

LA PROTEZIONE IPR IN CINA PER LE IMPRESE CREATIVE: SAPERE PRIMA DI ANDARE

Il mercato di consumo cinese è in rapida espansione e crea sia opportunità che sfide per le imprese europee creative. Idee e progetti sono la linfa vitale per le imprese creative, ma l'infrazione delle norme vigenti può avere conseguenze particolarmente dannose e costose, in quanto se non adeguatamente protetti possono essere soggetti a violazione da parte di potenziali clienti o concorrenti cinesi. Le imprese europee sono, quindi, alle volte riluttanti nell'entrare nel mercato cinese e nell'allacciare relazioni con partner locali; tuttavia, usando efficacemente il sistema della proprietà intellettuale (IP) cinese, è possibile proteggere l'IP dell'azienda e stabilire partnership di successo in Cina.

Vi sono tre principali tipologie di strumenti di protezione con cui si debbono confrontare le imprese creative operanti nei vari sotto-settori: i *copyright*, i *design patent* e i *segreti commerciali* (trade secrets). Queste tipologie coprono il design architettonico, il design di prodotto, il design grafico, il web design, il design del marchio, la fotografia e la cinematografia, gli scritti, ecc..

COPYRIGHT

Come in Europa, anche in Cina il copyright è automaticamente associato alla creazione stessa di un'opera proteggibile, come disegni di architettura e ingegneria, opere d'arte, arti applicate, opere letterarie, registrazioni di musiche e suoni, lavori drammatici e cinematografici, compilazioni, software, ecc.. È importante ricordare che il copyright protegge soltanto l'espressione di un'idea, ma non l'idea in sé.

La Cina consente di registrare volontariamente un copyright. La registrazione è un'evidenza presuntiva di proprietà, molto utile se desiderate imporre il vostro copyright e ridurre grandemente lo sforzo per preparare l'evidenza. La registrazione del copyright in Cina è poco costosa, facile e generalmente raccomandata.

Se create opere per terzi o commissionate un'opera creativa per voi, assicuratevi che il contratto stabilisca chiaramente la proprietà del copyright sulle opere. In Cina la parte che riceve la commessa possiede il copyright sull'opera, a meno che il contratto stabilisca altrimenti.

Se da un lato il copyright è una forma di difesa, dall'altro è importante assicurarsi di non infrangere il copyright di altri, quando si usa il lavoro di terzi. Ad esempio, ciò può avvenire quando senza permesso si usa la fotografia di terzi presa su Internet per una proposta di progetto. È importante ottenere il permesso del possessore di copyright quando si usa il lavoro di un altro.

DESIGN PATENTS

Un brevetto di design (design patent) protegge le caratteristiche estetiche (forma, modello, colore) di un prodotto industriale. Per ottenere la protezione il design deve essere registrato come design patent. I design registrati in un paese estero non godono di protezione in Cina. Per ottenere la protezione, un design non deve essere già esistente e deve essere sufficientemente distinguibile da altri. Usualmente occorrono da nove mesi a un anno per ottenere un brevetto di design in Cina. Il brevetto garantisce il diritto esclusivo all'uso o consente ad altri di usare il vostro design in Cina per dieci anni.

È necessario tenere segreto il vostro design finché non avete fatto domanda di brevetto in Cina. Se diffondete il vostro design in un qualsiasi posto al mondo e in qualsiasi modo prima di aver fatto domanda di brevetto in Cina, perdete l'eligibilità per la protezione in Cina.

SEGRETI COMMERCIALI

In Cina, qualsiasi informazione non pubblica di valore commerciale, che viene trattata come confidenziale, viene considerata come un segreto commerciale (trade secret). I segreti commerciali comprendono disegni, schizzi, concetti, modelli, proposte di progetto, liste clienti, liste fornitori, listini prezzi, termini contrattuali, metodi operativi di business, liste di contatti, email interne, strategie e iniziative di business, negoziazioni, ecc.. Le misure da adottare per assicurare la confidenzialità includono l'uso di *confidentiality agreement* legati alla

diffusione, *non-disclosure agreement* (NDA) con dipendenti, uso di password, marcatura di documenti come confidential, ecc..

