



# El registro de marcas en China

**China**  
**Marzo 2016**

Este documento ha sido realizado  
por Pablo Ballesteros Gómez y  
actualizado por Guillermo  
Fernández Rodrigo, bajo la  
supervisión de la  
Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en  
Pekín.

## ÍNDICE

<b>1. INTRODUCCIÓN</b>	<b>3</b>
<b>2. MARCO NORMATIVO</b>	<b>4</b>
<b>3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS: LA IMPORTANCIA DEL REGISTRO PREVENTIVO</b>	<b>6</b>
<b>4. CÓMO REGISTRAR LA MARCA EN CHINA</b>	<b>7</b>
4.1. SISTEMA NACIONAL	7
4.2. SISTEMA INTERNACIONAL	9
4.3. DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE AMBOS REGISTROS	11
<b>5. OPCIONES DE ACTUACIÓN PARA DEFENDER LA MARCA</b>	<b>12</b>
5.1. MOMENTOS EN QUE SE PUEDE ACCIONAR CONTRA EL REGISTRO DE MARCAS	12
5.2. CAUSAS DE OPOSICIÓN Y CANCELACIÓN	13
5.3. EL ESTATUS DE MARCAS AMPLIAMENTE RECONOCIDAS: "WELL KNOWN TRADEMARKS"	14
<b>6. CÓMO CONSULTAR EL ESTADO DE UNA MARCA EN CHINA</b>	<b>15</b>
<b>7. REGISTRO DE UNA MARCA EN IDIOMA CHINO</b>	<b>16</b>
<b>8. LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN</b>	<b>18</b>
8.1. REGISTRO ANTE LA CTMO	18
<b>9. FUENTES DE INFORMACIÓN</b>	<b>20</b>

# 1. INTRODUCCIÓN

La protección de los derechos de propiedad intelectual es un tema crítico en China y supone una gran preocupación para las empresas extranjeras que tengan a este país en la mira. Si bien es cierto que la situación ha mejorado en los últimos años dado que las autoridades chinas han venido actualizando la legislación para la protección de la propiedad intelectual de acuerdo a las directrices de la OMC, la primera labor en este sentido debe llevarse a cabo por parte de la propia empresa mediante la adopción de medidas destinadas a minimizar el riesgo de copia o falsificación, imprescindibles para la defensa de sus marcas.

En efecto, el registro de marcas comerciales es un asunto de gran importancia. Una fuerte imagen de marca es un instrumento clave a la hora de ganar clientes en China, siendo la marca un elemento muy influyente en la toma de decisiones de compra de los consumidores. Además, el auge del consumo en este país ha favorecido la creación de insignias locales y la entrada de numerosas marcas extranjeras en el mercado. Como prueba de ello, en 2014 la Oficina de Marcas de China (CTMO) aceptó un total de 2,285 millones de solicitudes de registro de marca, de acuerdo con el Informe Anual del Desarrollo de Estrategia de Marcas publicado por la Administración Estatal de Industria y Comercio (SAIC). Esta cifra, que representa un aumento del 21,5% respecto a 2013, supone un nuevo máximo histórico y sitúa a China como primer país del mundo en solicitudes de registro por decimotercer año consecutivo.

Por estos motivos, desde la propia Unión Europea se ha procurado llevar a cabo una serie de recomendaciones y negociaciones con la finalidad de lograr un progresivo desarrollo legislativo en China que proteja de manera más completa las marcas. Y si bien no se han logrado grandes avances, cierto es que las últimas reformas (en concreto la reforma de 30 de Agosto de 2013 con entrada en vigor en 2014), se han incluido principios propios de las legislaciones europeas, tales como los conceptos de buena fe, el reconocimiento de las “well-known Trademarks” o la toma en consideración sobre la necesidad de establecer algún tipo de reconocimiento especial a las indicaciones de origen o geográficas (DDOO) dentro del sistema de marcas en China.

## 2. MARCO NORMATIVO

El marco normativo para el registro de marcas en China lo establece [Ley de Marcas de la República Popular de China](#). Esta ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de su vigencia, la última de ellas entró en vigor el año 2014, lo que supuso determinadas mejoras y adaptaciones, con la finalidad de equipararse a homólogos legislaciones en otros países miembros de la OMC.

A continuación, esbozaremos algunos principios y definiciones básicas contenidas en la Ley de Marcas de la R.P. China:

### ¿Qué es una marca comercial?

Una marca es un signo que identifica la procedencia de los bienes y servicios, de modo que los consumidores puedan distinguir entre los bienes y servicios de un fabricante de los de otro.

### ¿Qué protección ofrece el registro de marca?

Una vez que la marca es concedida y queda registrada, el propietario tiene el derecho exclusivo de usarla en las clases de bienes y servicios abarcados por el registro. Por lo tanto, puede prohibir que otros usen su marca sin consentimiento. Las autoridades chinas son las garantes de la protección de las marcas registradas.

