



MARCO ZAMBELLI

In Cina la proprietà intellettuale si tutela così

Il mercato cinese è un sistema moderno e complesso, in costante evoluzione. L'ICE ha preparato una pubblicazione per guidare gli imprenditori nel dedalo di normative sulla tutela della proprietà intellettuale nel Paese del Dragone, strumenti e procedure da conoscere per proteggere i processi di internazionalizzazione

La Cina è un Paese tanto vasto quanto variegato che, pur vantando una lunga tradizione millenaria, è certamente anche una realtà moderna e in continua evoluzione. Questo Paese rappresenta un'ottima prospettiva per l'espansione e l'ammmodernamento di quelle imprese che, opportunamente, ritengono di allargare i propri interessi commerciali oltre i confini, non solo italiani ma altresì europei.

Proprio in ragione di questa complessità, è fondamentale acquisire una buona conoscenza del mercato cinese, e più in generale degli usi e costumi locali. Parallelamente, le aziende che intendono affacciarsi su questo mercato dovranno poi procedere all'apprendimento di tutti quegli strumenti

e di quelle procedure che la legge mette a disposizione in Cina per avviare e portare avanti il processo di internazionalizzazione di entità straniere. Per un primo approccio al mercato cinese che permetta di comprendere, per quanto in maniera sommaria e concisa, gli aspetti salienti legati alla proprietà intellettuale, e più in generale a una corretta strategia aziendale, l'ICE ha preparato una Guida sulla tutela della proprietà intellettuale nel mercato cinese. Una pubblicazione dell'IPR Desk di Pechino che riflette su alcune fra le problematiche che più incidono sul modus operandi prescelto e che spesso volte non sono tenute in debita considerazione da chi dovrebbe esserne interessato.

Proprietà per la competitività

Chiunque, nel mondo degli affari, ritenga che i diritti di proprietà intellettuale non assumano primaria importanza o possano comunque essere ignorati, si comporta in modo certamente pericoloso. Per le piccole e medie imprese l'uso corretto del sistema che regola i diritti di proprietà intellettuale rappresenta un efficace metodo per far fronte a concorrenti molto più grandi, anche se certamente tale sfida può talvolta apparire assai ardua. Purtroppo fra chi si affaccia o già opera nell'economia cinese resta ancora diffusa l'infondata convinzione circa l'insita arretratezza del sistema di tutela dei diritti di proprietà intellettuale. In realtà il sistema giuridico cinese che regola i diritti di proprietà intellettuale è dinamico e moderno, è dunque assolutamente necessario ottenere in Cina la registrazione di marchi (possibilmente anche in ideogrammi) e disegni industriali, nonché la concessione di brevetti per invenzioni industriali e modelli di utilità, ed è altresì preferibile registrare i diritti d'autore. A tal fine, coloro che

Il parere dell'esperto

"Tra chi si affaccia al pianeta Cina sono diffuse una sfiducia sulla presenza di strumenti per tutelare la proprietà intellettuale e una conseguente scarsa conoscenza e interesse - spiega Giovanni De Sanctis, responsabile IPR Desk a Pechino - . Invece, la normativa sul tema in Cina ha tratti moderni e per certi aspetti innovativi, con una legge nazionale che viene ripresa e arricchita da disposizioni a livello locale". Inoltre, il sistema bancario prende sempre più in considerazione il patrimonio intangibile delle imprese (brevetti d'invenzione, diritti di proprietà intellettuale), spesso come unica garanzia per l'apertura di credito. "Anche questo fa capire che tutelare la proprietà intellettuale in Cina richiede sicuramente degli sforzi - indica De Sanctis - , ma ne vale sicuramente la pena".



risiedono in Cina o che qui hanno la sede stabile dei propri affari, possono procedere al deposito delle domande per l'ottenimento dei titoli di proprietà intellettuale rivolgendosi direttamente all'amministrazione competente, oppure possono ricorrere a un'agenzia locale specializzata e autorizzata dallo Stato. Invece, gli stranieri, individui e imprese, devono obbligatoriamente affidarsi a un'agenzia locale, direttamente o attraverso un consulente professionale nel Paese

di origine.

Tutela fin dai primi approcci

Frequentemente le imprese italiane decidono di approcciare il mercato cinese attraverso eventi di particolare risonanza, quali fiere e convegni. È bene segnalare che tali occasioni, pur rappresentando senza dubbio importanti opportunità, possono tuttavia anche presentare aspetti critici in relazione alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale. In generale, prima di intraprendere qualsiasi attività





commerciale è importante considerare quali informazioni rendere direttamente disponibili, anche semplicemente attraverso l'esposizione di prodotti e opuscoli promozionali: infatti, considerato che tutto ciò che viene divulgato potrebbe servire per la potenziale realizzazione di copie illegali, è buona norma fornire informazioni e mostrare prodotti solo nella misura in cui ciò sia ritenuto strettamente necessario o comunque non pregiudizievole. Nel caso di micro-piccole-medie imprese poi, considerata l'ampiezza e la complessità del mercato, è opportuno considerare la possibilità di operare attraverso entità consortili, create eventualmente per l'occasione, per mezzo delle quali

è possibile ripartire costi e compiti al fine di agire più proficuamente ed efficacemente.

