



Strumenti di tutela contro le registrazioni di marchi in mala fede nella RPC

Una delle forme di violazioni più frequenti dei diritti di proprietà industriale delle aziende straniere nella Repubblica Popolare Cinese è quella del deposito di marchi commerciali in mala fede. Trattasi di una pratica commerciale scorretta in base al quale un determinato marchio commerciale, non depositato nella Repubblica Popolare Cinese, ma già registrato o comunque protetto e noto in altre giurisdizioni (come quella Italiana), viene depositato in Cina da soggetti terzi, non riconducibili al titolare del marchio stesso nell'ordinamento di origine, al fine di usurparne la reputazione commerciale ovvero, in alternativa, al fine di trarre un illecito profitto per la cessione del marchio stesso all'impresa straniera, che ne è titolare nell'ordinamento di provenienza.

Tale fenomeno è reso possibile dal fatto che il sistema di tutela dei marchi commerciali in Cina è basato sul principio del cd. deposito antecedente (first to file, first to use), in base al quale l'impresa o l'individuo che per primo registra un marchio in Cina in una determinata classe merceologica gode del diritto esclusivo di utilizzarlo per i prodotti rivendicati in tale classe, senza riguardo all'eventuale pre-uso (che non è giuridicamente tutelato) o a registrazioni effettuate in Paesi terzi come l'Italia (che sono irrilevanti nell'ordinamento cinese).

Al fine di contrastare tale fenomeno, la Legge sui marchi della Repubblica Popolare Cinese è stata emendata nel 2019 al fine di introdurre, all'art. 4, un'espressa causa di nullità per le registrazioni effettuate in mala fede, per tali intendendosi le registrazioni effettuate in mancanza della reale intenzione di utilizzare il marchio depositato. Tale novità, sebbene significativa, lascia però scoperta l'eventualità che il depositante in mala fede utilizzi effettivamente il marchio depositato al fine di avvantaggiarsi della reputazione commerciale del corrispondente marchio registrato all'estero.

Un altro strumento di tutela espressamente previsto dalla Legge sui marchi della RPC in tali fattispecie è la possibilità di formulare opposizione alla domanda di registrazione (ovvero chiedere l'annullamento entro cinque anni dal perfezionamento della registrazione) di un marchio depositato in nome proprio da un agente o un rappresentante dell'impresa estera (la quale ne è titolare all'estero) in mancanza dell'autorizzazione di quest'ultima. Tuttavia, tale rimedio comporta la necessità per l'impresa estera di comprovare l'esistenza di tale rapporto commerciale

e rischia di rivelarsi inefficace nel caso in cui la domanda di registrazione sia presentata da un soggetto terzo o un intermediario privo di qualsiasi correlazione con il titolare del marchio estero.

Pertanto, al fine di poter contrastare efficacemente il fenomeno, è fondamentale che le imprese, prima di provvedere ad introdurre i propri prodotti nella R.P.C, a presentarli in una fiera commerciale, ovvero ad un possibile importatore/distributore/partner commerciale locale, provvedano a depositare in Cina la domanda di registrazione dei propri marchi commerciali, assicurandosi così la priorità della data di deposito e la conseguente prevalenza rispetto a tentativi di registrazione di marchi identici o simili.

Al fine di meglio tutelarsi avverso il fenomeno delle registrazioni in mala fede, è inoltre consigliabile che la domanda di registrazione sia estesa anche a Classi merceologiche affini o complementari rispetto a quelle di diretto interesse, al fine di evitare che terzi soggetti in mala fede possano registrare, in tali diverse classi, marchi commerciali identici o similari.

In aggiunta, si sottolinea l'opportunità di presentare domande di registrazione separate per il marchio figurativo (logo) e per il marchio letterale in caratteri latini e in caratteri cinesi (traslitterazione), al fine di contrastare tentativi di registrazione di marchi traslitterati foneticamente simili a marchi (in caratteri latini) già registrati.

Con il deposito e l'ottenimento della registrazione dei propri marchi commerciali in Cina, le aziende potranno efficacemente contrastare i fenomeni di usurpazione dei propri marchi commerciali, avvalendosi del rigoroso sistema di tutela dei diritti esclusivi sui marchi commerciali, che si articola in rimedi di carattere civile, amministrativo e finanche penale, nel caso di violazioni particolarmente significative in termini di profitti illeciti.

.....

Il presente articolo 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 IPR e Ostacoli al Commercio costituito presso l'ITA (Italian Trade Agency), nonché degli altri Professionisti di D'Andrea & Partners Legal Counsel, e non costituiscono in ogni caso un parere legale sulle questioni trattate, né possono dar luogo a legittimi affidamenti o fondare iniziative di natura legale. Per eventuali richieste di chiarimenti, rimaniamo a disposizione all'indirizzo e-mail c.dandrea.contr@ice.it oppure visitate il sito web <http://accessoalmercato.ice.it/>.