

LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE PER GLI SVILUPPATORI DI APP IN CINA

Le applicazioni per iOS (il sistema operativo sviluppato da Apple per iPhone, Ipad e iPad) hanno un grande successo in Cina: il numero di download cresce velocemente, al tasso del 30% tra il primo trimestre 2014 e il primo trimestre 2015. Questa crescita è stata stimolata dall'introduzione sul mercato dell'iPhone6 e dagli ingenti investimenti di Apple nella distribuzione, che hanno portato la Cina al primo posto mondiale di download.

L'Asia guida la rivoluzione dell'informatica mobile, in sostituzione delle tecnologie fisse o meno trasportabili, tramite la diffusione della cultura "mobile-first". La penetrazione degli smartphone in Cina è molto più profonda che altrove nel mondo occidentale, molti utenti abbandonano completamente i desktop in favore di smartphone e tablet. Si stima che nella sola Cina vi siano più di 700 milioni di smartphone attivi con un grande potenziale di ulteriore crescita, man mano che la discesa dei prezzi consentirà la penetrazione nelle fasce di mercato meno abbienti.

Questi dati, insieme ai recenti sviluppi dei pagamenti da parte degli utenti mobili, rendono la Cina un mercato molto attraente per gli sviluppatori di app, anche in prospettiva, che si orientano in massa ad approfittare di questo nuovo mercato.

Ciò premesso, il mercato cinese delle app presenta ancora problemi e il successo su questo mercato non è facile. Oltre agli usuali ostacoli legati a sviluppo, marketing e distribuzione quando si entra sul mercato cinese, i potenziali sviluppatori debbono essere attenti alla protezione del loro marchio e di quello dei loro prodotti. Si tratta di un processo non particolarmente difficile o costoso; tuttavia la mancanza di un'adeguata protezione può portare alla perdita di quote di mercato, danni alla reputazione del marchio ed infine all'esclusione dei prodotti dal mercato cinese. L'approccio seguito dall'**IPR SME Helpdesk** si basa sul principio "conoscere prima di andare", cioè raccomanda la consapevolezza delle questioni da affrontare e la tempestiva protezione della proprietà intellettuale prima di entrare in Cina. In questa nota toccheremo alcuni dei punti essenziali.

Protezione del marchio

In testa alla lista delle priorità di un'impresa prima di entrare sul mercato cinese, oppure al più presto possibile se l'azienda è già presente, devono stare la protezione del marchio aziendale e la reputazione sul mercato. Ciò si ottiene tramite la registrazione del nome e/o del logo o di ogni altro elemento visivo distintivo associato al marchio dell'azienda e dei suoi prodotti.

In Cina è in vigore un sistema "first-to-file", che favorisce la registrazione prima di entrare sul mercato per evitare possibili questioni di hijacking del trademark da parte di aziende locali, che mirano a trarre vantaggio dalla reputazione di marchi stranieri o a fare profitto rivendendo il marchio alle stesse piccole e medie imprese europee.

La registrazione dei marchi in Cina viene effettuata o localmente attraverso il **China Trade Mark Office (CTMO)** con l'aiuto di un agente locale o attraverso un deposito internazionale in base al protocollo di Madrid. Comunque diversi aspetti vanno tenuti presenti:

- La Cina ha adottato una specificazione delle classi merceologiche di beni e servizi più ristretta rispetto alle classi dell'Accordo di Nizza (NICE) usate nell'Unione Europea per designare l'uso dei marchi. In sostanza, la Cina ha suddiviso le classi della classificazione NICE ulteriormente in sottoclassi. Così, spesso succede che chi ha la protezione in Cina per una ampia classe NICE, ma non per una determinata sottoclasse nell'ambito della classe, non è protetto per quella specifica sottoclasse. E' essenziale, perciò, registrare le corrette sottoclassi per assicurarsi che tutti i prodotti aziendali siano protetti. In mancanza, il marchio di qualche prodotto potrebbe non otterrebbe la protezione.
- I nomi in lingua straniera sono raramente usati in Cina: se non designate il nome dell'azienda o dei prodotti in lingua cinese, prima o poi emergerà un nome usato dai consumatori. Quando ciò si verifica, non sarà più possibile fermare i concorrenti dal registrare il nome cinese come marchio, facendo cassa sul vostro successo: è perciò bene considerare sempre l'opportunità di registrare marchi in lingua cinese per la vostra azienda e i vostri app.

Copyright: protezione del software e dei contenuti

Per le applicazioni software in rapido sviluppo la legge cinese sul copyright offre un metodo rapido e facile per ottenere la protezione IPR nei diversi stadi cruciali dello sviluppo, così come per ogni immagine o materiale scritto associato all'app, come i documenti di marketing, le descrizioni di piattaforme di e-commerce, ecc..

Molte tipologie di opere creative proteggibili dal copyright in Europa sono proteggibili anche in Cina, e sono teoricamente protette al momento stesso della loro creazione. Ciò premesso, i tribunali e gli organismi amministrativi cinesi richiedono l'evidenza notarile della proprietà in ogni procedimento di infrazione: è perciò raccomandabile, comunque, registrare il copyright per le opere importanti.

