

Excursus tra gli strumenti a disposizione delle imprese per tutelare segni e brevetti in Oriente

Pirateria dei marchi, tutela cinese

Aumentano i sequestri e le azioni giudiziarie delle imprese

DI CHIARA CINTI

Le imprese italiane affilano le armi per combattere la contraffazione cinese. Dopo l'adesione della Cina al Wto, World Trade Organization, la tutela della proprietà intellettuale e industriale ha fatto qualche passo avanti rispetto al passato.

La prima cosa da fare è registrare i marchi, anche nella versione cinese. È di questa opinione Luigi Mansani, avvocato partner dello studio Lovells e professore all'università di Parma, che spiega: "Il marchio può essere incorporato nella denominazione di un'altra società cinese visto che secondo la legislazione locale l'inserimento di un marchio altrui nella denominazione sociale non costituisce contraffazione". La registrazione in sé, comunque, non basta. "Bisogna prestare un'attenta sorveglianza in loco sui depositi di marchi, brevetti, design simili o sovrapponibili", aggiunge Massimo Zamorani dello studio Legale Associato referente per i servizi legali di Deloitte, che ha appena inaugurato in Cina l'Italian desk per assistere le aziende in loco.

E nei fatti le imprese italiane e non si sono già mosse. Nel 2004, infatti, la Cina è il paese che ha registrato l'incremento maggiore di depositi di marchi: il 115% in più rispetto all'anno precedente. "La situazione è cambiata in meglio sia nei giudizi civili sia nelle procedure amministrative delle grandi giurisdizioni", puntualizza Mansani.

Azione amministrativa. Va intrapresa davanti a istituzioni analoghe alle camere di commercio italiane. A decidere, quindi, sull'azione che consente di ottenere il sequestro immediato della merce sono dei funzionari e non dei giudici. "Pertanto conta molto affidarsi a un agente locale influente, fare tante azioni e soprattutto agire nelle città più grandi", prosegue il professore di Parma. Le conseguenze? Il sequestro della merce mediante l'accesso ai locali del contraffattore. Il provvedimento viene concesso senza contraddittorio, purché il marchio sia registrato in Cina e lo stesso vale per il design (purché registrato). "Bisogna aiutare molto i funzionari nella ricerca delle prove, ma il sequestro si ottiene in giornata senza avere il consen-

Giocare d'anticipo

- Registrare i propri marchi in Cina, monitorando e incrementando il proprio portafoglio marchi
- Registrare in versioni cinesi dei propri marchi
- Scegliere e controllare attentamente i propri partner commerciali, stipulando contratti accurati
- Adottare delle strategie di difesa efficaci, reagendo subito agli illeciti
- Assumere informazioni per controbattere il fenomeno della pirateria

so della parte che viola la legge", aggiunge Mansani. Secondo le indicazioni degli uffici di Lovells a Pechino, Shanghai e Hong Kong queste azioni sono in continua crescita. Infatti solo a Shanghai l'ufficio ha superato il 350% del budget previsto.

I costi? Si va dai 5 a 10 mila euro. "Questa azione", continua il professore di Parma, "risulta particolarmente efficace quando si ha l'informazione che sta per essere spedita in grande quantità della merce contraffatta. Così la si sequestra immediatamente. E l'esperienza insegna che le società molto attive nel regire alla contraffazione dei loro marchi sono quelle più rispettate".

Azione civile. Vi si ricorre quando la contraffazione non è evidente. Il meccanismo del giudizio civile è abbastanza simile a quello italiano. "L'unica difficoltà è rappresentata dall'acquisizione delle prove: in particolare, i documenti devono essere tutti in originale e questo è abbastanza complicato, visto che nella pratica commerciale si usano le e-mail. Inoltre, i documenti stranieri devono essere certificati dal notaio". Ma sono accolte più facilmente le prove attraverso videoregistrazioni o fotografie oppure si può ricorrere al notaio cinese che certifica di avere assistito a una contraffazione e ne attesta l'esistenza. I tempi di attesa? Si va dai sei mesi a un anno, ma si può agire anche in via cautelare.

Un'azione civile costa circa 15-20 mila dollari. A questa somma va aggiunta la spesa dell'ingaggio di un bravo investigatore (per le prove), pari ad altri 5 mila dollari. A Pechino, Shanghai, Guandong e Shenzhen si trovano i tribunali più affidabili.

Le azioni alla dogana. In Cina oltre a registrare il marchio, lo si può iscrivere in un registro spe-

ciale tenuto dalle autorità doganali. "Ma è un'operazione piuttosto complessa perché le dogane sono organizzate a livello regionale", spiega Mansani. "Bisogna quindi andare alla singola dogana e depositare una singola cauzione. Non solo. Bisogna essere ben introdotti per ottenere dei risultati, non nel senso che si debba ricorrere alla corruzione, ma perché bisogna preparare tutte le informazioni sulla contraffazione visto che la dogana da sola non fa molto".

