



# Asia e Cina: Come tutelare la proprietà intellettuale nelle operazioni di export

Avv. Vincenzo Urso – Head of Intellectual Property at CBC

11 marzo 2021



Diritti proprietà intellettuale in Asia e Cina

Operazioni prodromiche per l'avvio dei rapporti commerciali con partner asiatici

La giusta scelta del partner commerciale e l'importanza di accordi scritti: NDA e contratti

Principali violazioni conseguenti all'export nei mercati asiatici  
I diversi procedimenti di tutela in Cina

Conclusioni

La progressiva **crescita degli scambi economici**, sempre più in un'ottica internazionale, nonché la crisi dei mercati di talune aree geografiche (come l'Europa) a vantaggio di altre (Asia), ha determinato il rapido sviluppo ed il consolidamento di interessi economici di imprese italiane nei mercati esteri, soprattutto extra europei.

Particolare rilevanza hanno assunto:

**Mercati asiatici** tra cui in primis i mercati della **Cina**

Le importanti differenze culturali, sociali ed economiche impongono dunque prima di intraprendere una negoziazione economico-commerciale

- 1) apprendere (quantomeno) le basi degli **usi** e dei **costumi asiatici**;
- 2) tenere in debito conto che si tratta di **realità molto dinamiche e rapidamente mutevoli**;
- 3) tenere in debito conto che tali realtà possono presentare, non solo vantaggi ma anche taluni **aspetti critici**, in particolare relativi alla **tutela dei diritti di proprietà intellettuale**: marchi d'impresa, brevetti invenzione, disegni e modelli industriali

Gli imprenditori al primo approccio con un mercato straniero, in particolare asiatico, devono dunque essere coscienti **dell'importanza che la tutela dei risultati del proprio ingegno assume** nell'ambito delle trattative economico-commerciali finalizzate all'export di prodotti e servizi.

E' dunque vivamente consigliato, **prima di avviare dette trattative per l'export provvedere alle opportune registrazioni** dei propri asset immateriali aziendali che risultino **efficaci nei territori ove si intende operare**.

#### CHI PUO' REGISTRARE E COME:

A) Persone fisiche o giuridiche **aventi residenza o sede abituale** dei propri affari **in un paese asiatico** possono procedere al deposito di domande per l'ottenimento di titoli di proprietà intellettuale direttamente:

- rivolgendosi **all'amministrazione competente**; oppure
- ricorrendo ad una **agenzia locale (asiatica)** specializzata ed autorizzata dallo Stato;

B) Persone fisiche o giuridiche **straniere** devono invece **obbligatoriamente rivolgersi**:

- **agenzia locale** specializzata ed autorizzata dallo stato; oppure
- un **consulente del proprio paese di origine (Italia)** abilitato ad operare all'estero.

A tale riguardo è possibile preliminarmente prevedere due generali categorie di registrazione:

### MARCHI

- a) **Registrazione nazionale estera** depositata avanti gli uffici stranieri competenti (ad es. Ufficio cinese marchi CTMO);
- b) **Registrazione internazionale estesa ai territori asiatici** di interesse, depositata avanti l'OMPI a Ginevra (registr. In Cina non include Hong Kong e Macao);

Per la Cina la registrazione del marchio ha una durata pari a 10 anni , rinnovabile per ulteriori 10 anni.

Si consiglia oltre la registrazione tradizionale **a caratteri alfabetici**, anche la registrazione **in ideogrammi** (Traslitterazione).

Il diritto viene accordato in base al principio del «**first to file**»; anche la Cina ha aderito al sistema di **classificazione internazionale di Nizza**. E' buona norma oltre al marchio, registrare anche i relativi **nomi a dominio** identici o simili ai marchi. Ente di risoluzione delle controversie è il CNNIC che ha un registro delle estensioni dei nomi a dominio .cn e .com.cn ed ha adottato le Dispute resolution Policy. Prassi cinese: registrare nomi a dominio di appeal sul mercato, avviando poi trattative con gli interessati per cessione a titolo oneroso.

