



Intellectual  
Property Rights  
Tutela della  
proprietà intellettuale  
DESK - BEIJING



ITALIA   
Istituto nazionale per il Commercio Estero

# La Tutela della Proprietà Intellettuale nei Rapporti d'Affari in Cina

*Elementi di Strategia Aziendale - 1*

**IPR Desk - Beijing – Responsabile: Ing. Giovanni de Sanctis**

Italian Trade Commission - Room 2501B - Jing Guang Center - Hu Jia Lou  
Chaoyang District - 100020 Beijing – Tel.: +8610 65973797 - Fax: +8610 65973092

E-mail: [iprdesk.pechino@ice.it](mailto:iprdesk.pechino@ice.it) - [giovanni.desantcis@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:giovanni.desantcis@sviluppoeconomico.gov.it)

## Indice

Prefazione.....	p.3
Introduzione.....	p.4
La Tutela della Proprietà Intellettuale nei Rapporti d’Affari in Cina.....	p.6
Caso di studio Ferrero Rocher.....	p.20
Caso di studio Geox.....	p.23
Caso di studio “Silk Market”.....	p.26
Caso di studio Società X.....	p.29
Conclusioni.....	p.32

## Prefazione

A Pechino è attivo, presso il locale Ufficio dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE), il "Desk per la tutela della proprietà intellettuale" (IPR Desk). Istituito dal Ministero della Sviluppo Economico, esso fornisce, alle aziende italiane ed a titolo gratuito, servizi di informazione e orientamento sul sistema cinese di protezione dei diritti di proprietà intellettuale e relative procedure, nonché assistenza nella registrazione di marchi, invenzioni, modelli di utilità, disegni industriali e diritti d'autore, consulenza legale su questioni riguardanti la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e, più in generale, la tutela dell'immagine aziendale e del prodotto. Inoltre, svolge attività di monitoraggio del mercato locale per conto della Pubblica Amministrazione italiana e redige e pubblica studi ed approfondimenti sul sistema locale, sui diversi aspetti legati alla proprietà intellettuale.

In tale contesto l'IPR Desk svolge un'attività di supporto in loco al mondo imprenditoriale italiano da un lato tessendo costruttivi rapporti con le amministrazioni cinesi, a diverso titolo coinvolte sul tema, e dall'altro in sinergico coordinamento con le locali istituzioni sia italiane sia comunitarie quali, oltre l'Ufficio ICE presso il quale è collocato, l'Ambasciata d'Italia, la Delegazione della Commissione Europea UE, la Camera di Commercio Italiana in Cina, la Camera di Commercio dell'Unione Europea in Cina e l'Agenzia delle Dogane nonché gli istituti di credito e gli studi professionali specializzati in proprietà intellettuale o in internazionalizzazione d'impresa.

Trattandosi di un'attività istituzionale di pubblica utilità, è di tutta evidenza che la missione dell'IPR Desk è quella di supportare correttamente le imprese italiane, per quanto riguarda il settore di propria competenza, a muoversi opportunamente nel mercato cinese operando proficuamente e stabilmente, facendo chiaramente salvi quegli obblighi di riservatezza e confidenzialità che, come noto, quale amministrazione pubblica è obbligatoriamente tenuta a rispettare e garantire.

Infine, si coglie l'occasione per ringraziare il Dott. Nicola Angelillo, tirocinante, il quale, giunto a Pechino del tutto ignaro della materia e collaborando ad iniziative ed attività dell'IPR Desk si è appassionato al tema della proprietà intellettuale impegnandosi con entusiasmo, tra l'altro, alla stesura della stessa Guida.

## Introduzione

Lungi dall'immagine di un vecchio e statico ramo della legislazione, il sistema giuridico che regola i diritti di proprietà intellettuale è in realtà dinamico e moderno, sia a livello internazionale sia, e ancor più, in Cina ove le istituzioni locali si adoperano costantemente per mantenerlo aggiornato ed al passo con le più recenti necessità.

Per citare solo due esempi si consideri la terza revisione della legge brevetti, entrata in vigore lo scorso 1 ottobre 2009, e la prossima revisione della legge marchi della quale è prevista la rinnovata stesura nel 2012.

Inoltre, è bene tener presente che gli strumenti di tutela della proprietà intellettuale in Cina coprono un territorio quasi trentadue volte superiore a quello italiano, con una popolazione circa ventidue volte maggiore ed operano in un mercato estremamente attivo e dinamico, tanto che nel corso dell'ultimo decennio, nonostante la congiuntura economica internazionale non certo favorevole, ha visto più che raddoppiare il suo prodotto interno lordo.

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. Tutte le imprese possiedono e sviluppano innovazioni di particolare valore da proteggere, alle quali sono connessi diritti di natura personale inalienabili, intrasmissibili, imprescrittibili, irrinunciabili ed illimitati nel tempo. E', però, opportuno considerare che tali innovazioni, se tutelate attraverso gli strumenti di proprietà intellettuale, costituiscono un ulteriore valore patrimoniale cedibile, trasmissibile, soggetto a decadenza, rinunciabile e limitato nel tempo in quanto parte integrante dell'*asset* aziendale.

In ogni caso, anche chi sceglie di non far valere i propri diritti deve, comunque, rispettare quelli altrui.

L'ignoranza è, dunque, il peggior nemico. Essa può infatti condurre sia alla rinuncia di preziosi diritti sia a costose controversie legali. Per le imprese, il prezzo da pagare per certi errori o manchevolezze può essere molto alto, talvolta le conseguenze possono addirittura rivelarsi letali.

Nel XXI secolo chi si ritiene coscienzioso a livello imprenditoriale deve essere oculato nel gestire correttamente gli aspetti legati ai diritti di proprietà intellettuale, come normalmente considera ogni altro aspetto dell'attività aziendale, tecnico, fiscale o legale.

Inoltre, 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 la sfida può talvolta apparire assai ardua.

Gli elementi forniti in questa Guida riguardano aspetti ed accorgimenti pratici, di carattere generale, inerenti i diritti di proprietà intellettuale che, se considerati ed attuati opportunamente, favoriscono la corretta e stabile attività di internazionalizzazione, relativamente alla realtà cinese, fondandola su solide basi.

La Guida rappresenta la prima di una serie di pubblicazioni che verranno raccolte all'interno di una collana ove saranno di volta in volta affrontati e trattati approfonditamente i distinti strumenti di tutela e gli aspetti salienti della proprietà intellettuale in Cina.

Ma questa stessa Guida non deve essere considerata un punto di arrivo e, per tale ragione, si esortano tutti coloro che lo ritengano opportuno a fornire, senza esitazione alcuna, ulteriori elementi che ne possano permettere il continuo miglioramento, attraverso il suo aggiornamento dinamico, al fine di renderla sempre più proficua per l'utenza.

Un vecchio proverbio dice che i saggi imparano dall'esperienza altrui, ed è proprio ciò che questa Guida si propone. Se ne raccomanda una lettura attenta, con l'esortazione a far tesoro di questa opportunità.

## **La Tutela della Proprietà Intellettuale nei Rapporti d’Affari in Cina**

La progressiva e costante crescita degli scambi economici, sempre più in ottica internazionale, ha determinato il rapido sviluppo e consolidamento degli interessi economici di imprese italiane nei mercati esteri, soprattutto extra europei. In tale contesto ha assunto particolare rilevanza il mercato asiatico ove quello cinese ha indubbiamente, per molteplici ragioni, primaria importanza.

Apprendere almeno le basi degli usi e costumi cinesi prima di intraprendere una negoziazione economico-commerciale con un partner locale può rivelarsi molto vantaggioso. Riuscire a comprendere con chi si sta trattando, interpretandone il comportamento e l’atteggiamento, garantirà maggiori probabilità di successo ed a tal fine risiedere nel paese, o quantomeno visitarlo adeguatamente, è il modo migliore, se non realmente l’unico, per apprenderne compiutamente la cultura.