### ¿Qué se puede registrar como marca?

La marca o su signo pueden constar de palabras, dispositivos, letras cifras, formas, colores y combinaciones de todos los elementos anteriores. Antes de la entrada en vigor de las últimas modificaciones, en China no se reconocía la posibilidad de registrar como marca sonidos u olores, tal y como ocurre en Europa. Sin embargo, la nueva normativa permite registrar sonidos y dotarles de la misma protección que los demás elementos. Por el contrario, los olores siguen sin contemplarse. Ante tal posibilidad, es aconsejable registrar todo aquello que legalmente esté admitido, como elemento diferenciador asociado a nuestra marca (logo, colores y sonidos identificativos, formas o envases característicos utilizados). De este modo estaremos protegidos ante posibles imitaciones que puedan crear confusión en el mercado.

### ¿Qué requisitos hay para registrar una marca?

- 1) **Debe ser legal** (Artículo 10 de la Ley de Marcas): una marca no puede ser igual o similar que el nombre o bandera de un Estado u otras entidades u organizaciones internacionales. Tampoco puede ser de naturaleza discriminatoria o de publicidad engañosa. En general, se incluyen una serie de limitaciones básicas con las que se pretende evitar la confusión o identificación de la marca con signos oficiales reconocidos.
- 2) **Debe ser distintiva** (Artículo 11 de la Ley de Marcas): no se pueden usar nombres genéricos de productos o materias primas.
- 3) **No puede ser funcional** (Artículo 12 de la Ley de Marcas): este requerimiento aplica sobre las formas tridimensionales. Para ser registradas, estas formas no pueden ser una mera reproducción del producto genérico o representar una cualidad técnica que pueda evitar que un competidor utilice dicha cualidad en sus productos. Por ejemplo, una empresa que venda manzanas no podría registrar la imagen de una manzana como marca pues preveniría a otros competidores de entrar al mercado.
- 4) **Debe estar disponible** (Artículo 13 de la Ley de Marcas): no se podrán registrar marcas para ciertas clases de productos en las que previamente exista una marca similar o idéntica (en el apartado 5 de este documento se explica cómo consultar el estado de una marca). Con carácter general, el criterio que priva sobre la disponibilidad de una marca es siempre el temporal, esto es: quien primero solicita el registro de la marca tiene una presunción a su favor y prioridad frente a terceros que quieran solicitar su registro posteriormente. Terminado el proceso y una vez aprobada la solicitud y concedida la marca, su derecho es firme (mientras lo renueve cada 10 años mediante el pago de una tasa), a menos que algún interesado logre probar que la marca ha entrado en desuso.

### 3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS: LA IMPORTANCIA DEL REGISTRO PREVENTIVO

Como se ha citado anteriormente, en China rige el principio de que quien solicite el registro de una marca en primer lugar tiene preferencia, no pudiendo después alegar otra empresa que lleva años usando la misma marca sin haberla registrado. Por este motivo, es recomendable adelantarse mediante registros preventivos, aún si todavía no se ha tomado una decisión sobre la entrada en el mercado Chino.

Uno de los riesgos de no tener la marca registrada surge por parte de algunos agentes o distribuidores que asisten a ferias para localizar marcas extranjeras de interés que todavía no están registradas en China, así se adelantan y realizan ellos el registro. A veces la intención es simplemente la de pedir un “rescate” por estas marcas, mientras que otras veces pretenden utilizarlas para sus propios productos. Para evitar esta práctica, llamada “**secuestro de marca**”, es recomendable iniciar los trámites de registro antes de realizar labores de promoción de producto en China.

Un caso en el que resulta especialmente importante registrar la marca es el supuesto de que se fabrique en China a través de un “Original Equipment Manufactores” (OEM), aunque la producción se dedique exclusivamente a la exportación, pues muchas veces el fabricante registra la marca por su cuenta y puede llegar a bloquear los envíos fuera del país como forma de chantaje para obtener mayores beneficios contractuales.

En vista de las prácticas anteriormente descritas, el legislador chino ha procurado con la última modificación de la Ley de Marcas, por un lado suavizar los efectos del “**first to file**” que concede prioridad al primero que registra, y por otro minimizar prácticas como los citados secuestros de marca. Esto se ha llevado a cabo mediante la inclusión de la cláusula de la necesidad de uso y registro de marcas de **buena fe** (finalidad legítima para usar y registrar la marca), medidas contra agentes que registran marcas de mala fe y mediante una modificación en los artículos referentes a la protección de marcas internacionalmente reconocidas, o “**well-known trademarks**”.

Es importante mencionar que existen casos en los que se concede prioridad de registro, como son que se solicite el registro de una marca ya registrada en país extranjero y haya algún tratado o acuerdo entre China y ese tercer país, o el supuesto de haberse exhibido productos por primera vez en algún evento o feria comercial en China (artículos 25 y 26 de la ley).

No obstante, **se recomienda el registro preventivo**, pues los secuestros de marca siguen siendo frecuentes, y obtener la calificación de “Well-Trademark” puede resultar difícil, como se verá más adelante.

## 4. CÓMO REGISTRAR LA MARCA EN CHINA

El registro de la marca es un proceso que dura entre **12 y 18 meses**, aunque puede durar más en caso de que haya objeciones. La protección de las marcas es perpetua y está sujeta al pago de tasas de **renovación cada 10 años**.

El registro es un proceso que se puede realizar a través de dos vías: sistema nacional (a través de la China Trademark Office TMO ) o sistema internacional (a través de la OMPI). En ambos casos, los precios son asequibles y el procedimiento básico oscila entre los 450€ para el registro a través del sistema nacional y los 600€ para el registro internacional en blanco y negro.

