

BOLETÍN

PROPIEDAD INTELECTUAL

**PROCEDIMIENTO Y ESTRATEGIAS PARA
PROTEGER LAS MARCAS COMERCIALES
EN CHINA**

Septiembre 2021

**S¹⁸₈₉
&K**



PROCEDIMIENTO Y ESTRATEGIAS PARA PROTEGER LAS MARCAS COMERCIALES EN CHINA

1.- INTRODUCCIÓN.

Hoy en día, China es el principal socio comercial de Chile, por lo que la protección de los activos intangibles de las empresas, incluyendo sus marcas comerciales, debe ser una prioridad, especialmente considerando las proyecciones de crecimiento en el corto y mediano plazo de dicho país.

El proceso de registro de una marca comercial en China está regulado por la Ley de Marcas de la República Popular de China (en adelante La Ley), la cual entró en vigencia el 1 de marzo de 1983. Esta Ley ha sufrido diversas modificaciones, la última el 23 de abril de 2019, la que introduce varias mejoras con la finalidad de equipararse a las legislaciones homólogas de otros países miembros de la Organización Mundial de Comercio.

A continuación, abordaremos brevemente los temas más importantes a considerar respecto de las marcas comerciales y su debida protección en China.

2.- MARCAS COMERCIALES PROTEGIBLES EN CHINA.

La regla general en China es que rige el principio *first to file* (el primero en presentar), por lo cual, el registro de la marca comercial se concede a quien presenta primero la solicitud correspondiente. Si bien la regla general es esta, existen excepciones, tal como cuando la marca comercial goza de fama y notoriedad en el mercado chino o cuando quien ha solicitado o registrado la marca comercial es el representante o socio comercial del legítimo titular.

Una forma de asegurar el debido resguardo de las marcas comerciales en China es a través del registro preventivo. Como estrategia, es recomendable registrar la marca comercial en China incluso antes de entrar al mercado, de tal forma de evitar ser víctima de la práctica conocida como “*secuestro de la marca*” que se configura cuando un tercero en China identifica una marca comercial extranjera que todavía no se encuentra registrada en dicho país y la solicita a su nombre, generando grandes inconvenientes al legítimo titular.

En China se pueden registrar como marcas comerciales las palabras, logos, letras, números y combinación de colores, además de distintas marcas comerciales no tradicionales, tales como marcas tridimensionales, posicionales y sonoras en la medida que cumplan con los correspondientes requisitos legales.

A su vez, al momento de decidir registrar una marca comercial en China es necesario tener en cuenta que es posible registrarla en caracteres latinos, en caracteres chinos o en ambos. En China el registro de una marca comercial en caracteres latinos no entrega protección automática en contra del uso o registro de la misma marca comercial en caracteres chinos. Es por esto, que la opción de registrar en ambos caracteres debe ser seriamente considerada, de tal forma de asegurar la debida protección marcaria en China.

Respecto de las marcas comerciales en caracteres chinos existen tres opciones, siendo éstas:

- La traducción literal de la marca basándose en el significado de la o las palabras que la componen. Este método es simple y literal, sin embargo, esta opción puede generar inconvenientes cuando la marca comercial a proteger en caracteres chinos no es fonéticamente igual a la marca comercial en caracteres latinos, por lo que no se configura un vínculo fonético. Por ejemplo, "APPLE" es "苹" cuyo pinyin (transcripción fonética) chino es "PING GUO".
- La traducción fonética en la que los caracteres chinos de la marca comercial tengan una pronunciación similar a la extranjera. Esta alternativa ofrece al titular mayor coherencia fonética con su marca comercial en caracteres latinos. Por ejemplo, "CADILLAC" es "凯迪拉克" cuyo pinyin chino es "KAI DI LA KE".
- El tercer método es la combinación entre los dos primeros, que permite traducir la marca comercial en caracteres latino a caracteres chinos equilibrando la similitud fonética con el significado en chino. Por ejemplo, la marca "COCA-COLA" cuyo pinyin chino es "KE KOU KE LE" es similar a la pronunciación de "COCA-COLA", por lo que puede tomarse como una marca diseñada a través de la transliteración. Cabe tener presente que los cuatro caracteres chinos se seleccionaron meticulosamente usando caracteres que significan "SABROSO" y "AGRADABLE".