Il software viene espressamente protetto dalla legge cinese sul copyright ed è registrabile in modo relativamente semplice presso il **Copyright Protection Center of China (CPCC)**. I requisiti sono i seguenti:

- 1) Dati biografici del proprietario
- 2) Copia di un documento di identificazione del proprietario (per un'azienda il certificato di registrazione dell'attività)
- 3) Dettagli del programma software, inclusi:
 - data di creazione
 - ambiente operativo, inclusi dettagli sui requisiti dell'hardware e del sistema operativo
 - linguaggio di programmazione utilizzato
 - se il software non è stato sviluppato dal proprietario: derivazione dei diritti sul software (ad esempio, per via ereditaria con prova documentale)
 - sostanza del software, da sottomettere o in forma di deposito ordinario o di deposito eccezionale (vedi oltre).

Deposito ordinario

Prime e ultime 30 pagine (o intero documento se comprende meno di 60 pagine) di

- codice sorgente
- manuale operativo/specificazioni.

Deposito eccezionale (una delle seguenti alternative)

- a) prime e ultime 30 pagine di codice sorgente con nascoste le parti confidenziali, purché il totale delle parti nascoste non superi il 50%
- b) prime 10 pagine di codice sorgente, più una sequenza di 50 pagine di qualsiasi altra parte del codice sorgente
- c) prime e ultime 30 pagine di codice sorgente, più una sequenza consecutiva di 50 pagine di qualsiasi altra parte del codice sorgente.

Le suddette regole (a-b-c) valgono anche per il manuale operativo/specificazioni. Va messo in evidenza che ogni pagina di codice sorgente deve avere almeno 50 linee.

E' sempre desiderabile ridurre al massimo la rivelazione del codice sorgente del software. A tal fine, bisogna tenere presente quanto segue:

- ove possibile, è bene utilizzare il deposito eccezionale; le aree di confidenzialità del programma in codice sorgente possono essere annerite
- le prime 10 pagine del codice sorgente, preferibilmente le prime 30 pagine, debbono contenere il minimo possibile di informazioni importanti
- effettuare domanda di sigillatura ("sealing up") del programma di codice sorgente, documentazione ed esempi. Soltanto il proprietario o il dipartimento di giustizia hanno il permesso di aprire il materiale sigillato.

Inoltre, per assicurare la prova efficace della proprietà e dell'infrazione da parte di terzi, è desiderabile inserire qualche identificazione specifica, per esempio il nome, il marchio o anche uno slogan del proprietario. E' preferibile che tale identificazione specifica appaia nelle prime 10 o 30 pagine del codice sorgente, e siano uniche per ogni programma di software, ad esempio: nome del software, versione, programmatori coinvolti. La legge cinese sul copyright chiaramente stabilisce che, in mancanza di evidenze contrarie, la persona, l'entità legale o l'organizzazione il cui nome compare su un lavoro debba essere considerata come autore.

La protezione di copyright in Cina costa tra 240 e 345 €, a seconda del numero di documenti coinvolti e il processo di registrazione richiede circa 30 giorni dall'accettazione della domanda presso il CPCC.

Deposito del copyright presso un notaio pubblico

Se la vostra azienda non ritiene conveniente il deposito del codice sorgente presso il CPCC, l'altra opzione possibile è quella di ottenere la prova della proprietà di copyright attraverso il deposito del software presso il vostro notaio pubblico nella vostra giurisdizione. Questo copyright notarile può essere legalizzato come evidenza quando necessario per l'enforcement del copyright in Cina.

Brevetti di disegno (design patent): protezione per GUI

Dal maggio 2014 gli emendamenti alle linee guida cinesi per i brevetti di disegno hanno reso possibile ottenere brevetti di disegno per interfacce grafiche (Graphical User Interfaces, GUI). Vi sono dei limiti a quali interfacce possono essere protette: le nuove linee guida escludono "interfacce di giochi e pattern per display attivabili da dispositivi di un prodotto, i cui pattern non siano rilevanti per l'interazione uomo-computer o per la realizzazione della funzione del prodotto, come ad esempio wallpaper su uno schermo elettronico, pattern mostrati durante l'avvio o la chiusura del dispositivo o il layout di disegni e testi sulle pagine web di siti web". Contrariamente ai diritti di design per GUI nell'Unione Europea, per la protezione dei brevetti di disegno in Cina, il GUI deve essere accoppiato al prodotto.

Questo progresso nella protezione dell'IPR digitale deve ancora essere verificato estensivamente nell'attuazione pratica, ma potenzialmente aggiunge un livello di protezione contro le app "copycat", che utilizzano interfacce simili o identiche.

Due Diligence

Per lo sviluppo di app destinate alla Cina è importante assicurarsi che il materiale usato non costituisca infrazione di diritti altrui. La legge IP (con l'eccezione della legge sul copyright) è territoriale, cioè la protezione nell'Unione Europea o altrove non si estende alla giurisdizione cinese. Pertanto è essenziale controllare che il materiale usato non sia stato registrato localmente da altri sviluppatori.

