

LICENZA DI TITOLI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE IN CINA

Quali sono le tipologie di contratti di licenza di proprietà intellettuale ammesse in Cina?

L'ordinamento cinese ammette i seguenti contratti di licenza:

- licenza di know-how e segreti aziendali;
- licenza di brevetto per invenzione, modello di utilità, design industriale;
- licenza di copyright (per tale intendendosi anche il software);
- licenza di marchio.

I contratti di licenza con controparti cinesi devono essere registrati in Cina?

In linea generale, i contratti di licenza sono disciplinati dalla legge cinese sui contratti (Contract Law) e sono efficaci tra le parti dal momento della stipula, a prescindere dall'effettiva registrazione. La registrazione, tuttavia, è caldamente consigliabile per i seguenti motivi: (a) determina l'opponibilità del contratto ai terzi di buona fede; (b) è condizione necessaria per dare seguito ai pagamenti internazionali delle royalties/licensing fees; (c) se non eseguita, comporta la soggezione a sanzioni amministrative.

Le norme che governano la registrazione dei contratti di licenza sono le seguenti:

- l'art. 43 delle norme di attuazione ("Implementing Regulations") della Trademark Law dispone che i contratti di licenza di marchio siano registrati entro tre mesi dalla data di stipula presso il Trademark Office;
- l'art. 15 delle norme di attuazione ("Implementing Regulations") della Patent Law dispone, analogamente, che i contratti di licenza del brevetto siano registrati entro lo stesso termine di tre mesi presso lo State Intellectual Property Office ("SIPO");
- l'art. 15 della Foreign Trade Law a sua volta prescrive un analogo obbligo di registrazione dei contratti di licenza (di know-how e segreti aziendali) presso il Ministero del Commercio;
- l'art. 25 delle norme di attuazione ("Implementing Regulations") della Copyright Law consente alle parti contraenti di contratti di licenza di copyright di scegliere se registrarli o meno presso il Copyright Office.

Sono previsti particolari obblighi informativi che il licenziante deve rispettare al fine di imprimere una piena efficacia al contratto di licenza?

Non sono previsti particolari obblighi informativi, salvo il caso in cui la licenza del titolo di proprietà intellettuale si iscriva nel più ampio contesto di un contratto di *franchising*.

Sono previsti obblighi generali di condotta ai quali le parti si devono attenere nell'esecuzione del contratto?

Sì, gli artt. 5 e 6 della Contract Law stabiliscono il rispetto di un generale principio di buona fede nel corso delle trattative ed in pendenza dell'esecuzione del contratto.

Sul piano pratico, tuttavia, la possibilità di azionare queste norme in assenza di circostanziate prove della malafede di controparte è piuttosto remota.

Il diritto cinese distingue tra licenza di titoli di proprietà intellettuale e franchising?

Sì. Le Franchise Regulations definiscono il franchising come segue: "l'attività imprenditoriale attraverso la quale un franchisor, stipulando il contratto di franchising, consente ad un franchisee di avvalersi di risorse operative come marchi, loghi, brevetti, know-how di proprietà del franchisor; ed il franchisee esercita la propria attività secondo lo schema unitario disciplinato dal contratto, versando un corrispettivo al franchisor".

La Cina aderisce alla Convenzione di Parigi, al Patent Cooperation Treaty ed agli accordi TRIPs?

Sì.

Si può impedire al licenziatario di impugnare i titoli di proprietà intellettuale del licenziante?

Sì, prevedendo apposite clausole nel contratto di licenza. Inoltre, il licenziatario non può registrare in Cina i titoli di p.i. del licenziante.

Il titolare di un titolo di proprietà intellettuale che abbia subito la contraffazione dello stesso da parte di un soggetto cinese può esercitare contro quest'ultimo un'azione legale in Cina anche senza il consenso del licenziatario cinese?

Sì. Viceversa, invece, il licenziatario cinese, se la licenza del titolo non è esclusiva, non può esercitare alcuna azione a tutela del titolo se non con il consenso del titolare dello stesso.

La possibilità di concedere in sub-licenza un titolo di P.I. in Cina deve essere prevista contrattualmente o è ammessa *ex lege*?

Deve essere prevista contrattualmente. In assenza di tale previsione, la sub-licenza non è ammessa.

Si può concedere in licenza ad un licenziatario cinese un brevetto la cui domanda è stata depositata presso il Patent Office, ma che ancora non è stata accolta?

No. Una licenza di questo genere sarebbe disciplinata alla stregua di una licenza di know-how o di segreti aziendali. E' tuttavia possibile assoggettare l'efficacia del contratto di licenza del brevetto all'avvenuto accoglimento della domanda.

Viene applicata una ritenuta alla fonte sulle royalties/licensing fees ritratte dalla concessione in licenza di titoli di p.i.?

Sì, se il licenziante non ha stabile organizzazione in Cina. L'aliquota applicabile è di norma il 15%, ma la Convenzione Italia-Cina per evitare le doppie imposizioni limita il prelievo al 10%.

E' possibile prevedere una penale nel contratto di licenza per gli eventuali danni cagionati al licenziante in ipotesi di violazioni commesse dal licenziatario cinese?

Sì, tuttavia essa è riducibile dal giudice secondo equità.