



HONG KONG

DISCIPLINA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE AD HONG KONG

di
Avv. Francesco Misuraca
www.smaf-legal.com

Fonti

La gran parte della normativa a tutela della proprietà intellettuale è stata sostanzialmente modificata negli ultimi anni adattandola agli standard internazionali. La tutela della proprietà intellettuale è disciplinata da norme proprie di Hong Kong e non dalla normativa cinese.

Hong Kong ha un sistema giuridico di common law ed anche i principi che disciplinano la proprietà intellettuale derivano dal sistema inglese.

Essa ha per oggetto brevetti, marchi, design e diritto d'autore e trova la sua fonte principalmente nella legge, ma, così come accade in altri paesi di tradizione common law anche i casi precedenti assumono importanza nella regolazione della materia, cosicché, la giurisprudenza ha elaborato talune ipotesi di illecito in tema di concorrenza sleale, falsificazione dolosa e violazione di segreto che suppliscono alla mancanza di normativa su queste materie.

Marchio ad Hong Kong

Hong Kong dispone di un sistema di registrazione dei marchi indipendente da quello cinese e di un apposito registro dei marchi (Trade Marks Registry) istituito nel 1873, per cui, chi effettua la registrazione del marchio in Cina o altrove non ottiene tutela ad Hong Kong.



Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

L'attuale legge sui marchi (Trade Mark Ordinance) del 2003, ispirata alla omonima legge inglese del 1994, segue il criterio first to file, adottato anche in Cina.

La tutela riguarda i marchi registrati e non registrati: questi ultimi sono tutelati in base al principio del passing off per cui chi agisce per la tutela deve dimostrare che il marchio non registrato era noto, a tal fine, la domanda di registrazione del marchio presentata in uno dei paesi membri della Convenzione di Parigi, o del WTO, almeno 6 mesi prima della presentazione della domanda di registrazione ad Hong Kong può essere usata per dimostrare un uso anteriore del marchio.

Hong Kong segue la classificazione dei beni e servizi dell'Accordo di Nizza. Al momento della presentazione della domanda devono essere indicati i beni ed i servizi per i quali si richiede la tutela. I tempi di registrazione variano mediamente da 10 a 18 mesi.

Il Registry (funzionario addetto presso il Trademark Register) esegue una verifica su eventuali somiglianze con altri marchi, la domanda di registrazione viene pubblicata nel Government Gazette a seguito del quale eventuali terzi controinteressati possono fare opposizione entro 2 mesi, altrimenti, il marchio è registrato e viene emesso un certificato di registrazione.

La tutela del marchio registrato è di 7 anni a partire dalla presentazione della domanda di registrazione e può essere rinnovato per successivi periodi di 14 anni ciascuno.

Un terzo controinteressato può contestare al titolare del marchio il mancato utilizzo di esso successivamente alla registrazione.

Brevetto ad Hong Kong

Il regime di tutela dei brevetti è separato da quello cinese, che non trova applicazione ad Hong Kong, e prevede un sistema di seconda registrazione per i brevetti già registrati in Cina e nell'Unione Europea, per cui, il brevetto registrato ad Hong Kong è



info@smaf-legal.com
www.smaf-legal.com

misuraca@smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

completamente indipendente e può essere modificato o revocato ad Hong Kong indipendentemente dalla disciplina del paese di origine di esso.

I brevetti sono due tipi: brevetto standard ha una tutela che può giungere fino a 8 anni e il brevetto breve la cui tutela arriva fino a 8 anni

È stata introdotta una disciplina apposita per il brevetto del modello di utilità, detto anche brevetto breve (short-term patent) applicabile solo ad Hong Kong.

Tutela di semiconduttori e topografia

La struttura dei circuiti di semiconduttori è regolata dalla Layout-Design of Integrated Circuits Ordinance del 1994 la quale stabilisce una tutela simile a quella del copyright per i semiconduttori prodotti dopo l'entrata in vigore della disciplina.

Design ad Hong Kong

La normativa a tutela del design è stata modificata con la Registered Designs Ordinance il 27 Giugno 1997 che ha sostituito la precedente normativa inglese del 1949 pur continuando ad ispirarsi ad essa.

La nuova disciplina consente la registrazione multipla di design con una unica domanda e richiede per la sua registrazione l'esistenza del requisito della novità di esso a livello mondiale, la durata della tutela è di 5 anni a partire dalla domanda di registrazione rinnovabile di altri 5 anni fino ad un periodo massimo di 25 anni, previo pagamento delle tasse di rinnovo ogni 5 anni.

La tutela del design ad Hong Kong è di tipo territoriale ciò significa che la registrazione del design effettuata in altri paesi (anche in Cina o in Gran Bretagna) o presso il WIPO di Ginevra non estendono automaticamente la tutela ad Hong Kong. In conseguenza di

ROMA
Via Savoia, 78, 00198
Tel.: + 39 (0)6 92938008
Fax.: + 39 (0)6 89281051

MILANO
Via Monti 8, 20123
Tel.: + 39 (0)2 00615017
Fax: + 39 (0)2 700508100

BOLOGNA
Via Urbana 5/3, 40123
Tel.: + 39 (0)51 6440543
Fax: + 39 (0)51 0952565



info@smaf-legal.com
www.smaf-legal.com

misuraca@smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

ciò, gli eventuali contratti di licenza di design devono essere preceduti dalla registrazione di esso ad Hong Kong.

Diritto d'autore (Copyright) ad Hong Kong

Il diritto d'autore riguarda opere letterarie, artistiche, musicali, teatrali, registrazioni sonore, film, trasmissioni televisive, software. Il diritto d'autore sorge automaticamente senza necessità di registrazione. Hong Kong ha aderito a varie convenzioni internazionali sull'argomento (convenzione di Berna, Universal Copyright Convention, Phonograms Convention, accordi TRIPS). La tutela del copyright dura per tutta la vita dell'autore e, in genere, fino a 50 anni dopo la sua morte.

ROMA
Via Savoia, 78, 00198
Tel.: + 39 (0)6 92938008
Fax.: + 39 (0)6 89281051

MILANO
Via Monti 8, 20123
Tel.: + 39 (0)2 00615017
Fax: + 39 (0)2 700508100

BOLOGNA
Via Urbana 5/3, 40123
Tel.: + 39 (0)51 6440543
Fax: + 39 (0)51 0952565