

BODEGA BRANDING

IL COME, COSA, QUANDO E PERCHÉ DELLA PROTEZIONE IPR DEL VINO

Nell'articolo pubblicato a novembre si è celebrato un inno alla crescita e alla prosperità del mercato del vino in Cina, alimentato dai sorprendenti dati sulla crescita del consumo cinese di vino in anni recenti. Questo quadro positivo era alquanto attenuato dai racconti, quasi tragici, sullo sviluppo senza ostacoli dell'industria della contraffazione, che continua a ridurre il flusso di profitti per i produttori di vino, a creare danni alla reputazione delle aziende e in alcuni casi a mettere a repentaglio la salute dei consumatori¹. Questo articolo, invece, ha un connotato più positivo e mira a fornire a produttori e distributori le modalità con cui utilizzare il quadro definito nella Repubblica Popolare Cinese per la protezione IPR e per la difesa della reputazione dei loro prodotti.

Misure tradizionali contro la contraffazione

Sigilli di garanzia, ologrammi e altre tecnologie di autenticazione sono usate da tempo nel commercio dei vini per identificare l'autenticità dei prodotti. Sfortunatamente in parallelo i contraffattori si sono impegnati a sviluppare copie delle cosiddette misure di prevenzione: il risultato è che è stato fatto poco per rallentare i progressi dei contraffattori nell'imitazione dei nuovi prodotti.

In effetti, anche se i consumatori sono inclini o hanno l'opportunità di controllare questi elementi di identificazione, la sofisticazione dei contraffattori ha raggiunto il punto in cui, perfino gli stessi produttori hanno difficoltà a riconoscere i falsi, e sono costretti ad affidarsi a laboratori di prova per identificare le falsificazioni². Produttori e distributori non possono più dipendere soltanto dalle tradizionali misure fisiche per combattere le contraffazioni ma debbono anche far tesoro degli altri strumenti a loro disposizione.

I marchi (Trademarks)

I marchi sono usati come elementi distintivi dai produttori di vino fin dal XXVIII secolo. In quel tempo meno complicato, il Re Luigi XV ordinò ai produttori della *Côtes du Rhone* di marcare i loro barili con un semplice "CDR" prima dell'esportazione nel tentativo di evitare le frodi. Fortunatamente per il commercio del vino le attuali leggi sui marchi sono un po' più complesse e offrono una protezione estesa ai possessori di marchi, garantendo loro diritti esclusivi per l'uso dei marchi registrati in relazione al loro commercio.

Ai produttori e distributori stranieri la Cina offre una esauriente protezione dei diritti sui marchi, nell'ambito sia della legge sui marchi sia della legge penale³. Come nell'Unione Europea, in Cina i marchi debbono avere lo scopo specifico e primario di identificare i beni e servizi di un produttore da quelli di un altro. Il segno può essere composto da parole, dispositivi, lettere, numeri, combinazioni di colori o qualsiasi combinazione di queste caratteristiche. Comunque, va ricordato che in Cina gli IPR funzionano in base al sistema *first-to-file*, che viene applicato rigorosamente. Pertanto è sempre saggio registrare il vostro marchio e ogni altro IPR al più presto possibile per evitare il rischio che, in caso di pirateria, il marchio risulti già depositato⁴.

La Cina concede anche la registrazione di marchi tridimensionali; tali registrazioni sono particolarmente utili nel commercio del vino come strumento di lotta contro le contraffazioni negli anni a venire. Come accennato infatti nel precedente articolo, la contraffazione delle etichette del vino è divenuta comune in tempi recenti. La frode del vino in bottiglie generiche è poco costosa e facile, richiedendo soltanto la ri-etichettatura delle bottiglie esistenti o la decantazione nelle nuove bottiglie con etichette false. Ma contraffare una specifica bottiglia rappresenta un costo proibitivo per il contraffattore, perché deve individuare e pagare un'impresa

¹ <http://www.securingindustry.com/food-and-beverage/bootleg-and-fake-alcohol-kills-eight-in-czech-republic/s104/a1399/#.VjwNrSv5EOx>

² <http://www.nydailynews.com/life-style/eats/wine-counterfeiting-sophisticated-industry-fights-back-article-1.1542562>

³ Trademark Law della Repubblica Popolare Cinese (promulgata dallo Standing Committee Nat'l People's Congress, 30 Agosto 2013, in vigore dal 1 Maggio 2014). Codice penale della Repubblica Popolare Cinese (promulgato dallo Standing Committee Nat'l People's Congress, 28 Dicembre 2002).