In Cina, come e più che altrove, è quanto mai opportuno vivere tra la gente con atteggiamento aperto e positivo, ma anche con molta attenzione e profondo spirito di osservazione per cogliere quanto prima e meglio i diversi e molteplici aspetti che la caratterizzano, tenendo nella dovuta considerazione che il processo evolutivo e la dinamica del cambiamento sono tali che senza la necessaria accortezza persino vivere in loco potrebbe non risultare sufficiente a comprendere le peculiarità e le tradizioni di un popolo né a rimanere costantemente al passo con una realtà così rapidamente mutevole.

Comunque le imprese italiane decidano di approcciare il mercato cinese, attraverso eventi di particolare risonanza, quali fiere e convegni, o di minore entità, quali incontri d’affari e presentazioni commerciali, è bene che siano consapevoli che tali occasioni, oltre a costituire importanti opportunità, possono anche presentare aspetti critici, primi fra tutti quelli legati alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Ciò di cui gli imprenditori al primo approccio con un mercato straniero, in particolare quello cinese, dovrebbero essere coscienti è l’importanza che la tutela dei risultati del proprio ingegno assume nell’ambito delle loro trattative economico-commerciali.

Conoscere i meccanismi preposti alla tutela dei propri diritti può, pertanto, rivelarsi di fondamentale importanza.

Tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, aventi residenza o sede abituale dei propri affari in Cina possono procedere al deposito di domande per l'ottenimento di titoli di proprietà intellettuale direttamente, rivolgendosi all'Amministrazione competente, o ricorrendo ad un'agenzia locale specializzata e riconosciuta dallo Stato. Invece, gli stranieri, individui ed imprese, devono obbligatoriamente affidarsi ad un'agenzia locale specializzata e riconosciuta dallo Stato, direttamente o attraverso consulenti professionali nel paese di origine con appositi accordi di collaborazione.

E' assolutamente necessario ottenere in Cina la registrazione di marchi e disegni industriali nonché la concessione di brevetti per invenzioni industriali e modelli di utilità come è anche certamente preferibile registrare i diritti d'autore. Le spese da affrontare per l'ottenimento di titoli di proprietà intellettuale ammontano, generalmente, a poche centinaia di Euro ed anche sommando ad esse le eventuali competenze dell'agenzia specializzata incaricata si tratta di una somma sicuramente irrisoria se comparata agli interessi economici e commerciali in gioco.

Il potere d'acquisto in Cina è in rapida crescita, tanto che nell'ultimo decennio si è registrato un incremento dei salari compreso tra il 150 ed oltre il 300%. La costante crescita dell'economia cinese sta progressivamente incrementando la domanda di prodotti esteri, generando, in parallelo, forti aumenti della domanda a cui le imprese straniere sono chiamate a far fronte tenendo presente che sia la vendita sia la distribuzione nel mercato cinese comportano rischi in termini di tutela della proprietà intellettuale.

Prima di intraprendere qualsiasi attività commerciale e assumere qualsivoglia impegno in Cina, è importante considerare quali informazioni rendere direttamente disponibili attraverso sia la semplice esposizione di prodotti ed opuscoli promozionali tecnico-commerciali sia l'avvio di strutturate campagne pubblicitarie. 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 sia, comunque,

ritenuto non pregiudizievole ma è anche necessario che la proprietà intellettuale coinvolta e ritenuta di valore sia opportunamente identificata ed adeguatamente protetta in tale Paese.

Ad esempio, l'assegnazione di un marchio ad un prodotto da introdurre nel mercato cinese è spesso una necessità, sia dal punto di vista comunicativo sia di immagine, ed inoltre, a differenza di quanto accade in altri paesi, il fatto di non aver provveduto anche alla tutela del marchio in ideogrammi può rivelarsi una ulteriore fonte di rischi. In particolare sarebbe opportuno che il marchio predisposto in caratteri cinesi fosse associato dai consumatori locali a qualcosa di significativo e/o pertinente il prodotto o servizio offerto e non deve, ovviamente, essere già noto o, addirittura, già registrato da altri.

Quando si opera nella commercializzazione di beni e servizi, è molto importante accertarsi che i responsabili delle vendite (dipendenti o consulenti) utilizzino effettivamente i marchi protetti così come risultano tutelati, contrariamente potrebbe esserne inficiata la loro stessa protezione ed il conseguente diritto esclusivo d'uso.

Inoltre, i dipendenti addetti alle vendite sono spesso i primi a scoprire casi di copie illecite e dovrebbero essere, pertanto, informati su come agire nel caso in cui vengano a conoscenza dell'esistenza di prodotti contraffatti e dell'identità del relativo produttore, in modo da permettere una reazione rapida ed efficace.

Potrebbe, però, anche accadere che il personale addetto alle vendite lavori contestualmente per un concorrente o un contraffattore, presentando all'occorrenza due serie di campionari, uno contenente prodotti originali e l'altro copie illecite. Quindi, nel predisporre i necessari contratti con importatori e distributori in Cina, così come nel redigere il materiale informativo e promozionale, è bene tener conto di ciò, al fine di minimizzare rischi e imprevisti.

Vi sono notevoli differenze culturali che possono generare incomprensioni nelle relazioni d'affari. Ad esempio, nella ricerca di fornitori è necessario regolarizzare al meglio il rapporto prevedendo controlli per assicurare i diritti di entrambe le parti. Questi aspetti devono essere precisati chiaramente in un accordo scritto ed è, infatti, assolutamente sconsigliabile intraprendere qualsiasi attività in Cina senza avere



preventivamente stipulato un contratto. Tessere un solido rapporto di amicizia fondato sul rispetto della parola data è certamente importante ma nel mondo degli affari, in Cina come in Italia, non può ritenersi sufficiente ed è, quindi, sempre necessario formalizzare l'accordo con un atto 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.

È poi importante tenere sempre presente che, a differenza di quanto si possa ritenere, un contratto non è solo un vincolo legale, ma anche una base per la futura cooperazione. La definizione di un contratto deve essere accurata e condivisa: di fatto è un procedimento durante il quale si creano regole e misure per il funzionamento del futuro rapporto. Se su proposta dell'impresa straniera, la parte cinese dovesse accettare di fare a meno di un contratto ciò avverrà con l'intento di rispettare la volontà della controparte, ben consapevole che sarà quest'ultima ad assumersi, presumibilmente, la quota maggiore del conseguente e condiviso rischio anche nei confronti delle eventuali azioni illecite di terzi.

E' dapprima opportuno accertarsi della reale identità del potenziale socio in affari, persona fisica o giuridica che sia, ad esempio verificando se la società è legalmente costituita ed operante con la ragione sociale effettivamente registrata, in modo tale da rispondere direttamente del proprio operato.

Quando si trasmette a terzi del materiale e della documentazione, o anche solo delle informazioni a carattere tecnico-commerciale, è importante fare uso di accordi di confidenzialità in modo da minimizzare il rischio che l'interlocutore divulghi le suddette informazioni ad altri oppure le utilizzi direttamente per scopi diversi da quelli concordati, generando comportamenti di concorrenza sleale.

E' ben noto che produrre in Cina offre la possibilità di beneficiare ancora di costi fortemente competitivi della mano d'opera nonché di un ambiente ricco di materie prime. Ci sono però degli aspetti pratici che vanno considerati per assicurare la necessaria protezione dei diritti di proprietà intellettuale. A tal fine è prioritario valutare quali aspetti del prodotto o del processo produttivo siano meritevoli di essere protetti e come tutto ciò possa avvenire attraverso la migliore possibile strategia al fine di

preservare quel vantaggio competitivo acquisito attraverso l'attività di ricerca e sviluppo, che potrebbe aver comportato anche un notevole impegno.

