

Cina: protezione della proprietà intellettuale nell'ambito delle fiere

Una delle preoccupazioni maggiori degli imprenditori stranieri al primo approccio con il circuito cinese delle fiere commerciali è come proteggere i propri beni intellettuali nel corso di questi eventi.

Sono circa 4.000 le fiere commerciali che ogni anno si svolgono sul territorio della Cina continentale. Le sedi principali di queste manifestazioni sono Shanghai, Pechino e Canton, seguite a ruota da Dalian, Shenzhen e Zhuhai.

La normativa diretta a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale nel corso delle esposizioni è stata promulgata dal Ministero del Commercio e dalla State Administration for Industry and Commerce il 10 gennaio 2006, ed è in vigore dal primo marzo dello stesso anno.

La nuova legislazione indica quali sono le **autorità competenti ad intervenire nel caso di violazioni** che avvengono nel corso di un'esposizione.

- * Se una fiera commerciale dura **oltre tre giorni**, gli organizzatori sono obbligati a istituire un centro reclami per i problemi relativi alla proprietà intellettuale.
- * Se la fiera dura solamente **uno o due giorni**, e gli organizzatori non hanno predisposto un centro per i reclami, l'azienda espositrice può verificare l'eventuale presenza alla manifestazione di autorità locali quali la Administration for Industry and Commerce (AIC), il Public Security Bureau (PSB) o il Technical Supervision Bureau (TSB).

Preparazione

- 1 Assicuratevi di aver messo in atto le misure a vostra tutela e che queste possano essere fatte valere in presenza di violazioni.
- 2 Verificate se i vostri prodotti sono stati **registrati in Cina come brevetti, modelli di utilità, disegni o marchi commerciali**. Copie dei documenti rilevanti dovrebbero essere disponibili in loco.
- 3 Gli organizzatori delle fiere in Cina forniscono normalmente informazioni agli espositori, già attraverso i propri siti web. Un'analisi preventiva dei **siti delle aziende concorrenti** potrebbe far scoprire casi di potenziale contraffazione, garantendo un più ampio termine per preparare un'azione legale.
- 4 Valutate **quali informazioni rendere disponibili** al pubblico sotto forma di brochure o di campione. Tutto ciò che viene distribuito potrebbe servire da ispirazione o da manuale di istruzioni per la potenziale realizzazione di copie illegali.

Gestire i casi di contraffazione

Il monitoraggio continuo della situazione dovrebbe essere incluso fra le misure preventive di protezione. Se il responsabile della violazione ha tutto il tempo di posizionare la propria società e i prodotti contraffatti sul mercato, saranno maggiori sia i costi che dovranno essere sostenuti per contrastarlo, che il danno in termini di riconoscibilità del marchio, credibilità e quota di mercato.

Le fiere e le esposizioni commerciali sono una buona occasione per scoprire potenziali contraffattori, **il giorno di allestimento della fiera può quindi essere ben speso girando per gli stand alla ricerca di prodotti contraffatti.**

Nell'eventualità in cui venga individuato un prodotto potenzialmente contraffatto, è importante **ottenere il maggior numero di informazioni possibili** sull'espositore e sul prodotto stesso. Una macchina fotografica digitale o un telefono cellulare dotato di fotocamera potrebbero essere utili per acquisire delle prove. Anche brochure, biglietti da visita ed ogni altro stampato possono rivelarsi utili per supportare un'azione di tutela. Ogni azienda dovrebbe aver stabilito a priori quale procedura seguire per la **gestione di un caso di contraffazione**. Un'azione legale contro il responsabile di una contraffazione necessita di un'attenta preparazione:

- * la scelta di quali armi adottare deve essere discussa in modo approfondito
- * è necessario confrontare gli effetti delle differenti soluzioni possibili.

Normalmente è il management a decidere se reagire immediatamente contro il contraffattore oppure se continuare a monitorare ulteriormente gli sviluppi.