⁴ <http://www.winespectator.com/webfeature/show/id/51132>

disposta a produrre bottiglie contraffatte per un solo cliente e a condividere i rischi legali nel caso l'infrazione venga scoperta.

Usando una forma distintiva della bottiglia, magari con lo stemma o il nome del produttore fuso nel vetro, il detentore dei diritti ottiene il duplice vantaggio di rendere difficile la vita al contraffattore e di acquisire un ulteriore livello di protezione legale facendo domanda di un marchio 3D. Tale forma di protezione è già stata utilizzata in Cina con successo contro le frodi di bevande, nei casi di prodotti alimentari della *Hennessy e Kraft*, che ha vinto le cause per infrazione nei tribunali cinesi⁵.

I detentori di diritti dovrebbero anche prendere in considerazione la scelta del marchio in una versione in lingua cinese. Ciò è importante perché, in assenza di una traduzione ufficiale, è probabile che i consumatori cinesi scelgano autonomamente un nome, come è capitato a *Quakers Oat* (tradotto come "avena del vecchio uomo") e a *Ralph Lauren* (tradotto come "cavallo a tre gambe"). In casi estremi, la mancata registrazione del marchio in lingua cinese può portare il possessore del diritto a essere perseguito dai pirati, un destino capitato recentemente all'azienda *New Balance*, cui è costato qualcosa come 98 milioni di RMB⁶.

Il China IPR SME Helpdesk ha prodotto una guida alla scelta del marchio cinese⁷. Tuttavia si raccomanda che i detentori di diritti si rivolgano all'aiuto di uffici locali per la scelta, onde evitare di prendere inavvertitamente un nome non appropriato con un imbarazzante secondo significato.

Una volta registrati, i marchi in Cina godono di una protezione indefinita, soggetta a rinnovo mediante pagamento di una fee ogni 10 anni, che dà al proprietario il diritto esclusivo di sfruttamento commerciale. Le domande possono essere effettuate o direttamente attraverso il *China Trade Mark Office (CTMO)* o presso l'ufficio locale del detentore tramite la Convenzione di Madrid⁸. Le registrazioni di marchi relativi al vino costano solo 265 €, compresa la parcella del legale, con protezione per: prodotti enologici (Classe 33), negozi online, vendita e distribuzione (Classe 35), contenitori, scatole per vino, tappi per bottiglie, tappi di sughero (Classe 20), bottiglie per vino (Classe 21)⁹.

Copyright

In Cina il copyright fornisce ai detentori di diritti un insieme di diritti aggiuntivi che si aggiungono alla protezione del marchio. Il copyright protegge ogni opera creativa, inclusi immagini o testi forniti in forma di brochure e materiale di marketing. È noto che, alle volte, i trasgressori trasferiscono semplicemente un "copia e incolla" dei materiali sui loro siti web e nelle loro brochure, per accrescere la percezione di autenticità dei prodotti contraffatti. Comunque, usando la protezione mediante copyright i detentori di diritti possono contrastare questi tentativi esercitando i loro diritti in parallelo con quasi altra azione di *enforcement*. Il copyright può anche fornire extra-protezione per il design di etichette, proteggendo la forma, il layout e le immagini.

Come nell'Unione Europea, la protezione mediante copyright in Cina è garantita con l'atto di creazione di un'opera proteggibile e non vi è necessità di registrazione. Comunque, a causa della difficoltà di provare la proprietà nei tribunali cinesi, è spesso saggio registrare ogni copyright importante prima di pubblicarlo nel paese. La registrazione è veloce, poco costosa (circa 45€) e facile. I dettagli procedurali sono reperibili sul sito web Helpdesk nonché nel modulo di contatto IPR per il vino.