Decidere di avviare una produzione in Cina è un passo importante e prevede un'attenta valutazione dell'area in cui insediarsi direttamente oppure delle aziende esistenti con cui collaborare, facendo attenzione, in quest'ultimo caso, che l'entità produttiva svolga legalmente la propria attività e risulti regolarmente registrata. Lo stabilimento dovrà, comunque, rispettare la normativa locale in materia di sicurezza del lavoro e nel negoziare il contratto di produzione con una entità locale è necessario inserire opportune clausole di confidenzialità al fine di mantenere riservati i dati e le informazioni sensibili, come ad esempio quelle inerenti componenti ed attrezzature fornite per la produzione nonché i segreti industriali. E' necessario non permettere a terzi l'accesso sia alle aree produttive sia a quelle preposte alle attività di ricerca e sviluppo, monitorando costantemente lo stabilimento ed organizzando ispezioni, per quanto possibile non annunciate, per verificarne il livello di sicurezza.

In fase di negoziazione di un contratto di produzione con un *partner* potenziale, è bene predisporre i necessari accordi di confidenzialità e non divulgazione per preservare le informazioni riservate. Finanche la fornitura di componenti deve essere opportunamente valutata dal punto di vista della proprietà intellettuale.

È importante assicurarsi che all'interno dello stabilimento non sia permesso l'accesso a terzi nell'area di produzione. Per accertarsi che non vi siano fughe di informazioni potenzialmente lesive dei diritti di proprietà intellettuale o del *know-how*, è bene monitorare in modo costante l'area di produzione attraverso controlli inattesi per verificarne periodicamente il livello di sicurezza.

Molte aziende, invece, trovano conveniente rifornirsi di prodotti e componenti in Cina per il loro basso costo, ma ciò oltre ad offrire indubbi benefici porta con sé innegabili insidie. Non è, quindi, affatto consigliabile rifornirsi in Cina senza aver prima minimizzato i rischi assicurando al meglio la protezione della proprietà intellettuale esistente.

Nella fase di individuazione di aziende fornitrici è necessario regolamentare oculatamente il rapporto definendo, tra l'altro, i meccanismi di controllo da attuare a

salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale, all'interno di un accordo scritto, il quale potrà fungere da base per il necessario contratto la cui stipula è propedeutica a qualsiasi relazione d'affari in Cina.

Un aspetto particolare da prendere in considerazione è la proprietà delle attrezzature acquisite o realizzate da un fornitore per fabbricare i prodotti per conto del committente. Nell'eventualità in cui il costo dei macchinari fosse stato sopportato dal fornitore, al termine del contratto di fornitura potrebbe esserne problematico il recupero e l'eventuale trasferimento presso un altro fornitore, anche se ciò non implica necessariamente che il precedente fornitore continui ad utilizzarli. Infatti, acquisita la conoscenza per produrre, anche se la produzione è stata trasferita altrove, il rischio è che continui a fabbricare i beni. È, quindi, consigliabile riappropriarsi di tutti i macchinari, i singoli componenti ed i prodotti finiti, per assicurarsi che il fornitore non possa continuare a fabbricare i prodotti. Se il committente avesse fornito i macchinari avrebbe evidentemente il diritto di riappropriarsene, qualora lo reputi conveniente ed essi siano facilmente identificabili, anche a distanza di molto tempo.

Inoltre, è bene assicurarsi che il fornitore non possa sub-appaltare la produzione di prodotti e componenti ad altre aziende in quanto ciò provocherebbe la perdita di ogni effettivo controllo su prodotti, processi e macchinari. In generale, è necessario assicurarsi che l'accesso alla produzione dei propri beni sia vietata alle persone non strettamente addette ai lavori.

A tale proposito, un problema comune in Cina è quello della sovrapproduzione. Ciò implica che un fornitore produca una quantità maggiore rispetto a quella concordata, curandosi di venderne l'eccesso. Dovrebbe essere predisposto un piano d'azione per la gestione degli eccessi di produzione, come anche della merce di seconda scelta e degli scarti. In caso contrario il rischio di abusi si fa certamente concreto. Ciò dovrebbe essere definito nel contratto e monitorato nel corso di verifiche non annunciate.

Qualora si consideri la possibilità di concedere licenze di produzione, il che è spesso ritenuto un valido approccio al mercato cinese ed una interessante occasione per

collaborare con attori locali che meglio conoscono il mercato e sanno in esso districarsi, bisogna evitare i rischi connessi a tale procedura. E' anche necessario accertarsi che il potenziale licenziatario sia sufficientemente presente e radicato sul territorio ed abbia realmente l'esperienza e le risorse tali da soddisfare le legittime aspettative.

La corretta stesura di un contratto di licenza, poi, è altrettanto importante. Se non si hanno le sufficienti conoscenze, trattandosi di una materia molto complessa, è preferibile incaricare un consulente specializzato. Infatti, il contratto di licenza deve comprendere e riferirsi ai soli diritti in vita, preventivamente e opportunamente individuati, che devono essere ceduti. Spesso, il licenziatario non ha necessità di conoscere tutti i dettagli tecnici dei beni in questione e, quando possibile, è preferibile non rivelare quelli considerati sensibili.

Nel contratto è consigliabile precisare di quali diritti di proprietà intellettuale si è già titolari sui beni che sono oggetto della fornitura, e specificare chiaramente anche a chi apparterranno tutti i diritti di proprietà intellettuale futuri relativi ad ogni altra creazione, tutelabile o meno, collegata allo sviluppo di prototipi ed alla conseguente definizione di prodotti o ad ogni futuro miglioramento degli stessi, che saranno progettati, sviluppati e fabbricati o acquisiti dal fornitore.

La licenza deve, preferibilmente, anche comprendere una clausola rescissoria circostanziata, molto importante quando si firma un contratto, in modo particolare con un *partner* cinese. Il suo contenuto dipende molto dall'oggetto della licenza ed è anche importante considerare che il licenziatario potrebbe convertirsi in un futuro concorrente o, addirittura, contraffattore.

Inoltre, il licenziatario, a sua volta, dovrà correttamente utilizzare i diritti di proprietà intellettuale acquisiti nell'occasione ed è bene da un lato definire linee guida a ciò preposte, dall'altro monitorare permanentemente quel che accade, anche attraverso proprie persone di fiducia che verifichino costantemente se il licenziatario onora gli impegni presi.

Attualmente, non è affatto frequente per le aziende italiane svolgere in Cina attività di ricerca e sviluppo, nonostante la disponibilità e la qualità del personale tecnico

specializzato sia in continua crescita generando prospettive interessanti per il prossimo futuro. Delocalizzare il processo di ricerca e sviluppo è una decisione importante, da ponderare con attenzione, che comporta l'esposizione a notevoli rischi dal punto di vista della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, rischi che devono essere opportunamente valutati e circoscritti per ottimizzare i risultati.

Per cominciare, è di fondamentale importanza assicurare la presenza all'interno dell'azienda di una risorsa esperta, con conoscenze specifiche in materia, preparata ad affrontare il sistema giuridico cinese e le difficoltà ad esso connesse.

Non è affatto raccomandabile condurre questo tipo di valutazione senza la necessaria conoscenza ed esperienza, sia riguardo la tutela della proprietà intellettuale sia gli aspetti legati alla legislazione ed alle procedure cinesi.

E' bene considerare e valutare opportunamente il tipo di impresa a cui affidare l'attività e chi debba esserne proprietario. Ad esempio, le questioni collegate ad una società a capitale straniero, gestita da personale appositamente formato e di provenienza estera, sono molto differenti da quelle che possono scaturire allorquando le attività vengono svolte nell'ambito di una *joint venture* o a seguito di un rapporto contrattuale con una impresa licenziataria.

Evidentemente è possibile ridurre i rischi effettuando oculatamente le scelte legate alla corretta gestione delle attività di ricerca e sviluppo in Cina ed in particolare sarà assolutamente necessario chiarire preventivamente a chi saranno riconducibili i diritti relativi alle innovazioni realizzate in loco. A tale proposito risulterà opportuno predisporre procedure atte alla completa rilevazione e valutazione di dette innovazioni, definendo una apposita strategia interna per la loro migliore valorizzazione attraverso gli specifici strumenti di tutela della proprietà intellettuale.

