi collettivi**: marchi usati dai membri di cooperative o associazioni che identificano beni o servizi provenienti dai membri del gruppo;
 - i c.d. **collective membership trademark**: marchi che identificano un'associazione di imprese, un'organizzazione o associazione sociale o, comunque, un qualsiasi altro gruppo organizzato in forma di persona giuridica (i.e. partiti politici, Lions Club, Rotary Club...); questi marchi non identificano prodotti o servizi forniti dal gruppo ma il gruppo stesso;
 - i **marchi di certificazione**: marchi che identificano la qualità o altre caratteristiche dei prodotti o servizi, certificandone il rispetto dei requisiti stabiliti da un organismo di certificazione; in ogni caso non potranno essere registrati se descrittivi dei prodotti e dei servizi a cui si riferiscono.
- ✓ A Taiwan i marchi possono essere invalidati se non vengono utilizzati sul mercato interno entro **3 anni** dalla registrazione; la domanda di nullità deve essere supportata da prove.
- ✓ La protezione del marchio dura **10 anni** e può essere rinnovato ogni 10 anni indefinitamente. La protezione completa decorre dalla data del rilascio del certificato di registrazione.

La protezione del marchio a Taiwan

2/3

- ✓ **A Taiwan NON possono essere registrati come marchio, tra gli altri:**
 - Segni identici o simili a bandiere nazionali o militari o emblemi di Taiwan o di un paese straniero;
 - Segni che contengono il ritratto o il nome di Sun Yat-Sen (primo Presidente della Repubblica di Cina nel 1912) o del capo di Stato di Taiwan;
 - Segni contrario all'ordine pubblico o al buon costume;
 - Marchi identici o simili a quelli già registrati per gli stessi prodotti o per prodotti simili;
 - Marchi «descrittivi» dei prodotti o dei servizi a cui si riferiscono.

- ✓ **I marchi non registrati sono protetti dal «*Taiwan's Fair Trade Act*».**
 - In base a tale legge non possono essere utilizzati marchi o nomi simili ai segni di un'impresa comunemente nota agli addetti del settore o ai consumatori interessati, che creino confusione con le strutture, le attività ed i prodotti dell'impresa nota.
 - Tale legge, inoltre, vieta l'uso di un segno identico o simile ad un **marchio estero notorio** che non è stato registrato a Taiwan, comprese le attività di vendita, trasporto, esportazione e importazione di merci recanti tale marchio.

La protezione del marchio a Taiwan

3/3

- ✓ **La domanda di registrazione deve essere presentata al TIPO**
 - L'intero processo di registrazione dura dagli **8 ai 12 mesi** dalla data di deposito.
 - Il richiedente deve pagare la **tassa di registrazione** ufficiale entro due mesi dalla data della notifica dell'accettazione.
 - Dopo il pagamento della tassa di registrazione, il TIPO rilascia il certificato di registrazione e pubblica il marchio nella Gazzetta Ufficiale, dando così inizio ad un periodo di **opposizione di tre mesi**.
 - Le domande di registrazione devono essere effettuate in **lingua cinese tradizionale**; alcune informazioni sul marchio possono essere scritte in inglese ma devono comunque essere tradotte nella lingua ufficiale.

- ✓ **Taiwan adotta la Convenzione di Nizza per la classificazione di prodotti e servizi, ma spesso il TIPO richiede descrizioni più specifiche e dettagliate.**

- ✓ **Nonostante Taiwan non faccia parte della Convenzione di Parigi, le rivendicazioni di priorità effettuate dagli stati membri della Convenzione, sono riconosciute.**
 - La domanda deve essere presentata entro **sei mesi** dal deposito della prima domanda.
 - Ad ogni modo, questa procedura non garantisce che il marchio venga concesso e registrato.

La tutela dei diritti PI a Taiwan

1/2

✓ TUTELA CIVILE

- Un procedimento giudiziario civile può essere iniziato per violazioni di diritti di *copyright*, brevetti, marchi registrati e segreti industriali ovvero anche ai sensi del *Fair Trade Act*.
- Le ordinanze emesse dal Tribunale possono ordinare la cessazione dell'attività illecita, il risarcimento dei danni, il sequestro di beni e la distruzione della merce contraffatta.
- Tuttavia, la decisione sul luogo in cui iniziare il giudizio dipende dalla volontà del titolare della privativa, decidendo la strategia con il supporto di un avvocato locale, su istruzioni di un avvocato UE.