Dogane

Le autorità doganali cinesi forniscono ai produttori e distributori di vino un'arma aggiuntiva per la lotta alla contraffazione. Diversamente da altri paesi, le dogane cinesi hanno il potere di cercare e sequestrare beni marcati sia per l'esportazione sia per l'importazione. Con il graduale aumento di vini cinesi contraffatti che

⁵ <http://www.iam-media.com/reports/Detail.aspx?g=fcdca9-2fbe-4697-aa01-bbaa73195734>

⁶ <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a6573426-1a23-400f-bdbf-bf5fee9f246b>. Si veda anche articolo tradotto e pubblicato a Luglio 2015.

⁷ http://china-iprhelpdesk.eu/sites/all/docs/publications/CHina_IPR_Guide-Guide_to_Trade_Mark_Protection_in_China_EN-2013.pdf

⁸ <http://www.wipo.int/madrid/en/>

⁹ Tassa ufficiale per marchio per una classe comprendente 10 sottoclassi di prodotti: RMB 600 (più RMB 60 per classe addizionale). Importo tipico della parcella del Patent Attorney RMB 900 per marchio per una classe comprendente 10 sottoclassi di prodotti (più RMB 50 per classe addizionale). Informazione fornita da Rainy Liu della Law Constant LLP Trademark Attorneys; <http://www.lawconstant.com.cn>. Per maggiori informazioni prendete visione del modulo per la registrazione oppure prendete contatto con l'Helpdesk per un'assistenza gratuita sulle modalità per ottenere la protezione del vostro marchio.

trovano la via dell'Europa, l'uso delle procedure doganali è il successivo passo logico per produttori e distributori di vino per la protezione dei loro mercati domestici.

Attualmente la registrazione dei marchi con la *General Administration of Customs* (GAC) è gratuita. Una volta che il marchio è registrato, le autorità doganali cercheranno attivamente le contraffazioni, le sequestreranno e informeranno i detentori di diritti. Così il percorso dalla scoperta alla distruzione dei beni contraffatti è breve e i detentori di diritti devono soltanto pagare i costi di immagazzinamento dei beni contraffatti.

Una recente indagine sulle registrazioni doganali, condotta dall'esperto dell'Helpdesk Paolo Beconcini¹⁰, ha dimostrato che soltanto 57 marche di vino sono registrate presso la GAC, delle quali poche sono di proprietà europea¹¹. In questo contesto ci troviamo di fronte a un'enorme occasione persa per i produttori di avvantaggiarsi di questo strumento di protezione gratuito ed efficiente offerto dalle autorità cinesi¹².

In sintesi

Una volta registrati gli IPR di cui abbiamo parlato e ottenuta la protezione, i detentori dei diritti possono iniziare a esercitarli contro i contraffattori e altri opportunisti come i pirati di nomi di domini. Inoltre, la registrazione dei marchi consente ai detentori di avanzare richieste di cancellazione nei riguardi di venditori di servizi online come Taobao, che negli ultimi anni hanno visto un balzo del numero di prodotti contraffatti nel commercio online.

Ciò è importante specialmente perché i consumatori cinesi usano sempre più questi outlet online per gli acquisti di vino, con due dei cinque maggiori venditori al dettaglio di vino cinesi che commerciano esclusivamente tramite piattaforme online.

Ricordate, tuttavia, che in Cina funziona un rigido sistema first-to-file, cosicché è della massima importanza registrare il più presto possibile ogni IP che intendete utilizzare sul mercato cinese. Idealmente prima di entrare sul mercato.

Tenete presente, comunque, che i regimi di protezione differiscono leggermente a Taiwan, Hong Kong e Macau. Quindi verificate che non sia necessaria una doppia protezione della vostra proprietà intellettuale prima di operare in queste aree¹³.

¹⁰ Partner di Carroll, Burdick & McDonough LLP con sede a Beijing <http://www.cbmlaw.com/people/Dr-Paolo-Beconcini#>

¹¹ <http://www.cbmlaw.com/Templates/media/files/articles/Beconcini-April-2015-Asia-IP-Counterfeit-Alcohol.pdf>

¹² <http://www.china-iprhelpdesk.eu/sites/all/docs/publications/Customs.pdf> China IPR Helpdesk ha elaborato una guida per proteggere l'IPR con le dogane cinesi e fornisce consulenza gratuita tramite una helpline.

¹³ Per ogni quesito rivolgetevi agli esperti del l'IPR CHINA Helpdesk.