

La distribuzione di prodotti in Cina: rischi e tutele

Posted by Stefano Linares on 6 November 2023 at 9:36 AM

Nel corso degli ultimi anni, i cambiamenti politici, economici e normativi, che si sono susseguiti in Cina, hanno posto ulteriori sfide alle aziende straniere, che operano nel Paese. Dalle crescenti tensioni commerciali alle restrizioni normative, le aziende si sono trovate a muoversi in un terreno lastricato di difficoltà.

Tutte queste incertezze, unite, da un lato, al cambiamento, registrato a livello globale, nelle strategie legate alla "supply chain" e, dall'altro, alle relazioni, in continua evoluzione, che la Cina intrattiene con le altre principali economie mondiali, hanno fatto sì che molte imprese rivedessero le proprie strategie operative nel territorio. Ciò si è tradotto in un fenomeno di "riposizionamento", che ha visto un gran numero di aziende estere, operanti sul territorio, ridurre o, addirittura, trasferire l'intera base manifatturiera altrove, pur continuando a ritenere quello cinese un mercato, estremamente, redditizio.

L'obiettivo è, dunque, quello di continuare a sfruttare tale mercato, facendo in modo che i propri prodotti rimangano accessibili ai consumatori locali, pur non producendoli più nel Paese.

Questo quadro ha contribuito a rendere i contratti di distribuzione uno strumento sempre più strategico per le aziende straniere, consentendo loro di mantenere una stabile presenza nella vendita dei propri prodotti in Cina senza, tuttavia, essere chiamate a fronteggiare le relative complessità operative, che ne derivano.

Sono, quindi, sempre più frequenti i casi di imprese estere, che optano per vendere i propri prodotti in Cina, utilizzando un distributore locale. Spesso, tuttavia, le stesse aziende decidono di vendere i propri prodotti, prima ancora di aver registrato il relativo marchio nel Paese. Questa "strategia" si rivela estremamente rischiosa. In Cina, infatti, vige come, d'altronde, anche in Europa, il principio del "first-to-file", ai sensi del quale l'acquisizione della proprietà del marchio spetta a chi per primo lo registra.

Le tempistiche previste, normalmente, per completare la procedura di registrazione di un marchio in Cina si aggirano intorno ai 12-15 mesi. Durante tutto questo arco di tempo, pertanto, i prodotti venduti dal distributore locale risulteranno sprovvisti della necessaria protezione offerta dalla registrazione. Qualora, tuttavia, la relativa domanda di deposito sia effettuata tempestivamente e sia sottoscritto un adeguato accordo con il distributore locale, non tutto è perduto.

A questo scopo, il contratto dovrebbe contenere specifiche previsioni, che stabiliscano, espressamente, come il marchio sia di proprietà dell'azienda straniera e il distributore locale abbia, unicamente, la facoltà di utilizzarlo sul territorio, mentre non possa, in alcun modo, procedere al deposito di marchi concorrenti, opposizioni o richieste di annullamento.

Il contratto di distribuzione dovrebbe, altresì, tutelare, in maniera più ampia e dettagliata possibile, tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale in capo all'azienda straniera e, cosa ancor più importante, essere redatto in lingua cinese.

Un contratto così strutturato e comprensivo delle ulteriori necessarie disposizioni, di cui faremo cenno più in là, dovrebbe proteggere in maniera sufficiente i diritti dell'azienda straniera nei confronti del distributore locale.

Inutile sottolineare come l'eventuale violazione, perpetrata da un terzo, mentre la domanda di registrazione del marchio è ancora pendente, non possa, in alcun modo, trovare una composizione nell'ambito del contratto di distribuzione.

In ultima analisi, senza una valida registrazione in Cina, non c'è molto che un'azienda straniera possa fare per impedire l'utilizzo del proprio/i marchi da parte di terzi. Dall'altro lato, però, è anche vero che per un'azienda, che opera nella legalità, non varrà, probabilmente, la pena mettere in piedi una strategia volta a sfruttare i vantaggi derivanti dall'utilizzo di un marchio, che dovrà abbandonare dopo soli 12-15 mesi, col rischio ulteriore di dover anche pagare gli eventuali danni.

Soprattutto in considerazione del fatto che sarà, eventualmente, l'azienda straniera a beneficiare del lavoro svolto nel promuovere il suddetto marchio nei 12-15 mesi precedenti.

