

Vino, Cina: la guida per proteggere il vostro brand

scritto da Emanuele Fiorio | 9 Giugno 2022



Se un produttore di vino vuole fare affari in Cina e avere qualche possibilità di successo, è assolutamente fondamentale che sia in grado di gestire la proprietà intellettuale e la registrazione di ciascuno dei propri brand. In caso contrario, le problematiche e i guai sono dietro l'angolo.

Come evidenzia Francesca Martin in un recente articolo apparso su The Buyer, **il sistema di trademark in Cina è molto diverso da quello di altri Paesi, in quanto funziona secondo il principio del “primo a depositare” (first to file) e non del “primo a usare” (first to use)**. Questo sistema significa che il primo che deposita il marchio viene considerato il legittimo proprietario. Una volta che qualcun altro possiede un marchio registrato, può legalmente impedirvi di usarlo oppure obbligarvi a pagare royalties per poterlo utilizzare.

Questo sistema “first to file” è il motivo principale per cui molti brand occidentali hanno problemi con la proprietà intellettuale in Cina. **Non è raro che alcune società di importazione senza scrupoli registrino abusivamente i brand**

che importano, all'insaputa dei proprietari.

È importante notare che **in lingua cinese non esiste un'unica traduzione del nome originale del brand**, ci saranno molte varianti e opzioni basate sulla fonetica, sul significato letterale del nome o sulla storia del marchio. Bisogna poi trovare dei caratteri che siano registrabili, poiché molte combinazioni di caratteri sono già state registrate. Questa operazione può richiedere diversi tentativi e non è affatto un processo semplice.

Tuttavia concentrarsi su questo aspetto conviene perché questo sarà il nome con cui i consumatori cinesi conosceranno e individueranno il brand.

Questa è una semplice guida, suddivisa in 5 fasi, per aiutare i produttori di vino a proteggere la proprietà intellettuale ed i propri brand in Cina.

Step 1: il vostro marchio è disponibile?

L'[Ufficio trademark cinese](#) mette a disposizione uno strumento di ricerca online gratuito sul sito ufficiale del [CNIPA](#), dove potete verificare rapidamente se il vostro marchio è registrato nella categoria 33 (vino e altri alcolici). Se ne avete già uno registrato, controllate anche se il corrispondente nome cinese è registrato. In caso contrario, procedete a registrarlo.

Suggerimento: verificate non solo se il vostro nome esatto è stato registrato, ma anche se esistono nomi di brand simili che potrebbero potenzialmente ostacolare il successo della registrazione. Per quanto riguarda i vini e i distillati, è necessario controllare anche il nome del marchio nella classe 32 (birra, bevande analcoliche, ecc.), poiché si tratta di categorie simili, e viceversa.

Step 2: Chi deve occuparsi della registrazione?

Potete occuparvi del processo di registrazione direttamente con i vostri avvocati o, in alternativa, trovare un'agenzia

che offra questo servizio. Se state pensando di esportare i vostri prodotti in Cina, dovreste sempre evitare che una terza parte, ad esempio l'importatore, registri i vostri marchi per vostro conto. In genere si consiglia di rivolgersi a un'azienda che collabori con avvocati cinesi esperti di trademark e che registri il vostro marchio sia in inglese che in cinese.

Suggerimento: si consiglia di chiedere all'avvocato che si occupa della registrazione di eseguire un'analisi iniziale del rischio prima di presentare la registrazione di un marchio al CNIPA. Anche se una bassa valutazione del rischio non può garantire al 100% che un marchio venga accettato, offre un maggior grado di sicurezza per il vostro investimento.

Step 3: Cosa registrare?

Tutto ciò che considerate parte della vostra proprietà intellettuale: nomi dei vostri brand (in inglese e cinese), logo, design delle bottiglie, eventuali linee speciali o sottomarche.

Step 4: In quale categoria registrare i prodotti?

La Cina suddivide i prodotti ed i servizi in 45 classi e ulteriori sottoclassi. Un marchio è registrato per 10 anni dalla data di registrazione e può essere rinnovato a tempo indeterminato. Tuttavia, un marchio è soggetto a cancellazione per mancato uso se non viene utilizzato per un periodo di tre anni dalla registrazione.

Step 5: Dove si deve registrare?

Cina continentale, Hong Kong, Macao e Taiwan hanno sistemi giuridici distinti, pertanto la protezione in ciascun territorio richiede una registrazione separata. Il sistema "first to file" (primo a depositare) della Cina continentale, tuttavia, rende la registrazione della proprietà intellettuale una priorità assoluta.

In sintesi, la protezione della proprietà intellettuale è un

passo fondamentale per la creazione di un brand e di un mercato di successo nella Cina continentale. I brand che investono tempo e risorse in questo processo fin dall'inizio saranno ben ricompensati quando si tratterà di vendere i loro prodotti in questo mercato complesso ma ad alto potenziale.