### 4.1. SISTEMA NACIONAL

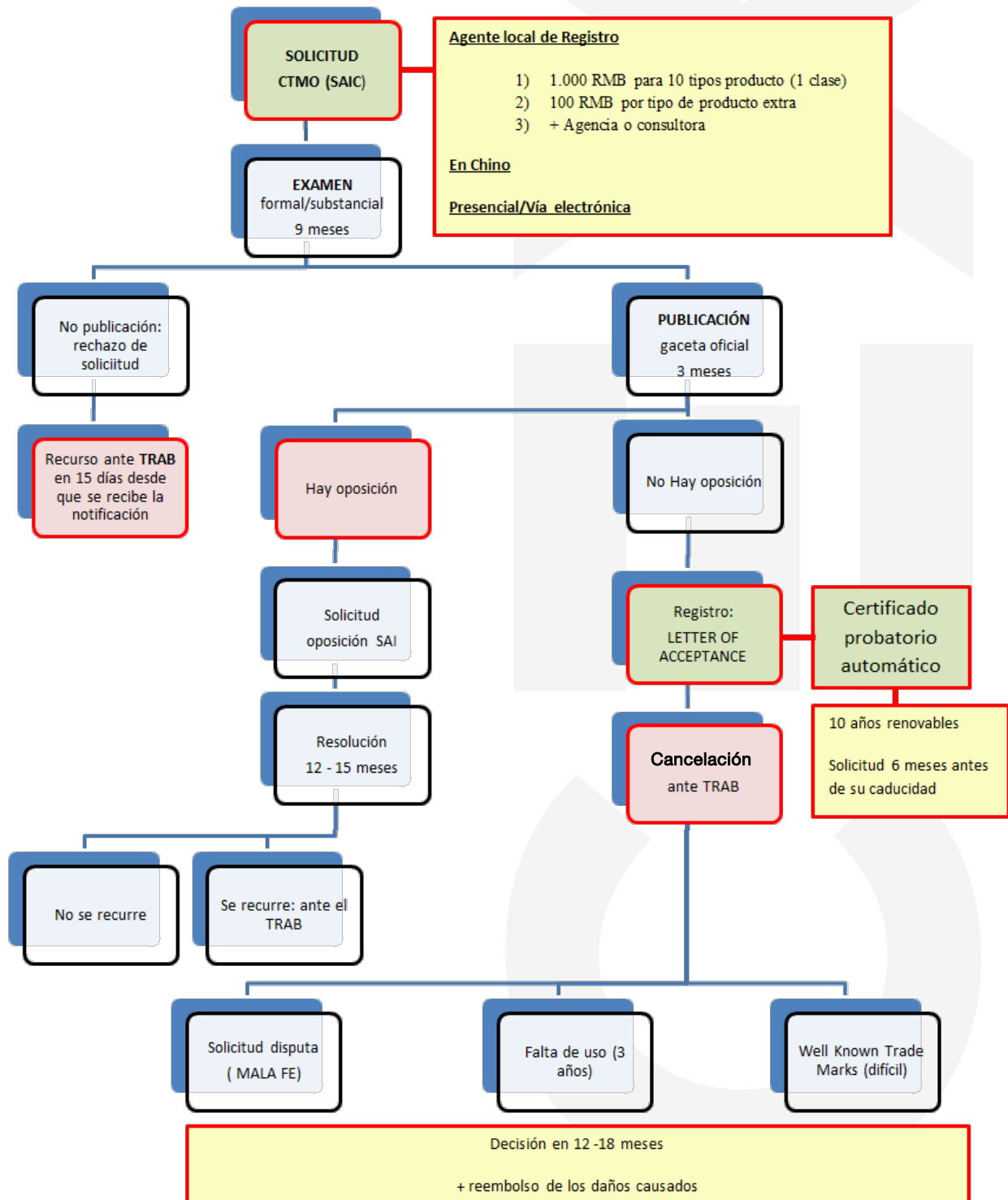
Las marcas pueden registrarse recurriendo al sistema nacional chino, que conlleva la presentación de la solicitud directamente ante la Oficina China de Registro de Marcas ([CTMO](#)), organismo responsable del registro y administración de marcas comerciales, dependiente de la Administración Estatal de Industria y Comercio de la R.P. China ([SAIC](#)).

Los solicitantes extranjeros que carezcan de residencia o domicilio social en China deberán presentar las solicitudes de registro de marcas a través de agentes locales de registro. A este respecto, se puede solicitar ante el SAIC un listado público de agentes colegiados registrados.

En un plazo de nueve meses, el organismo responsable toma la decisión de si procede registrar la marca en base a cuestiones formales y de fondo. Si se cumplen todos los requisitos, se abre un período de tres meses para dar publicidad a terceros.

Finalmente, se procede a registrar de manera definitiva la marca, obteniendo la empresa una **“Letter of Acceptance”** con un **certificado probatorio** inmediato y oponible frente a terceros. Además, es fundamental saber que, **hasta que no se produce el registro de manera definitiva, la marca no está protegida**, y sólo se detenta una mera prioridad de registro sobre la misma.