La chiave per proteggere i segreti commerciali è la prevenzione. Benché sia possibile l'azione legale, è spesso difficile e non sempre fattibile prevenire la disseminazione di informazioni sensibili una volta avvenuta la diffusione. È buona pratica catalogare periodicamente i segreti commerciali, potenzialmente di valore, per i quali assumere adeguate precauzioni.

La maggior parte dei casi di furto di segreti commerciali coinvolgono ex-dipendenti o potenziali clienti. È importante richiedere a tutti i dipendenti un *employment agreement* con misure di *non-disclosure* e, se necessario, misure anti-concorrenza, nonché limitare l'accesso a certe informazioni di valore soltanto a determinati impiegati con l'obbligo di conoscere ed eseguire *exit interview*.

È anche buona pratica insistere con terze parti, inclusi potenziali clienti o fornitori, di firmare un *confidentiality agreement* prima di iniziare una negoziazione oppure un trasferimento di documenti. Talvolta, comunque, un cliente potenziale può rifiutarsi di firmare un confidentiality agreement, perché ritiene un tale richiesta come un atto ostile. Ma le aziende debbono insistere, in quanto la mancanza di un NDA può qualificare i vostri documenti come non segreti commerciali, cosicché, in base alla legge cinese, non sarete protetti nelle vostre informazioni confidenziali.

MISURE PREVENTIVE PER LA PROTEZIONE DELL'IP

Benché vi siano efficaci misure legali e amministrative in Cina contro le infrazioni IP, la protezione delle idee e dei design creativi generalmente richiede una combinazione di conoscenze, misure di prevenzione e capacità di condurre gli affari. Le strategie preventive per la protezione IP generalmente includono:

- Registrazione dell'IP
- Protezione contrattuale
- Misure preventive operative.

La vostra IP è protetta al massimo quando è registrata. Brevetti di design, brevetti di invenzione, modelli di utilità e marchi commerciali devono tutti essere registrati in Cina per poter essere protetti. Benché il copyright non esiga la registrazione, tuttavia essa è utile nel caso in cui si renda necessario l'enforcement (adempimento forzoso) del vostro diritto di copyright. È importante avere un piano pronto per determinare quale IP intendiate registrare e le misure appropriate da assumere per l'IP che non intendete registrare.

In aggiunta o in alternativa alla registrazione dei diritti IP, potete proteggere contrattualmente la vostra IP assicurandovi che in ogni contratto sia stipulato chiaramente la proprietà dell'IP e siano previste adeguate clausole di confidenzialità. Comunque la protezione contrattuale è disponibile soltanto quando le trattative sono avviate al punto in cui sia negoziabile un contratto. In alternativa a un contratto vero e proprio, insistete per avere un *confidentiality agreement* prima dell'inizio delle negoziazioni o prima che vengano trasferiti dei documenti.

DA RICORDARE

Non scoraggiatevi, bastano pochi semplici passi preliminari e un'adeguata registrazione dei diritti perché la vostra opera creativa possa essere adeguatamente protetta in Cina. Ricordate alcuni punti chiave:

- Adottate **misure preventive**, agendo tempestivamente.
- Utilizzate il sistema: **registrazione del vostro IP** in Cina. La Cina ha un sistema robusto ed efficace per la protezione dell'IP, che comprende sia copyrights e design patents sia brevetti d'invenzione e marchi.
- Utilizzate i contratti, che proteggono il vostro business dall'interno. Includete **i contratti e gli accordi** con tutte le parti interessate, compresi dipendenti, partners e clienti per proteggere appropriatamente i vostri segreti commerciali.