



Il rafforzamento dell'azione repressiva delle Autorità cinesi sui marchi depositati in mala fede

Il mantenimento di un sistema ordinato di registrazione dei marchi commerciali è una base fondamentale per promuovere lo sviluppo della proprietà intellettuale e creare un ambiente favorevole all'innovazione delle imprese.

A tal proposito, la Cina è decisa a contrastare una delle pratiche commerciali sleali più comuni – la registrazione di marchi in mala fede – la quale consiste nel depositare un marchio protetto e noto in determinati Paesi (come l'Italia) in una diversa giurisdizione (in questo caso la R.P.C), al fine di ottenere un profitto illecito mediante la cessione del marchio in questione all'impresa straniera che ne è titolare nel Paese di origine, o comunque sfruttare indebitamente la notorietà del marchio stesso per sviare la clientela.

Essendo applicato in Cina il principio del cd. deposito antecedente (*"first to file, first to use"*) – secondo il quale il soggetto che per primo registra un marchio nella R.P.C in una determinata categoria merceologica ottiene diritto esclusivo all'utilizzo dei prodotti appartenenti a tale categoria (a prescindere dal fatto che il marchio sia già stato registrato o oggetto di pre-uso in un altro Stato) – tale fenomeno risulta dunque agevolato.

Con la *"Circolare sul perseguimento della repressione delle registrazioni di marchi in mala fede"*, (di seguito, la *"Circolare"*) emanata il 29 marzo 2022 dall'Amministrazione Nazionale per la Proprietà Intellettuale della R.P.C (di seguito, *"CNIPA"*), si affronta questo tema con degli obiettivi chiave atti a tutelare i diritti delle imprese e salvaguardare l'interesse pubblico, ponendo tolleranza zero nei confronti di comportamenti illeciti in materia.

In primis, si parla di contrastare il fenomeno del deposito cumulativo o appropriazione indebita di marchi, rifacendosi al contenuto delle *"Linee guida per il controllo dei marchi"*, e di ostacolare registrazioni che violino il principio di buona fede, con particolare riferimento a marchi contenenti nomi di personaggi famosi, brands con un alto livello di notorietà o che possano essere riconnessi ad organizzazione politiche/religiose.

Aumentare la precisione dei sistemi per il controllo dei marchi, accelerare la creazione di piattaforme informative per la protezione della proprietà intellettuale e continuare il processo di miglioramento degli standard di verifica sono un altro degli obiettivi assegnati alle Autorità locali,

alle quali si prescrive di rafforzare i controlli, la supervisione e l'applicazione di sanzioni amministrative come strumento di contrasto alle registrazioni non-conformi.

Inoltre, la quantità di marchi registrati non sarà più utilizzata come parametro principale per la valutazione delle prestazioni degli Enti competenti, i quali non dovranno incentivare con finanziamenti o premi nessun genere di registrazione (incluse registrazioni internazionali dei marchi secondo il Protocollo di Madrid).

È inoltre specificato che non saranno concessi controlli rapidi o altre procedure accelerate sulle registrazioni presentate da soggetti classificati come disonesti ai sensi dell'“Atto giuridico sulla gestione della lista di disonesti con gravi Illeciti nella supervisione e gestione di mercato” e alla “Norma sulla gestione del Credito della Proprietà Intellettuale del CNIPA”.

Per concludere, la politica di “tolleranza zero”, negli auspici della predetta Circolare, rappresenta un chiaro messaggio indirizzato a tutti gli operatori di mercato nel territorio nazionale, alle agenzie intermedie e alla società in generale, mirato a generare un meccanismo di “auto-valutazione” e “auto-correzione” che possa spingere il soggetto depositante la domanda di registrazione dei marchi a rispettare i requisiti di legge, prevenendo eventuali non-conformità e combattendo al tempo stesso l'attuale fenomeno della registrazione di marchi in mala fede.

Confidiamo che la maggiore attenzione posta dalle autorità cinesi nei confronti di questo spiacevole fenomeno, purtroppo frequente e particolarmente pregiudizievole per le imprese estere in generale ed italiane in particolare, possa contribuire a contrastare efficacemente il fenomeno. Si raccomanda in ogni caso alle imprese italiane di provvedere al deposito delle domande di registrazione dei propri marchi commerciali dei marchi in Cina, in via preliminare a qualsiasi forma di introduzione dei propri prodotti e servizi nel mercato locale, al fine di tutelarsi avverso i rischi legati al predetto fenomeno.

.....

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/>.