- Le ricerche brevettuali possono essere condotte in inglese sul sito dello **State Intellectual Property Office** (SIPO) <http://english.sipo.gov.cn/>.
- Le ricerche sui marchi possono essere condotte sul sito del **China Trade Mark Office** (CTMO) <http://www.chinatradooffice.com/>.
- Il controllo sui materiali per verificare eventuali copyright pre-esistenti è più difficile; comunque cercate su internet le registrazioni per copyright di ogni materiale ancillare per prevenire eventuali possibili azioni contro il vostro materiale.

Esecuzione legale (enforcement). Prima linea di difesa: App Store Resolution

La prima linea di difesa quando si ha a che fare con l'infrazione di materiale o app è la presa di contatto diretta con l'Appstore, sul quale sono elencati i prodotti che determinano infrazione (infringing products). Apple ha una quota di mercato dell'80% dei download in Cina e offre un servizio on line di risoluzione dei contenuti. Tramite moduli online gli sviluppatori possono identificare il materiale che crea infrazione, fornire evidenza della loro proprietà IPR e richiedere la rimozione della app incriminata. Il processo avviene attraverso il seguente link:

<http://www.apple.com/legal/internet-service/itunes/appstorenotices/>

Altri stores offrono simili servizi. Tuttavia, poiché molti degli app store, che servono la piattaforma Android, sono soltanto in lingua cinese (Google Play non è disponibile in Cina), spesso è meglio coinvolgere un legale locale quando si richiede la rimozione di un contenuto di infrazione.

Prima di avviare un processo di risoluzione dovete assicurarvi di aver ottenuto l'evidenza notarile dell'infrazione coinvolgendo un notaio pubblico. Ciò richiede le schermate notarizzate della pagina dell'app incriminata sul relativo app store, il numero di download relativi e se possibile le schermate della parte di infrazione nello stesso app (la maggior parte degli smartphone più moderni hanno una funzione "screenshot" che facilita il processo). La notarizzazione dell'evidenza è importante, se diviene necessario portare avanti la causa o richiedere una compensazione, perché è improbabile che le agenzie amministrative cinesi e i tribunali IP accettino l'evidenza senza testimonianze e senza un'appropriata preparazione da parte di un notaio pubblico.

Azioni di esecuzione civile e amministrativa

La Cina offre due opzioni principali per l'esecuzione di diritti IP: azioni amministrative attraverso organi amministrativi locali e giudizi tramite tribunali civili.

Le azioni amministrative riguardanti le app sono attuate da uffici locali per la proprietà intellettuale, per il copyright e le **Administrations for industry and commerce** (AICs, una sorta di Camere di Commercio). Questi organi hanno il potere di imporre alle parti che commettono infrazione la cessazione della medesima e anche di applicare multe nel caso di infrazione di marchi e copyright. L'azione amministrativa è un mezzo veloce e poco costoso per rimuovere dal mercato i prodotti che causano infrazione. Peraltro spesso gli organi amministrativi mancano di esperienza per trattare rivendicazioni complesse di brevetti e non sono in grado di definire una adeguata compensazione finanziaria o il calcolo dei profitti conseguito da chi infrange.

Il giudizio civile sta diventando in Cina una procedura di esecuzione sempre più user-friendly, grazie alla creazione di tribunali IP specializzati presenti a Pechino, Shanghai a Guangzhou con adeguata formazione dei giudici. Le azioni civili sono più costose di quelle amministrative, ma un giudizio favorevole al reclamante consente di ottenere compensazioni finanziarie per le perdite causate dall'infrazione e/o il calcolo dei profitti di chi ha commesso infrazione. Storicamente queste compensazioni sono state significativamente inferiori a quelle offerte in casi simili nella giurisdizione europea.

DA RICORDARE

- Non dimenticatevi di proteggere il vostro marchio. La reputazione gioca un ruolo importante nelle scelte dei consumatori cinesi e l'infrazione dei marchi dell'azienda e dei suoi prodotti può determinare un danno permanente al vostro marchio.
- La registrazione copyright del vostro software costituisce un mezzo facile per provare la vostra proprietà IP nel caso di infrazione. Se non registrate il vostro software attraverso il sistema cinese di copyright, può divenire difficile provare la proprietà nel caso intendiate esercitare un'azione di esecuzione per il vostro IP.
- I casi di infrazione possono essere gestiti spesso rapidamente attraverso un contatto diretto con l'app store.
- L'azione amministrativa è un mezzo veloce ed efficace per ottenere l'ingiunzione di sospensione dell'attività di infrazione. Può essere anche la base su cui lanciare un'azione civile per recuperare perdite finanziarie.
- RICORDATE! La proprietà intellettuale (con l'eccezione del copyright) è territoriale e la protezione in altre giurisdizioni non ha valore in Cina. Registrate per tempo e assicuratevi di proteggere tutta la vostra IP, altrimenti lo farà qualcun altro!!! Inoltre, ricordate che la registrazione del vostro copyright in Cina è molto utile come prova della vostra proprietà.