

Strumenti di Tutela della Proprietà Intellettuale nell'Ambito del Commercio Elettronico Transfrontaliero



ITALIAN TRADE AGENCY
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane
意大利对外贸易委员会

Accesso al mercato

E-commerce

- Al fine di poter operare legalmente un sito internet attraverso di un *server* ubicato in Cina, gli operatori economici devono ottenere una licenza *Internet Content Provider* (ICP);
- La licenza ICP può essere rilasciata unicamente a società di diritto cinese (domestiche o FIE) dal Ministero dell'Industria e l'Informazione Tecnologica (MIIT);
- La vendita di propri prodotti attraverso internet, è considerata dal MIIT come “*non commercial internet information service*” e pertanto una c.d. licenza *non profit* ICP è sufficiente.
- Nel caso di piattaforme E-commerce, l'attività di vendita *online* di prodotti non propri è invece considerata dal MIIT come *value-added telecoms services* e pertanto è necessaria una licenza *profit* ICP;
- Nel caso di *cross-border* E-commerce nessuna licenza ICP è richiesta, così come nel caso di vendita *online* attraverso piattaforme e-commerce di terzi (Tmall, Alibaba, ecc.).



Cross Border E-commerce

- Gli investitori stranieri possono vendere i propri prodotti in siti web ospitati su *servers* ubicati al di fuori del territorio cinese:
 - Tali siti dovranno essere in lingua cinese e collegati a sistemi di pagamento a mezzo carta di credito o altre piattaforme di pagamento (Alipay o paypal). E' infatti da prendere in considerazione la tematica di cambio valuta e le criticità legate al RMB.
 - Nel caso di *website* ubicato *offshore* rispetto alla Cina, rilevano le questioni di tempistica di spedizione e le questioni doganali di importazione (spese di spedizione, dazi e tasse).
 - I siti web su *servers* al di fuori della Cina non possono ottenere la licenza ICP e pertanto possono essere censurati dal *great firewall* of China.
- Gli investitori stranieri possono vendere i propri prodotti attraverso siti terzi e piattaforme E-commerce al di fuori della Cina (*i.e.* Tmall Global, LG, Amazon, ecc.).



Vendita diretta dall'estero, dalle *bonded areas* – *Pilot areas, FTZ*

- I prodotti venduti ai consumatori individuali possono essere soggetti alla tassa “*Xing You Shui*” sulla base del modello di *shopping online* effettuato attraverso le vendite dirette dall'estero o dalle *bonded area*.
- Attualmente sono state create (12) città pilota per il *cross-border* E-commerce (*inter alia* Shanghai, Chongqing, Hangzhou, Ningbo, Zhengzhou, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin, Fuzhou, Pingtan e Hangzhou).
- Nelle città pilota per il *cross-border* E-commerce e in diverse FTZ sono previsti degli standards e delle procedure agevolate ed organizzate per favorire le transazioni di E-commerce, in relazione a: pagamenti, logistica, sdoganamento, rimborso fiscale e cambio valuta.



E-commerce *in loco* attraverso FIEs

- Il 19 giugno 2015, il MIIT ha pubblicato la “*Circular on Removing Restriction on Foreign Ownership in Online Data Processing and Transaction Processing Service*” (No. 2015[196]) (“**Circolare 196**”), che permette agli investitori stranieri di controllare il 100% delle quote di una società che opera nel commercio elettronico (“**E-commerce**”). Sebbene la Circolare 196 sia entrata in vigore alla data della sua promulgazione, nella pratica è tuttavia molto complesso ottenere l’approvazione del MIIT per la costituzione di una WFOE nel settore E-commerce che operi come piattaforma per la vendita di prodotti di terzi (VAS).
- La Circolare 196 prevede che gli investitori stranieri adempiano a quanto previsto dalle *Administrative Provisions on Foreign-Invested Telecommunications Enterprises (2008)* (“**Administrative Provisions**”) che stabiliscono un minimo di capitale registrato per le società operanti nel settore VAS pari a CNY 10 milioni o CNY 1 milione a seconda che le operazioni abbiano diffusione nazionale o provinciale/municipale. E’ inoltre previsto un *track record* pregresso dell’investitore nel settore.



Metodi di Pagamento e Servizi di Consegna dei Prodotti

- Sistemi e piattaforme di pagamento gestite da terzi (Alipay)
- *Online banking*
- TT
- Carte di credito
- *Cash on delivery*

- Spedizionieri cinesi vs freighter straniero



ITALIAN TRADE AGENCY
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane
意大利对外贸易委员会

Alipay

- Lanciato nel 2004, Alipay (www.alipay.com) è una soluzione di pagamento *online* che mira a fornire un servizio di pagamento in garanzia riducendo il rischio della transazione per i consumatori *online*.
- Alipay fornisce soluzioni di pagamento per i commercianti in una vasta gamma di settori, tra cui vendita al dettaglio *online*, gioco virtuale, comunicazioni digitali, servizi commerciali, biglietteria aerea, ecc. Alipay offre inoltre una soluzione di pagamento *online* per supportare i commercianti in tutto il mondo nella vendita diretta ai consumatori in Cina e consente di eseguire transazioni in 14 principali valute estere.