Con respecto al ámbito de protección, en China es posible presentar una solicitud de marca comercial por cada clase de interés o bien una solicitud multiclase -una sola solicitud cubre más de una clase. Al efecto, es importante considerar que, si bien en China existen las solicitudes de marcas comerciales multiclase, en general no recomendamos presentar este tipo de solicitudes en atención que en China no existe la posibilidad de dividir una solicitud de marca y esto implica que en el escenario de enfrentarse una observación de fondo u oposición se afecta la integridad de la solicitud. Asimismo, es necesario considerar que las solicitudes multiclases deben ser renovadas, licenciadas o cedidas en su integridad, no siendo posible renovar, licenciar o ceder solo una o algunas de las clases involucradas.

Al igual que en la mayoría de los países, la legislación China contempla causales de irregistrabilidad que impiden el registro de una marca en aquellos casos en que la expresión requerida es contraria a la moral o el orden público; se trata de términos genéricos o carente de distintividad; el signo requerido es idéntico o similar al nombre de un Estado o una organización internacional; y la marca pedida alude a la naturaleza de los productos o servicios.

Finalmente, es necesario considerar que las cartas de consentimiento no son vinculantes para la autoridad. Por lo tanto, este tipo de cartas debe necesariamente incorporar argumentos en que las partes declaran y explican detalladamente las diferencias concurrentes y los mecanismos que se adoptarán para evitar confusión en el mercado.

3.- BUSQUEDAS.

Previo a la presentación de una solicitud de marca comercial, recomendamos la realización de una búsqueda. Esta búsqueda puede efectuarse en base a la similitud en caracteres latinos, en caracteres chinos y búsqueda de diseño o elementos gráficos. Al efecto, es necesario determinar tanto la clase del clasificador de Niza, como la subclase de interés.

En este sentido, si bien China utiliza el sistema de clasificación de Niza que divide los productos y servicios en 45 clases, el gran número de solicitudes de marcas que se presentan anualmente ha llevado a establecer un sistema de subclases que agrupan productos / servicios directamente relacionados. De esta manera, la determinación de las similitudes gráficas y fonéticas entre las marcas comerciales se realiza dentro de las subclases.

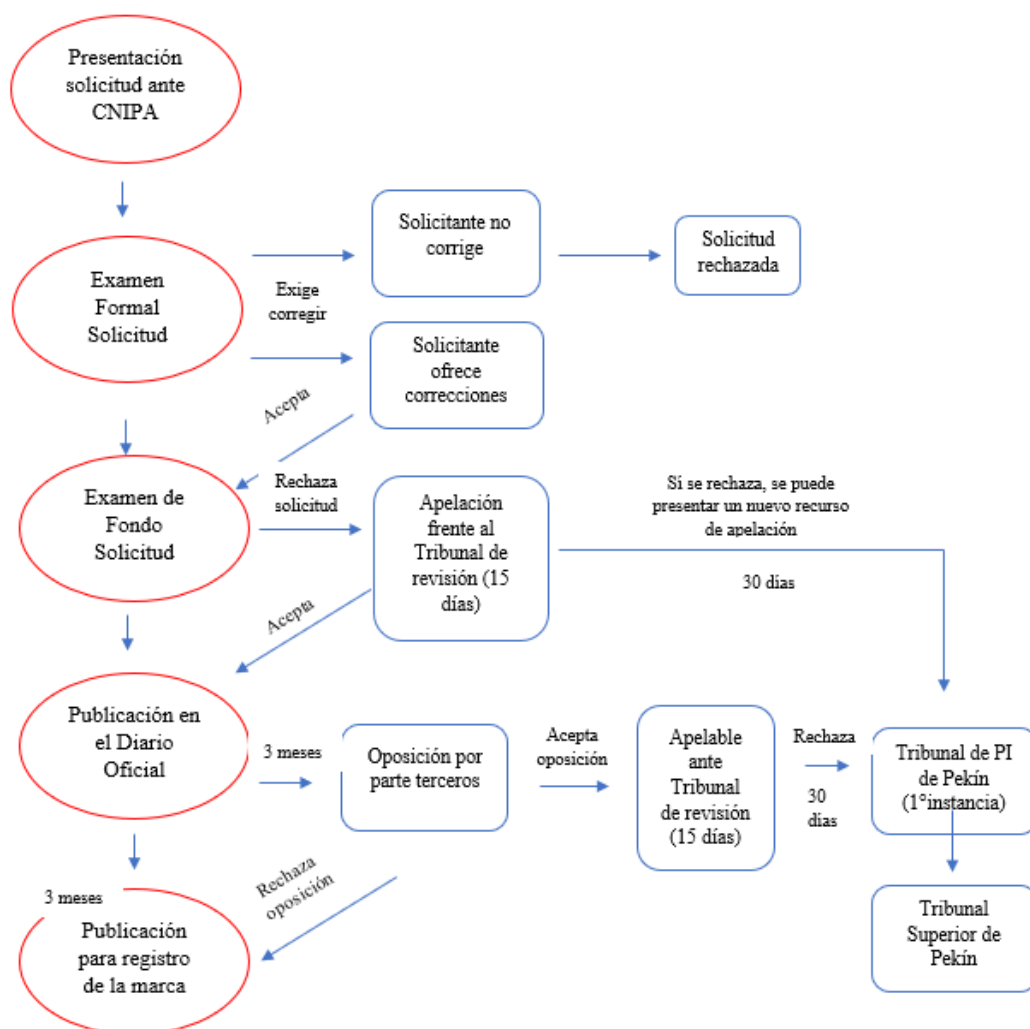
La existencia de este sistema de subclases explica la razón por la cual en China coexisten a nivel registral un considerable número de marcas comerciales similares en las mismas clases, pero siempre en la medida que distingan productos o servicios en diferentes subclases.