Nell'identificare un potenziale socio in Cina è inoltre opportuno predisporre una chiara ripartizione dei ruoli ed una corretta definizione delle procedure da seguire per garantire il controllo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale già in essere. Anche questi aspetti dovranno essere inseriti all'interno del contratto, propedeutico a qualsivoglia attività, preventivamente definito e sottoscritto da ambo le parti. Per la stesura dello stesso, qualora non si abbia cognizione della relativa normativa cinese in materia, è certamente consigliabile rivolgersi ad un esperto locale.

Risulta opportuno assicurarsi che il dipartimento ricerca e sviluppo sia logisticamente isolato e manifestamente riservato affinché segreti industriali e dati sensibili non risultino facilmente accessibili.

È consigliabile avere sempre un approccio pragmatico nel proteggere informazioni di valore e diritti di proprietà intellettuale ed è bene verificare costantemente che gli accorgimenti appositamente utilizzati per la sicurezza degli aspetti legati alla proprietà intellettuale riducano effettivamente il rischio di fughe di notizie ed informazioni rilevanti.

E' indispensabile definire la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale relativi a creazioni sviluppate nell'ambito del lavoro effettuato attraverso l'inserimento di specifiche clausole nei contratti d'impiego, laddove è anche di vitale importanza rendere consapevole il personale sulla gestione delle informazioni riservate assicurandosi della piena coscienza del condiviso e sottoscritto vincolo di confidenzialità.

È altamente raccomandato rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale con accorgimenti che assicurino che informazioni cruciali non possano essere reperite facilmente attraverso dipendenti sleali o consulenti e collaboratori scorretti. In certi casi l'adozione di tali accorgimenti può risultare di notevole efficacia. Quindi, un elevato livello di riservatezza, attraverso la redazione e sottoscrizione di appositi contratti o accordi di confidenzialità, è un elemento strategico di protezione laddove si considerino prodotti e tecnologie nonché ricette e procedimenti produttivi, destinati a durare a lungo nel tempo e che, ovviamente, non possano essere comunque facilmente riprodotti. È necessario anche provvedere alla protezione dei dati sensibili predisponendo opportuni controlli al loro accesso e proibendone la diretta acquisizione da parte dei dipendenti.

Anche le misure che permettono una completa tracciabilità del prodotto garantiscono una più semplice individuazione di copie non autorizzate. Un sistema di tracciabilità, comunque complesso e particolarmente oneroso, potrebbe, tuttavia, rivelarsi inopportuno laddove il volume delle copie illecite risulti esiguo, nonostante sia

comunque di sicuro interesse l'indubbio positivo effetto parallelo legato al controllo qualità e flussi.

L'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, della quale è divenuta membro l'11 dicembre 2001, ha condotto a numerosi cambiamenti e ad una attualizzazione del suo sistema di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tuttora in corso. L'accordo TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), in particolare, è conseguentemente applicabile in Cina.

Il monitoraggio continuo del mercato, anche attraverso la ricerca da effettuarsi periodicamente su specifiche banche dati dei titoli di proprietà intellettuale, deve essere la prima e principale fra le misure preventive di protezione. Il sito *web* dell'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale ([www.sipo.gov.cn](http://www.sipo.gov.cn)), ad esempio, rende disponibile una banca dati, anche in lingua inglese, completa di tutte le domande di brevetto depositate in Cina.

La periodica e, nell'occasione, preventiva verifica dei siti *web* di aziende concorrenti potrebbe anche permettere di venire a conoscenza di casi di contraffazione, accordando un tempo adeguato per predisporre una strategia legale di tutela.

Sfortunatamente quello della violazione dei diritti di proprietà intellettuale è un problema che molte imprese si sono trovate a dover affrontare non senza incorrere in serie difficoltà. E' bene considerare che agire contro un produttore e/o un distributore di prodotti illeciti è una procedura complessa che, in generale, si basa sulla conoscenza specifica sia del prodotto originale sia della copia nonché sulla conoscenza approfondita della normativa locale sulla proprietà intellettuale ed in particolare di quella applicabile al caso specifico. E' necessario che gli addetti alla predisposizione di tali misure abbiano conoscenza ed esperienza sufficienti allo scopo, in particolare riguardo la legislazione e la giurisprudenza cinese, ed è preferibile che siano parte integrante dell'azienda coinvolta, altrimenti è possibile e consigliabile incaricare un consulente esterno specializzato nel settore. E' poi opportuno effettuare un'accurata analisi dell'impatto economico e commerciale della violazione, sia a breve che a lungo termine.

Nell'eventualità in cui venga individuato un prodotto apparentemente illecito, è opportuno ottenere quanto prima il maggior numero possibile di informazioni sensibili sul prodotto stesso e sull'azienda produttrice e/o distributrice ricercandole attraverso siti internet, riviste specializzate, cataloghi promozionali e materiale pubblicitario. Foto, opuscoli, biglietti da visita ed ogni altro stampato possono rivelarsi sia utili documenti per lo studio delle possibili contromisure sia prove fondamentali a supporto della successiva azione di tutela.

E' fondamentale agire con cautela, senza destare sospetti. Nel raccogliere prove, infatti, il violatore potrebbe venire a conoscenza dell'indagine e chiudere l'attività per poi aprirne un'altra, solo formalmente nuova, altrove. Ma, allo stesso tempo è necessario contrastare efficacemente e tempestivamente la violazione dei diritti lesi. Infatti, se il responsabile della violazione beneficiasse del tempo necessario a consolidare la posizione della propria azienda e dei relativi prodotti illeciti sul mercato, risulteranno ben maggiori sia i costi che dovranno essere sostenuti per contrastarne l'attività sia il danno subito in termini d'immagine, credibilità e quota di mercato.

Ogni impresa deve dapprima stabilire quale strategia seguire per gestire eventuali casi di violazione. L'azione legale nei confronti del responsabile di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale necessita di un'attenta preparazione. E' consigliabile affidarsi ad un legale competente in materia o ad un agente esperto che possa seguire la procedura specifica. Poiché l'impresa estera è impossibilitata ad agire direttamente, il reclamo può essere presentato solo da un persona qualificata che agisce per suo conto dinanzi alle autorità cinesi ed in presenza di rappresentante delegato si dovrà provvedere, affinché questi possa agire, a dotarlo di formale lettera d'incarico. Tale documento dovrà prevedere il maggior numero di operazioni possibili, come ad esempio lo svolgimento di indagini con raccolta di testimonianze e prove, la presentazione del reclamo o della denuncia, la delega di firma per inoltrare o modificare documenti, la possibilità di definire la controversia in forma bonaria.

Un primo passo, poco costoso e di facile attuazione, per far valere i propri diritti di proprietà intellettuale è semplicemente quello di scrivere a chi si ritiene li abbia violati, chiedendogli di porre immediatamente termine al comportamento lesivo.



Taluni ritengono di non poter contrastare efficacemente eventuali violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, in particolar modo in Cina, eppure è bene essere consapevoli che, al contrario, la legislazione cinese sulla proprietà intellettuale fornisce numerosi strumenti per reprimere i comportamenti illeciti: le possibili alternative dipendono anche dalle preventive misure adottate in vista dell'ingresso nel mercato cinese.

In Cina esistono due differenti procedure di reclamo percorribili, ricorrendo ad uno specifico organo amministrativo o ad una corte intermedia, secondo livello dei tribunali locali. Qualora si sia optato per la prima procedura, è in ogni caso garantita alle parti la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale ordinaria le decisioni di tale organo.

Nonostante l'impegno profuso dalle autorità, il sistema giurisdizionale preposto alla gestione delle controversie, in particolare al di fuori delle città principali, non dispone ancora di una sufficiente preparazione giuridica né di particolare specializzazione necessaria alla gestione di complesse vertenze in materia di proprietà intellettuale, e per tali ragioni risulta sovente inefficiente. Quindi, l'esito delle decisioni risulta davvero incerto sia nei procedimenti giurisdizionali che in quelli amministrativi. È tuttavia opportuno attivarsi giudizialmente o almeno per via amministrativa, se non altro per dare un chiaro segnale sui rischi connessi alla violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale ed indurre chi ha commesso la violazione a desistere, rivolgendo eventualmente la propria attenzione altrove.