Un'altra via per inserirsi nell'economia cinese consiste nel concedere licenze di produzione; tale metodo permette di collaborare con attori locali che meglio conoscono il mercato. Tuttavia, prima di procedere alla stesura di un contratto di licenza, è bene assicurarsi che il licenziatario svolga nel mercato una funzione complementare e non sia invece un effettivo concorrente del licenziante. In ogni caso, trattandosi di una materia molto complessa, è preferibile incaricare un consulente specializzato: infatti nel contratto di licenza è bene precisare di quali diritti

di proprietà intellettuale si è già titolari sui beni oggetto della fornitura, ed occorre altresì specificare a chi appartengono tutti i diritti di proprietà intellettuale futuri. È inoltre possibile che le aziende italiane decidano di produrre in Cina, indubbiamente ciò offre la possibilità di beneficiare di costi ancora fortemente competitivi della mano d'opera, tuttavia, prima di adottare tale strategia è bene valutare le concrete conseguenze che produrre in Cina comporta. In particolare un problema comune qui è quello della sovrapproduzione, ciò implica che un fornitore produca una quantità maggiore rispetto a quella concordata, curandosi di venderne l'eccesso. È bene dunque predisporre un piano d'azione per la gestione degli eccessi di produzione. Inoltre, al termine del rapporto è consigliabile riappropriarsi di tutti i macchinari, i singoli componenti e i prodotti finiti, per assicurarsi che il fornitore non possa continuare a fabbricare i prodotti.

Contratti e accordi di confidenzialità

A prescindere da quale via si scelga di percorrere, ogni qual volta si intrattengano rapporti commerciali in Cina è fondamentale agire sulla base di un



accordo scritto, che consideri, tra l'altro, i diritti di proprietà intellettuale e chi debba provvedere sia alla gestione dei titoli già esistenti sia alla tutela in Cina di eventuali diritti futuri. Altra accortezza da tenere ben presente è utilizzare accordi di confidenzialità ogni qual volta si trasmetta a terzi materiali, documentazione o anche solo informazioni a carattere tecnico-commerciale: in tal modo infatti si minimizza l'alto rischio di divulgazione e utilizzo e concorrenza sleale.

La legislazione cinese sulla proprietà intellettuale fornisce numerosi strumenti per reprimere i comportamenti illeciti, con due principali procedure di reclamo percorribili: è infatti possibile ricorrere a uno specifico organo amministrativo o a una corte intermedia, secondo livello dei tribunali locali, le decisioni adottate in sede amministrativa sono comunque impugnabili in sede giurisdizionale ordinaria. Ogni qual volta si rilevino atti illeciti in violazione di diritti di proprietà intellettuale è bene agire tempestivamente attraverso la presentazione di un reclamo, in particolare ci si può rivolgere all'Amministrazione per l'Industria ed il Commercio (AIC) e al Commissariato di Polizia locale o ad entrambe. Soli-

tamente, qualora il trasgressore produca o venda copie illecite o beni con appositi marchi contraffatti in numero considerevole, è consigliabile rivolgersi direttamente al Commissariato di Polizia (110 è il numero telefonico del pronto intervento in tutta la Cina disponibile anche in inglese e altre lingue nei principali centri abitati), mentre nei casi di concorrenza sleale, informazioni pubblicitarie ingannevoli, violazione del nome o segreto commerciale, si può presentare denuncia all'AIC locale. Si tenga poi in considerazione che esiste una terza opzione, extragiudiziale, per la risoluzione delle controversie in ambiti civile e commerciale: l'arbitrato. Sempre più imprese oggi scelgono, attraverso apposita clausola contrattuale, di ricorrere all'arbitrato per la soluzione delle controversie. Tale via, pur presentando costi più elevati rispetto alle alternative procedure amministrative e giudiziarie, rappresenta una via rapida per la soluzione delle controversie: il lodo arbitrale è infatti vincolante e non prevede possibilità di appello dello stesso.

Tutela intellettuale alle Dogane

La legge cinese prevede che i diritti di proprietà intellettuale siano tutelati

anche attraverso l'attività delle Dogane. In particolare, in primo luogo è possibile chiedere direttamente alle autorità doganali di sequestrare merci sospette di pirateria. Inoltre è possibile registrare presso l'Amministrazione Generale delle Dogane della Repubblica Popolare Cinese i propri titoli di proprietà intellettuale registrati, beneficiando così dell'attività di monitoraggio regolare delle spedizioni e facilitando i sequestri di quelle relative a merci illecite.

La Legge Brevetti cinese, in vigore dal primo ottobre 2009, è oggi alla sua terza revisione. Per il 2012 è prevista revisione della Legge sul Diritto d'Autore e della Legge Marchi. Per i reclami, in casi di produzione o vendita di copie illecite o di beni con marchio contraffatto è possibile rivolgersi all'Amministrazione per l'Industria e il Commercio locale (AIC) e ai Commissariati di Polizia locali (110 è il numero telefonico del pronto intervento in tutta la Cina).

Mentre per i casi di concorrenza sleale o altre pratiche abusive è necessario presentare reclamo presso l'Amministrazione per l'Industria e il Commercio locale (AIC).