



La TUTELA del MARCHIO IN CINA

Indice

- 3 Perché registrare un marchio in Cina.
- 3 I marchi validi in Cina.
- 3 La registrazione di un marchio nazionale cinese.
- 3 La registrazione di un marchio internazionale designante la Cina.
- 4 La tutela doganale.
- 5 La tutela amministrativa e giudiziaria.

INTRODUZIONE

L'affermazione della Cina come potenza economica emergente ha suscitato nelle imprese italiane e straniere un atteggiamento di interesse misto a preoccupazione: interesse per le opportunità di business che un mercato così vasto può offrire, preoccupazione per la concorrenza che un paese così ricco di risorse può mettere in atto.

Che prevalga l'uno o l'altro sentimento, è indubbio che la Cina è una realtà con la quale qualsiasi imprenditore dovrà fare prima o poi i conti: appare pertanto indispensabile affrontare la partita preparati, valorizzando e tutelando al meglio le proprie risorse materiali che immateriali. In questo scenario competitivo, assumono particolare rilievo i marchi e la proprietà intellettuale in genere. Per andare alla conquista del mercato cinese e/o per difendere il proprio posizionamento nei mercati già conquistati, è di fondamentale importanza adottare accorgimenti e strategie efficaci per tutelare al meglio e con tempestività i propri diritti di proprietà intellettuale.

Nel pensiero comune, la Cina è spesso accostata ai fenomeni della contraffazione e della pirateria. Le statistiche ufficiali mostrano, in effetti, una forte incidenza delle violazioni della proprietà intellettuale in questo paese. È opportuno, tuttavia, rivolgere lo sguardo non solo all'imponente diffusione della contraffazione in Cina, ma anche ai progressi che il sistema cinese di protezione della proprietà intellettuale ha compiuto e ai benefici che la registrazione di un marchio in Cina può apportare. In caso di presunta contraffazione, la titolarità di un marchio registrato consente di accedere a strumenti di tutela "in loco" allineati agli standard internazionali, attivabili prima ancora che le merci lascino il territorio cinese e si diffondano nel resto del mondo.

Registrare il proprio marchio in Cina prima di compiere operazioni di natura commerciale è fortemente consigliabile, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista legale.

PERCHÉ REGISTRARE UN MARCHIO IN CINA.

Una politica imprenditoriale lungimirante dovrebbe prendere in seria considerazione l'ipotesi di registrare i marchi aziendali in Cina. Qualora vi fosse un interesse ad entrare nel mercato cinese coi propri prodotti e servizi, una tempestiva registrazione consentirebbe di assicurarsi contro il rischio che terzi registrino, magari in mala fede, un marchio identico o molto simile al proprio. In Cina vige infatti il principio del "first to file", in forza del quale il diritto sul marchio viene accordato e riconosciuto al soggetto che ne abbia fatto richiesta per primo. Non sono infrequenti i casi in cui imprenditori cinesi hanno acquisito la titolarità in Cina di marchi registrati in Italia, sfruttandone la reputazione e/o cercando successivamente di cederli al titolare italiano dietro il pagamento di somme ingenti.

Anche nell'ipotesi in cui non vi sia un interesse ad entrare nel mercato cinese coi propri marchi, vi è comunque il rischio di scoprirli oggetto di contraffazione. Avere un marchio registrato in Cina consente di impedire a terzi di registrare e utilizzare marchi identici o molto simili al proprio, avvalendosi a tal fine di tutte le tutele approntate dall'ordinamento cinese prima che le eventuali merci contraffatte entrino nel mercato europeo ed italiano. Al contrario, attendere di scoprire versioni contraffatte del proprio marchio prima di registrarlo in Cina, vuol dire condannarsi ad agire contro il contraffattore nei singoli mercati nazionali nei quali si può vantare il

diritto di privativa: una soluzione meno efficace e più onerosa.

I MARCHI VALIDI IN CINA.

Hanno validità sul territorio cinese due tipi di marchi: il marchio nazionale cinese, amministrato dal SIPO (*State Intellectual Property Office*), e il marchio internazionale designante la Cina, amministrato dall'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale). Esaminiamo di seguito le modalità di registrazione di entrambe le tipologie.

LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO NAZIONALE CINESE.