Una delle conseguenze dell'articolato sistema giuridico cinese è il moltiplicarsi delle autorità potenzialmente competenti ad esaminare casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Questa realtà contribuisce alla lentezza di molti procedimenti, che spesso iniziano con una prima fase in cui viene coinvolta l'Autorità amministrativa, più rapida ed economica. Il provvedimento predisposto potrà essere sottoposto a procedura di revisione da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria con conseguente sospensione delle misure decise.

E' bene articolare la propria strategia difensiva ottimizzando, per quanto possibile, i tempi e gli sforzi a seconda della tipologia di diritto di proprietà intellettuale trattato e dell'identità di chi lo ha violato. Ad esempio, i responsabili della violazione di diritti conferiti per marchi d'impresa sono spesso società fittizie, sprovviste di licenza, che

cercheranno, il più delle volte, di sottrarsi agli eventuali procedimenti avviati nei loro confronti. In tal caso non sarà necessario, normalmente, intraprendere un ricorso giurisdizionale ordinario, lungo e complesso, ma un'azione amministrativa ben preparata nel tempo e strutturata nei contenuti può rivelarsi l'unica procedura legale necessaria.

Al contrario, avviare una procedura legale per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale contro una società pubblica o privata di una certa entità comporta certamente un'azione articolata e dispendiosa. In tal caso è preferibile escludere la soluzione di tipo amministrativo a causa delle probabili connessioni della controparte con il tessuto politico locale ed anche perché ogni decisione dell'autorità amministrativa, eventualmente ad essa sfavorevole, sarebbe certamente impugnata per via giudiziaria ordinaria, allungando in tal modo i tempi di definizione della controversia con il conseguente incremento dei relativi oneri.

Oltre alle autorità menzionate, anche le dogane cinesi si occupano di proprietà intellettuale ai sensi del Regolamento della Repubblica Popolare Cinese sulla Protezione Doganale dei Diritti di Proprietà Intellettuale, promulgato dal Consiglio di Stato il 2 dicembre 2003 ed entrato in vigore il 1 marzo 2004, successivamente emendato con Decisione del 17 marzo 2010 entrata in vigore il 1 aprile 2010 e che ha sostituito la preesistente norma sul tema, abrogata, promulgata il 5 luglio 1995.

In particolare è possibile registrare presso l'Amministrazione Generale delle Dogane della Repubblica Popolare Cinese i propri titoli di proprietà intellettuale, previo pagamento di una tassa contenuta che ne consentirà l'inserimento in un'apposita banca dati fruibile da tutti i distretti della rete doganale. La registrazione garantisce una protezione di durata decennale, o fino al termine della durata del titolo di proprietà intellettuale se precedente, rinnovabile alla scadenza. Attraverso tale procedura, esistente anche in Europa, supportata dall'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale e dall'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio che verificano i dati forniti, è possibile chiedere l'automatico monitoraggio delle merci non solo in entrata ma anche in uscita ed il conseguente blocco di quelle che appaiono sospette. In tale evenienza l'ufficio doganale richiederà tempestivamente al titolare del diritto di

accertare la liceità o meno della spedizione, se necessario recandosi laddove giacente, e l'eventuale versamento di una cauzione, solo in caso di mancata tutela o contestazione del singolo diritto di proprietà intellettuale, che verrà devoluta al sospettato qualora l'esito dell'accertamento dovesse rivelarsi erroneo, a titolo di compensazione dei danni subiti a seguito del conseguente blocco della merce.

Altra procedura possibile consiste nel segnalare ogni singola spedizione sospetta, fornendo informazioni dettagliate all'autorità doganale che avvierà la procedura di verifica previo versamento di una cauzione che verrà devoluta al sospettato qualora la segnalazione dovesse rivelarsi infondata, a titolo di compensazione dei danni subiti a seguito del conseguente blocco della merce.

Tali strategie risultano ancor più significative se si considera che, da quanto rilevato, gran parte delle merci falsificate prodotte in Cina sono destinate a paesi di transito, cambiando nave e spesso proprietario e polizza di carico.

In ogni caso, tutti i dati relativi ai sequestri effettuati dall'Amministrazione Generale delle Dogane vengono raccolti per stilare l'annuale analisi preventiva dei rischi al fine di individuare le tipologie di merci e i paesi di provenienza e/o destinazione maggiormente esposti a rischio da tenere sotto stretta sorveglianza nel corso dell'anno seguente.

Infine, è opportuno segnalare che tutte le informazioni registrate nelle banche dati relative ai sequestri effettuati da alcune dogane europee vengono quotidianamente utilizzate non solo, ad esempio, dall'Agenzia delle dogane italiana, per effettuare l'analisi dei rischi che permette di inviare regolarmente a "canale verde o rosso" i *containers* che vengono dichiarati in importazione, ma anche, in parte, dalle autorità cinesi che ad esse hanno accesso, sussistendo una specifica rete sperimentale sino-europea.

A seguire vengono presentati quattro casi di studio reali che, per diversi aspetti, risultano rappresentativi della casistica riscontrata. Se ne ritiene utile l'esposizione in quanto il lettore potrà trovarvi spunti ed insegnamenti per meglio affrontare il mercato cinese identificandosi in aspetti in essi descritti.

## Caso di studio Ferrero Rocher

L'azienda italiana Ferrero introdusse i cioccolatini Rocher in Cina nel 1984 limitandone la commercializzazione ai soli *duty free shops* ed ai negozi presenti in alcuni aeroporti del paese, secondo quanto consentito dalle norme vigenti all'epoca. Nel 1986 la Ferrero S.p.A. registrò i marchi "FERRERO ROCHER", denominativo, e la figura tipica ovale con bordo merlettato, figurativo, presso l'ufficio preposto, dopo di che, nel 1993, i Ferrero Rocher trovarono definitivamente sbocco nel mercato cinese essendo facilmente reperibili nelle maggiori città del Paese.

L'azienda Montrésor fu fondata nel 1991 a seguito di una Joint Venture tra la società cinese Zhangjiagang Dairy Factory n°1 (ZDF) ed una società belga. La ZDF già dal 1990 produceva e commercializzava cioccolatini utilizzando un marchio la cui parte grafica corrispondeva sostanzialmente a quella utilizzata da Ferrero e di cui chiese la registrazione. La Ferrero immediatamente si oppose alla richiesta.

L'Ufficio Marchi riconobbe al marchio Ferrero Rocher figurativo, registrato nel 1986, lo status di notorio. La richiesta di registrazione da parte della ZDF fu, dunque, rigettata eppure la società cinese seguì nell'utilizzo del marchio misto, con la parte figurativa simile a quella utilizzata dalla Ferrero.

Nel 2002 la Montrésor subentrò alla ZDF nella produzione e distribuzione dei cioccolatini di cui sopra con marchio con l'aggiunta del nuovo segno distintivo "TRESOR DORE".

I due distinti prodotti, Ferrero Rocher e TRESOR DORE, risultavano accomunati dall'aspetto pressoché identico delle confezioni trasparenti nonché dell'incarto dei singoli cioccolatini, in carta dorata leggermente ondulata su pirottini di carta color caffè, e dall'immagine riportata sull'etichetta la cui forma, ovale, coincideva. Il numero dei cioccolatini, inoltre, corrispondeva tanto nelle confezioni Ferrero quanto in quelle dell'azienda cinese, ciascuno dei quali era peraltro ornato da un adesivo ovale riportante il nome del prodotto.

Nella controversia in primo grado, la Ferrero ha invocato la notorietà del proprio marchio e la concorrenza sleale commessa dalla controparte. Riguardo il primo dei due punti in esame la Corte ha ritenuto opportuno far presente come non sia

sufficiente la popolarità di un prodotto all'estero a renderlo anche noto entro i confini della Repubblica Popolare Cinese, mentre, in relazione al secondo punto, la stessa non ha ritenuto opportuno accordare tutela alla confezione del prodotto italiano non potendosi sostenere la sussistenza di un rischio di confusione in ragione di una asserita notorietà anteriore del prodotto rivale. La decisione resa risultò, in tal modo, favorevole alla Montrésor.

