

BRAND

Come va la legge cinese sui marchi che promette di contrastare lo squatting

In Italia un'importante vittoria legale mentre la Trademark Law cinese olia i meccanismi. Problemi che non riguardano Ivanka Trump, dice il NYTimes

Nel 2014 la Cina ha implementato la versione aggiornata della Legge sui marchi e nei giorni scorsi [Lexicology](#) ha pubblicato un'analisi di come sta andando l'implementazione. Pur tra luci e ombre, la Cina e il China patent & trademark office (Ctmo) stanno offrendo qualche garanzia in più [a chi detiene proprietà intellettuale](#), accogliendo le richieste delle aziende straniere desiderose di entrare sul mercato cinese o semplicemente di tutelarsi da eventuali contraffazioni su scala globale. Uno degli obiettivi della revisionata Trademark law è la lotta contro il trademark squatting, un fenomeno in cui il trademark squatter o bad-faith filer (registrazione di marchi in mala fede) fanno richiesta presso il Ctmo di registrare brand che si apprestano all'ingresso sul mercato in Cina. L'obiettivo è di rivendere poi il trademark al legittimo proprietario una volta entrato sul mercato. In altri casi gli squatter registrano marchi molto simili all'originale con lo scopo di sfruttarne la notorietà sui mercati internazionali e promuovere i propri prodotti cavalcando la reputazione altrui. La rinnovata Trademark law cinese non sempre rende facile per i legittimi detentori che non hanno registrato i loro marchi in Cina prima del 2015 valersi contro gli squatter, ma offre oggi più vie per far valere i propri diritti; in particolare, la registrazione da parte di uno stesso soggetto in Cina di decine se non centinaia di marchi molto simili ai nomi di brand noti è in misura crescente sanzionata dalla Ctmo come registrazione in "mala fede".

Il caso della spezieria fiorentina

Ne è una dimostrazione il successo ottenuto in Italia da Bugnion (consulenza su proprietà industriale e intellettuale in tutta Europa), che [ha assistito con successo](#) l'antica Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella contro il signor CAI Zhifeng e ha più di recente ottenuto per la stessa spezieria fiorentina una seconda vittoria contro un altro squatter, la società Yiwu Fu Lei De Import & Export Co., Ltd., che sta tentando di sfruttare centinaia di marchi occidentali. Il marchio dell'Officina preso di mira nel secondo caso è l'abbreviazione del nome societario, SMNOVELLA, utilizzato dall'azienda soprattutto su Internet come estensione dei suoi nomi di dominio (www.smnovella.it, www.smnovella.com, ecc.). Il Ctmo ha accolto gli argomenti di Bugnion, che ha fondato buona parte dell'opposizione proprio sulla mala fede della società titolare al momento del deposito, chiaramente desumibile dal fatto che aveva depositato oltre 800 domande di marchio: Bugnion ha individuato e indicato all'esaminatore i numerosi marchi occidentali noti tra gli 800 di cui il soggetto cinese aveva chiesto la registrazione, molti dei quali oggetto di opposizione, spiega Paola Stefanelli di Bugnion. "Questa nuova decisione del Ctmo è importante perché conferma l'orientamento dell'Ufficio Marchi cinese teso a bloccare definitivamente il fenomeno del trademark squatting in Cina e fa ben sperare per le numerose opposizioni ancora pendenti contro questo e gli altri trademark squatter cinesi", afferma Stefanelli.