El procedimiento antes explicado puede verse de manera más detallada en el siguiente esquema, donde también aparecen las diferentes actuaciones que se pueden llevar a cabo para defender la marca, tal y como se desarrollará posteriormente.



- Precios aproximados. Para información completa visitar los enlaces sobre las tasas facilitados en este documento.



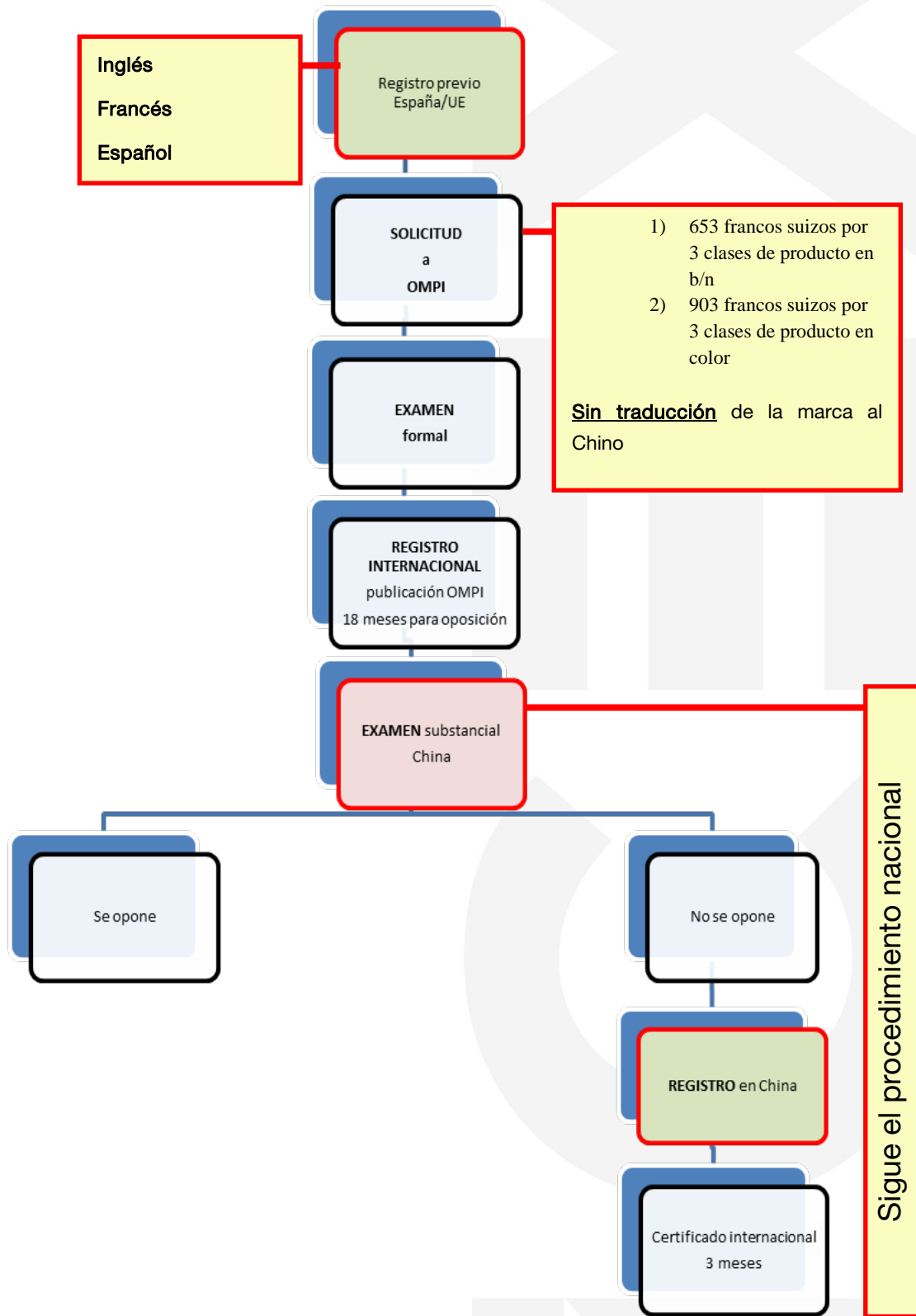
## 4.2. SISTEMA INTERNACIONAL

Al ser China un país firmante del Protocolo de Madrid, se puede realizar una solicitud de registro ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ([OMPI](#)) y solicitar la extensión a China de la protección de una marca ya registrada en España.

Una marca sólo puede ser objeto de solicitud internacional **si ha sido registrada con anterioridad** en un estado miembro del Protocolo de Madrid (España y los países miembros de la UE también son parte de ese acuerdo). Cuando se solicita el registro internacional, la solicitud para los nuevos países es idéntica al registro ya existente, por lo que este sistema **no permite la traducción de la marca al idioma chino**. No obstante, una vez queda registrada la marca en China, se puede solicitar ante la CTMO que se complete la inscripción aportando la denominación de la marca en caracteres chinos. Cabe señalar que en virtud del artículo 25 de la Ley de Marcas de la R.P. China, cuando se recibe la solicitud internacional, está gozará de prioridad frente a otros registros de la misma marca.

