



25

Importancia de la
protección de marca
en china



Dr. Luis Alfredo Ávila

Director del Centro de Estudios
China Baja California y
Coordinador del área de finanzas
Facultad de Contaduría y
Administración UABC Tijuana.



Importancia de la protección de marca en China

Dr. Luis Alfredo Ávila López

avila.luis@uabc.edu.mx

Centro de Estudios China Baja California





- 1. Reseña de registros**
- 2. Riesgos**
- 3. Proceso**
- 4. Veracidad**



1. Reseña de registros



Total de solicitudes de patentes

Posición	País	Solicitudes
1	China	1,538,604
2	Estados Unidos	509,962
3	Japón	412,885
4	Corea del Sur	267,527
5	Alemania	165,826
6	Francia	66,137
7	Reino Unido	53,633
8	Suiza	48,336
9	India	13,163
10	Italia	34,206
26	Brasil	6,909
34	México	1,994





Top solicitantes de patentes



Huawei Technologies Co., Ltd.	16,827
Guang Dong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd	5,936
BOE Technology Group Co.,Ltd	5,736
Ping An Technology (shenzhen) Co., Ltd.	4,559
ZTE Corporation	3,894

Mexichem Fluor S.A. de C.V.	27
Bioactivos Y Nutraceuticos de Mexico S.A. de C.V.	11
Centro de Enseñanza Técnica Industrial	8
Nemak, S.a.b. de C.V.	8
Universidad Nacional Autónoma de México	8



El sistema “first-to-file”

Aquellas compañías que venden sus productos u ofrecen sus servicios en este país necesitan obtener el registro de marcas en China para evitar que otros obtengan esos derechos de marca con anterioridad.

La Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA) realiza un examen ex officio de la exigencia de marcas idénticas o similares registradas con anterioridad. Esto significa que la existencia de derechos similares puede impedir el registro de una marca y, por tanto, la presentación debe hacerse lo antes posible.

Dado que las marcas no registradas no están reconocidas en virtud de la Ley de Marcas de China, el titular de la marca será el que presente primero la solicitud de marca, lo que convierte a China en un sistema “first-to-file”.



La batalla legal de Apple en China





Xintong Tiandi tiene registrada la marca "IPHONE" en China para producir bolsos, carteras, estuches, protectores de celular y billeteras desde 2007.

Lo que diferencia a los bolsos, fundas para teléfonos móviles y otros artículos de cuero de Xintong Tiandi de los teléfonos de Apple es la forma en la que se escribe la marca: "IPHONE" en el caso de la compañía china mientras que la gigante de la tecnología lo hace de la siguiente manera: "iPhone".





Giordon vs IMSS





De acuerdo a la empresa Giordon ellos habían inventado el logo en 1996 pero el logo del IMSS había sido creado en 1944.

La empresa china argumentó que el logo ya lo había registrado en varios países y que no tenía problemas, por lo que México solo pudo presionar argumentando que si la empresa quería entrar y hacer negocios en México tendría que cambiarlo.





La empresa finalmente cambió el
logo

<https://www.giordon.com/>

GIORDON® 佐敦®
—— 汽车精工电子专业27年 ——



2. Riesgos



La recomendación es que las empresas presenten sus solicitudes de marcas en China si tienen previsto utilizar la marca en este país a fin de evitar que un competidor obtenga primero la protección de la marca.





Fabricar sin vender en China: ¿es necesario registrar la marca?

Muchas empresas ignoran que también es necesario obtener la protección de las marcas si el proceso de fabricación se lleva a cabo en China. Esto se debe a que en el sistema chino de marcas considera que una marca se utiliza en China aunque los productos no se vendan dentro del país y solo se fabriquen.

Por tanto, es muy recomendable solicitar el registro de la marca en China cuando se manufactura en este país porque el propio fabricante podría hacerlo y se beneficiaría del sistema “first-to-file” si se anticipa. Además, si la marca no está registrada en China, existe el riesgo de que las mercancías exportadas sean incautadas en la aduana por sospechosas de falsificación .



Los sistemas de registro en China

Existen dos formas de registrar una marca en China:

- el sistema nacional de registro
- el sistema de registro internacional

Esta segunda opción es la más aconsejable para los solicitantes extranjeros. Esto obedece a que si la marca se presenta directamente en China, la solicitud tendrá que presentarse a través de un abogado local chino y el idioma de la solicitud deberá ser el chino, en lugar del español, francés o el inglés



Clasificación Internacional de Niza

China ha adoptado la Clasificación Internacional de Niza, que abarca 34 clases de productos y 11 tipos de servicios.

Pero, además, el sistema chino de registro de marcas tiene subclases, una clasificación propia. Si el solicitante no escoge esa categoría, será el examinador quien lo haga. Por lo tanto, puede ocurrir que cuando no se escojan esas subclases no se obtenga una protección adecuada para los bienes o servicios.