Protezione della proprietà intellettuale

altamente raccomandato rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale con meccanismi di protezione che assicurino che **informazioni cruciali non possano essere reperite facilmente** per mezzo di dipendenti sleali o trasgressori esterni all'azienda. In certi casi l'assunzione di misure di protezione può risultare più efficace di un brevetto, per esempio, nel caso di un prodotto il cui ciclo di vita sia di molto inferiore al tempo necessario per la registrazione di un brevetto.

Per questi prodotti chiedere la **registrazione come modello di utilità** invece che come brevetto può rivelarsi più sensato, dal momento che il periodo di esame è nel primo caso notevolmente inferiore.

Un **elevato livello di riservatezza** è il miglior metodo di protezione e dovrebbe essere considerato come una priorità, in particolare in presenza di prodotti o tecnologie destinati

a durare a lungo nel tempo.

Nella maggior parte dei casi la segretezza è utilizzata per proteggere ricette o procedimenti produttivi che non possono essere facilmente imitati.

necessario provvedere alla protezione dei dati sensibili:

- * predisponendo controlli all'accesso
- * proibendo il download di dati sensibili da parte dei dipendenti.

Le misure che permettono una tracciabilità continua di ogni prodotto garantiscono il più alto standard di protezione contro la contraffazione. La realizzazione di un sistema di tracciabilità così complesso è tuttavia costosa e potrebbe risultare ingiustificata, nonostante queste misure abbiano anche un positivo effetto secondario in termini di controllo qualità e di logistica.

La tutela della proprietà intellettuale in Cina

inutile provvedere alla registrazione dei diritti di proprietà intellettuale qualora non si intenda far valere questi diritti in caso di contraffazione. In Cina si applica il principio del dual enforcement: esistono cioè **due differenti strumenti di reazione**.

Il titolare di un diritto può decidere se far valere il proprio brevetto, marchio commerciale o diritto d'autore, di fronte:

- * al giudice ordinario, oppure
- * ad un organo amministrativo ad hoc.

in ogni caso garantita alle parti la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale le decisioni amministrative.

L'entrata della Cina nell'OMC ha portato a numerosi cambiamenti e ad una modernizzazione del sistema cinese di tutela dei diritti.

L'accordo TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), in particolare, è ora direttamente applicabile in Cina, sebbene sia altamente improbabile che un individuo possa essere in grado di far valere i propri diritti solo sulla base di un trattato internazionale.

Molti giudici e funzionari pubblici, in particolare al di fuori delle città principali come Pechino, Shanghai e Canton, non sono in possesso di una sufficiente preparazione giuridica per gestire complesse vertenze in materia di brevetti. Protezionismo locale e corruzione giocano ancora un ruolo importante sia nei procedimenti giurisdizionali che in quelli amministrativi.

Avviare una **causa contro una società pubblica** in aree diverse da Pechino e Shanghai può rivelarsi una sfida molto dura, con poche chance di successo.

tuttavia necessario attivarsi giudizialmente o per via amministrativa; se non altro per **mandare ai contraffattori un chiaro messaggio** sui rischi connessi alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale di una società. In molti casi il risultato migliore che si può ottenere è che un'organizzazione criminale interrompa gli abusi, spostandosi verso un obiettivo più debole.

Una delle conseguenze del sistema cinese di doppia tutela è il **moltiplicarsi delle autorità potenzialmente competenti** ad esaminare un caso di contraffazione. Questo fattore contribuisce alla **lentezza di molti procedimenti**, che normalmente passano attraverso una prima fase di giudizio amministrativo e sono in seguito sottoposte a revisione da parte dell'autorità giudiziaria. Ciò, tuttavia, non accade sempre.

A seconda dell'identità del contraffattore e del tipo di diritto di proprietà intellettuale oggetto della contesa, scelte strategiche di riduzione dei tempi permettono di evitare lunghi procedimenti.

I responsabili dell'abuso di marchi commerciali sono normalmente organizzazioni illecite, costituite da società fittizie (o fantasma), che non sono in possesso di alcuna business license. Questo genere di contraffattore cerca normalmente di sottrarsi agli eventuali procedimenti avviati nei suoi confronti. In questi casi è fuori discussione che vi sia un ricorso giurisdizionale.