Las solicitudes que se realicen por este sistema se presentarán ante la **Oficina Nacional de Protección de Marcas** del país del registro de origen, que se ocupará de remitir dicha solicitud a la OMPI. De este modo, tras examinar la **OMPI** que se cumplen los requisitos formales, da **publicidad** al procedimiento mediante su publicación en la **Gaceta Oficial** y da traslado al país de destino del registro (en este caso China), que dispondrá de un plazo de **18 meses para oponerse** a dicha solicitud. Por tanto, dentro de dicho plazo, el país destinatario deberá de haber resuelto si procede o no el registro de la marca, ya que tendrá, en su caso, que oponerse a la petición de la OMPI. No obstante, si el motivo de rechazo está fundado en algún procedimiento de oposición, se puede ampliar el período de 18 meses.

El procedimiento queda resumido en el siguiente esquema:



## EL REGISTRO DE LA MARCA EN CHINA

Para más información se puede consultar la página web de la Organización Mundial de la Protección Intelectual (OMPI) en <http://www.wipo.int/portal/es/>.

### 4.3. DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE AMBOS REGISTROS

A continuación se puede encontrar una tabla que muestra las principales diferencias y similitudes que existen entre ambos sistemas de registro:

Aspectos	Sistema nacional	Sistema Internacional
<b>Idioma</b>	chino	inglés, francés o español
<b>Alcance</b>	Una solicitud para cada clase de producto (10 productos servicios por clase)  Sólo válido para China	Una solicitud para tres clases de servicios/bienes  Posibilidad de extenderse a varios países en la misma solicitud
<b>Certificados</b>	Obtención de un certificado automático oponible a terceros una vez obtenida la "letter of acceptance"	Obtención de certificado bajo solicitud. Tarda 3 meses como máximo
<b>Coste</b>	Consultar tabla de costes para cada 10 tipos de producto <a href="#">aquí</a>  El incremento de coste debido al uso de agencias y abogados especialistas para el registro no es significativo, aunque dependerá de la agencia y el bufete de abogados elegido.	Consultar las tablas de costes <a href="#">aquí</a> .  Se diferencia entre registros en blanco y negro y en color.
<b>Validez</b>	10 años renovables, solicitándolo con 6 meses de antelación	
<b>Clasificación</b>	Clasificación Internacional de Bienes y Servicios del <a href="#">Acuerdo de Niza</a> . Sin embargo, en China se incluyen algunas sub-categorías.	
<b>Conclusión</b>	En cuanto a procedimiento y duración, son similares, aunque siempre dependerá de las oposiciones planteadas por terceros frente a los registros y la agencia elegida para tramitar la solicitud.  Por otro lado, el registro de la marca internacional debe hacerse en alguno de los tres idiomas indicados, por lo que dificulta la traducción de la marca al idioma chino. Sin embargo, es una opción recomendable si lo que se desea es realizar un registro preventivo y proteger una marca ya registrada en su versión original.	

# 5. OPCIONES DE ACTUACIÓN PARA DEFENDER LA MARCA

Como se ha comentado anteriormente, en China se aplica el principio "**first to file**" que concede prioridad al primero que registra la marca, incluso durante el proceso de solicitud. En China, las marcas que no están registradas, prácticamente no tienen protección (salvo que tengan la categoría de marcas reconocidas), y resulta complicado oponerse a una marca ya registrada.

Por este motivo, es frecuente que algunas empresas chinas que localizan marcas extranjeras sin registrar, se adelanten a los titulares originales y procedan a realizar el registro en China a su nombre. Este caso es particularmente habitual con marcas de compañías que fabrican en China, aunque no vendan en el país, o con empresas que acuden a ferias y reparten catálogos y muestras sin tener la marca registrada.

Estos casos de marcas "secuestradas" pueden llegar a dificultar la entrada de un competidor en el mercado local. Y aunque se recomienda el registro preventivo, la nueva Ley de Marcas aporta **opciones para actuar** frente a tales actividades. La elección de cualquiera de las vías precisa contar **con la asesoría de abogados especializados** en la protección de derechos de propiedad intelectual, que informarán sobre las posibilidades de recuperar la marca o bien defenderla ante registros anteriores.

### 5.1. MOMENTOS EN QUE SE PUEDE ACCIONAR CONTRA EL REGISTRO DE MARCAS

Existen dos momentos concretos en los que una empresa puede accionar contra el registro/inscripción de una marca:

Primero, durante el **período de publicación**, en el que se da publicidad a la solicitud de la marca, precisamente para otorgar a titulares previos de derechos sobre la misma, un plazo de oposición a la solicitud. Este plazo tiene una duración de **tres meses** durante el que puede interponerse una **acción de oposición** por cualquiera de las causas que se verán más adelante. La propia oficina resolverá sobre la oposición en el plazo de 12 a 15 meses. Frente a esta decisión, en un plazo de 15 días, cabe recurso de alzada frente al "Trademark Review and Adjudication Board" (TRAB) que entre 9 y 12 meses deberá decidir sobre el asunto.