Alcance

Hong Kong, Macao y Taiwán no están protegidos por una marca china. Estas regiones tienen un sistema jurídico diferente, y para obtener la protección, sería necesario presentar una solicitud de marca independiente.



Cancelación por no uso

La legislación china sobre marcas establece que si en los tres años siguientes al registro la marca no se ha utilizado durante tres años seguidos sin que exista justa, la misma podría estar sujeta a un procedimiento de cancelación



Marca en caracteres chinos

Dado que la gran mayoría de la población china no habla inglés, es importante obtener la protección para la marca en su versión china, es decir, a través de traducción, transliteración o mediante la elección de un nombre diferente para el mercado chino. De lo contrario, los consumidores chinos no podrán recordar la marca ni reconocerla y distinguirla de otras marcas. Por ejemplo, la transliteración china de “Starbucks” es “xing ba ke” (星巴克), y esta es la forma en la que la reconoce el público local.



1. Traducción puramente fonética (sin significado claro)







Este tipo de traducciones pueden resultar exóticas y proyectan una imagen importada, que suele ser positiva en China. El problema es que al ser combinaciones sin sentido de caracteres chinos, hace que sea más difícil de ser recordado. Tampoco se desprenden los valores de la empresa o la marca.





TRADUCCIÓN FONÉTICA
 (sin significado)

Nombre original
 Nombre en chino
 Pronunciación (pinyin)
 Significado

					
McDonald's	Kraft	Siemens	Dior	Volvo	Walmart
麦当劳	卡夫	西门子	迪奥	沃尔沃	沃尔玛
Mài Dǎng Láo	Kǎ Fu	Xī Mén Zi	Di Ao	Wo Er Wo	Wo Er Ma
Trigo servido trabajo	Targeta marido	Oeste puerta niño	---	---	---

www.chinalati.com



2. Traducción fonética, cuidando el significado (la marca desprende un mensaje positivo o relacionado con el producto)

Estos nombres son fáciles de aceptar y recordar, ayudan a comunicar los atributos y valores de la marca y además debido a la similitud en la pronunciación con el nombre original, se mantiene cierto grado de consistencia global. Sin embargo, es probablemente la traducción más complicada para desarrollar.



TRADUCCIÓN FONÉTICA
(con significado)

Nombre original

Nombre en chino

Pronunciación (pinyin)

Significado



Ikea

宜家

Yi Jiā

Casa idónea



Marlboro

万宝路

Wàn Bǎo Lù

Calle 10.000 Tesoros



Coca-Cola

可口可乐

Kě Kǒu Kě Lè

Delicioso y felicidad



Pepsi Cola

百事可乐

Bǎi Shì Kě Lè

Cien cosas felices



Subway

赛百味

Sài Bǎi Wèi

Lleno de cien sabores



Carrefour

家乐福

Jiā Lè Fú

Bendición familiar



BMW

宝马

Bǎo Mǎ

Preciado caballo



Mercedes Benz

奔驰

Bēn Chí

Velocidad destellante



Jaguar

捷豹

Jié Bào

Leopardo ganador



Bosch

博世

Bo Shi

Mundo rico



Hewlett-Packard

惠普

Hui Pu

Beneficio general



Lay's

乐事

Lè Shì

Momento feliz



3. Traducción semántica (fonéticamente no coincide, pero si con el significado de la marca original)

Este tipo de traducciones son fáciles de recordar y mantienen la marca global, a pesar de que las pronunciaciones difieren. El desafío de este tipo de traducciones es que la mayoría de las marcas, empresas o productos no pueden traducirse bien semánticamente.





TRADUCCIÓN
SEMÁNTICA

Nombre original
Nombre en chino
Pronunciación (pinyin)
Significado



Nescafé

雀巢咖啡

Què Cháo Kǎ Fēi

ENG: Nest Coffee
SPA: Café Nido



Apple

苹果

Píng Guǒ

ENG: Apple
SPA: Manzana



Microsoft

微软

Wēi Ruǎn

ENG: Micro Soft
SPA: Micro Soft



Volkswagen

大众汽车

Dà Zhòng Qì Chē

ENG: Public car
SPA: Coche público



Shell

壳牌

Ké Pái

ENG: Shell Brand
SPA: Marca Concha



General Electric

通用电气

Tōng Tòng Diàn Qì

ENG: General Electric
SPA: General Eléctrico

www.chinalati.com



4. Traducción inconexa (sin conexión fonética o semántica con la marca, pueden basarse en el dibujo del logo, curiosidades...)