Per quanto riguarda la registrazione di un marchio cinese, è suscettibile di registrazione qualunque segno visibile in grado di distinguere i beni di una persona fisica, giuridica o di altra organizzazione, incluse parole, immagini, lettere, numeri, simboli tridimensionali e combinazioni di colori o di tali segni. Requisiti essenziali sono che il segno sia distintivo e che non pregiudichi diritti acquisiti da altri. Vi sono inoltre dei segni che non sono ammessi alla registrazione, quali quelli identici o molto simili alla bandiera nazionale, al nome dello Stato, al nome o al simbolo della Croce Rossa, e così via.

È consigliabile registrare il marchio sia in caratteri latini che in ideogrammi cinesi, tenendo conto della loro pronuncia e significato. Ciò consente non solo di migliorare l'approccio del consumatore cinese al prodotto ma mette anche al riparo da "imitazioni" del marchio su base strettamente linguistica. Da non trascurare è

anche l'aspetto fonetico: laddove è possibile, è consigliabile registrare più traslitterazioni dello stesso marchio, al fine di impedire a terzi di registrare traslitterazioni diverse ma dalla pronuncia identica o molto simile a quella del proprio marchio, cosa che genererebbe confusione nei consumatori e vanificherebbe la protezione.

La domanda di registrazione del marchio deve indicare i prodotti e i servizi per i quali si intende richiedere la protezione, usando come riferimento le classi contenute nella Classificazione internazionale di Nizza. A tal riguardo è importante sottolineare che, a differenza di quanto accade in Italia, chi desidera registrare un marchio in Cina per diverse classi di prodotti e servizi deve presentare tante domande quante sono le classi di suo interesse. Altro aspetto da tenere in considerazione è che se si volesse utilizzare un marchio registrato in Cina per un prodotto ulteriore rispetto a quelli indicati nella domanda di registrazione, anche se appartenenti alla medesima classe, bisognerebbe presentare una nuova domanda di registrazione. È pertanto consigliabile specificare fin da subito tutti i prodotti e i servizi per i quali si desidera ottenere la tutela.

La domanda di registrazione del marchio, redatta in lingua cinese e corredata da ulteriore documentazione (riproduzione del marchio, documento d'identità/licenza commerciale, ecc), è depositata presso il SIPO, il quale svolge un primo controllo della domanda. Qualora il SIPO non riscontri marchi registrati identici o simili a quello oggetto della domanda e qualora accerti una

conformità della stessa alle leggi cinesi, esso procede alla pubblicazione della domanda. In caso contrario, la domanda viene respinta. Se non vengono presentate opposizioni nei tre mesi successivi alla pubblicazione della domanda, o se le opposizioni vengono superate, la domanda è accolta e il marchio viene registrato.

Una volta che sia stata ottenuta la registrazione del marchio, la durata della tutela è di dieci anni a partire dalla data di registrazione, rinnovabile per ulteriori periodi di dieci anni. In caso di mancato uso del marchio per un periodo continuativo di tre anni, la registrazione decade.

LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO INTERNAZIONALE DESIGNANTE LA CINA.

Un'altra possibilità consiste nella registrazione di un marchio internazionale designante la Cina, marchio al quale sarà accordata la medesima tutela di cui godono i marchi nazionali cinesi. Il vantaggio principale di questa opzione consiste nel fatto che essa offre la possibilità di presentare un'unica domanda di registrazione, in un unico ufficio, in un'unica lingua e con tariffe registrate e di ottenere protezione presso tutti i paesi aderenti al sistema di Madrid (di cui fa parte anche la Cina) designati.

Per ottenere la registrazione internazionale designante la Cina, è necessario aver depositato una domanda di marchio "nazionale" (per esempio, italiano o comunitario) presso l'autorità amministrativa competente (Camera di

Commercio, UAMI) che, dopo un esame preliminare, provvederà a trasmetterla all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), con sede a Ginevra.

Accertata l'insussistenza di irregolarità formali, l'OMPI annota la domanda nel Registro internazionale e la pubblica sulla propria Gazzetta. Successivamente, trasmette gli atti agli uffici di tutti i paesi designati nella domanda di registrazione, i quali la esaminano e, in caso di conformità coi requisiti per la registrazione, la pubblicano affinché i soggetti interessati possano presentare un'opposizione entro il termine stabilito. In assenza di impedimenti assoluti e opposizioni, o in caso di superamento delle opposizioni presentate, l'ufficio nazionale (nel caso in esame, quello cinese), accorda la registrazione del marchio.

La durata di una registrazione internazionale è di 10 anni, rinnovabile per ulteriori periodi di dieci anni.