Da questo scenario restano, tuttavia, esclusi i veri e propri contraffattori, per i quali 12-15 mesi sono un tempo sufficiente per realizzare un buon guadagno ma che, di regola, non sono interessati a investire tempo e denaro per promuovere un prodotto contraffatto a meno che non si tratti di un marchio, che gode di sufficiente rinomanza tale da giustificare un tale investimento. Ulteriore valido motivo quest'ultimo per valutare l'opportunità di procedere con la registrazione del proprio marchio il prima possibile.

Dal momento che il distributore cinese è colui che dovrà sopportare il maggior peso derivante da eventuali contraffazioni del marchio, si assiste, di frequente, a situazioni, nelle quali aziende europee ed americane si rivolgono ai propri legali, su suggerimento degli stessi distributori, per procedere alla registrazione dei marchi legati ai prodotti da distribuire sul territorio

cinese.

Si assiste, inoltre, spesso, ad ulteriori situazioni, nelle quali è lo stesso distributore cinese, nel tentativo di proteggere il proprio business, a registrare il marchio dei prodotti, che distribuisce, per conto dell'azienda straniera, che non ha provveduto in tal senso.

In presenza di circostanze di questo genere, la soluzione più logica prevede il versamento al distributore di un importo nominale per assicurare all'azienda straniera il trasferimento della proprietà dei marchi. Qualora il rapporto di collaborazione commerciale col distributore si mantenga su livelli di reciproca soddisfazione cioè, di regola, non rappresenterà un problema. In caso contrario, l'azienda straniera si troverà a fronteggiare una situazione molto delicata.

Sono numerosi, infine, i casi di aziende estere, che non si preoccupano di creare un marchio, in lingua cinese, per i propri prodotti, prima di venderli sul territorio, salvo poi rendersi conto che un tale marchio è già stato realizzato e registrato, spesso dai loro stessi distributori. Il suggerimento è, quindi, quello di creare in anticipo tale marchio, facendo in modo che il relativo contratto di distribuzione preveda che il distributore si impegni a trasferire all'azienda estera qualunque marchio, in lingua cinese, sia stato registrato per i prodotti oggetto del contratto.

Come anticipato in precedenza, al momento di negoziare il contenuto di un accordo commerciale con potenziali distributori locali, sarebbe buona prassi prendere in esame una serie di considerazioni afferenti ai seguenti aspetti:

- previsione di una eventuale clausola di esclusiva;
- previsione di eventuale facoltà di subappalto a favore del distributore;
- previsione ambito territoriale assegnato al distributore;
- previsione della durata del rapporto e delle condizioni per il suo eventuale rinnovo o scioglimento;
- previsione prodotti contrattuali;
- previsione metodi utilizzabili dal distributore per la vendita dei prodotti contrattuali;
- indicazione del prezzo dei prodotti contrattuali;
- previsione dei termini di pagamento;
- previsione compiti del distributore;
- previsione procedure previste per effettuare gli ordini e le consegne dei prodotti contrattuali;
- previsione responsabilità in caso di prodotti difettosi, promozione dei prodotti, garanzie sui prodotti, eventuale supporto tecnico legato ai prodotti, ottenimento licenze e permessi, ed altro ancora;
- previsione eventuale facoltà per il distributore di vendere prodotti di terzi;
- previsione disposizioni per la tutela della proprietà intellettuale, riguardante segreti industriali, marchi, brevetti e diritti d'autore;
- previsione obbligo di non concorrenza nel periodo di vigenza del contratto e/o alla sua scadenza;
- previsione disposizioni in materia di anticorruzione;
- previsione danni in caso di inadempimento;
- previsione clausola sulla legge applicabile al contratto e foro competente.

In ultima analisi, la Cina rimane, comunque, un mercato molto attraente per numerose aziende, ma accanto alle vantaggiose opportunità si nascondono altrettanti rischi.

Le previsioni sopra indicate consentono alle imprese non solo di ottenere una preziosa protezione contro le potenziali insidie inerenti al mercato ma anche di veder adeguatamente tutelati i propri interessi commerciali.

Tutte le aziende interessate a vendere i propri prodotti attraverso un distributore locale in Cina dovrebbero, quindi, non solo munirsi di un contratto, ma fare in modo che tale accordo sia negoziato in maniera lungimirante, esaustiva e attento alle necessità del caso concreto. Ciò garantirà alle aziende coinvolte un vantaggio competitivo, consentirà loro di affrontare le complessità presenti nel mercato con fiducia e favorirà una crescita sostenibile.

Stefano Linares, Esq. | Attorney and counsellor-at-law | New York

Articolo precedentemente pubblicato su www.ascheri.co.uk