



# Marchi e brevetti stranieri in Cina

TIMIDI SEGNALI DI INNOVAZIONE  
E MODERNIZZAZIONE.  
UNA NUOVA POLITICA  
GIUDIZIARIA CINESE,  
MIRATA ALLA TUTELA  
E ALLA PROTEZIONE DEGLI  
INVESTIMENTI OCCIDENTALI.

di Riccardo Rossotto

*(Studio Hammond Rossotto)*

*Osservatorio Asia – Comitato Scientifico*

**B**uone notizie dalla Cina? Parrebbe proprio di sì. Dopo anni di oscurantismo giudiziale, qualcosa si muove nella direzione auspicata. Sono state emesse infatti recentemente alcune importanti sentenze (i casi Ferrero e Starbucks per esempio) a protezione dei diritti di proprietà industriale di imprese occidentali e anche italiane. Evidentemente, gli sforzi politici e diplomatici compiuti dalle organizzazioni internazionali hanno fatto breccia nella melassa del sistema giudiziario cinese, fino a oggi poco sensibile o preparato ad affrontare la grande tematica della difesa dei marchi e dei brevetti stranieri sul territorio nazionale. Il contestato accoglimento della pressante richiesta cinese di entrare nel WTO (avvenuto nel dicembre 2001, dopo 15 anni di negoziazione!) incomincia dunque a dare i suoi primi concreti risultati. La condizione posta alla Cina per la sua entrata nella grande comunità economica mondiale fu, tra l'altro, proprio quella di adeguare le proprie normative relative alla proprietà industriale, ai Trips, l'ac-

“

DAL DICEMBRE 2001,  
LA CINA HA DOVUTO  
RIVEDERE IL SUO SISTEMA  
LEGISLATIVO.  
SOPRATTUTTO  
CON RIFERIMENTO  
ALLA NORMATIVA  
IN MATERIA DI MARCHI,  
BREVETTI, *KNOW-HOW*  
DIRITTI D'AUTORE

”



cordo internazionale volto a garantire una uniforme tutela sostanziale di questa tipologia di diritti. Ciò al fine di evitare clamorose alterazioni nel gioco concorrenziale tra imprenditori cinesi e imprenditori stranieri. Se il Governo cinese non avesse messo mano alla revisione e modernizzazione del proprio sistema giudiziario (compreso l'elemento legato alla specifica professionalità dei magistrati) in pratica, in Cina, l'impresa straniera portatrice di investimenti sul territorio o distributrice di prodotti contrassegnati da marchi famosi, si sarebbe trovata a giocare la sua partita in un vero e proprio Far West, con leggi e giudici assolutamente inadeguati, soggettivamente e oggettivamente, alla tutela dei suoi attivi immateriali.

Il fenomeno della contraffazione era dilagante e, nel contempo, le istituzioni cinesi, salvo generici impegni assunti verbalmente in con-

sessi internazionali, in realtà non davano concrete dimostrazioni di voler iniziare a condurre una nuova politica giudiziaria mirata alla tutela e protezione degli investimenti stranieri.

#### IL QUADRO NORMATIVO

Dal dicembre 2001, dunque, la Cina ha dovuto dare precisi e puntuali segnali di innovazione e modernizzazione del suo sistema legislativo soprattutto con riferimento alla normativa in materia di marchi, brevetti, *know-how* e diritti d'autore. È necessario, preliminarmente, sottolineare come i rapporti italo-cinesi in materia di proprietà industriale siano regolati dal Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia civile sottoscritto a Pechino nel 1991 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1995 (l'oggetto principale di tale accordo è il riconoscimento reciproco delle sentenze definitive) e dall'Accordo di cooperazione in materia di proprietà intellettuale

sottoscritto a Pechino nel 2004.

La disciplina della proprietà industriale in Cina è analoga a quella italiana. Il mutamento politico, intervenuto una ventina di anni fa, ha imposto alla classe dirigente locale di intervenire via via nel corpo normativo nazionale, introducendo, seppur con una certa lentezza, delle nuove normative finalizzate a uniformare il sistema cinese agli schemi dei Paesi occidentali.

Dunque esiste la disciplina dei segni distintivi, quella sulla concorrenza, quella a tutela dei consumatori e quella sul diritto d'autore.

Per esempio, la procedura per la registrazione di un brevetto o di un marchio è analoga a quella dei Paesi occidentali: sul piano formale non esistono rilevanti differenze. Sul piano sostanziale, invece, il sistema amministrativo cinese è ancora molto...troppo condizionato dalla politica, con tutti i disvalori e le inefficienze che ciò comporta.



## LA FORMAZIONE DEI MAGISTRATI

Come ben sanno gli addetti ai lavori, soprattutto nei campi specialistici come la proprietà industriale, la specifica professionalità dei magistrati è un elemento fondamentale per il buon funzionamento del processo, per una corretta ed efficiente amministrazione della giustizia.

D'altra parte, non possiamo dimenticare che anche in Italia, soltanto recentissimamente con la riforma del processo civile, sono state introdotte le Sezioni Speciali che in alcuni Tribunali hanno la giurisdizione esclusiva in materia di proprietà industriale. Tutto ciò è stato pensato e disciplinato nell'ottica di dotare il corpo della magistratura di risorse professionali adeguate alla sofisticazione sempre più crescente dei contraffattori. Non stupiamoci troppo, dunque, se in Cina la situazione è quella che è e l'innovazione

organizzativa e culturale su questo tema stenta a radicarsi.