4.- PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS COMERCIALES EN CHINA.

El procedimiento para registrar una marca comercial en China se realiza a través de una solicitud nacional presentada ante la Oficina de Marcas de la Administración Nacional de la Propiedad Industrial (CNIPA).

En estos momentos, los titulares de marcas comerciales chilenos tienen la opción de invocar la prioridad de sus registros durante seis meses en China (vía Convenio de París), para lo cual es necesario acompañar el certificado de prioridad al momento de la presentación de la solicitud (aunque a veces también se permite dentro de los 3 meses de la presentación). Ahora bien, una vez que se implemente durante el próximo año el Protocolo de Madrid en Chile, los titulares de marcas comerciales chilenos podrán también optar por presentar sus solicitudes recurriendo a este sistema internacional.

El proceso de registro de una marca comercial en China toma normalmente entre 9 a 18 meses, dependiendo de si hay observaciones de fondo o demandas de oposición en contra de la solicitud. El proceso es el siguiente:



Las marcas comerciales en China tienen una duración de 10 años y se puede solicitar la renovación con doce meses de antelación al vencimiento de la misma y hasta los seis meses posteriores, pero en este último caso existe un aumento en los impuestos oficiales.

5.- PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN, NULIDAD Y CADUCIDAD POR NO USO.

5.1.-Oposición: En China cualquier interesado puede presentar una demanda de oposición contra una solicitud dentro del plazo de 3 meses desde la publicación en el Diario Oficial. Dicha oposición puede fundarse en causales absolutas (tales como que la solicitud sea idéntica o similar a una bandera o emblema de un Estado; que la marca sea genérica, etc.) o relativas (tales como si la solicitud es confusamente similar con una marca comercial previamente registrada o que goza de prioridad, etc.).

5.2.- Nulidad: Es posible presentar una acción de nulidad contra un registro en China fundado en distintas causales, tales como: la marca comercial se convirtió en un nombre genérico respecto de los productos o servicios que busca distinguir, la marca comercial registrada fue solicitada de mala fe y sin intención de uso en el comercio, la marca comercial registrada es idéntica o similar a la bandera o emblema de un Estado, la marca comercial registrada producirá confusión o error en el público consumidor respecto del origen o las características del producto o servicio que distingue, entre otras.

El plazo de prescripción de la demanda de nulidad es por regla general de 5 años. Sin embargo, en aquellos casos en que la demanda de nulidad se funde en una marca famosa y notoria, la acción es imprescriptible.

