



Seminario sulla tutela dei marchi in Cina

In collaborazione con l'Amministrazione Statale per
il Commercio e l'Industria della Repubblica Popolare
Cinese (SAIC)



Il seminario è organizzato da "IP Key Action" della Commissione Europea e dell'Ufficio
dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO)

IPKey

Milano
Fondazione Stelline
Centro Congressi
C. so Magenta 61

13 ottobre 2016

MATTINA

08:30 – 09:00 Registrazione dei partecipanti

09:00 – 09:15 Saluti iniziali

Davide Follador, IP Key Action della Commissione Europea e EUIPO in Cina

Chen Zhuo, Vice Direttore Generale, Dipartimento Cooperazione Internazionale, SAIC

Donatella De Grande, Responsabile Divisione Proprietà Intellettuale, Camera di Commercio di Milano

Claudio Bergonzi, Segretario Generale, INDICAM

Marco Bettin, Segretario Generale, Camera di Commercio Italo Cinese

09:15 – 12:30

Sessione 1 – esame delle domande di registrazione – cancellazione per non uso - IG

Modera: Davide Follador, IP Key

09:15 – 10:00 Liang Sen, Direttore della Divisione Affari Generali, Ufficio Marchi della RPC

- Consigli e suggerimenti per la protezione dei marchi d'impresa in Cina – marchi internazionali v. nazionali
- e-Tools (TM Class, China's TM database);

10:00 – 10:10 Q&A

10:10 – 10:50 Jiang Ruibin, Direttore Generale, Dipartimento Esame Marchi, SAIC

- Protezione dei marchi in Cinese Mandarino
- Scegliere la classe corretta: classificazione cinese – domande multi-classe – prodotti/servizi non-standard

10:50 – 11:00 Q&A

11:00 – 11:15 Pausa caffè'/te'

11:15 – 12:00 Liang Sen, Direttore della Divisione, Affari Generali, Ufficio Marchi della RPC

- Onere probatorio nei procedimenti di cancellazione per non-uso
- I marchi di certificazione e la tutela delle Indicazioni Geografiche

12:00 – 12:30 Q&A

12:30 – 14:00 Pausa e pranzo-buffet per i partecipanti

POMERIGGIO

14:00 – 17:30

Sessione 2 -- tutela dei marchi notori e registrazioni "in malafede" – online enforcement

Modera: Carlo Alberto Demichelis, Vice Presidente di INDICAM

15:00 – 15:30 Prof. Cesare Galli, Università' di Parma/Studio Legale Galli IP Law

- Tutela del marchio notorio nella giurisprudenza italiana e cinese

15:30 – 15:40 Q&A

15:40 – 16:20 Ma Yanyan, Vice Direttore di Divisione, Affari Legali, SAIC

- Opposizioni e azioni di nullità fondate su diritti anteriori diversi dai marchi
- Opposizioni e azioni di nullità contro marchi registrati "in malafede"
- Prova d'uso e notorietà: uso del marchio all'estero/su internet e impatto sul mercato domestico
- Formalità richieste per le prove formate all'estero.

16:20 – 16:30 Q&A

16:30 – 16:40 Pausa caffè'/te'

16:40 – 17:10 Fabio Giacobello, Partner HFG Law Firm Shanghai

- Esperienze italiane in Cina/protezione online (e-commerce)

17:10 – 17:20 Q&A

17:20 – 17:30 Conclusioni

SPEAKERS



Fabio Giacobello
Partner della HFG Law &
Intellectual Property

Fabio Giacobello è partner della HFG Law & Intellectual Property, studio legale e agenzia per la tutela della proprietà intellettuale in Cina. È stato vincitore, nel 2013, del “Client Choice Award” dell’ILO, insignito del titolo di “IP Star” nel 2015 dalla Managing Intellectual Property 2015; ha avuto altresì il titolo di “Notable practitioner” dalla Chamber and Partners (marchi & brevetti), e di “Avvocato dell’Anno – Proprietà Intellettuale- Cina” dalla Global 100, nonché di “Esperto nella categoria marchi” da Asia IP Expert nel 2014 ed infine è “Recommended lawyer” per Legal500. L’avv. Giacobello è membro del Comitato Internet della INTA e Arbitrator allo Shanghai International Arbitration Center (SHIAC, precedentemente noto come CIETAC Shanghai). È autore di diversi articoli pubblicati a livello locale e internazionale; collabora spesso con istituti di formazione e associazioni con lezioni sul sistema di proprietà intellettuale cinese e/o quello europeo (INTA, CIPA, Indicam, SMI, Camera di Commercio Italo-Cinese, etc.). L’avv. Giacobello vanta lunga esperienza nella gestione dei portafoglio marchi, nelle dispute e nei contenziosi sugli stessi, nonché su enforcement e anticontraffazione.

