

La partita della contraffazione in Cina si può vincere



Scritto da Paola Stefanelli Il 22 Gennaio 2018.

Tags: [Marchi registrati](#)

di Paola Stefanelli

E lo dimostra una **recente decisione dell'Ufficio Marchi cinese** in favore dell'*Officina Profumo farmaceutica di Santa Maria Novella SpA*, salita agli onori della cronaca (vedasi articoli pubblicati su [Il Sole 24Ore](#) e [La Nazione](#)), per aver vinto, assistita da *Bugnion*, la sua partita contro un contraffattore cinese, contro ogni pronostico.

La nota impresa fiorentina fondata nel 1612, erede della sapienza dei frati domenicani speciali, esporta quasi ovunque nel mondo profumi, cosmetici, liquori, candele, e antichi rimedi farmaceutici, tutti contraddistinti dal brand aziendale:



Casa Fondata nell'Anno 1612
Firenze

In Cina però non era ancora sbarcata, almeno non direttamente.

Approfittando di ciò, e annusando il profumo di successo tra il pubblico cinese di un marchio così secolare e così "made in Italy", un individuo cinese, il signor CAI Zhifeng, ha giocato d'anticipo e nel marzo 2015 ha depositato due marchi riproducenti il brand aziendale proprio per i prodotti cosmetici e i profumi (classe 3) e per i servizi attinenti alla vendita al dettaglio (classe 35), precedendo così anche l'arrivo del monarca dell'azienda e l'e-commerce.

Il sig. Zhifeng era chiaramente un professionista del “trademark squatting”, nome con il quale si definisce la registrazione preventiva e seriale di marchi noti o anche solo già registrati in altri paesi, ma non ancora in Cina, anticipando il legittimo titolare del marchio, e impedendogli così l'accesso al mercato cinese, salvo pagamento di un lauto riscatto per riavere il suo marchio.

Questo fenomeno sfrutta il principio di territorialità dei marchi, per il quale il marchio è del titolare solo nei paesi in cui lo registra, mentre fuori da essi può essere legittimamente registrato da terzi, salvo casi particolari di notorietà internazionale o di depositi fatti in mala fede.

Generalmente le aziende che si affacciano sui mercati internazionali iniziano ad esportare per step, registrando i propri marchi prima in Unione Europea e poi tramite marchio internazionale o depositi esteri nei paesi chiave per l'export del made in Italy, dove via via si aprono nuovi canali di distribuzione.

Dobbiamo tenere presente che le domande di marchio sono pubbliche e accessibili da chiunque su Internet. E' quindi gioco facile per gli squatter venire a conoscenza dei marchi UE o internazionali che vengono depositati dalle società occidentali e registrarli preventivamente in Cina, se il titolare non lo ha fatto.

E' per questo motivo che si consiglia sempre l'estensione alla Cina delle proprie domande di marchio fin da subito e a prescindere dalle prospettive commerciali cinesi. Santa Maria Novella, che ha avuto un exploit internazionale rapidissimo, non era ancora arrivata ufficialmente in Cina né aveva registrato il suo marchio per la classe 35 nel marzo 2015, quando il signor Zhifeng ha presentato le sue domande contraffattorie.

A quella data Santa Maria Novella poteva rivendicare un preuso molto limitato del marchio in tale paese nella classe 3 (cosmetici, profumi, ecc.) e non aveva ancora negozi in Cina. Fino a poco tempo fa sarebbe stato estremamente difficile vincere questo tipo di casi in assenza di un marchio anteriore registrato, o a meno che il marchio copiato fosse molto conosciuto ed usato in Cina. In mancanza di registrazione, preuso o notorietà, si poteva invocare la malafede nella registrazione, ma essa veniva ritenuta sussistente solo nel caso di un precedente e provato rapporto commerciale tra proprietario del marchio e il richiedente cinese (es.: potenziale distributore, ex cliente, ecc.).

Titolari di noti marchi nazionali ed internazionali, sono stati letteralmente estromessi dal mercato cinese, perché i loro prodotti originali venivano considerati contraffazioni in Cina in quanto il marchio era stato preventivamente registrato da uno scaltro cinese. Ricordiamo il caso dell'italiana Harmont & Blaine, che dovette chiudere 12 negozi appena aperti in Cina, per poi portare avanti una battaglia legale per riprendersi il suo marchio finalmente nel 2014; e il caso del colosso statunitense New Balance che fu condannato a risarcire al titolare del marchio cinese ben 13 milioni di Euro pari al 50% dei suoi profitti nei due anni di “contraffazione”; importo poi ridotto in appello a € 650.000.

Le chance di successo delle opposizioni che abbiamo presentato contro le domande di marchio del signor Zhifeng presso l'ufficio marchi cinese, erano quindi piuttosto basse. Abbiamo perciò puntato tutto sulla notorietà internazionale di Santa Maria Novella, raccogliendo prove consistenti della secolare attività legata al marchio SANTA MARIA NOVELLA, e depositando documenti d'effetto come le due lettere di ringraziamento di Hillary Clinton al proprietario e amministratore delegato dell'azienda, Ing. Eugenio Alphandery.