5.3.- Caducidad por no uso: En China se contempla la acción de caducidad por no uso de una marca comercial, la cual debe ser interpuesta por parte. El plazo para usar las marcas comerciales es de 3 años consecutivos desde que la marca comercial se acepta a registro. Esta acción se presenta ante la CNIPA, la cual informará de la demanda al titular del registro y éste tendrá que presentar evidencia que demuestre que existió un uso real de su marca comercial dentro del territorio chino.

Para acreditar el uso de la marca comercial es necesario que éste haya sido en China y se es posible presentar como pruebas de uso documentos que acrediten la venta real en China, la participación comercial en China, facturas, imágenes donde la marca comercial aparezca en carteles, tiendas o puntos de venta en China o publicidad de los productos o servicios correspondiente.

Atendido lo anterior, recomendamos a todo titular de una marca comercial en China contar con antecedentes referidos al uso de sus marcas comerciales en dicho país, incluyendo pruebas de uso en los envases, facturas, documentos aduaneros, catálogos, avisos, documentos de exposiciones, etc.

6.- OBSERVANCIA DE LAS MARCAS COMERCIALES

6.1.- Aduana: La ley China contempla la acción aduanera que permite a la autoridad aduanera identificar y confiscar bienes sospechosos a su ingreso y salida del país o bien respecto de bienes que se encuentren en depósitos aduaneros. Para ejercer esta acción es necesario contar con una marca comercial inscrita ante la Administración General de Aduanas.

Esta acción la puede ejercer el titular de la marca comercial, en cuyo caso debe informar a Aduana de la exportación / importación de bienes infractores aportando suficientes pruebas para acreditarlo. La segunda opción es que Aduana actúe de oficio detectando bienes que potencialmente infractores de derechos de propiedad industrial de un tercero, en cuyo caso se informará al titular del derecho y éste podrá inspeccionar los objetos en un plazo de 3 meses.

En el caso que Aduanas resuelva que exista una infracción o un caso de piratería, se ordenará la subasta, destrucción o donación de los productos en cuestión.

Estas medidas adoptadas por Aduanas son recurribles ante la Administración General de Aduanas y posteriormente ante los Tribunales de Justicia.

6.2.- Administrativo: Esta acción administrativa se ejerce ante la oficina de Industria y Comercio. Al efecto, se exige que el actor invoque sus derechos marcarios infringidos y se provea evidencia de dicha infracción. Entre las medidas que puede adoptar esta oficina se encuentra ordenar la destrucción de los productos infractores y la revocación del permiso comercial del infractor. Si bien esta alternativa es considerada la más expedita y menos onerosa, es necesario considerar que el titular de la marca comercial no puede recibir compensación económica por los daños sufridos mediante este mecanismo.

6.3.- Civil: La acción civil permite al titular de una marca comercial solicitar una medida precautoria de cesación de actos infractores y se tramita ante tribunales civiles. En su primera etapa, el tribunal evaluará la evidencia presentada por las partes y posteriormente existe una etapa de mediación. Normalmente los procedimientos civiles toman entre 6 a 12 meses en llegar a su etapa de juicio formal, el cual normalmente dura solo un par de días. Esta acción permite solicitar la cesación del acto infractor, la destrucción de los productos infractores y la indemnización de perjuicios sufridos por el titular de la marca comercial.

6.4.- Penal: Los titulares de las marcas comerciales también tienen a su disposición acciones penales de infracción en caso de que el infractor esté produciendo o comercializando productos falsificados. Para interponer acciones penales existen tres métodos, a saber: (i) el titular de la marca comercial informa a la Oficina de Seguridad Pública; (ii) en aquellos casos en que la oficina de Industria y Comercio que está conociendo de una acción de carácter administrativo considera que corresponde iniciar acciones penales y reporta el asunto a la Oficina de Seguridad Pública y (iii) en el escenario en que titular de la marca comercial opta por presentar una acción penal directamente.

Contactos



Alfredo Montaner | Socio

+562 2368 3557

amontaner@sargent.cl



Juan Pablo Egaña | Socio

+562 2368 3554

jpegana@sargent.cl



Eduardo Lobos | Socio

+ 562 2368 3541

elobos@sargent.cl



Cristián Barros | Socio

+ 562 2368 3511

cbarros@sargent.cl