La sua attività quotidiana comprende anche le controversie riguardanti trasferimento tecnologico, brevetti e segreti industriali, arbitrati in materia di concorrenza sleace dei dipendenti.



Prof. Cesare Galli
Università di Parma e
Studio IP Law Galli

Fondatore dello Studio Legale IP Law Galli, Cesare Galli si occupa di importanti controversie in materia di PI in Europa, nello specifico di brevetti e segreti industriali. È professore ordinario titolare della cattedra di Diritto Industriale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Parma.

Nel 1999, insieme al prof. Vanzetti ha ottenuto la prima decisione italiana in materia di biotecnologie riguardante brevetti biotecnologici. Nel 2004 l’avv. prof. Galli ha ottenuto la prima decisione italiana che approvava la validità di un brevetto per invenzione implementata via computer. Ancora, tra il 2004 e il 2010 ha ottenuto una delle decisioni più importanti riguardante la tutela di brevetti strategici sia nel campo farmaceutico che TMT. Dal 2009 è membro dell’Osservatorio Europeo sulle Violazioni dei Diritti sulla Proprietà Intellettuale del EUIPO. È autore di diversi testi di diritto, compreso il “Codice commentato della Proprietà Industriale e Intellettuale” (4000 pagine). L’avv. Prof. Galli apporta regolarmente il suo contributo alle revisioni della legislazione italiana in materia di PI e ai quotidiani di finanza italiani; inoltre ogni anno coordina importanti conferenze in materia di proprietà intellettuale. Nel 2011 su invito del Ministero dello Sviluppo Economico Italiano, è entrato a far parte del gruppo di esperti giuristi del Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC).

**Chen Zhuo**

Vice Direttore Generale del Dipartimento per la Cooperazione Internazionale, SAIC

Chen Zhuo, nato nel Maggio 1963, è Vice Direttore Generale del Dipartimento per la Cooperazione Internazionale (Deputy Director General of International Cooperation Department). Ha frequentato la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pechino dal 1983 al 1987 ed è stato tutor dell'Ufficio per la Gestione dell'Energia Elettrica della Cina Settentrionale (Electric Power Management Bureau of North China) dal 1987 al 1990. In seguito, ha ricoperto il ruolo di Direttore di Divisione del Dipartimento per le Forze dell'Ordine, le Leggi e i Regolamenti (Division Director of Department of Policies Laws and Regulations), di Vice Direttore del Consiglio per la Revisione dei Marchi e il Giudizio (Deputy Director of Trademark Review and Adjudication Board TRAB), e di Vice Direttore Generale del Dipartimento per la Cooperazione Internazionale.

**Jiang Ruibin**

Direttore Generale del Centro per l'Assistenza all'esame dei marchi, SAIC

Jiang Ruibin è nato nel marzo 1961, originario di Nanyang, nella provincia dello Henan, Cina. È divenuto membro del Partito Comunista Cinese nel 1985 e si è laureato presso la Wuhan University nel luglio del 1983. Nel settembre 2005, il dott. Jiang ha iniziato la sua carriera nella SAIC rivestendo diversi ruoli tra cui quelli di Vice Direttore della Divisione per la Concorrenza Sleale, del CTMO (Ufficio Marchi), Leadership Group Member of Building Construction of TM Bureau, Vice Direttore Generale d'Ufficio, Segretario locale del Partito e Segretario dell'Associazione Marchi Cinese. Nell'aprile 2015, Jiang Ruibin è stato designato Direttore Generale del Centro per l'Assistenza all'Esame dei marchi e da allora è responsabile del lavoro generale del centro.



Liang Sen

Direttore di Divisione dell'Ufficio Affari Generali, CTMO, SAIC

Liang Sen, Direttore di Divisione dell'Ufficio Affari Generali, Ufficio Marchi (CTMO), ha completato un corso di Master in Gestione degli Affari Pubblici. Ha iniziato la sua carriera al CTMO in veste di esaminatore presso la Divisione Esame e la Divisione GI del CTMO stesso, svolgendo il ruolo di esaminatore di marchi generali e di certificazione. Il dott. Liang nel 2010 ha poi assunto la carica di Vice Direttore di Divisione dell'Ufficio Affari Generali ed è stato promosso a Direttore nel 2015.



