

LA PROTEZIONE IPR IN CINA PER LE INDUSTRIE CREATIVE: CONOSCERE PRIMA DI MUOVERSI

La rapida espansione del mercato cinese determina opportunità e sfide per le imprese europee che operano nei settori della creatività. Le idee e il design sono la linfa vitale dei business creativi, ma in Cina le infrazioni della proprietà intellettuale in questi campi possono essere molto costose e creare gravi danni. Le imprese europee sono alle volte riluttanti ad affrontare il mercato cinese e costruire relazioni con partner locali, perché idee e disegni non adeguatamente protetti sono frequentemente vittime di infrazioni da parte di potenziali clienti o concorrenti cinesi. Comunque usando adeguatamente gli strumenti offerti dal sistema IP cinese e prendendo alcuni opportuni provvedimenti è possibile proteggere l'IP aziendale e sviluppare partnership di successo in Cina.

Per i business creativi vi sono sostanzialmente tre tipologie di IP da considerare per i diversi sotto-settori, come design architettonico, design industriale di prodotto, grafica, web design, marchi, fotografia e cinematografia, testi, ecc. Tali tipologie sono: copyright, brevetti di design (design patent) e segreti commerciali.

COPYRIGHT

Come in Europa, anche in Cina il copyright viene automaticamente connesso alla creazione di un'opera suscettibile di copyright. Tali opere possono essere: disegni architettonici o di ingegneria; opere di belle arti; arti applicate; opere letterarie; registrazioni musicali e sonore; opere teatrali o cinematografiche; compilazioni; software, ecc. . E' importante tenere presente che il copyright protegge soltanto l'espressione di un'idea e non l'idea in sé.

In Cina è concessa anche la registrazione volontaria del copyright. Tale registrazione assicura una evidenza presuntiva della proprietà, se desiderate far osservare il vostro copyright, e riduce molto il lavoro di dimostrazione dell'evidenza del vostro diritto. La registrazione del copyright in Cina è semplice, poco costosa e in generale raccomandata.

Quando effettuate un lavoro creativo per altri oppure commissionate un lavoro creativo per voi, è opportuno assicurarsi che il contratto stabilisca chiaramente chi detiene il copyright sull'opera. In Cina la parte che riceve la commessa possiede il copyright sull'opera a meno che il contratto non stabilisca altrimenti.

Se da un lato il copyright è una forma di protezione di una propria opera, dall'altro, è altrettanto importante assicurarsi di non commettere un'infrazione nei riguardi del copyright di altri, quando si usa un loro lavoro. Ad esempio, ciò può accadere quando usate la fotografia di un altro fotografo su Internet senza il suo permesso in un vostro progetto. E' sempre importante ottenere il permesso del proprietario del copyright quando si usa un suo lavoro.

BREVETTO DI DESIGN

Il brevetto di design (design patent) protegge gli aspetti estetici (forma, pattern, colori) di un prodotto industriale. Per ottenere la protezione di un design, esso deve essere registrato. I design registrati in un paese straniero non godono di protezione in Cina. Per ottenere la protezione di un design, esso deve essere sufficientemente distinguibile da altri design. Normalmente occorrono da 9 a 12 mesi per ottenere un brevetto di design in Cina. Il brevetto di design assicura un diritto esclusivo per l'uso in Cina per 10 anni.

E' bene tenere segreto il vostro design finché non avrete depositato la domanda di protezione in Cina. Se rivelate il vostro design in altre parti del mondo (con qualsiasi modalità) prima della registrazione in Cina, non sarete eligibili per la protezione in questo paese.

SEGRETI COMMERCIALI

In Cina un segreto commerciale è ogni informazione non pubblica di valore commerciale che viene trattata come confidenziale. I segreti commerciali comprendono design non rivelati, bozzetti, concetti, modelli, proposte di progetto, liste di clienti o fornitori, listini prezzi, termini contrattuali, metodi operativi di business, liste di contatti, email interne, strategie o iniziative di business, negoziazioni, ecc. . La protezione dei segreti commerciali viene persa non appena l'informazione diviene pubblica. Le misure adottabili per garantire la

confidenzialità comprendono gli accordi di riservatezza (confidentiality agreements) con terze parti o con personale dipendente, la marcatura di documenti come “riservati”, l’uso di password, ecc.