### BREVETTI

- a) **Registrazione nazionale estera** depositata avanti gli uffici stranieri competenti (State IP Office – SIPO);
- b) **Registrazione internazionale estesa ai territori asiatici** di interesse, depositata avanti il WIPO;

## Per la Cina

In materia di **brevetti** la tutela attribuita dall'ordinamento cinese prevede una **durata di 20 anni**. L'ufficio nazionale cinese cui inoltrare la domanda è denominato **SIPO**.

La **nuova legge brevetti** della Repubblica popolare cinese è stata approvata il **17 ottobre 2020**. La legge brevetti così come modificata entrerà in vigore il **1 ° giugno 2021**. Tra le modifiche di rilievo è previsto **l'incremento dell'importo dei danni legali liquidato dal giudice (Criticità molto importante del sistema giudiziario cinese era infatti l'entità modesta dei risarcimenti accordati)**.

**DESIGN E MODELLI DI UTILITA'** Nell'ambito dell'anzidetta riforma **la durata di validità dei design è stata aumentata a 15 anni** (attualmente è 10 anni), per allinearla a quanto previsto nell'Accordo dell'Aia per la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali. Anche per tali particolari privative può procedersi a registrazione di un titolo nazionale estero oppure di un titolo internazionale esteso ai territori di interesse. **L'Ufficio competente è sempre SIPO o OMPI.**

Perché registrare i propri marchi, i propri brevetti ed i propri design con efficacia nei territori asiatici di interesse?

1. Per identificare con esattezza la portata e l'estensione territoriale e temporale di un proprio diritto immateriale;
2. Per aiutare l'acquirente o il partner asiatico ad identificare il bene o il servizio anche sotto il profilo della costanza qualitativa e per associarlo ad una o più specifiche aziende (Marking – indicazione del marchio registrato sui prodotti);
3. Per aiutare il produttore e/o il distributore a crearsi una identità all'interno del mercato asiatico di riferimento ed a fidelizzare la clientela;
4. Per contrastare la contraffazione;
5. Per mantenere un controllo costante sull'attività dei partners locali, nonché per acquisire un agevole strumento di controllo sui dati relativi alla produzione, alle vendite e agli eventuali fatturati ed ai flussi di royalties concordati.

## I RISCHI DELLA DIVULGAZIONE

E' importante considerare preliminarmente quali informazioni rendere disponibili e condividere tali informazioni tenendo a mente un principio importante:

Tutto ciò che viene divulgato potrebbe servire per una potenziale realizzazione di prodotti in contraffazione

Pertanto:

- E' buona norma in virtù delle prassi esistenti di **fornire informazioni e mostrare prodotti solo nella misura in cui ciò sia ritenuto strettamente necessario** e comunque non pregiudizievole;
- Inoltre occorre **utilizzare** quanto costituisce **oggetto di registrazione** senza apportarvi varianti: I partner commerciali (responsabili delle vendite, dipendenti o consulenti) dovranno utilizzare i diritti così come registrati (contrariamente potrebbe essere inficiata la loro protezione e la stessa validità della registrazione);
- E' imprescindibile regolare tutti i rapporti con appositi contratti scritti che prevedano opportune penali e sanzioni.



### L'OBBLIGATORIETA' DI CONTRATTI SCRITTI PARTICOLAREGGIATI

In Asia (così come in Italia) è assolutamente consigliato **formalizzare gli accordi conclusi attraverso contratto scritto**.

Un contratto scritto infatti non è solo un vincolo legale, bensì la base per una futura proficua cooperazione.

La **definizione** deve essere **accurata e condivisa**.

Per prassi nei paesi asiatici quanto non previsto per iscritto, merita una **minore attenzione**.

Nell'ambito di tali contratti preminente attenzione occorre nell'individuazione dei diritti di proprietà intellettuale connessi, di cui si è titolari.

Avviene infatti di frequente che i partners locali dichiarino di non conoscere quali titoli di proprietà intellettuale dell'impresa italiana siano efficaci in Asia ed anzi affermino che «**non siano circostanze di loro interesse e competenza**», salvo successivamente depositare tali diritti a proprio nome per il territorio di interesse.