✓ TUTELA DOGANALE

- L'autorità doganale si occupa dei dazi e del controllo del flusso di merci.
- La Dogana di Taiwan è autorizzata ad evitare che merci contraffatte vengano **importate** nel Paese, bloccando le merci sospette per un periodo di due o tre giorni, dando così la possibilità al proprietario della privativa di prendere provvedimenti al riguardo.
- Nel caso in cui la violazione sia confermata, le merci vengono distrutte.
- È previsto un sistema di registrazione presso le Dogane dei seguenti diritti IP: marchi registrati a Taiwan, *copyright* creati a Taiwan, marchi registrati in Stati esteri e in attesa di registrazione a Taiwan, marchi registrati all'estero e *copyright* creati all'estero di cui si dimostri la notorietà a Taiwan.
- I titolari di brevetti possono fare richiesta alle Dogane di bloccare merce sospetta.
- A differenza della Cina, la Dogana Taiwanese, non ha l'autorità di evitare che merci contraffatte o sospette vengano esportate da Taiwan verso paesi esteri, predisponendo controlli e misure solo sulle merci in entrata.

La tutela dei diritti PI a Taiwan

2/2

✓ TUTELA PENALE


- Un procedimento penale può essere iniziato per violazioni di diritti di *copyright*, marchi e segreti industriali mentre le norme penali che disciplinavano le violazioni sui brevetti sono state abolite.
- I titolari dei diritti IP, per intraprendere un'azione penale, dovranno prima sporgere denuncia agli uffici competenti e, dopo il completamento delle indagini, l'ufficio eventualmente trasferirà il caso al Tribunale penale.
- Il titolare della privativa potrà, inoltre, intraprendere un'azione civile per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'illecito penale.

✓ TUTELA AMMINISTRATIVA

- Le violazioni amministrative in materia di PI sono di competenza del Tribunale della Proprietà Intellettuale.
- Le autorità amministrative hanno la facoltà di imporre multe fino ad € 3.000.000 e di emettere pene detentive fino a tre anni.
- Anche gli appelli a decisioni di rigetto della domanda di registrazione di marchi e brevetti hanno natura amministrativa; la procedura può essere iniziata in diverse forme: tramite la proposizione di un ricorso alle autorità amministrative, di memorie supplementari al TIPO, di un appello al Ministero degli Affari Economici Taiwanese o ancora tramite un ricorso al Tribunale di Proprietà Intellettuale.

Spunti per la protezione nel settore *Agrofood* 1/2

✓ **PROTEZIONE DEI PRODOTTI CON I MARCHI:**

- I prodotti agroalimentari possono essere protetti tramite il sistema dei marchi sia tramite i tradizionali marchi verbali o figurativi relativamente al nome del prodotto ovvero alla sua forma.
- L'origine geografica dei prodotti agroalimentari a Taiwan può essere tutelata tramite i marchi di certificazione o i marchi collettivi.
- Il **marchio di certificazione**, infatti, può essere usato anche per la tutela dei prodotti agroalimentari certificando l'origine geografica degli alimenti, come espressamente previsto dall'art. 80 del *Trademark Act* di Taiwan del 2016.
- Qualora le qualità e le caratteristiche di un determinato prodotto alimentare dipendano dalla sua specifica origine geografica ovvero la sua trasformazione ed elaborazione avvenga in una determinata e circoscritta zona geografica, può essere ottenuto un marchio di certificazione.
- Allo stesso modo è possibile proteggere le **indicazioni geografiche provenienti dall'estero**.
- Il Tè *Darjeeling*  è stato registrato a Taiwan con un marchio di certificazione.
- Il **marchio collettivo** può essere utilizzato per tutelare i prodotti agroalimentari provenienti da produttori facenti parte di una determinata associazione o consorzio.