Una semplice azione amministrativa, se ben preparata, può risultare la prima e l'ultima istanza di tutela necessaria. Questi casi, necessitano comunque di un significativo lasso di tempo per la loro introduzione, necessario per evitare che i contraffattori si sottraggano alla giustizia.

Fare causa ad una società pubblica o privata di una certa entità per una violazione della proprietà intellettuale comporta certamente una lunga battaglia legale. In questo genere di situazioni, la possibilità di ricorrere ad una soluzione di tipo amministrativo dovrebbe essere esclusa a causa delle probabili connessioni politiche del contraffattore ed anche perché in questo caso ogni possibile decisione dell'autorità amministrativa sarebbe certamente impugnata ex novo per via giudiziaria. Si giungerebbe in questo modo ad un raddoppio dei procedimenti e dei relativi tempi e costi.

Un primo passo poco costoso e di basso profilo per far valere i diritti di proprietà intellettuale è semplicemente quello di scrivere al contraffattore chiedendogli di porre termine al comportamento lesivo. La lettera comprende normalmente un impegno a non protrarre la violazione che, se controfirmato, potrebbe fungere in futuro da utile prova contro il contraffattore.

IPR Complaint Centers

Tra le numerose azioni promosse dal governo cinese per migliorare la protezione della proprietà intellettuale vi è la creazione dei **Centri per il Reclamo dei Diritti di Proprietà Intellettuale**.

A partire dal 2006 sono stati aperti **una cinquantina** di questi centri, in 12 tra province e municipalità, allo scopo di registrare le denunce di violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Tra le 12 località vi sono Pechino e le province di Heilongjiang, Gansu e Jiangsu. Tutti i centri di denuncia utilizzano il **medesimo numero di telefono** (+86 - prefisso locale - 12312).

Gli IPR complaint centers verificano l'autenticità delle informazioni raccolte telefonicamente, selezionano i casi di verosimili violazioni e li trasmettono ai dipartimenti competenti. Le autorità competenti devono poi nuovamente riferire i risultati ottenuti ai centri di reclamo.

Agli stranieri questi sportelli offrono il vantaggio di **avere un unico interlocutore**, il che permette di evitare all'impresa di farsi strada attraverso l'amministrazione cinese deputata alla tutela della proprietà intellettuale. D'altro canto però finora **questo servizio è offerto solo in cinese**.

Una volta che una società si è rivolta ad un complaint center per denunciare una contraffazione, la stessa **non può più avviare un'azione amministrativa**. Anche tutto l'iter successivo avviene unicamente attraverso il complaint center e non direttamente con il dipartimento competente, il che potrebbe risultare svantaggioso.

I Desk per la tutela della Proprietà Intellettuale in Cina

I Desk per i Diritti della Proprietà Intellettuale (I.P.R.) in Cina sono attivi presso gli Uffici ICE di **Canton, Shanghai e Hong Kong**, ed è prevista la prossima apertura anche presso la sede di Pechino.

Gli I.P.R. Desk hanno una duplice finalità:

- 1 erogare assistenza alle aziende italiane in materia di Proprietà Intellettuale
- 2 svolgere attività di monitoraggio sul territorio locale per conto delle Pubbliche Amministrazioni interessate alla tutela del Made in Italy.

I Desk offrono servizi di **informazione e orientamento sul sistema locale di protezione della Proprietà Intellettuale** e relative procedure, assistenza nelle operazioni di registrazione di marchi e brevetti, consulenza legale (anche attraverso l'ausilio di figure professionali di fiducia, specializzate nella materia e selezionate in loco),

Newsmercati

La newsletter delle imprese che operano con l'estero

oltre a svolgere un'attività di studio del mercato e della regolamentazione cinese in materia di P.I.

- * IPR Desk Canton: iprdesk.canton@ice.it
- * IPR Desk Shanghai: iprdesk.shanghai@ice.it
- * IPR Desk Hong Kong: iprdesk.hongkong@ice.it

In collaborazione con China Briefing

a cura di Alberto Vettoretti

Newsletter n. 64 - 06 novembre 2008