## LA GIUSTA SCELTA DEL PARTNER COMMERCIALE

E' altresì importante accertarsi della:

- a) reale identità del potenziale partner o socio in affari, persona fisica o giuridica che sia;
- b) che la società sia regolarmente e legalmente costituita;
- c) che la società sia operante con la ragione sociale effettivamente registrata;
- d) che la società sia sufficientemente capiente per poter rispondere direttamente del proprio operato;
- e) che la società rispetti le normative locali in tema di sicurezza, lavoro e osservanza di regolamenti e leggi del paese di origine e destinazione delle merci o dei servizi (MOLTO IMPORTANTE PER EXPORT).

Quando poi si trasmette materiale, documentazione o anche solo informazioni a carattere tecnico-commerciale è importante fare uso di **Accordi di confidenzialità** (NDA – Non Disclosure Agreement) in modo da minimizzare il rischio di divulgazione e di utilizzo diretto o indiretto per scopi diversi da quelli concordati nonché comportamenti di concorrenza sleale.

## PRODUZIONI IN TERRITORIO ASIATICO

In caso poi di avvio di produzioni in Asia è certamente possibile beneficiare di **costi fortemente competitivi della mano d'opera** nonché di un **ambiente ricco di materie prime**, ci sono però aspetti pratici che vanno considerati debitamente per assicurare la necessaria protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

E' necessario valutare quali aspetti del prodotto o del processo produttivo siano meritevoli di tutela attraverso la migliore strategia possibile al fine di preservare quel vantaggio competitivo acquisito attraverso l'attività di ricerca e sviluppo:

- E' importante al riguardo procedere a **controlli incrociati** senza fermarsi alla richiesta di esibizione di **certificati ed attestazioni (la cui autenticità va sempre verificata)**;
- **Inserire clausole di confidenzialità e segretezza** al fine di mantenere riservati dati e informazioni industriali e commerciali sensibili (come ad esempio quelli relativi a componenti, attrezzature fornite per la produzione nonché segreti industriali);
- E' necessario **non permettere a terzi l'accesso** sia alle **aree produttive** sia in quelle **preposte alla ricerca e allo sviluppo**;
- E' necessario monitorare in modo costante tali aree attraverso **controlli inattesi** per verificarne il livello di sicurezza;

E' necessario in altre parole garantire un **elevato livello di riservatezza** attraverso la redazione e sottoscrizione di appositi contratti scritti o accordi di confidenzialità che costituiscono un elemento strategico di protezione dei propri diritti immateriali.

All'interno di tali contratti altamente consigliate sono poi anche clausole che espressamente prevedano

DIVIETI:

- di subappalto della produzione;
- di sovrapproduzione. Molto diffuso nei mercati asiatici è il caso in cui il numero dei pezzi prodotti in virtù di un contratto siano molti di più di quelli concordati con conseguente beneficio per il fornitore che si troverà a vendere l'eccesso.

Molto importante è dunque la previsione di un **PIANO DI CONTROLLO DELLA SOVRAPRODUZIONE** con gestione della verifica degli eccessi di produzione e delle giacenze di magazzino.

Misure consigliate a tale riguardo potrebbero essere quelle della:

- Completa tracciabilità del prodotto;
- Produzione limitata a taluni componenti del prodotto finito (ad esempio una frammentazione del processo produttivo e l'eventuale assemblaggio finale dei pezzi potrebbe essere decisivo).

### IPOTESI DI LICENZE

La possibilità di concedere licenze di produzione, è spesso ritenuto da parte degli imprenditori italiani un valido approccio ai mercati asiatici.

Tuttavia anche in tali casi bisogna **cercare di evitare rischi** connessi con tali procedure;

I contratti di licenza devono espressamente prevedere chi è titolare dei diritti da concedere;

Il licenziatario deve essere effettivamente presente sul mercato asiatico con risorse e esperienza tale da soddisfare le legittime aspettative del licenziante;

Il licenziatario deve svolgere una **funzione complementare e non deve essere un concorrente** del licenziante.