Este tipo de traducciones se pueden recordar fácilmente y pueden ser elegidos de acuerdo con el posicionamiento de la marca. Algunas traducciones han surgido de forma más «accidental» en base al logo o curiosidades, pero este tipo de traducciones dan libertad a desprender el sonido y mensaje que uno busque. Sin embargo, no están relacionados con los nombres originales, perdiendo consistencia global.





TRADUCCIÓN
 INCONEXA

Nombre original

Nombre en chino

Pronunciación (pinyin)

Significado



Citibank

花旗银行

Huā Qí Yín Háng

Banco de la bandera colorida



Ralph Lauren

三脚马

Sān jiǎo Mǎ

Caballo de tres patas



Marriott

万豪

Wàn Háo

10.000 élités



Continental

德国马牌

Dé Guó Mǎ Pái

Marca del caballo alemán



Heineken

喜力

Xǐ Lì

Como fuerza



Neutrogena

露得清

Lù De Qīng

Rocío transparente

www.chinalati.com



3. Proceso



Acercamiento de firmas de protección de marcas

WWW.CNIPA.GOV.CN WCJS.SBJ.CNIPA.GOV.CN English Help Instruction The current data is up to:(2023年05月08日)

Search to 1 trademarks Reference only, do not have any legal effect.

Serial number	Application No./registration No.	International Classification	Date of application	Trademark content	Name of applicant
1					

Si alguien registró tu marca quizá alguna firma china se acerque para hacerte ver que estás en peligro.



¿Cómo se dan cuenta que puede ser un peligro?

Ellos revisan bases de datos internacionales WIPO(World Intellectual Property Organization) para ver si hay una empresa con ese nombre registrada en el extranjero luego verifican si está registrada en China y contactan a la empresa para informarle.

Brand	Source	Status	Relevance	Origin	Holder	Holder coun	Number	App. Date	Image class	Nice Cl.
								2022-02-21		28



Procedimiento de oposición

1. Se redacta y presenta el primer escrito de oposición con argumentos y motivos contra la marca sometida en CNIPA (China National Intellectual Property Administration) antes de la fecha límite;
2. Después de enviarse, tendrá 3 meses para complementar la evidencia para respaldar el caso de oposición, el equipo de abogados chinos le proporcionará una lista de evidencia para su referencia para respaldar esta oposición, y luego enviará la evidencia complementaria y la declaración final a la CNIPA.
3. La CNIPA deberá emitir la notificación de aceptación dentro de 4-5 meses;
4. Normalmente, CNIPA tomará la decisión alrededor de 10-12 meses;



Documentos requeridos

- 1) Copia escaneada de su pasaporte
- 2) Escaneo del certificado de registro de marca de en México y su certificado de nombre de dominio;
- 3) Poder notarial para la firma.



Costo de oposición

El costo varía de oficina a oficina pero ronda entre los 800 a 1,000 USD (incluidos los honorarios oficiales, los honorarios de abogado y el costo de traducción del pasaporte y el certificado de registro), sin incluir el costo de traducción de las pruebas de oposición complementarias, ya que CNIPA estipula que todos los documentos en un idioma extranjero enviados a CNIPA deben estar en versión china. .

Por la tarifa de traducción de las pruebas complementarias, generalmente se cobra entre 70-100 USD/1000 palabras en inglés.



Procedimiento de registro

- 1). Se envían todos los documentos de solicitud a CNIPA.
- 2). CNIPA emitirá la notificación de aceptación de la marca dentro de 1 mes.
- 3). CNIPA hará el resultado del examen dentro de 4-6 meses.

Documentos requeridos:

- 1). Copia escaneada de su pasaporte.
- 2). Su muestra de marca registrada (su logotipo).
- 3). Poder notarial para su firma.

Costo de registro:

El costo de la solicitud de marca registrada varía entre 300 a 500 USD, para una marca registrada en una clase dentro de diez artículos de bienes.



4. Veracidad



统一社会信用代码 (tǒngyī shèhuì xìnyòng dàimǎ)

El Código de crédito social unificado es un número de 18 dígitos es como el RFC de México (que a veces incluye letras), único para cada empresa china. Es obligatorio para todas las empresas y otros tipos de organizaciones en China continental. El código establece que la empresa ha sido registrada y verificada con el gobierno chino para operar legalmente. Curiosamente, el número se emite no solo a, por ejemplo, fabricantes, sino también a entidades como escuelas, hospitales e incluso organizaciones benéficas.



Licencia de negocios

营业执照 (Shāngyè zhízhào)



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

TLC MAGAZINE MÉXICO



HAGAMOS UN TRUEQUE

PODCAST DE TLC MAGAZINE MÉXICO



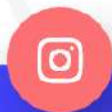
Escúchanos en:



EL ADN DEL
COMERCIO EXTERIOR
Y ADUANAS



TRADE LAW & CUSTOMS magazine®



www.tlcmagazinemexico.com.mx

contacto@tlcmagazinemexico.com.mx