## EL REGISTRO DE LA MARCA EN CHINA

El segundo momento en que se puede ejercer una acción es **cuando la marca ya se encuentra registrada** con carácter definitivo (una vez recibida la “letter of acceptance”). Se dispone, por lo general, de un plazo de **cinco años** desde que se ha concedido el registro para interponer una **acción de cancelación** ante el TRAB. Éste deberá responder a la reclamación entre los 12 y 18 meses y en caso de estimarse procedente, debido a que la marca ha estado registrada a todos los efectos, puede fijarse una compensación económica por el uso indebido de la marca.

### 5.2. CAUSAS DE OPOSICIÓN Y CANCELACIÓN

Como se explicó anteriormente, hay dos momentos en que se pueden llevar a cabo acciones contra el registro de una marca. En primer lugar, la acción de oposición puede imponerse durante el período de publicidad de 3 meses, y cabe la posibilidad de alegar un número considerable de objeciones, ya que el registro de la marca, en esta fase, no es un derecho adquirido. Tales causas de oposición pueden clasificarse en los siguientes 4 puntos:

- Registros hechos bajo la inobservancia de prohibiciones en la ley para determinados tipos de marcas.
- Registros hechos en vulneración de cualquiera de los preceptos de la norma.
- Alegaciones de mejor derecho y prioridad de registro frente a quien ha abierto el procedimiento.
- Por los mismos motivos previstos para la acción de cancelación, como se verá a continuación.

En segundo lugar tenemos la acción de cancelación que puede presentarse en un plazo de 5 años a partir de que queda firme el registro de la marca. Puesto que la decisión de la CTMO que aprueba el registro de la marca es un acto administrativo firme que genera derechos, se admiten sólo una serie de causas tasadas legalmente, y el elenco de objeciones se reduce principalmente a tres:

- 1) **Registro de mala fe** por parte de alguna empresa o individuo. Pretende evitar los casos de secuestros de marcas, donde se entiende que, aunque se produzca el registro con anterioridad, las intenciones de dicha empresa para con esa marca no son legítimas.
- 2) **Por falta de uso:** la marca debe utilizarse. Pasado un período de tres años sin hacer uso de la marca, puede solicitarse su cancelación. Obviamente este supuesto no aplica como causa de oposición.
- 3) En el caso de ser una **“Well-known Trademark”**, el mero uso de la misma, aun sin estar registrada, implica la protección de la marca de oficio, además de poderse accionar frente a registros e inscripciones por parte de terceros si las autoridades no bloquearon en su debido momento el registro de la misma. Además, si el **registro se hizo de mala fe** y la marca tiene tal categoría de Well-know Trademark, **no existe plazo para interponer una acción de cancelación** (no se aplica el período de cinco años).

En cualquiera de las tres situaciones resulta fundamental recabar toda la evidencia posible sobre el uso de marca en China. Es especialmente importante toda información sobre cuál es la relación con la persona/empresa que ha realizado el primer registro para ver si es un posible

competidor/ proveedor / cliente / distribuidor que pueda haber registrado la marca con intención de perjudicar a la otra empresa o bien un individuo o agente de marcas que ha registrado con la mera intención de “secuestrar” la marca para cobrar un rescate, pero no está haciendo uso de ella. En el último caso, es importante cerciorarse de que la marca no está siendo utilizada, siempre procurando llevar las actuaciones oportunas sin alertar al titular de la inscripción con anterioridad al inicio del procedimiento, de modo que no disponga de margen de maniobra para refutar el argumento sobre la falta de uso de la marca.

### 5.3. EL ESTATUS DE MARCAS AMPLIAMENTE RECONOCIDAS: "WELL KNOWN TRADEMARKS"

En algunas circunstancias, se puede solicitar el estatus de marca ampliamente reconocida (en China). Este estatus puede dar protección a la marca incluso aunque no estuviera registrada y permite obtener mayores indemnizaciones o ayuda a evitar el registro de marcas similares.

El ámbito de protección de las marcas reconocidas se extiende a dos supuestos (art 13):

- 1) Si la Well-known Trademark **no está registrada**: se puede oponer o solicitar la cancelación de marca frente a **productos de la misma clase**.
- 2) Para una marca calificada como well-known Trademark que **está registrada**: pueden ejercitarse acciones incluso contra **productos de distinta clase**.

Sin embargo, el reconocimiento de una marca como "ampliamente reconocida" se realiza caso por caso y en la práctica resulta muy complicado alcanzar este estatus. Además se imponen requisitos como que la marca sea generalmente conocida en China, sin tenerse en cuenta si lo es o no en el extranjero, o el tiempo de uso de la misma, entre otros.

## 6. CÓMO CONSULTAR EL ESTADO DE UNA MARCA EN CHINA

La página web de la CTMO ofrece la posibilidad de consultar, por Internet y de forma gratuita, el estado del registro de una marca para las diferentes categorías de la Clasificación de Niza.

El enlace de la Administración Estatal de Industria y Comercio de la R.P. China (SAIC por sus siglas en inglés) que permite estas búsquedas es el siguiente: <http://sbcx.saic.gov.cn/trade-e/>

Esta página, en inglés, ofrece tres motores de búsqueda:

- **SISTM:** ofrece resultados idénticos o similares a los inputs introducidos, con caracteres alfanuméricos. Permite encontrar registros con el mismo o parecido hombre de marca, y los datos referentes a los mismos (número de registro, solicitante. . .)
- **SGTMI:** ofrece información referente a la marca, como número de registro, contenido de la marca, y nombre del solicitante de registro.
- **STMAS:** referente al estatus de un procedimiento de registro de marca en curso, a partir del número asignado a la marca.

