

STUDIO CHIDDI, CARINO & ASSOCIATI

L'FERRI DEL MESTIERE

Registrare i marchi in Cina resta una vera e propria incognita

A quasi 12 anni dall'ultimo emendamento, il 30 agosto scorso la nuova legge cinese sui marchi è stata approvata dallo standing committee del National People's Congress (l'organo legislativo cinese) ed entrerà in vigore il 1° maggio del 2014. I cambiamenti introdotti sono di primaria importanza e tali da incidere sui budget delle aziende che ritengono di puntare sull'investimento locale in Cina.

Ecco alcuni aspetti d'innovazione meritano particolare attenzione.

1) Suoni e colori. Sarà possibile registrare un marchio sonoro a condizione che raggiunga una soglia minima di distintività. Un esempio? Il jingle della Intel potrà essere registrato come marchio anche in Cina, come già succede in altre parti del mondo. Rimarrà invece, almeno per ora, preclusa la registrazione di un marchio di colore singolarmente inteso. La Cina non sarà quindi il palcoscenico di un (eventuale) ulteriore round della disputa tra Louboutin e Yves Saint Laurent.

2) Depositi multiclasse e prevalutazioni. Sarà (finalmente) consentito il deposito cosiddetto «multi-classe»: dunque non occorrerà più procedere per ciascun marchio a singoli depositi per singole classi merceologiche (con conseguente moltiplicazione di costi). Sarà poi prevista la possibilità che l'ufficio marchi cinese (Ctmo - China Trademark Office) richieda, durante l'esame della domanda di registrazione, eventuali integrazioni e chiarimenti: si ridurranno così inutili e costosi rischi di rigetto.

3) Deposito online. Sarà prevista la possibilità di depositare la domanda di registrazione attraverso il più economico metodo dell'e-filing. In realtà queste riforme non fanno altro che allineare la prassi del Ctmo a quella degli analoghi uffici del resto del mondo, Stati Uniti ed Europa in primis.

4) Trademark squatting. Si tratta del deprecabile fenomeno del deposito in malafede, da parte di individui o aziende, di marchi esteri (alle volte anche con una relativa notorietà nel

Paese d'origine), come ad esempio accaduto per il marchio iPad di Apple. L'orientamento restrittivo del Ctmo, che raramente annullava le registrazioni precedenti sulla base della riconosciuta malafede dello squatter, dovrà cambiare: sarà introdotto il principio per cui «il marchio va registrato e usato in buona fede», riconoscendosi malafede ogni volta che vi sia una relazione tra il titolare del marchio oggetto di appropriazione e il titolare della domanda di marchio pendente, introducendo così un principio prossimo al cosiddetto «diritto di preuso del marchio».

5) Opposizioni alla registrazione. È il profilo più oscuro della riforma. Le procedure di opposizione sono indubbiamente una pesante voce passiva nei budget aziendali destinati alla tutela degli intangibile asset sul mercato cinese. Gli uffici di brand protection delle aziende o le loro agenzie brevettuali infatti combattono ogni giorno contro pile di segnalazioni di agenzie di monitoraggio che informano dell'avvenuto deposito di domande di

marchi simili ai loro e che consiglia quindi di instaurare procedure di opposizione. Con la nuova disciplina, in caso di accoglimento dell'opposizione, la decisione potrà essere appellata avanti all'organo di revisione superiore (il Trab, Trademark Review and Adjudication Board) solamente dal titolare della domanda di marchio. Ove invece - come nella stragrande maggioranza dei casi - l'opposizione venisse rigettata, il marchio contestato sarà immediatamente registrato e l'unica chance per il titolare del marchio originario rimarrà quella di instaurare una più complessa procedura di invalidazione del marchio, con relativa crescita dei costi.

In sintesi, si tratta di una riforma che ha alquanto deluso l'aspettativa di una disciplina solida e certa. Il che produce una sola certezza: quella della perdurante insicurezza legale del mercato cinese e della conseguente necessità di affrontarlo con un adeguato apparato precauzionale e difensivo. (riproduzione riservata)

di Alessandra Zavatti