La prevenzione è la via maestra per la protezione dei segreti commerciali. Benché sia possibile l’azione legale, spesso è ben difficile e non sempre fattibile prevenire la disseminazione di informazioni sensibili, una volta rivelate. E’ buona pratica catalogare periodicamente quali siano i segreti commerciali da proteggere, in modo di assumere le precauzioni necessarie.

La maggior parte dei casi di furto di segreti commerciali è opera di ex-dipendenti o clienti potenziali. Perciò è importante che tutti gli impiegati firmino un “employment agreement with non-disclosure provisions” e, se necessario, impegni di non concorrenza. E’ anche utile limitare l’accesso a certe informazioni pregiate soltanto a certi impiegati, che necessitano di tali informazioni per condurre il loro lavoro o eseguire interviste esterne.

É anche buona pratica insistere che terze parti, inclusi potenziali clienti o fornitori, firmino accordi di riservatezza prima di iniziare negoziazioni o trasferire documenti. Alle volte, comunque, un cliente potenziale può rifiutarsi di firmare un accordo di riservatezza perché ritiene tale richiesta come “ostile”. Si raccomanda che l’impresa insista comunque sull’accordo, perché i documenti non qualificati come “non disclosure” (NDA) perdono automaticamente la caratteristica di segreto commerciale. In tal caso tal caso l’azienda perde l’informazione riservata in base alla legge cinese.

MISURE PREVENTIVE PER LA PROTEZIONE DELL’IP

Benché esistano in Cina i meccanismi effettivi legali e amministrativi per affrontare le infrazioni di IP, tuttavia la protezione efficace delle idee creative e del design richiede una combinazione di conoscenza, prevenzione e saggezza imprenditoriale. Le strategie di prevenzione per la protezione dell’IP in generale sono le seguenti:

1 – Registrazione dell’IP

2 - Protezione contrattuale

3 - Misure operative di prevenzione.

La proprietà intellettuale è protetta al meglio attraverso la registrazione. Brevetti di design, brevetti d’invenzione, modelli di utilità e marchi debbono essere registrati per essere protetti in Cina. Benché il copyright non debba essere registrato in Cina necessariamente, la registrazione è utile in tutti i casi in cui desideriate far osservare il vostro diritto. E’ importante avere un piano per determinare quale IP intendiate registrare al fine di prendere le misure appropriate per il vostro IP che non intendete registrare.

In aggiunta o in sostituzione della registrazione, potete proteggere il vostro IP contrattualmente assicurandovi che il vostro contratto esplicitamente preveda la proprietà dell’IP e contenga adeguati provvedimenti per la riservatezza. Comunque la protezione contrattuale è disponibile soltanto quando la negoziazione è maturata al punto da essere formalizzata in un accordo. In attesa di un vero e proprio contratto, insistete per ottenere un accordo di riservatezza prima dell’inizio della negoziazione e del trasferimento di documenti.

DA RICORDARE

Sono sufficienti pochi adempimenti preventivi e la registrazione appropriata della proprietà intellettuale per proteggere adeguatamente il vostro lavoro creativo in Cina. Tenete presenti i seguenti punti:

1 – Adottate misure preventive: non aspettate per agire. La maggior parte dei passi descritti sopra dovrebbero essere fatti prima di entrare nel mercato cinese. Se attendete che sorga un problema vi è il serio rischio che sia troppo tardi per agire.

2 - Utilizzate il sistema istituzionale: registrate il vostro IP in Cina. Questo paese ha un sistema di IP efficace. L’IP registrato dovrebbe includere sia copyright e brevetti di design sia brevetti di invenzione e marchi.

3 – Usate i contratti. Proteggete il vostro business da azioni di spionaggio. Pretendete contratti e accordi scritti con tutte le terze parti, inclusi impiegati, partner e clienti, per proteggere adeguatamente i vostri segreti commerciali.