Se trata de una herramienta de gran utilidad, pues permite ver si alguna empresa o particular se ha adelantado a la hora de realizar un registro, muestra los estados de las diferentes solicitudes o permite analizar qué solicitudes ha realizado una empresa en concreto.



## 7. REGISTRO DE UNA MARCA EN IDIOMA CHINO

Aunque sea posible registrar una marca extranjera empleando únicamente el alfabeto romano, resulta altamente recomendable el registro de la marca no solo en su nombre original, sino también en caracteres chinos. Los motivos son principalmente dos:

- En primer lugar, si una marca no tiene versión china, es bastante probable que sean los propios consumidores locales los que otorguen una traducción de la misma, que puede que no se adapte a la imagen que la empresa quiere transmitir. Por lo tanto, la creación de la marca en idioma chino ayudara a que los consumidores la reconozcan y valoren.
- Por otra parte, el registro en chino también disuadirá a posibles competidores de registrar una marca extranjera en su versión fonética china mediante caracteres que se pronuncien de forma similar.

Debido a la variedad y complejidad del idioma chino, es recomendable que la decisión de la versión china de la marca sea tomada con la ayuda de expertos en marketing y propiedad intelectual, traductores y hablantes nativos.

A la hora de crear una marca en el idioma chino, existen diferentes alternativas:

- Crear una traducción literal: algunas empresas optan por una traducción literal de su marca extranjera al idioma chino, especialmente cuando su marca tiene un nombre distintivo. Un ejemplo de esta opción es la marca estadounidense de ordenadores Apple, cuya marca para el mercado chino es "Ping Guo" que significa literalmente "manzana". Cabe señalar que al tratarse de productos IT es posible la utilización de este nombre. Si fueran productos hortofrutícolas, no hubiera sido posible porque se puede alegar monopolio del nombre de un producto.
- Crear una traducción fonética: una opción muy recomendable, cuando la marca tiene cierto reconocimiento en el mercado chino, es elegir una traducción fonética en la que los caracteres chinos de la marca tengan una pronunciación similar a la pronunciación extranjera. Algunos ejemplos de marcas internacionales que han adoptado esta estrategia son McDonalds, con su marca "Mai Dang Lao - 麦当劳", o Audi, conocido como "奥迪 - Aodi". Sin embargo, es necesario ser cuidadoso a la hora de elegir una versión fonética de una marca extranjera, pues puede ser que los caracteres elegidos tengan un significado desfavorable o perjudicial en algunos dialectos chinos. Por otro lado, incluso en el caso en que no se opte por esta opción y se elija una traducción literal de la marca, es importante registrar



## EL REGISTRO DE LA MARCA EN CHINA

igualmente una versión fonética, aunque no se vaya a utilizar comercialmente. El motivo es impedir (o más bien dificultar) que cualquier otra empresa inscriba una marca que fonéticamente pueda confundirse con nuestra marca original.

- Cambiar a una traducción literal y fonética: la mejor opción a la hora de crear una marca en el idioma chino es elegir una combinación de las dos alternativas anteriores, eligiendo un nombre que suene familiar al original y que además haga referencia a la marca o tenga un significado positivo en chino. Es bastante famoso el caso de la primera traducción en base al sonido fonético escogida para la marca Coca-Cola, el que se traducía como algo parecido a “sabor de cera en la boca”. Definitivamente no la mejor imagen para una bebida gaseosa. Al final se cambió el nombre por “feliz sabor en la boca”.

Un ejemplo positivo es la marca española Cola Cao, que en chino está registrada como “Gao le Gao - 高乐高”, que significa literalmente “alto, feliz, alto” o “crecer alto y feliz”.

## 8. LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

Una indicación geográfica o denominación de origen es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y cuyas cualidades, reputación y características se deben esencialmente a su lugar de origen. Por lo general, la indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos.

Existe un escaso desarrollo legal en China en cuanto a la protección de las Denominaciones de Origen (DDOO). Se puede incluso llegar a afirmar que no se encuentran protegidas como tal, como institución jurídica con un marco normativo específico. Sin embargo, esto no significa que no se puedan emprender algunas vías para dotarlas de defensa bajo el régimen de protección de marcas.

Como veremos a continuación, la vía más eficaz e integral para proteger la denominación de origen es mediante el registro ante la CTMO como marca colectiva o bien como marca de certificación.

### 8.1. REGISTRO ANTE LA OFICINA DE MARCAS (CTMO)

En este supuesto, la protección se logra con el registro de la indicación de origen como **marca colectiva** o bien como **marca de certificación**, siempre que dicha DO esté protegida en el país de origen como tal, al amparo del artículo 16 de la Ley de Marcas y de la regulación sobre [la Protección de Marcas Colectivas y de Certificación](#).

**MARCA COLECTIVA:** supone que la marca distintiva de una indicación geográfica solo puede ser utilizada por un determinado número de empresas autorizadas, y en caso de variar dicha relación de compañías, es preciso actualizar el listado ante la CTMO cuando se producen inclusiones o exclusiones. Por el contrario, **la MARCA DE CERTIFICACIÓN permite su uso a todas aquellas empresas que cumplan con los requisitos técnicos aportados por los Consejos Reguladores**, los que son previamente estipulados por el solicitante (Consejo Regulador) desde que se formaliza el registro.

