

FARSI CONOSCERE SUL TERRITORIO: COME SCEGLIERE IL MARCHIO IN CINA

Parecchie settimane fa la consociata cinese *New Balance Trading (China)* della marca di calzature sportive americana *New Balance* è stata condannata dal tribunale di Guangzhou a pagare 98 milioni di RBM (renbinbi, equivalenti a circa 14,3 milioni €) e a presentare pubbliche scuse a un uomo d'affari cinese, Yuelin Zhou, per infrazione di marchio. Il marchio in questione era la parola *Xin Bai Lun*, traduzione letterale di *New Balance*. Il caso è utile per ricordare quanto sia vitale per le aziende straniere registrare subito un marchio cinese in Cina per sfuggire successivamente al rischio di pagare alte penalità finanziarie.

La cultura del consumatore cinese: perché scegliere un nome cinese?

La Cina detiene un terzo dei consumatori mondiali ed è il maggiore mercato di beni di lusso al mondo. Fra il 2010 e il 2014, le esportazioni dell'Unione Europea in Cina sono cresciute del 12,4% all'anno¹. Affrontare per tempo la questione del marchio in Cina è importante per diverse ragioni, quando si intende portare una marca sul mercato cinese. Innanzitutto perché i nomi delle marche o delle aziende straniere sono difficili da pronunciare in cinese, oppure hanno un differente significato. Se un'azienda non riesce a far conoscere il proprio nome o marchio in cinese, i consumatori ne sceglieranno uno proprio. In un paese dove ogni carattere ha un suo significato distintivo, i caratteri cinesi utilizzati in un marchio straniero, insieme al loro suono, tono e apparenza, possono determinare un impatto significativo sulla reputazione di una marca.

Vi sono tre opzioni principali per le aziende che desiderano scegliere un nome di marca in cinese:

- creare la traslazione letterale del nome della marca in cinese: ad esempio, questa fu la scelta della Apple Computer con il nome cinese "Ping Guo", letteralmente la parola cinese per "mela";
- creare la traslazione fonetica: ad es. per Siemens "Xi Men Zi";
- combinare la traslazione letterale e quella fonetica: questo fu l'approccio della Coca Cola con il termine "Ke Kou Ke", che significa "gusta e sii felice".

Mentre spesso la traslazione letterale è spesso preferita dalle aziende straniere che si avvicinano al mercato cinese, si raccomanda di consultare innanzitutto un cinese nativo, per evitare quanto accadde al motore di ricerca "Bing". Nella lingua cinese, "Bing" o "Biyang" ha un suono simile alla parola "malato" o "persona che non sta bene": questo errore strategico può essere stato una delle cause del relativo insuccesso dell'azienda sul mercato cinese.

Portarsi avanti: la regola first-to-file

In Cina vige un sistema "first-to-file", cioè la protezione legale è garantita alla prima persona che registra un marchio; è possibile perdere la protezione legale se un marchio simile è stato registrato precedentemente nel paese. Pertanto è assolutamente necessario depositare un marchio al più presto possibile, talvolta anche prima dell'ingresso sul mercato cinese, al fine di assicurarsi che esso sia protetto da *hijackers*, che depositano il vostro marchio prima di voi. La registrazione tempestiva è anche utile dal punto di vista procedurale, perché la registrazione può richiedere 18 mesi per essere effettiva.

Il caso New Balance: imparare con un esempio

Quando la New Balance aprì una filiale a Shanghai nel 2006, iniziò assumendo il nome cinese *Xin Bai Lun*. Ma Mr. Zhou aveva già fatto domanda di registrazione di questo marchio nel 2004, poi assegnatogli definitivamente nel 2008. Quando Zhou scoprì nel 2007 che questo marchio cinese veniva utilizzato, avviò una causa per infrazione. La New Balance rispose di avere usato il termine *Xin Bai Lun* in buona fede essendo la traslazione letteraria di "nuova bilancia". L'azienda continuò a commerciare in Cina usando il nome *Xin Bai Lun* e accusò Zhou di "squatting" (occupazione abusiva) del proprio marchio cinese².

La New Balance perse la causa per due ragioni fondamentali:

1. Zhou aveva scelto e registrato il marchio per primo e aveva commerciato per parecchi anni con il nome di *Xin Bai Lun*;
2. New Balance era perfettamente al corrente del marchio registrato da Zhou e tuttavia aveva continuato a utilizzare lo stesso nome.

La storia sfortunata di New Balance costituisce un avvertimento, per tutti coloro che vogliono lanciare una marca in Cina, che la protezione del marchio è un pre-requisito per l'ingresso sul mercato. Come dimostra questo caso, i costi di

¹ http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/march/tradoc_149251.pdf

² http://shanghaiist.com/2011/11/22/chinese_shoe_company_accused_for_st.php

opportunità della *non registrazione* immediata del marchio possono essere significativi. Pertanto è importante ricordare sempre tre punti:

1. Poiché alla fin fine ogni bene o servizio adotta un nome cinese, è bene dedicare il tempo necessario alla scelta del nome per risparmiare tempo e danaro in un secondo tempo;
2. Se qualcuno registra il marchio prima di voi, le conseguenze possono essere pesanti;
3. Se un'azienda possiede già il "vostro" marchio è consigliabile considerare l'acquisto del marchio stesso oppure cambiare il vostro nome cinese e registrare il nuovo nome come marchio, al più presto possibile.

Trovate altre considerazioni sulla scelta e sulla registrazione del nome cinese nei nostri documenti *Guide to Trade Mark Protection*, *How to Conduct a Trade Mark Search* e *How to record Trade Mark with Customs*.