Esempi di marchi nel settore *food* registrati a Taiwan

PARMA

Il Consorzio del Prosciutto di Parma ha registrato a Taiwan un marchio collettivo



Marchi tradizionali



nutella

PARMIGIANO
REGGIANO



Il Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano ha registrato a Taiwan due marchi di certificazione

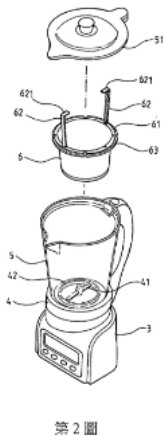
BRUNELLO DI MONTALCINO

Il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino ha registrato a Taiwan un marchio di certificazione

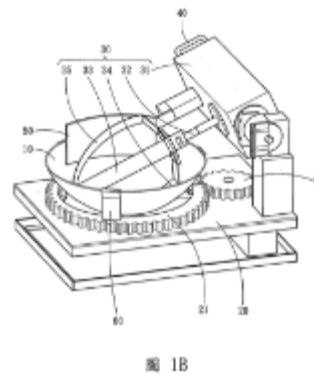
Spunti per la protezione nel settore *Agrofood* 2/2

✓ PROTEZIONE BREVETTUALE NEL SETTORE AGROFOOD:

- Qualora vengano rispettati i requisiti richiesti dalle diverse forme di protezione brevettuale offerta dal sistema di Taiwan, sarà possibile procedere al deposito di brevetti, modelli o *design* relativi a **macchinari** o **procedimenti** del settore in questione.
- Si ricorda che NON possono essere oggetto di brevetto a Taiwan le specie animali, piante, i metodi biologici per produrre animali o piante (eccetto i processi per la produzione di microorganismi).



Modello n. M532243 registrato da ZHENG, RONG-YUANT e WU, BING-HUANG



Friggitrice automatica modello n. M532248 registrato da KBI FOOD MACHINERY CO., LTD.

Come proteggere il *packaging* di un prodotto a TAIWAN? 1/2

✓ PROTEZIONE DELLE FORME TRAMITE I MARCHI:

- Sulla base del *Trademark Act* a Taiwan è possibile proteggere “qualsiasi segno che possa essere riconosciuto come l’indicazione della fonte di beni o di servizi di una società compresi insieme di parole, disegni, simboli, colori, forme tridimensionali, movimenti, ologrammi, suoni o una loro combinazione” (art. 18).
- Il *packaging* dei prodotti potrà, quindi, essere registrato e tutelato come marchio di forma o marchio tridimensionale.
- Il TIPO, per la concessione della tutela del marchio di forma, tiene conto dei seguenti requisiti:
 - ✓ valutazione del **carattere distintivo**: il marchio deve essere in grado di distinguere i prodotti di un’impresa sul mercato;
 - ✓ requisito della **non-funzionalità delle forme**: se le caratteristiche specifiche della forma e del disegno sono necessarie all’utilizzo del prodotto o del servizio rivendicato, il marchio non sarà registrato al fine di evitare monopoli sulle forme funzionali;
 - ✓ le modalità di **riproduzione e descrizione** del modello del marchio devono essere chiare, precise, facilmente accessibili ed intellegibili.
- Nel deposito di una domanda di registrazione di un marchio non tradizionale, oltre alla riproduzione grafica del marchio, il richiedente deve fornire una descrizione e un campione dello stesso per circoscrivere la portata dei diritti di marchio e facilitarne l’esame.

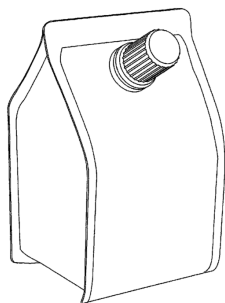


La Ferrero S.p.A. ha registrato a Taiwan come marchi 3D il *packaging* dei suoi famosi cioccolatini e le scatole.

Come proteggere il *packaging* di un prodotto a TAIWAN? 2/2

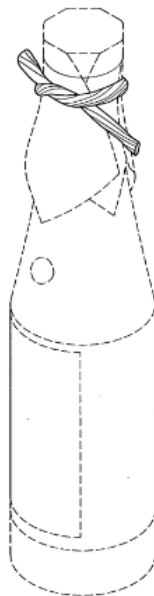
✓ PROTEZIONE DELLE FORME TRAMITE IL BREVETTO DI DESIGN:

- Nel caso in cui la forma estetica e il *design* del *packaging* si rivelassero funzionali all'uso del prodotto, ma comunque distintivi e conformi ai requisiti richiesti, potranno essere tutelati con un brevetto di *design*, la cui portata è limitata nel tempo.