La contraffazione della proprietà industriale. Non esistono ancora dati esatti sulla consistenza del fenomeno contraffazione in Cina dei macchinari prodot-

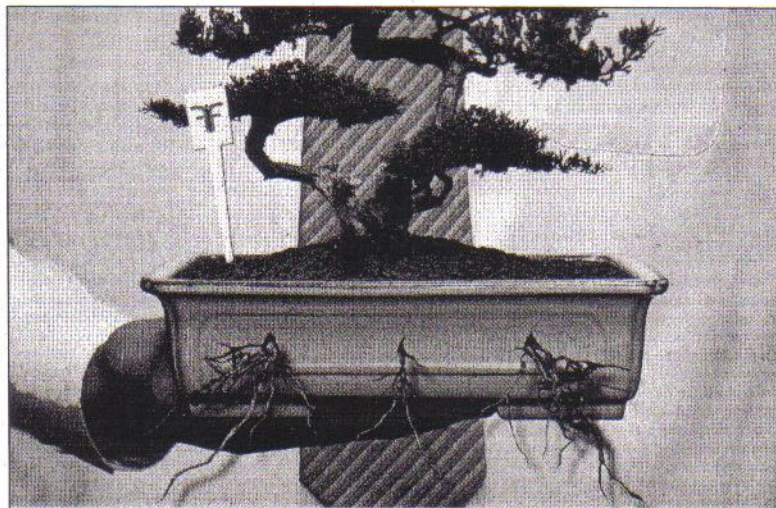
Azioni Civili

- Sempre più comuni, e necessarie, se la contraffazione non è evidente
- Sezioni specializzate a Pechino, Shanghai, Tianjin, Guangzhou, Jierigu e altre zone economiche speciali di Shenzhen e Zhuhai, possibilità di forum shopping
- Possibilità di ottenere inibitorie e acquisizioni di prove ante causam, versando una cauzione (art. 74 CPC)
- Danni calcolati normalmente in base alla riduzione di fatturato subita o, in subordine, secondo un multiplo di una ragionevole royalty. È difficile recuperare interamente le spese legali

ti in Italia. Per questo l'Osservatorio Asia ha lanciato uno studio che sarà presentato il prossimo 9 novembre a Forlì in occasione del seminario sulla "difesa della proprietà industriale come strategia aziendale". Saranno presi in esame i casi di oltre 500 aziende italiane che in Cina hanno avuto problemi di contraffazione. "La ricerca servirà a sciogliere un nodo di fondo: se la produzione meccanica italiana sia sufficientemente sofisticata e protetta", spiega Romeo Orlandi, direttore del comitato scientifico dell'Osservatorio Asia e corresponsabile della ricerca insieme a Roberto Tunioli, a.d. di Datalogic. "Una volta chiarito questo, dovremo

cercare una terapia coinvolgendo la controparte cinese".

Al via i nuovi sportelli di assistenza Ice. Intanto anche l'Ice, Istituto del commercio estero italiano, rafforza la sua presenza in Oriente. Pechino, Shanghai, Hong Kong, Canton (Cina), Taipei (Taiwan), New Delhi, Mumbai (India), Seul (Corea del Sud), Mosca, S. Pietroburgo (Russia), Istanbul (Turchia), Ho Chi Min City (Vietnam) e San Paolo (Brasile) saranno le sedi degli uffici per l'assistenza alle aziende italiane. A loro, inoltre, sarà affidato anche il compito di monitorare i mercati al fine di individuare i casi evidenti di contraffazione per segnalargli in Italia.



ADERISCI A FONDIMPRESA. NON CRESCONO SOLO I TUOI DIPENDENTI.

ADERIRE A FONDIMPRESA È SEMPLICE E NON COSTA NULLA. SCRIVI FIMA SUL MODELLO DM 10/2 ENTRO NOVEMBRE 2005.

Non mettere freni alla tua azienda e favorisci la crescita dei tuoi dipendenti. Affidati a Fondimpresa, il più importante Fondo Interprofessionale italiano cui hanno già dato fiducia, 40.000 imprese e oltre 2.200.000 lavoratori. E così già dal 2006, con il contributo dello 0,30% versato all'INPS, avrai a tua disposizione un conto corrente da utilizzare come e quando vorrai per la formazione dei tuoi dipendenti.

www.fondimpresa.it

Fondimpresa
Il valore della formazione.

Azioni amministrative

- Vanno promosse avanti la sezione locale dell'Aic (Amministrazione Industria e commercio), nominando un rappresentante cinese
- Occorre che si tratti di un caso di contraffazione evidente
- Non vi sono formalità particolari per le prove: decisioni rapide, inaudita altera parte e poco costose
- Se l'accesso ai locali del contraffattore conferma l'illecito, si ottiene un sequestro con una penale
- Le prove raccolte possono essere usate in sede civile
- Deve essere instaurato un giudizio di merito

Fonte: Studio Lovells