Differente l'approccio seguito dalla Camera d'Appello (Alta Corte di Tianjin) che ricostruì il percorso logico individuato in primo grado, aggiungendo che non appariva opportuno prendere in considerazione esclusivamente gli aspetti legati al mercato interno nell'accertare la notorietà di un prodotto, data dalla sua confezione, in quanto altrettanto pertinente appare la ricerca analitica condotta nel mercato estero per giungere ad una conclusione che comprenda entrambi, tenendosi così in adeguata considerazione il disposto dell'art. 10bis della Convenzione di Unione di Parigi.

Di particolare rilievo l'incapacità mostrata dalla Montrésor di provare che la confezione da essa adottata era frutto della propria creatività e non una mera copia di quanto commercializzato dalla Ferrero. La società cinese aveva iniziato ad utilizzare tale confezione soltanto nel 1990, ben più tardi, dunque, rispetto alla Ferrero.

La sentenza resa il 9 gennaio 2006 ribaltava, quindi, quanto espresso in primo grado, condannando la Montrésor a corrispondere un risarcimento di 700.000 RMB in favore della Ferrero.

A seguito della condanna riportata in appello, la Montrésor decise di adire la Corte Suprema che, in data 17 settembre 2006, accolse il ricorso riaprendo il caso e, contestualmente, sospendendo l'esecuzione della previa sentenza. Va notato come pochi risultano sinora i casi riaperti dalla Corte Suprema a seguito di sentenze emanate dalle Alte Corti del Paese, e soprattutto raramente concernono aspetti inerenti la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

L'esame del caso fu decisamente complesso: i temi principali del dibattito furono il concetto di notorietà della confezione Ferrero nella RPC e la buona fede del produttore cinese messa in discussione dall'azienda italiana. In particolare fu rimarcato come la confezione Montrésor risultasse facilmente confondibile con quella realizzata dalla Ferrero, soprattutto considerando la scarsa esperienza del

consumatore medio cinese. Al contempo la società sino-belga sosteneva che la Ferrero non poteva vantare il beneficio di notorietà della confezione, superiore ed antecedente rispetto alla propria, aggiungendo che le caratteristiche della confezione in oggetto non possedevano quei requisiti necessari a conferirle particolarità tali da giustificare la tutela. Chiunque, proseguiva la società Montrésor, avrebbe potuto riprodurre simile confezione in assoluta buona fede.

Favorevole alla posizione mantenuta da Ferrero S.p.A. fu la sentenza definitiva della Corte Suprema che tra l'altro, affermò che la Montrésor aveva utilizzato delle confezioni confondibili con quelle della Ferrero.

La sentenza resa il 24 marzo del 2008, definitiva, ha sostanzialmente confermato quanto statuito dall'Alta Corte di Tianjin richiedendo alla Montrésor di sospendere l'utilizzo delle confezioni e decorazioni oggetto della controversia, comminando anche un'ammenda di 500.000 RMB.

Nonostante il grande apporto dato dalla sentenza della Suprema Corte alla tutela dei propri diritti nella RPC, la Ferrero è ancora oggi impegnata nel monitorare il mercato cinese e fronteggiare alcuni casi originati da contraffattori per lo più concentrati nel Guangdong. Infatti, è tuttora possibile reperire prodotti simili, in alcuni casi esposti vicino alle praline dell'azienda italiana.

I Tresor Dore, così come versioni simili di altre aziende, vengono ora commercializzati in confezioni distinte da quelle Ferrero (scatole quadrate di colore rosso scuro o argentato) ma i singoli pezzi hanno un aspetto che si rifà in qualche modo a quello dei cioccolatini autentici.

## Caso di studio Geox

All'inizio degli anni Novanta, durante un viaggio a Reno in Nevada (USA) per promuovere i vini di famiglia in una conferenza del settore, Mario Moretti Polegato decide di fare una passeggiata. Infastidito dal surriscaldamento dei piedi causato dalle scarpe con le soles in gomma che indossa, fora istintivamente entrambe le soles con un coltello. In questo modo aveva trovato una soluzione semplice ed efficace per far fuoriuscire il calore in eccesso dalle sue scarpe.

Successivamente sviluppa la sua intuizione nei laboratori di una piccola azienda calzaturiera di proprietà della famiglia, mettendo a punto una nuova tecnologia per le soles in gomma. La brevetta immediatamente e crea la prima "scarpa che respira".

Nel 1995, dopo aver proposto per tre anni, senza successo, la sua invenzione ad affermate aziende calzaturiere e dopo aver superato una fase di test di mercato con una linea per bambino, inizia a produrre calzature a marchio Geox a livello industriale. L'azienda fondata a Montebelluna (TV) contava a quel tempo solo cinque dipendenti (contro i 30 mila addetti attuali) ma era destinata a un brillante futuro, soprattutto grazie all'accurata strategia adottata in materia di tutela della proprietà intellettuale.

L'idea sulla quale si è sviluppato e tuttora si fonda il lavoro di Geox, è l'importanza dell'innovazione in un settore tanto competitivo quale quello della calzatura; tuttavia, non è sufficiente la sola creatività a rendere un'impresa forte e stabile, soprattutto se si considera la rapida avanzata del *Made in China*, sfida di prim'ordine ai prodotti italiani: le idee, le innovazioni e i progressi hanno bisogno di una tutela specifica, sostiene Moretti Polegato. E coerentemente con quanto finora affermato, Geox, prima di fare il proprio ingresso in mercati nuovi, brevetta le innovazioni apportate a tutti i suoi prodotti registrando anche marchi e disegni.

Per quanto riguarda l'ingresso di Geox nel mercato cinese, il percorso ha presentato non pochi ostacoli: sei anni sono stati necessari per ottenere il brevetto e allo stesso tempo la ricerca di un partner locale affidabile e solido ha richiesto più tempo del previsto. Eppure l'attesa ha decisamente ripagato l'impresa veneta che, in maniera del tutto opportuna, ha saputo approcciare il mercato cinese con entusiasmo ma anche con estrema accortezza, consapevole dei rischi insiti nel percorso.

Attualmente Geox è una delle poche imprese italiane, operanti in questo mercato, ad aver richiesto alle autorità locali la concessione di titoli di proprietà intellettuale per i propri prodotti, a conferma di una strategia che l'azienda attua in tutto il mondo, certa che il rischio contraffazione è reale ovunque, non soltanto in Cina. In tal modo Moretti Pologato è certo di poter mantenere un vantaggio competitivo sulla concorrenza, vantaggio che sarebbe sfumato se non fossero stati utilizzati gli opportuni strumenti per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale della sua azienda. L'adozione di un atteggiamento positivo riguardo al tema della proprietà intellettuale consente tuttora di raccogliere i frutti di anni di ricerca ed investimenti in progetti innovativi: nel caso in esame, il brevetto è composto da una speciale membrana, da un battistrada forato e da un'intersuola, anch'essa forata. E' la particolare combinazione e applicazione di questi tre elementi assieme che costituisce la tecnologia dell'ormai celebre "scarpa che respira" e che gode di apposite misure di tutela. In tal modo si è riusciti ad evitare la proliferazione di prodotti simili a tutto vantaggio dell'azienda, valorizzando opportunamente il lavoro svolto negli anni.

Nel 2005 il concetto di traspirabilità ha trovato applicazione anche nell'abbigliamento attraverso una nuova tecnologia in grado di incrementare la traspirazione del 40% , e poco più tardi è stato avviato un progetto per la calzatura sportiva. In tutti questi casi, le nuove tecnologie sono state subito brevettate a livello internazionale.

In Italia e all'estero, l'azienda ha sviluppato una rete di negozi con una strategia distributiva diversificata in funzione della relativa struttura dei singoli paesi, con negozi monomarca e multimarca, gestiti direttamente o in *franchising* al fine di ottenere una rapida penetrazione nei singoli mercati e promuovere in modo coerente il marchio Geox presso il consumatore finale.