Sulla base delle prove fornite, l'esaminatore cinese ha riscontrato la malafede dello squatter cinese, che aveva registrato almeno altri 67 marchi, e ha dichiarato che *'In questo caso, le prove presentate dall'opponente possono dimostrare che il marchio figurativo 'SANTA MARIA NOVELLA' è popolare tra i consumatori di riferimento a seguito dell'uso e dell'ampia pubblicità fatti per lungo tempo. Inoltre, i marchi citati hanno forte creatività e distintività, il marchio opposto è quasi identico ad essi, e il richiedente non ha fornito una spiegazione ragionevole per avere ideato tale marchio. Pertanto, il richiedente ha depositato la domanda di registrazione del marchio con modalità improprie e ha violato il principio di buona fede nelle attività commerciali'*. La vittoria è stata sicuramente il risultato anche di un anno di pressioni legislative e politiche sul CTMO per fermare la registrazione preventiva da parte degli squatter di marchi.

La nuova legge marchi cinese e le linee guida pubblicate a dicembre 2016, includono infatti chiaramente tra le registrazioni ottenute con mezzi ingannevoli o altri 'mezzi impropri', i seguenti casi: (1) il caso in cui il richiedente di un marchio contestato ha chiesto la registrazione di più marchi identici o simili al marchio altrui, avente carattere distintivo relativamente forte;

(2) il caso in cui il richiedente di un marchio contestato ha chiesto la registrazione di più marchi, identici o simili al nome commerciale di un'altra impresa, associazione o istituzione; ovvero ai marchi, packaging o decorazioni di prodotti famosi; e

(3) il caso in cui il richiedente di un marchio contestato ha chiesto la registrazione di molti marchi, ed è chiaramente privo di una seria intenzione di utilizzarli.

Questo è il tipico caso dei c.d. "trademark squatters" che registrano talvolta centinaia di marchi identici a marchi famosi e non ancora entrati nel mercato cinese. Nell'aprile 2017 la Corte per la Proprietà Intellettuale di Pechino ha tenuto una conferenza stampa sulla trattazione di tali casi, introducendo le misure adottate per regolamentare la registrazione dei marchi e pubblicando un totale di 18 casi tipici.

Il 3 settembre 2017 Cui Shoudong, il vicedirettore dell'ufficio marchi cinese, ha tenuto un discorso evidenziando problemi di vecchia data, come il deposito preventivo dei marchi e il piano futuro per combatterli. Ha anche informato il pubblico che il CTMO sta creando un database con l'elenco di tutti i sospetti squatter che hanno agito in malafede e hanno depositato marchi preventivi al solo scopo di rivenderli ai legittimi titolari.

La vittoria di Santa Maria Novella rappresenta certamente una battaglia legale ma anche politica vinta non solo sulla carta, dunque è un importante precedente che fa sperare tutte le aziende che si trovano in panchina in Cina a causa dei trademark squatter. Ma la partita della contraffazione cinese è ben lungi dall'essere chiusa e anzi continua ad essere giocata dagli stacanovisti produttori cinesi non solo in casa ma anche in trasferta, proprio nel nostro paese, dove migliaia di laboriosi operai stipati notte e giorno, con i loro bambini, in fabbriche fatiscanti continuano a produrre borse contraffatte, spacciate per made in Italy e comprate da noi italiani, senza il ben che minimo rispetto delle norme fondamentali di sicurezza e dei diritti dei lavoratori.

Visitando le decine di capannoni del Macrolotto di Prato, dove questa realtà è sotto gli occhi di tutti, viene da chiedersi se mai i titolari di queste aziende italo-cinesi, che quasi sempre restano impuniti, potranno comprendere che copiare marchi e design altrui è illecito ma viene anche da chiedersi come mai le nostre istituzioni tollerino un'illegalità così diffusa e evidente.

In attesa di risposte concrete a queste domande, accogliamo con soddisfazione la vittoria in terra cinese di un brand tutto italiano, augurandoci che sia solo una di molte a venire.

Dott.ssa Paola Stefanelli

Bugnion S.p.a.

[Richiesta di informazioni](#)

Inviaci una **richiesta**, sarai **ricontattato subito da un nostro consulente** per conoscere la nostra **offerta** o per ottenere una **prova gratuita**.

Ricerca

Ordina per Rilevanza ▼

Categoria - Tutto - ▼

[Cerca](#) [Ricerca avanzata](#)



Giurisprudenza delle imprese

Massime autorali sulle sentenze del merito

- **Diritto di utilizzazione di immagini: limiti delle autorizzazioni contrattuali ed esaurimento**
- **Competenza delle Sezioni di Impresa in una controversia in materia di franchising**
- **Nullità di un modello di utilità per carenza di sufficiente descrizione ed esclusione di profili di concorrenza sleale per mancanza del rapporto di concorrenza**

Avviso ai naviganti

Il blog del Prof. Stefano Sandri



- **Una sonata "storica"**
- **Iperboli, esagerazioni, vanterie e fanfaronate varie**
- **Si muove o non si muove?**

Accesso rapido

Codice della proprietà industriale

Legge sul diritto d'autore

Codice civile

Codice penale

**Regolamento sul marchio dell'Unione europea -
versione codificata**

**Regolamento sul marchio dell'Unione europea -
vigente dal 23 marzo 2016**