Ma Yanyan

Vice Direttrice di Divisione, Divisione per gli affari legali, TRAB, SAIC

Ma Yanyan è Vice Direttrice di Divisione, Divisione per gli affari legali del TRAB (Commissione di Appello). Nel Gennaio 2005 ha iniziato a occuparsi di riesame e azioni legali in materia di marchi presso il TRAB. Dal mese di settembre 2011 allo stesso mese del 2012, ha studiato presso la Kyushu University in Giappone conseguendo un diploma di Master in Giurisprudenza. Nel settembre 2015, è entrata a far parte del team della Divisione Affari Legali per la gestione di casi legati al riesame dei marchi.

**Davide Follador**

IP Key Action della Commissione Europea e dell'EU IPO

Davide Follador lavora attualmente come consulente esterno del EUIPO in qualità di coordinatore nel progetto IP Key dell'Unione Europea in Cina, di supporto al dialogo inter-governativo in materia di proprietà intellettuale.

Ha in passato ricoperto il ruolo di Ufficiale di Complemento nell'Arma dei Carabinieri, conseguito laurea a pieni voti in Giurisprudenza presso l'Università di Pavia, il titolo di consulente marchi europeo, di avvocato (Corte d'Appello di Milano), e' specializzato in tematiche trans-nazionali di diritto della proprietà intellettuale con esperienza pluriennale in Italia ed in Cina, si in materia legale che di relazioni istituzionali.

Presso IP Key si occupa di cooperazione tecnica in materia di riforme legislative ed enforcement dei diritti di proprietà intellettuale in Cina. Esperto esterno del China & South East Asia IPR Helpdesk della UE per le PMI in vari workshop e corsi di formazione per le aziende europee in Cina, Davide Follador e' altresì autore di numerosi articoli in materia di tutela e valorizzazione della PI in Cina per riviste internazionali e quotidiani nazionali. È ricercatore pro-bono per progetti finanziati dall'Unione Europea (energie rinnovabili e green-tech), tutor presso l'*IP Summer Institute* dell'Università di Pechino e Istituto Marangoni Fashion School di Shanghai.

**Marco Bettin**

Segretario Generale della Camera di Commercio Italo Cinese

Marco Bettin ricopre l'incarico di Segretario Generale della Camera di Commercio Italo Cinese e COO della Fondazione Italia-Cina. E' stato inoltre recentemente nominato Vice Presidente della EU-China Business Association, network di 20 Camere di Commercio europee in Cina che annovera oltre 15000 membri. Vanta esperienza in materia di business environment in Cina dal punto di vista istituzionale e corporate. Ha in passato rappresentato il Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto in Cina, prima di divenire Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana in Cina e successivamente Vice Presidente. Inoltre, e' stato Chief Representative del Gruppo UniCredit a Canton e successivamente ha guidato l'upgrading dell'ufficio in Filiale Operativa in Cina, ha altresì ricoperto il ruolo di CEO di Aethra Asia. E' stato infine insignito del Cavaliato al Merito della Repubblica Italiana.

Carlo Alberto Demichelis

Vice Presidente di INDICAM

INTERPRETARIATO

Ilaria Tipa'

Jing Wang Jing

Intellectual Property: A Key to Sustainable Competitiveness

IP Key Technical Expert Team

Room 2480. Sunflower Tower
37 Maizidian West Street, Chaoyang District
Beijing, China 100125
Telephone: +86 10 8527 5705

IP Key Backstopping Team

European Intellectual Property Office (EUIPO)
International Cooperation and Legal Affairs
Department (ICLAD)
Avenida de Europa, 4 E-03008
Alicante, Spain
Telephone: +34 965 137 754

Il progetto IP Key Action e' co-finanziato dalla Commissione Europea e dall'Ufficio Europeo per la Proprieta' Intellettuale (EUIPO) nell'ambito della nuova cooperazione UE-Cina in materia di proprieta' intellettuale.

E' gestito dal EUIPO in cooperazione con l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO).

The contents of this event are the sole responsibility of the project implementation team and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.



INDICAM

Istituto di Centromarca
per la lotta alla contraffazione