In Cina Geox distribuisce i propri prodotti tramite la Belle International, tra le più rinomate aziende nel settore calzaturiero, quotata, peraltro, alla borsa di Hong Kong e particolarmente sensibile ai temi inerenti la tutela della proprietà intellettuale. E con la Belle International sono stati attivati al momento due tipi di supporto al prodotto Geox: da una parte sono stati aperti svariati negozi monomarca nelle principali città della Repubblica Popolare, dall'altra sono stati allestiti numerose aree dedicate



esclusivamente al marchio Geox all'interno dei centri commerciali, sfruttando quindi anche il canale multimarca per dare la massima capillare visibilità alle collezioni.

Da sottolineare, dunque, l'impegno profuso dall'azienda nella tutela del proprio patrimonio intellettuale: l'idea di dar vita ad un sistema innovativo, capace di risolvere i difetti insiti nelle tradizionali soles di gomma o cuoio, poteva certamente rappresentare una remunerativa opportunità per eventuali malintenzionati. L'azienda, tuttavia, ha scelto giustamente di giocare d'anticipo, richiedendo i propri brevetti e marchi con convinzione e nei tempi opportuni, laddove le condizioni del mercato prospettavano interessanti opportunità.

## Caso di studio “*Silk Market*”

Da anni il distretto di Chaoyang, cuore della Pechino moderna, ospita il Mercato della Seta, affollato quotidianamente da turisti in cerca, tra l’altro, di fedeli riproduzioni delle più celebri marche della moda internazionale, a prezzi naturalmente molto più convenienti rispetto ai prodotti originali.

Dapprima collocato all’aperto lungo il viale Jianguomen, è stato poi trasferito, nel 2005, all’interno di un centro commerciale. Da un lato, affermavano le autorità locali, l’ubicazione del nuovo cosiddetto “*Silk Market*” avrebbe consentito maggiori controlli sul flusso e sulla commercializzazione dei prodotti, al fine di meglio individuare quelli contraffatti. Dall’altro, parrebbe che, al contrario, il trasferimento sia stato dettato da ragioni di sicurezza, in particolare antincendio.

Le autorità cinesi hanno ripetutamente sottolineato gli sforzi compiuti a difesa dei diritti di proprietà intellettuale dalla data di inaugurazione della nuova sede, eppure, ancora oggi, il volume delle merci contraffatte e vendute al “*Silk Market*” raggiunge livelli rilevanti.

A seguito delle ripetute violazioni riscontrate, alcune delle più note marche della moda internazionale, tra le quali Prada e Gucci, hanno deciso di citare in giudizio la società che gestisce il centro commerciale sede del nuovo Mercato della Seta, la Beijing Xiushui Haosen. L’obiettivo auspicato dell’azione legale era la chiusura definitiva del complesso.

Al fine di raccogliere prove utili a supportare l’azione legale, le aziende ricorrenti hanno acquistato merce contraffatta alla presenza di ufficiali roganti ed hanno successivamente chiesto complessivamente 2,5 milioni di RMB, a titolo di compensazione. La sentenza emanata dalla Corte Intermedia del Popolo competente ha dato ragione alle ricorrenti condannando il gestore del Centro e cinque dei negozi operanti al suo interno a corrispondere 20.000 RMB a ciascuna di esse.

La sentenza rappresentò un forte segnale lanciato a chi, dal mercato del falso, aveva fino ad allora tratto profitti ragguardevoli, anche se la somma riconosciuta assumeva per lo più un valore simbolico.

Vale la pena ricordare come, all'apertura del nuovo centro, il prezzo di acquisto di uno stand di soli cinque metri quadrati avesse rapidamente raggiunto la quota considerevole, ancor più se relazionata al mercato cinese, dell'equivalente di circa 400.000 Euro, a testimonianza dello straordinario giro d'affari che già ruotava attorno a tale mercato.

Nel 2006 è stato siglato un accordo tra alcune rinomate case di moda e la Haosen che prevedeva l'espulsione dal centro dei commercianti che avessero venduto prodotti contraffatti. Ciononostante, prodotti falsi con i marchi delle imprese ricorrenti sono ancora reperibili con relativa facilità.

Interessante la linea difensiva mantenuta durante il procedimento da parte della Haosen: pur essendo tenuta a verificare il corretto svolgimento delle attività commerciali che si svolgevano all'interno del Centro, affermò che "ciò che avviene sotto banco non può certo essere tenuto sotto costante supervisione". Il gestore controlla regolarmente quanto accade negli stand commerciali mentre le attività considerate "parallele" appaiono difficilmente monitorabili.

La linea sostenuta dai convenuti non è stata sufficiente ad orientare a proprio favore il verdetto della Corte, ma neppure le società ricorrenti hanno apprezzato appieno la portata della storica sentenza e in particolar modo si sottolineò come da un lato la polizia non possedesse una sufficiente esperienza nel settore e dall'altro il supporto politico alla lotta alla contraffazione fosse ancora piuttosto carente.

Tra le iniziative volte al rafforzamento della tutela in favore della proprietà intellettuale va citata l'introduzione del Fondo per la Protezione dei Diritti di Proprietà Intellettuale del valore complessivo di trenta milioni di RMB, versati dai proprietari degli esercizi commerciali operanti all'interno del Mercato della Seta. Nell'agosto del 2006 trenta rivenditori hanno ricevuto dieci milioni di RMB in sgravi sul canone d'affitto dei locali a titolo di premio per l'impegno mostrato nel rispettare i diritti di proprietà intellettuale.

La battaglia tra dirigenza e case di moda, tuttavia, non si dissolse neppure con l'emanazione della sentenza esposta: la vendita di beni contraffatti non ha subito una netta battuta d'arresto, come peraltro in molti auspicavano, e nel 2009 il *General Manager* del "*Silk Market*" è stato arrestato per la commercializzazione di prodotti riportanti noti marchi della moda internazionale. Ad aggravare la posizione

dell'imputato, l'accusa di aver ricevuto tangenti da un commerciante che aveva chiesto di potere utilizzare alcuni dei locali del complesso per il deposito e la vendita di merce contraffatta.

In attesa del giudizio resta chiara l'intenzione da parte delle autorità cinesi di dare un segnale da un lato ai contraffattori e dall'altro ai *partner* commerciali: il percorso resta complesso e non privo di ombre, la legislazione sulla proprietà intellettuale appare , sotto certi aspetti, ancora lacunosa ed in alcuni casi la preparazione dei giudici in materia non è apparsa sufficiente a trattare compiutamente il caso in esame. L'impegno, tuttavia, appare evidente e tali epiloghi lasciano, in ogni caso, intravedere scenari positivi.

## Caso studio Società X

Nell'aprile 2008 la società italiana X, primario produttore italiano di avvisatori acustici, scoprì la presenza sul mercato cinese di beni identici ai propri, prodotti e commercializzati da almeno tre produttori locali non autorizzati. La società si è pertanto tempestivamente rivolta ad uno studio legale specializzato al fine di verificare l'eventuale violazione di diritti di proprietà intellettuale, legati in particolare ad un brevetto di sua proprietà già concesso in Cina.

Inoltre, fin dall'inizio risultò anche evidente che i beni prodotti senza autorizzazione non erano destinati al solo mercato cinese, bensì anche all'esportazione in numerosi mercati esteri, con conseguenti danni ben maggiori arrecati al legittimo produttore.

Nel maggio 2008 è stata disposta, quindi, la notarizzazione dei siti web dei tre presunti contraffattori, consistente in un'operazione di salvataggio di pagine d'interesse del sito internet di ciascuna società alla presenza di un notaio, al fine di raccogliere prove utili per le azioni successive. Sono state anche intraprese attività investigative, quali la visita di agenti privati incaricati di fingersi acquirenti presso gli stabilimenti produttivi ed i punti vendita delle tre società cinesi, al fine di appurare l'esistenza e la portata dell'attività illecita.