La corretta stesura di un contratto di licenza è parimenti importante (se non di più rispetto ai contratti scritti già trattati **E' vivamente raccomandato incaricare per tale redazione un consulente specializzato**:

- Si devono infatti chiaramente individuare i diritti di proprietà immateriale che si intendono concedere in licenza;
- Si deve espressamente precisare che non si tratta di una cessione dei diritti ma di licenza temporanea;
- Sarebbe opportuno non fornire tutti i dettagli tecnici ma solo quelli connessi con l'attività oggetto della licenza;
- Si devono precisare a chi apparterranno in futuro i diritti di proprietà intellettuale futuri relativi alle creazioni oggetto del contratto di licenza;
- Si devono includere clausole che prevedano divieto di depositare asset immateriali oggetto del contratto di licenza da parte del licenziatario;
- Sarebbe vivamente consigliato inserire una clausola rescissoria molto circostanziata, in caso di violazione del contratto.

**N.B.** Il licenziatario potrebbe convertirsi in futuro in un concorrente o addirittura in un contraffattore.

## COME AGIRE IN CASO DI VIOLAZIONE

Nell'eventualità in cui tema di essere oggetto di violazione di contratti o di attività contraffattorie è anzitutto indispensabile **ottenere il maggior numero possibile di informazioni documentate, nei casi più gravi incaricando consulenti specializzati nella raccolta di prove ovvero depositando tali prove presso un notaio per la loro autenticazione. A tal proposito una innovativa procedura (intrapresa in più occasioni anche dal nostro studio) è quella di registrazione delle prove attraverso tecnologia «Blockchain» -registrazione dati in formato digitale immutabile-.**

Non è inconsueto infatti che il possibile contraffattore, venuto a conoscenza dell'indagine, chiuda l'attività per poi aprirne un'altra, solo formalmente nuova, altrove.

Allo stesso tempo è necessario contrastare tempestivamente ed efficacemente la violazione dei diritti lesi.

L'**azione** necessita di una **attenta e precisa preparazione**, attraverso un agente o un legale esperto in materia, che potrà attivare le principali procedure che vedremo di seguito.

- A) In via preventiva la raccomandazione, in particolare per l'export, è quella di attivare un apposito **servizio di sorveglianza doganale**. Se infatti è oramai pacifico che dalla Cina provengano la maggioranza delle merci false circolanti in tutto il mondo è altrettanto doveroso affermare che attraverso questi servizi gestiti sempre da professionisti del settore, risulta molto efficiente ed economico impedire che merci illecite transitino liberamente ai confini cinesi.
- B) In via stragiudiziale, dopo aver raccolto testimonianze e prove, potrà inviare una (Warning Letter) diffida scritta attraverso la quale si intima al contraffattore la cessazione del comportamento lesivo. Diversamente da quanto comunemente si pensi le legislazioni asiatiche (in particolare cinese) forniscono numerosi strumenti stragiudiziali per reprimere i comportamenti illeciti. Dunque non bisogna sottovalutare tali rimedi. Di fatto il **successo** di queste iniziative stragiudiziali, dipendono principalmente **dall'adozione delle misure preventive illustrate ed adottate prima dell'ingresso nel mercato asiatico**.



Gli Uffici competenti in **Cina** sono:

- **Uffici di Polizia** in particolare per casi di contraffazione materiale, cloni, produzione o vendita di copie illecite; produzione e vendita di prodotti con marchi contraffatti ecc.;
- **AIC** (Amministrazione per l'Industria ed il Commercio) per casi di Concorrenza sleale, informazioni pubblicitarie ingannevoli; Violazione di segreti commerciali ecc.

A titolo di esempio si consideri che orientativamente su 100 casi di contraffazione accertata sul mercato asiatico , se ne sottopongono circa ¼ ad attività investigativa specializzata e 90 vengono risolti in via stragiudiziale.

Dei rimanenti 10 casi, circa la metà (5 casi) vengono risolti con procedure amministrativa e l'altra metà (ultimi 5 casi) dalla giustizia ordinaria.

Dal 2006 si segnala inoltre che in Cina sono state introdotte particolari misure per la tutela dei diritti di IP all'interno delle Fiere (di durata superiore a 3 gg) ove per legge vengono istituiti appositi uffici (in fiera) preposti alla raccolta delle segnalazioni di contraffazione.

C) In via giudiziale, esistono due principali procedure di «Ricorso». Una attuabile davanti un organo giudiziale amministrativo ed una davanti una Corte intermedia. Gli stranieri sono soggetti a legalizzazione di tutti i documenti da presentare in giudizio.

