

DOMANDE & RISPOSTE

CINA

Più tutele con il marchio in ideogrammi

➔ **Ché tipo di tutela del marchio è prevista in Cina? Occorre procedere alla registrazione prima di iniziare a operare nel paese?**

Nonostante i notevoli miglioramenti degli ultimi anni, la tutela dei marchi in Cina lascia ancora molto a desiderare, non tanto perché manchi un quadro normativo efficace, quanto piuttosto per la difficoltà di fare rispettare le leggi che pure esistono. Esistono però alcune possibilità per correre ai ripari. In Cina, la normativa in materia è costituita fondamentalmente dalla legge sui marchi adottata nel 1982 (e successive modifiche) e dal regolamento di attuazione entrato in vigore nel 2002.

Per tutelare al meglio il marchio è necessario registrarlo in Cina il prima possibile o, qualora si tratti di marchio già oggetto di registrazione internazionale convenzionale, chiedere la sua estensione al territorio cinese, rivolgendo la domanda in entrambi i casi all'Ufficio Marchi cinese. Il diritto esclusivo di uso del marchio, al quale la legge cinese garantisce la protezione a fronte di eventuali violazioni, dipende infatti dalla registrazione o dall'estensione dello stesso. In Cina vige (salvo alcune limitate eccezioni) il principio di priorità della domanda (first to file): prevale cioè chi per primo l'ha presentata e non chi per primo ha utilizzato il marchio. La differenza con l'Italia è, dunque, costituita dal fatto che non è riconosciuta tutela al preuso. È quindi sconsigliabile iniziare a operare in Cina prima di avere registrato il marchio. Un aspetto che non deve essere sottovalutato è poi l'opportunità della contemporanea registrazione della "versione cinese" del marchio. Ovvero la registrazione oltre che del marchio in lettere latine, anche del corrispondente

in ideogrammi cinesi. Questa pratica non è prescritta dalla legge cinese, ma è comunque conveniente per evitare che terzi usino legittimamente marchi formati da ideogrammi cinesi aventi il medesimo suono di quelli registrati, creando con ciò confusione tra i consumatori.

Per estendere invece il marchio già registrato a livello internazionale anche sul territorio cinese, occorre in primo luogo inoltrare l'istanza al Wipo di Ginevra affinché l'autorizzi. Poi bisognerà rivolgersi all'Ufficio Marchi cinese, che potrà adottare il provvedimento di recepimento dell'estensione, validando il marchio registrato a livello internazionale anche in Cina.

Registrato o esteso che sia il marchio, chi ritiene lesa il proprio diritto può reagire rivolgendosi all'autorità amministrativa, giudiziaria (civile e/o penale), o, in alcuni casi, doganale. I ricorsi in via amministrativa, che sono di competenza dell'Administration For Industry and Commerce (Aic), sono abbastanza frequenti, perché presentano il vantaggio di essere più rapidi, meno costosi e meno rigorosi in termini di documenti e prove. Presentano però due limiti: servono però l'intervento dell'autorità giudiziaria per garantirne l'esecuzione forzata dei provvedimenti e il coinvolgimento dell'autorità giudiziaria quando siano ravvisabili profili penalistici nella fattispecie concreta. L'autorità amministrativa, accertata la violazione, può ordinare la cessazione del comportamento illecito, ordinare la confisca e la

distruzione degli strumenti e dei beni interessati dalla violazione, condannare l'autore della violazione al risarcimento del danno e deve applicargli una sanzione pecuniaria.

La tutela giudiziaria in materia di marchi è invece di competenza di corti specializzate, istituite presso i tribunali. La procedura giudiziaria è preferibile qualora la controversia si prospetti di difficile soluzione o la somma risarcitoria richiesta sia elevata. La corte investita della vicenda può adottare una serie di provvedimenti sanzionatori che vanno dalla pubblicazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno.

Altra forma di tutela prevista dal legislatore cinese è poi quella doganale. L'autorità competente è l'Amministrazione Generale delle Dogane (Gac), con sede a Pechino. La registrazione del proprio diritto di proprietà intellettuale (già registrato presso l'Ufficio Marchi) presso l'ufficio centrale GAC è il presupposto per avvalersi di tale protezione. La tutela doganale ha una durata decennale ed è rinnovabile per periodi uguali, ma non può comunque eccedere il periodo di validità del diritto oggetto di tutela, per cui allo scadere della validità del marchio scadrà automaticamente anche la protezione delle dogane. L'ottenimento preventivo della tutela doganale consente la possibilità di vedere fermate, in occasione dell'importazione o dell'esportazione, le merci sospettate di violare il proprio diritto di proprietà intellettuale registrato presso il Gac.

Risposta a cura di Stefano Dindo - Interprofessional Network