Agli inizi del mese di giugno 2008, sul sito B2B Alibaba sono state reperite pagine promozionali e di commercializzazione dei presunti beni contraffatti da parte di alcune delle società individuate; le pagine d'interesse sono state pertanto notarizzate.

Al contempo, un rappresentante della società italiana ha preso parte ad una fiera del settore a Shanghai, durante la quale due società cinesi hanno esibito beni identici ai prodotti della società X; gli investigatori hanno visitato uno degli stand segnalati e filmato l'intera visita.

Da un'analisi complessiva e definitiva emerse che le società cinesi coinvolte erano cinque, avevano la propria sede nella Provincia dello Zhejiang e tre di esse addirittura nella stessa città, Rui'an.

Al fine di esercitare un controllo sulle esportazioni dei presunti beni contraffatti dalla Cina verso altri paesi, il brevetto della società X è stato immediatamente registrato

presso le dogane cinesi per permettere il blocco di eventuali partite in uscita da parte delle competenti autorità.

Ai primi di luglio 2008 le attività investigative si sono concluse con l'acquisizione di alcuni campioni di presunti prodotti contraffatti presso le società cinesi alla presenza di un notaio, il quale ha emesso un certificato, valida prova per le azioni successive; peraltro, un campione acquisito delle differenti versioni del prodotto è stato conservato per permettere il confronto tecnico con le versioni originali.

Sulla base delle prove raccolte, a dicembre 2008 è stata finalmente avviata l'azione civile nei confronti del presunto contraffattore di maggior rilievo ed il caso è stato presentato alla *Wenzhou Intermediate Court*, ove Wenzhou, capitale della Provincia dello Zhejiang, era anche la città in cui la società citata in giudizio aveva la propria sede principale.

Nel contempo, è stata presentata ai giudici cinesi domanda di preservazione delle prove, il che consiste nella visita e perquisizione dello stabilimento del presunto contraffattore, condotta direttamente dai giudici incaricati del caso, al fine di reperire prove da preservare per il processo. Nel mese di gennaio 2009 la Corte ha accolto il caso ed anche la relativa domanda di preservazione delle prove.

Conseguentemente è stata trasmessa una lettera di diffida a ciascuno degli altri quattro presunti contraffattori, per comunicare che da opportune indagini era emerso lo svolgimento di loro attività illecite, avallate da specifiche prove acquisite, e che sussisteva l'intenzione da parte della società X di perseguirle e di ottenere il risarcimento del danno arrecato. In essa, inoltre, si intimava di interrompere immediatamente l'attività di produzione, offerta di vendita e vendita dei beni contraffatti e si chiedeva di sottoscrivere una lettera d'impegno a non ripetere in futuro la condotta illecita. Al contempo una lettera di diffida è stata trasmessa al gestore di Alibaba, informandolo della sua responsabilità congiunta nella violazione, in quanto permetteva sul proprio portale la promozione di beni contraffatti.

Nello stesso mese di gennaio, i giudici si sono recati presso lo stabilimento del presunto contraffattore per dare seguito alla domanda di preservazione delle prove; la fabbrica è stata perquisita ma, come risultato dell'operazione, è stato reperito un solo

campione dei beni in questione, preservato come prova per il processo, ed alcune brochure di presentazione.

A febbraio 2009 si è svolta la prima udienza, durante la quale il produttore cinese si è difeso dalle accuse negando qualsiasi attività illecita. Il giudice ha però valutato le prove presentate e appurato l'effettiva somiglianza tra i beni originali ed i beni prodotti dalla società cinese che solo allora ha ammesso la propria responsabilità e proposto alla società X una conciliazione.

La società italiana ha infine acconsentito a sottoscrivere un accordo con la società cinese, che prevedeva il risarcimento simbolico di 100.000 RMB nonché l'impegno a terminare qualsiasi attività di produzione, vendita ed offerta di vendita, di prodotti in violazione dei diritti derivanti dal brevetto (somma contenuta sia per le poche prove raccolte dal giudice durante l'operazione di preservazione delle prove sia per l'impossibilità di dimostrare l'esistenza di una larga produzione di copie illecite, rappresentante solo parte della produzione della società cinese). Una eventuale sanzione di 300.000 RMB sarebbe stata comminata in caso di reiterazione dell'illecito. A seguito dell'invio della lettera di diffida al gestore di Alibaba, sono state rimosse dal sito le pagine di promozione dei beni contraffatti; le altre quattro società cinesi individuate hanno, pur dopo numerose insistenze, accettato di sottoscrivere le lettere in cui si impegnavano a non svolgere ulteriori attività in violazione dei diritti della società X, titolare del brevetto.

## Conclusioni

Al termine di questo breve percorso attraverso differenti aspetti complementari ed alla luce delle esperienze narrate, comprendere l'importanza di un'accorta strategia di tutela è da ritenersi oramai un elemento acquisito.

Si dovrà focalizzare l'attenzione sulla scelta degli strumenti più idonei a proteggere il proprio patrimonio intangibile e non certo sulla scelta se tutelarsi o meno, essendo questo il necessario percorso alla base del corretto processo imprenditoriale di internazionalizzazione.

Il testo qui presentato, filtrato attraverso emblematici stralci di vita reale, rivela quanto lungo ed impervio sia ancora il cammino da percorrere, ciò nonostante lascia aperti spiragli di speranza ed ottimismo. Il tessuto imprenditoriale italiano è, infatti, caratterizzato da una straordinaria esperienza e gode di qualità uniche al mondo: un'accorta pianificazione preventiva all'effettivo ingresso in un nuovo mercato ha garantito, normalmente, risultati significativi.

Le difficoltà certamente non mancano eppur non si ergono quali scogli insormontabili di fronte a chi, esplorati nuovi orizzonti, intenda opportunamente stabilirsi in terre nuove. Di converso, i rischi insiti in una affrettata manovra di penetrazione in mercati complessi, quale quello cinese, appaiono evidenti alla luce di quanto esposto.

Resta ancora diffusa, tra chi si affaccia o già opera nell'affascinante pianeta Cina, una duplice tendenza, certamente lesiva ed inconciliabile con un corretto percorso di apertura. Da un lato permane la infondata convinzione circa l'insita arretratezza del sistema cinese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, ove talvolta corruzione e disprezzo per la legislazione in materia renderebbero vano qualsiasi tentativo di tutelare i frutti del proprio lavoro. D'altro canto la conoscenza in materia di proprietà intellettuale di quanti operano in Cina risulta spesso carente, con conseguente ed inevitabile impoverimento dell'azione di tutela nel momento cruciale per le sorti dell'impresa all'estero. E', a questo proposito, di vitale importanza sfatare leggende, miti e luoghi comuni.

In risposta al primo dei punti sollevati, ad esempio, si è avuto modo di rilevare come, la normativa assuma tratti moderni e risulti sotto certi aspetti addirittura innovativa. Le



leggi in vigore a livello nazionale vengono riprese ed arricchite da disposizioni a carattere locale e le corti vengono progressivamente istruite ad applicare il nuovo *corpus* giuridico.

Tutelare la proprietà intellettuale in Cina richiede certamente degli sforzi, ma ne vale sicuramente la pena. La legislazione in materia è molto più vicina a quella italiana ed europea di quanto sia comunemente ritenuto. Talvolta, le procedure possono apparire difficoltose da applicare e le relative tempistiche possono risultare lunghe, ma conviene fare della pazienza una delle armi migliori.

La fiducia degli operatori cinesi verso gli strumenti di tutela della proprietà intellettuale cresce velocemente ed i numeri, in costante sensibile aumento, dei depositi di domande di brevetti e marchi lo dimostrano senza alcun dubbio, pertanto ingiustificata appare la persistente arrendevolezza, unita alle già accennate lacune in materia, di chi, giustamente, vede nella Cina una grande opportunità economica ed un mercato decisamente interessante.

L'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, della quale è divenuta membro l'11 dicembre 2001, ha fatto sì che l'accordo TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), in particolare, sia conseguentemente applicabile in Cina come lo era già in Italia. Per chi non rispetta le regole del gioco la partita è persa, a tavolino.