De los dos métodos, se recomienda el uso del segundo, esto es, registro de la D.O. como **marca de certificación**, ya que así estarán protegidas todas las empresas que cumplan en origen con los requisitos descritos por el Consejo Regulador en el expediente de registro, sin necesidad de comunicar continuamente las inclusiones y actualizaciones del listado de empresas de un determinado Consejo Regulador ante la CTMO.

## EL REGISTRO DE LA MARCA EN CHINA

Si bien la Oficina de Marcas china debería en principio (aunque no siempre lo hace) declinar de oficio cualquier solicitud de registro del nombre de una ciudad o lugar geográfico (por ejemplo Jerez), las DDOO no están protegidas de por sí en China, y aquellas que no correspondan a lugares geográficos (por ejemplo CAVA), se encuentran totalmente indefensas frente a cualquier registro previo. Por tanto, es fundamental comprobar que la DO bajo la que están amparados nuestros productos de exportación a China, se encuentre registrada ante la TMO como una marca de certificación. En caso contrario, debemos instar al Consejos Reguladores de las DO del que seamos miembros a que lleven a cabo dicho registro, ya que son ellos los responsables y garantes de la defensa internacional de la DO.

Por lo demás, el procedimiento es el mismo que el seguido para el registro de una marca comercial.

La principal ventaja que ofrece esta vía de protección es que cuenta con el respaldo de un cuerpo normativo, la Ley de Marcas, la cual estipula perfectamente los procedimientos para la defensa de la marca así como las infracciones y consecuencias por la vulneración de la norma. Además dispone de un organismo, el SAIC, garante de su supervisión y cumplimiento.

### 8.1.1. Registro complementario ante la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de China (AQSIQ).

Este sistema de protección debe emplearse **de manera complementaria** al anterior, pues al contrario que en el supuesto anterior, el registro a través de la **Administración General de Supervisión de la Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ)**, se fundamenta en la Regulación sobre la Protección de Productos con Indicaciones Geográficas, que dispone de menor fuerza que la antes mencionada ley.

Suele ser práctica habitual por parte de los Consejos Reguladores de las DDOO acudir a ambos tipos de registro para garantizar la protección de la marca. Sin embargo, no puede olvidarse nunca de la vital importancia de registrar la indicación geográfica siempre como marca colectiva para bloquear su uso a terceros.

## 9. FUENTES DE INFORMACIÓN

### Recursos electrónicos y fuentes de información

**China IPR Helpdesk:** portal de atención a la PYME creado por la UE para temas de propiedad intelectual en China. Además de publicaciones y documentos de gran interés, incluye un catálogo de estudio de casos de propiedad intelectual.

**OMPI:** el portal de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ofrece gran cantidad de información relevante al sistema de registro internacional vía Protocolos de Madrid. Destacan:

- [Listado de países firmantes](#)
- [Simulador del proceso de registro y de costes](#)
- [Información sobre el registro de una marca internacional](#)

**CTMO:** el portal de China Trade Mark Office incluye información sobre los trámites y formularios necesarios para tramitar el registro de una marca en China. También dispone de un listado de agencias autorizadas para realizar el registro y [tasas](#).

**AQSIQ:** portal oficial de la General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of P.R.C., donde se puede encontrar información sobre las últimas actualizaciones legales y en materia de políticas relacionadas con la calidad de productos y su control.

**Ley de Marcas de la República Popular China:** en inglés y de manera gratuita

**Medidas para el Registro y Administración de las Marcas Colectivas y de Certificación:** en inglés y de manera gratuita

**SAIC:** portal de State Administration for Industry and Commerce, que permite encontrar información sobre legislación y protección de propiedad intelectual en China. Además se publica de manera anual el [Estudio Anual sobre el Desarrollo de la Estrategia de Marcas Registradas en China](#).

**OEPM:** página oficial de la Oficina Española de Patentes y Marcas, responsable del registro y concesión de las distintas modalidades de propiedad intelectual. Incluye toda la información sobre registro de marcas en España y permite consultar la clasificación internacional de bienes y servicios según la [clasificación de Niza](#).

**IPO:** página oficial de la Intellectual Property Owners Association, donde se pueden encontrar datos interesantes sobre el registro en diversos países de derechos de propiedad intelectual, noticias, notas legales y estudios, como el [Empirical Study on Determination and Protection of Well-Known Trademarks in China](#).

**Oficinas Económicas y Comerciales de España en China:** para cualquier consulta relacionada con el registro de marca en China, puede contactar con cualquiera de las Oficinas

económicas y comerciales de España en China a través de los siguientes correos electrónicos:

- Shanghai: [Shanghai@comercio.mineco.es](mailto:Shanghai@comercio.mineco.es)
- Pekín: [Pekin@comercio.mineco.es](mailto:Pekin@comercio.mineco.es)
- Canton: [canton@comercio.mineco.es](mailto:canton@comercio.mineco.es)
- HongKong: [hongkong@comercio.mineco.es](mailto:hongkong@comercio.mineco.es)