Tutela I.P.R.

- I diritti di IP devono essere registrati in Cina;
- *Circular of Further Pushing Forward the Crackdown on Intellectual Property Right Infringement and Manufacturing and Sale of Passing-offs and Inferior Products in the Online Shopping Sector;*
- Precedenti rilevanti: *Puma Aktiengesellschaft\par Rudolf Dassler Sport v. Zhejiang Taobao Network Co. for Selling Counterfeit Goods, 2006; E-land v. Taobao* che ha cancellato il c.d. "*Safe Harbor Principle*" in relazione alle piattaforme *online*;
- Le piattaforme *online* sono esposte ai rischi e alle responsabilità derivate dai venditori che vengono ospitati.

Tutela I.P.R.

- Attualmente non esiste una legislazione speciale in materia di tutela della proprietà intellettuale nel settore E-commerce;
- Tmall Global mette a disposizione dei titolari di diritti IP una piattaforma di protezione IPR: Ali IPR Protection Platform (<http://qinquan.taobao.com/>), in caso di violazioni dei diritti di IP su Taobao o Tmall;
- A tal fine è necessario presentare una denuncia presso la piattaforma che deve essere corredata da materiale probatorio.



Tutela I.P.R.

- Articolo 15 delle *Administrative Measures on Online Transactions*, SAIC del 26 gennaio 2014 prevede che: “*Sale of commodities or provision of services by online sellers and business operators of related services shall comply with the provisions of the Trademark Law, the Administrative Provisions on Enterprise Name Registration and related laws, regulations and rules, and shall not infringe upon others' rights such as exclusive rights to use registered trademark or enterprise name rights*”.

Tutela I.P.R.

Articolo 36 della *Tort Law*, promulgata il 26 dicembre 2009 prevede che:
Network users and network service providers which have used the network to harm the civil rights and interests of others shall bear tort liability.

Where a network user has used network services to commit a tortious act, the infringed party shall have the right to notify the network service provider to adopt the requisite measures such as deletion, shielding, breaking of hyperlinks, etc. Where the network service provider failed to adopt the requisite measures promptly upon notification, it shall bear connected liability with the network user in respect of the extended damages.

Where the network service provider is aware that the network user has used its network services to harm the civil rights and interests of others and does not adopt the requisite measures, it shall bear connected liability with the network user.



ITALIAN TRADE AGENCY
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane
意大利对外贸易委员会

Tutela Marchi

- il titolare del marchio oggetto della violazione o qualsiasi parte interessata, ha diritto a presentare una domanda giudiziale presso il Tribunale del Popolo o ad agire in via amministrativa presentando apposita istanza presso gli uffici designati dell'amministrazione competente (SAIC).
- Nel caso in cui la violazione fosse accertata, gli uffici designati dell'amministrazione competente (SAIC) potrebbero infliggere delle sanzioni a seconda della fattispecie specifica.

Tutela Marchi

- ordinare la cessazione della turbativa, confiscare e distruggere i prodotti oggetto della violazione e le attrezzature utilizzate per produrli;
- nel caso in cui i ricavi generati a seguito della violazione siano superiori a CNY 50.000, potrà essere comminata una sanzione pecuniaria fino a cinque volte l'ammontare di tali ricavi ottenuti; in caso di assenza di ricavi o nel caso in cui i ricavi generati a seguito della violazione siano inferiori a CNY 50.000, potrà essere comminata una sanzione pecuniaria fino a CNY 250.000; e
- nel caso in cui la violazione del marchio sia avvenuta per più di due volte nell'arco di cinque anni o che altre circostanze gravi siano intervenute, una sanzione superiore potrà essere comminata dall'amministrazione competente.

Tutela Marchi

- azione legale presso il Tribunale del Popolo ai sensi della legge di procedura civile cinese.
- La violazione del diritto al marchio registrato altrui potrebbe inoltre realizzare una condotta penalmente perseguibile ai sensi della Legge Penale Cinese, che riconosce ai soggetti offesi la possibilità di far rilevare, per mezzo di denuncia da presentarsi presso i competenti uffici di pubblica sicurezza o la procura presso il Tribunale del Popolo, la condotta penale del reo. Le pene previste per gli autori del reato così commesso possono consistere nella reclusione e/o nel pagamento di una multa (in presenza di circostanze particolarmente gravi).

Grazie
Desk IPR e Fair Trade
ICE Pechino
iprpechino@ice.it

ITCA 

ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

意大利对外贸易委员会