Il sistema giurisdizionale cinese in particolare **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 spesso inefficiente oltre che molto lento**. Quindi va rilevato che l'esito di tali giudizi risulta davvero incerto. Negli ultimi anni si è assistito come esposto in precedenza ad un importante inversione di tendenza circa la liquidazione dei danni da contraffazione con il riconoscimento da parte delle Corti di importi via via crescenti.

Le criticità di tali procedure sono generalmente connesse con le **tempistiche piuttosto lunghe** con cui si pronunciano le corti giudiziarie, nonché il fatto che i responsabili delle violazioni sovente sono **società fittizie** costituite proprio al fine di sottrarsi ad eventuali procedimenti incardinati a loro carico.

E' tuttavia opportuno **attivarsi giudizialmente o almeno per via amministrativa** se non altro per indurre chi ha commesso la violazione a desistere, rivolgendo quantomeno la propria attenzione altrove.

D) Una terza opzione prevista sovente all'interno dei contratti è quella dell' **Arbitrato Internazionale**. Questa procedura infatti sebbene **più onerosa, garantisce tempi brevi e certi** per le decisioni e maggiore confidenzialità rispetto alle vie giudiziarie ordinarie nonchè **alti livelli di professionalità e indipendenza degli arbitri**.

Ad esempio per il mercato cinese nella municipalità di Pechino, è presente un importante istituzione che è la **Camera Arbitrale Cinese Internazionale Economico-Commerciale**.

Si tratta di una tra le maggiori istituzioni arbitrali permanenti al mondo.

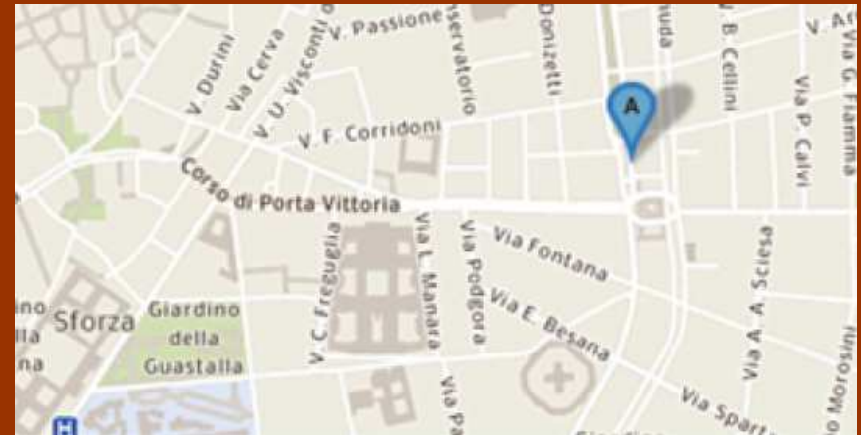
Le clausole contrattuali possono disciplinare la legge applicabile al rapporto contrattuale, il foro di riferimento ed anche la composizione del tribunale arbitrale.

Sovente si inseriscono nei contratti tra società italiane e cinesi anche sedi arbitrali estere come esempio quelle di Sidney in Australia o Parigi in Francia.

In conclusione appare innegabile che l'avvio di rapporti economico-commerciali con i paesi asiatici in generale e con la Cina in particolare, al giorno d'oggi porti con sé una serie di importanti vantaggi non solo sotto il mero **profilo economico** ma anche sotto il profilo **socio-culturale**.

**Tuttavia** in virtù delle **profonde differenze esistenti tra gli ordinamenti giuridici delle popolazioni coinvolte** è altrettanto innegabile che occorre prestare particolare attenzione, attuando anche con l'ausilio di esperti della materia tutte le preventive misure per tutelare nel miglior modo possibile gli asset immateriali aziendali, per evitare che una così importante occasione si tramuti in un concreto rischio di sottrazione del vantaggio competitivo di cui le nostre aziende nazionali godono a livello mondiale.

Grazie per l'attenzione



**V.le Bianca Maria, 2**  
**20129 Milano**  
**T. +39 0246516327**  
**F. +39 0245509203**  
**M. +39 3476593958**  
**[urso@cbcstudiolegale.it](mailto:urso@cbcstudiolegale.it)**  
**[www.cbcstudiolegale.it](http://www.cbcstudiolegale.it)**