TUTELA DOGANALE.

Una volta ottenuta la registrazione del proprio marchio in Cina, è consigliabile depositarlo presso l'Amministrazione Generale delle Dogane Cinesi, che provvederà ad inserirlo nella propria banca dati dietro pagamento di una tassa contenuta. La registrazione presso le dogane cinesi consente al titolare del marchio di chiedere il monitoraggio delle merci e il blocco di quelle sospette.

In caso di blocco di merci sospettate di essere contraffatte, l'amministrazione doganale contatta il titolare del marchio e

gli chiede di verificare la liceità della spedizione, pagando eventualmente una cauzione che verrà devoluta al sospettato a titolo di compensazione per i danni subiti a causa del blocco delle merci alla dogana. Nel caso in cui si rilevi che le merci sono effettivamente contraffatte, il titolare del marchio registrato può ottenere la distruzione delle merci, l'imposizione di sanzioni a carico del contraffattore e utili informazioni sulla spedizione e sul tipo di contraffazione posto in essere.

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA.

Una volta che il proprio marchio sia stato registrato in Cina, è possibile accedere alla tutela amministrativa e giudiziaria. Va precisato che il sistema cinese di protezione dei marchi si applica esclusivamente ai marchi registrati, poiché la legge cinese non riconosce l'istituto del "marchio di fatto", ossia del marchio utilizzato senza essere stato registrato. Il marchio non registrato può essere tutelato solo laddove si riesca a dimostrare che si tratta di un marchio notorio, un'operazione non facile, essendo richiesto un livello di notorietà estremamente elevato (Ferrari, Disney, Ikea, McDonald's, per citare qualche marchio classificato come notorio).

La tutela di tipo amministrativo è affidata all'Ente statale per l'Industria e il Commercio (SAIC). Il procedimento si caratterizza per i tempi e i costi contenuti ed è quindi particolarmente utile per frenare sul nascere un fenomeno di contraffazione. Il procedimento si articola in una fase istruttoria di raccolta dei

documenti e in un contraddittorio tra le parti. In caso di accoglimento dell'istanza della parte che si ritiene lesa, il SAIC può emettere un provvedimento di cessazione dell'uso del marchio contraffatto, di distruzione delle merci recanti il marchio contraffatto e con l'irrogazione di una sanzione pecuniaria. La decisione del SAIC è, in alcuni casi, impugnabile in via giudiziale.

Per quanto riguarda la tutela giudiziaria, la competenza a conoscere delle cause in materia di proprietà intellettuale spetta ai tribunali con sezioni specializzate, i quali hanno sede in alcuni distretti. Attraverso la tutela giudiziaria è possibile ottenere, in via cautelare, la sospensione dell'attività fino alla decisione del giudice e il sequestro della merce ritenuta contraffatta, previo versamento di una cauzione con funzione di garanzia. Segue l'instaurazione di un giudizio di merito, che può durare alcuni anni e che, a differenza del procedimento amministrativo, può consentire di ottenere anche un risarcimento per il danno subito.

2013 Marchiodimpresa.it
of counsel STUDIO LEGALE MERICO LEGAL



SOME RIGHT RESERVED

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/deed.en_US

Sei libero di:

To Share - copiare, distribuire e pubblicare la pubblicazione

To Remix - adattare la pubblicazione

Attribution

Si rende obbligatorio citare l'opera come proveniente da www.marchiodimpresa.it e non è consentito in alcun modo far intendere che www.marchiodimpresa.it sponsorizzi terzi e/o sponsorizzi l'uso di tale pubblicazione da parte di terzi.

Noncommercial

Non è consentito utilizzare la presente pubblicazione traendone un corrispettivo economico.

MERICO LEGAL declina ogni responsabilità in merito alle informazioni contenute nella presente pubblicazione e/o nel proprio sito web www.marchiodimpresa.it e declina ogni responsabilità in riferimento a tali informazioni. Prima di adottare decisioni di rilievo che possono comportare implicazioni legali e/o economiche, si consiglia di formalizzare una apposita richiesta di consulenza legale personalizzata, la quale, in osservanza a quanto dettato dall'art. 43 del codice deontologico forense, non può essere fornita a titolo gratuito.

Contatti



Via Eschilo, 190, int. 7 – 00125

Roma – Italy

t: +39.06.97602592

f: +39.06.96037447

e-mail: info@marchiodimpresa.it

sito internet: www.marchiodimpresa.it