立體圖(代表圖)

Dom. N. 096303130



立體圖(代表圖)

Dom. N. 103302077



Dom. N. 096303024

Case study – Marchio 3D e carattere distintivo

- Nel Novembre 2004, la *Ferrero S.p.A.* deposita a Taiwan una domanda di registrazione di un marchio 3D riguardante la confezione dei famosi cioccolatini *Ferrero Rocher*.
- Tuttavia, la *Hong Da Chang Trading Company* propone opposizione contro la domanda di marchio rilevando la carenza di carattere distintivo, il carattere principalmente funzionale della confezione (con particolare riferimento alla carta di alluminio) e la somiglianza con il proprio marchio anteriore “FOREVER ROSERY & Device”.
- Il TIPO rigetta l’opposizione.
- Quindi, l’opponente presenta un altro appello all’Alta Corte Amministrativa di Taipei, che rigetta il suddetto ricorso evidenziando che:
 - ✓ Nonostante il marchio opposto sia effettivamente privo di carattere distintivo intrinseco, il carattere distintivo può dirsi acquisito con il tempo dal marchio in oggetto, dal momento che il segno viene utilizzato sul mercato di Taiwan sin dal 1988 con investimenti da parte di Ferrero superiori ai \$115 milioni nel periodo di tempo 1994-2003, così come provato dalla Ferrero;
 - ✓ Le combinazioni di elementi per il confezionamento di un cioccolatino sono molteplici e la scelta fatta da Ferrero (foglio di alluminio e base di carta) rappresenta una delle tante modalità e, di conseguenza, la confezione scelta non può dirsi funzionale per il prodotto che il marchio rivendica;
 - ✓ il marchio *Ferrero Rocher* si differenzia dal marchio anteriore dell’opponente dal punto di vista concettuale, visivo e della pronuncia.
- Il marchio della Ferrero è, pertanto, stato registrato.





Check-list

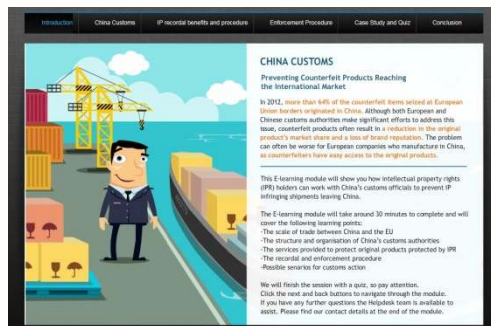
- Inizia a proteggere i tuoi diritti prima di entrare nel mercato
- Prepara una strategia per la protezione dei tuoi diritti di PI
- Svolgi le ricerche di anteriorità a livello mondiale
- Verifica la proteggibilità intrinseca dei tuoi IPR
- Svolgi investigazioni sui partner commerciali
- Fa effettuare ai tuoi consulenti la localizzazione dei contratti e degli accordi
- Crea un archivio di tutti i materiali rilevanti
- Conserva le documentazioni inerenti l'uso del marchio e i certificati originali
- Monitora il mercato e i comportamenti dei concorrenti
- Attiva, tramite il tuo agente PI, un sistema di sorveglianza mondiale
- Monitora il web e gli eventuali utilizzi illegittimi (chat e e-commerce)

China and South-East Asia IPR SME Helpdesks

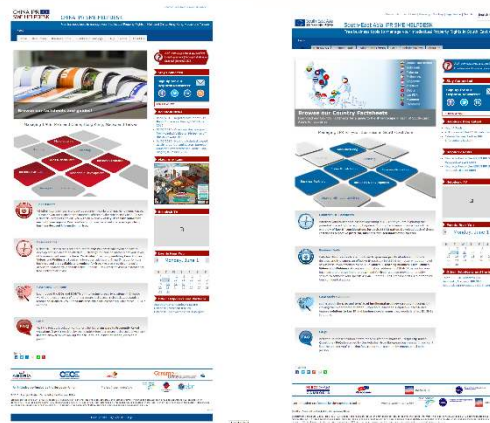
Enquiry Helplines



E-learning & Business Tools



Websites & Blog



Training Workshops & Live Webinars



IP Guides & Newsletters