In Cina negli ultimi anni grazie al contributo formativo di molti giuristi occidentali, anche italiani, ci si è finalmente sforzati da un lato a ridurre il *gap* conoscitivo e professionale della materia e dall'altro a rendere più efficaci le sentenze accertative di una violazione delle norme poste a tutela dei segni distintivi, soprattutto stranieri. Oggi, esistono riviste specializzate in *Intellectual Property*; all'Università ci sono corsi di laurea e *master* di specializzazione in questa materia; nei Tribunali si possono incontrare, con un po' di fortuna, dei magistrati che incominciano a conoscere la materia e soprattutto a condannare, anche pesantemente, i contraffattori...nonostante siano cinesi.

## L'IMPORTANZA DELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE

In questo contesto in divenire ma comunque ancora molto difficile e non

“  
IL SISTEMA  
AMMINISTRATIVO CINESE  
È ANCORA MOLTO...  
TROPPO CONDIZIONATO  
DALLA POLITICA,  
CON TUTTI I DISVALORI  
E LE INEFFICIENZE  
CHE CIÒ COMPORTA

”

tranquillizzante, all'imprenditore straniero, che decida il grande passo di confrontarsi con il mercato cinese, suggeriamo una preventiva e approfondita attività preliminare da fare "a casa sua", mirata alla verifica sulla legittimità, copertura e difendibilità dei propri segni distintivi. Sugeriamo cioè di non sottovalutare un aspetto cruciale della questione: il grado di tenuta legale dei propri marchi e/o brevetti in caso di copiatura illegale da parte di un terzo. Se infatti ci fossero delle aree grigie o peggio delle "scoperture" legali, bisognerebbe prendere atto che, quello che si prospettava come un rischio di contraffazione, diventa, in realtà, una certezza di indifendibilità oggettiva...a prescindere dalla inefficienza del sistema cinese. Un risultato positivo di tale due *diligence* deve far scattare una ulteriore verifica, sul posto, attraverso un ufficio brevetti cinese, professionalmente adeguato a queste temati-

che. La terza e ultima attività preventiva da porre in essere è costituita dall'individuazione di uno studio legale specializzato in materia, tenendo conto che ormai in Cina ne esistono parecchi. Questo, in base alla "fotografia" del portafoglio segni distintivi dell'impresa straniera, dovrà fornire una sua prima valutazione in ordine a eventuali criticità legali e dovrà poi individuare e condividere con l'imprenditore straniero un percorso stragiudiziale prima e giudiziale... ahimè poi, in caso di sinistro. Dovrà predisporre insomma un *Vademecum* che serva allo straniero per capire in anticipo costi, tempi e procedure di eventuali azioni legali da attivare.

#### **IL PROGETTO CAMERA ARBITRALE ITALIA-CINA**

Nei limiti delle materie compromettibili in arbitrato, si sta verificando la possibilità di dar vita a una "Camera Arbitrale" cinese-italiana, con sede a Pechino, che possa diventare, al di là del sistema giudiziario statale cinese, una alternativa di risoluzione delle controversie: un punto di riferimento altamente specializzato, linguisticamente comprensibile da tutti, istituzionalmente autonomo e indipendente dal potere politico locale. L'imprenditore straniero avrebbe la tranquillità di poter prospettare, in caso di contenzioso, le sue ragioni in una sede neutrale, professionalmente adeguata ai problemi, fortemente voluta dai Governi dei due Paesi per facilitare il consolidarsi di una reciproca fiducia tra gli imprendito-



ri italiani e cinesi e per selezionare ed estromettere dal mercato i *player* scorretti e sleali. Il progetto è allo studio, i segnali di collaborazione sono positivi, il tentativo è di accelerare il processo di fattibilità.

#### **LA NOSTRA ESPERIENZA SUL CAMPO**

L'interazione quotidiana tra gli studi Hammonds di Hong Kong e Pechino e quelli italiani, ha consolidato negli ultimi anni una buona esperienza in questa materia, attraverso l'adozione di un approccio pragmatico e non troppo accademico. Seguendo le "istruzioni per l'uso" che abbiamo indicato dianzi e cioè con una attenta attività preventiva, abbiamo aiutato l'imprenditore italiano ad attrezzarsi legalmente per quel mercato, forse stimolante dal punto di vista *business*, ma sicuramente delicato dal punto di vista della difesa dei propri diritti. In attesa della auspicata realizzazione del progetto Camera Arbitrale di cui abbiamo parlato, suggeriamo agli imprenditori ita-

liani di non essere, a priori, miopi nell'investimento preventivo sulla propria proprietà industriale e/o intellettuale. In tal modo, si potranno evitare spiacevoli sorprese, o peggio, danni economici non preventivati (per esempio, la richiesta di risarcimento danni da parte di una impresa cinese titolare "reale" dei diritti sui marchi e/o brevetti preventivamente creduti propri dallo straniero). La cosiddetta Marca (l'insieme cioè dei diritti di proprietà industriale e intellettuale dell'immagine aziendale, della reputazione, del *know-how*, del posizionamento di mercato di una certa impresa) oggi vale spesso molto di più degli attivi materiali di una impresa e deve essere, quindi, protetta con attenzione, intelligenza e, perché no, creatività. Soprattutto in Paesi emergenti come la Cina dove l'azienda giustizia nella sua accezione moderna e occidentale è soltanto agli albori.

*riccardo.rossotto@hammondsrossotto.it*