



***Desk “Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e Ostacoli al
Commercio”***

ICE Pechino

Rapporto di approfondimento in materia di proprietà intellettuale: la cd. Imitazione pedissequa

.....

Una criticità in materia di protezione di proprietà intellettuale che è stata più volte segnalata all'intestato Desk è quella della difficoltà di contrastare il fenomeno dell'imitazione pedissequa di prodotti italiani dal design iconico, in vari settori (specie nel settore dell'arredamento e della moda). Tale problematica, in verità, è legata allo scarso ricorso da parte delle imprese straniere allo strumento della registrazione del design industriale, che deve essere fatta in anticipo rispetto alla commercializzazione dei prodotti, venendo altrimenti meno il requisito della novità.

A titolo esemplificativo, si segnala un interessante caso sottoposto da una società il cui fondatore è inventore di un iconico mobile che ha ricevuto riconoscimenti alla fiera campionaria di Milano del Tornio d'oro. Tale società ha lamentato che una terza azienda cinese ha copiato l'intero catalogo della propria produzione ai fini della rivendita a prezzi molto inferiori a quelli applicati dall'azienda italiana, con conseguente pregiudizio. Con riferimento alla situazione segnalata, si è preliminarmente chiarito che è necessario comprendere se i prodotti in oggetto sono coperti o meno da un titolo di proprietà industriale riconosciuto in Cina, quale ad es. un disegno industriale registrato in base all'ordinamento locale. Tale circostanza è molto importante in quanto, nell'ordinamento cinese, l'unica modalità con cui un particolare design può trovare tutela *erga omnes* è il deposito locale di una richiesta di registrazione di un disegno industriale. Purtroppo, infatti, in Cina i diritti di pre-uso o i titoli di proprietà industriale ottenuti in Paesi terzi come l'Italia

sono giuridicamente irrilevanti e non consentono di avviare iniziative di tutela a titolo di usurpazione e/o contraffazione. In difetto di tale registrazione, l'unica strada ipotizzabile sembra essere quella del diritto d'autore (copyright), per cui la registrazione serve solo a fini probatori e non ha carattere costitutivo del diritto, che sorge al momento della creazione.

La tutela del copyright per gli oggetti di design industriale è però una fattispecie piuttosto rara in quanto possibile soltanto per prodotti non soltanto contraddistinti da un eccezionale carattere creativo e valore artistico, bensì anche dotati di grande notorietà in Cina.

Si è però segnalato che tale riconoscimento dovrebbe passare per un accertamento giudiziale, preliminare alla contestazione della violazione, certamente non facile (l'ultimo caso recente a conoscenza del Desk riguarda il vaso in ceramica faentina di Fabbri, nel quale è stato determinante non soltanto la peculiare natura artistica del packaging, ma anche la prova della presenza di Fabbri nel mercato cinese e i volumi di marketing e vendita). Il copyright può essere invece rilevante di per sé nel caso in cui l'impresa di appropri delle foto dei prodotti e dei cataloghi ai fini dello svolgimento di attività promozionale, in quanto in tali fattispecie è più agevole la contestazione della violazione del diritto d'autore. Ed invero, le fotografie promozionali del prodotto sarebbero normalmente qualificabili come "opere creative" soggette a tutela sin dalla data della creazione in base alle convenzioni internazionali in materia. In breve, la presenza di un titolo di proprietà industriale riconosciuto in Cina per il prodotto (es. design industriale), o l'utilizzo di materiale promozionale di comprovata provenienza dell'impresa italiana ai fini della promozione dei prodotti "imitati", legittimerebbe una tutela giudiziaria e/o amministrativa contro la lamentata violazione; diversamente, le possibilità di tutela sono piuttosto limitate.

Di tali circostanze è stato dato riscontro mediante pubblicazioni informative, ferma la quotidiana attività di assistenza fornita dal Desk a tutte le imprese che contattano l'indirizzo istituzionale ipr.pechino@ice.it

Inoltre, il Desk ha approfondito, mediante pubblicazione di un video informativo sulla piattaforma Youtube, la possibilità di tutela offerta dalla registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali in base al sistema dell'Aia, cui la Cina ha aderito lo scorso 5 maggio 2022. Si ricorda che il sistema dell'Aia consente di accedere facilmente alla protezione internazionale dei disegni e modelli in tutti i 69 Paesi, compresa la Cina, che vi aderiscono, attraverso un unico deposito effettuato in un'unica lingua presso la WIPO.

La registrazione internazionale dei disegni e modelli produce infatti gli stessi effetti di una registrazione effettuata direttamente nei Paesi designati e, a differenza di quanto avviene per i marchi commerciali, non presuppone il preventivo deposito di una domanda nazionale.

Tale strumento può costituire un utile strumento a disposizione delle imprese italiane per tutelare i propri disegni industriali e contrastare l'annoso fenomeno dell'imitazione pedissequa del design.

.....

Il presente articolo di approfondimento è frutto della libera interpretazione e sintesi delle fonti ivi menzionate da parte dell'Avv. Carlo D'Andrea, in qualità di Avvocato responsabile del Desk "Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e Ostacoli al Commercio" costituito presso l'Agenzia ICE di Pechino e non costituisce in ogni caso un parere legale sulle questioni trattate, né può dar luogo a legittimi affidamenti o fondare iniziative di natura legale. Per eventuali richieste di chiarimenti, vi invitiamo a fare riferimento all'indirizzo e-mail ipr.pechino@ice.it e/o al sito web <https://www.ice.it/it/mercati/cina/pechino/desk-tutela-proprieda-intellettuale>