



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

CONVEGNO – COME ANDARE IN CINA

Destinazione Cina L'esperienza di un legale

DARIO ACCONCI / DLA Piper Hong Kong

7 Febbraio 2012 - Sala delle Colonne Banca Popolare di Milano Via San Paolo, 12 Milano



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Cosa abbiamo imparato con i nostri clienti

Costituzione della prima società commerciale ad intero capitale straniero per abbigliamento maschile (1998, quando ancora si credeva non fosse possibile) – la società ha oggi più di 120 negozi in Cina;

Cosa abbiamo imparato con i nostri clienti

Costituzione della prima società commerciale ad intero capitale straniero per abbigliamento maschile (1998, quando ancora si credeva non fosse possibile) – la società ha oggi più di 120 negozi in Cina;

Costituzione della prima società a capitale misto per produzione e vendita di abbigliamento femminile (1999) – la società oggi non esiste più (in Cina ed in Italia);

Cosa abbiamo imparato con i nostri clienti

Costituzione della prima società commerciale ad intero capitale straniero per abbigliamento maschile (1998, quando ancora si credeva non fosse possibile) – la società ha oggi più di 120 negozi in Cina;

Costituzione della prima società a capitale misto per produzione e vendita di abbigliamento femminile (1999) – la società oggi non esiste più (in Cina ed in Italia);

Dieci anni di attività professionale *in* Cina ed Hong Kong, assistendo decine di aziende italiane e straniere in accordi di produzione, distribuzione o licenza con società cinesi e di Hong Kong.

Cosa abbiamo imparato con i nostri clienti

Costituzione della prima società commerciale ad intero capitale straniero per abbigliamento maschile (1998, quando ancora si credeva non fosse possibile) – la società ha oggi più di 120 negozi in Cina;

Costituzione della prima società a capitale misto per produzione e vendita di abbigliamento femminile (1999) – la società oggi non esiste più (in Cina ed in Italia);

Dieci anni di attività professionale *in* Cina, assistendo decine di aziende italiane e straniere in accordi di produzione, distribuzione o licenza con società cinesi.

Che cosa abbiamo imparato?

Il percorso

Si “andava in Cina” per:

Il percorso

Si “andava in Cina” per:

1. vendere beni strumentali

Il percorso

Si “andava in Cina” per:

1. vendere beni strumentali **preparazione**

Il percorso

Si “andava in Cina” per:

1. vendere beni strumentali **preparazione**
2. comperare per export

Il percorso

Si “andava in Cina” per:

1. vendere beni strumentali **preparazione**
2. comperare per export
3. produrre per export

Il percorso

Si “andava in Cina” per:

1. vendere beni strumentali
2. comperare per export
3. produrre per export

preparazione

invasione

Il percorso

Si “andava in Cina” per:

1. vendere beni strumentali
2. comperare per export
3. produrre per export
4. produrre per mercato locale

preparazione

invasione

Il percorso

Si “andava in Cina” per:

1. vendere beni strumentali
2. comperare per export
3. produrre per export
4. produrre per mercato locale
5. distribuire i propri prodotti

preparazione

invasione

Il percorso

Si “andava in Cina” per:

1. vendere beni strumentali
2. comperare per export
3. produrre per export
4. produrre per mercato locale
5. distribuire i propri prodotti

preparazione

invasione

inclusione

Il percorso

Si “andava in Cina” per:

1. vendere beni strumentali **preparazione**
2. comperare per export **invasione**
3. produrre per export **invasione**
4. produrre per mercato locale **inclusione**
5. distribuire i propri prodotti **inclusione**

Oggi, l'obiettivo è il mercato domestico cinese

Le difficoltà operative

Prodotti

- Gusti (diversi)
- *Sourcing* (importazione, normative sulla composizione dei tessuti: **attenzione**)
- Specifiche (taglie, etichette, normative: **attenzione**)
- Prezzo (tasse, percezione prodotto “d’importazione”)

Le difficoltà operative

Prodotti

- Gusti (diversi – “上下”)
- *Sourcing* (importazione, normative sulla composizione dei tessuti: **attenzione**)
- Specifiche (taglie, etichette, normative: **attenzione**)
- Prezzo (tasse, percezione prodotto “d’importazione”)

Offerta

- Esperienza (*concept*, training, management – adeguato)
- Costanza

Difficolta' operative

Mercato

- Costi (dimensioni, *real estate*, pubblicità)
- Competizione (sul prodotto – **non** sul **prezzo!**)
- Distribuzione (**logistica**)

Risorse Umane: fondamentali

Le modalità operative

Distribuzione

Investimento misto

Investimento diretto

Franchising

托管

Altri canali...

Le modalità operative

Distribuzione

Investimento misto

Investimento diretto

Franchising

托管

Altri canali...

Forme di accordo commerciali, senza costituzione di società locali.

- **Identificazione partner**
- **Tutela brand / know-how**
- **Investimenti (stock, pubblicità, training) e diversa visione (lungo e di breve periodo)**
- **Pagamenti (*consignment*)**
- **Foro competente**

Forma semplificata: accordo di licenza di marchio.

Le modalità operative

Distribuzione

Investimento misto

Investimento diretto

Franchising

托管

Altri canali...

**La “joint-venture”:
costituzione di una società
di diritto cinese con un socio
locale.**

- **Identificazione Partner**
- **Identificazione degli interessi / responsabilità**
- **Tutela Brand – Know-how**
- **Investimenti**
- **Gestione / relazione**
- **Cenni di diritto societario**

Le modalità operative

Distribuzione

Investimento misto

Investimento diretto

Franchising

托管

Altri canali...

Costituzione di società ad intero capitale straniero che si occupi della distribuzione dei prodotti in Cina (e magari anche di altro).

- **Investimenti**
- **Management, competenze / procedure locali**
- **Organizzazione locale (accesso al mercato, ai consumatori)**
- **Cenni di diritto societario**

Le modalità operative

Distribuzione

Investimento misto

Investimento diretto

Franchising

托管

Altri canali...

Direttamente (ma occorre prima presenza locale) e/o in logica *multi-channel* (per allargare la struttura esistente):

- **Limiti legislativi**
- **Tutela Brand / Know-how**
- **Portata territoriale**
- **Investimenti**
- **Pagamenti (*consignment*)**

Le modalità operative

Distribuzione

Investimento misto

Investimento diretto

Franchising

托管

Altri canali...

C.d. “tuoguan”, forma di cooperazione tra chi ha l’expertise sul prodotto / servizio (brand) e chi ha l’expertise sul mercato (partner locale).

- **Sistema “di moda”**
- **Chiarezza accordi**
- **Protezione Brand / Know-how**

Le modalità operative

Distribuzione

Investimento misto

Investimento diretto

Franchising

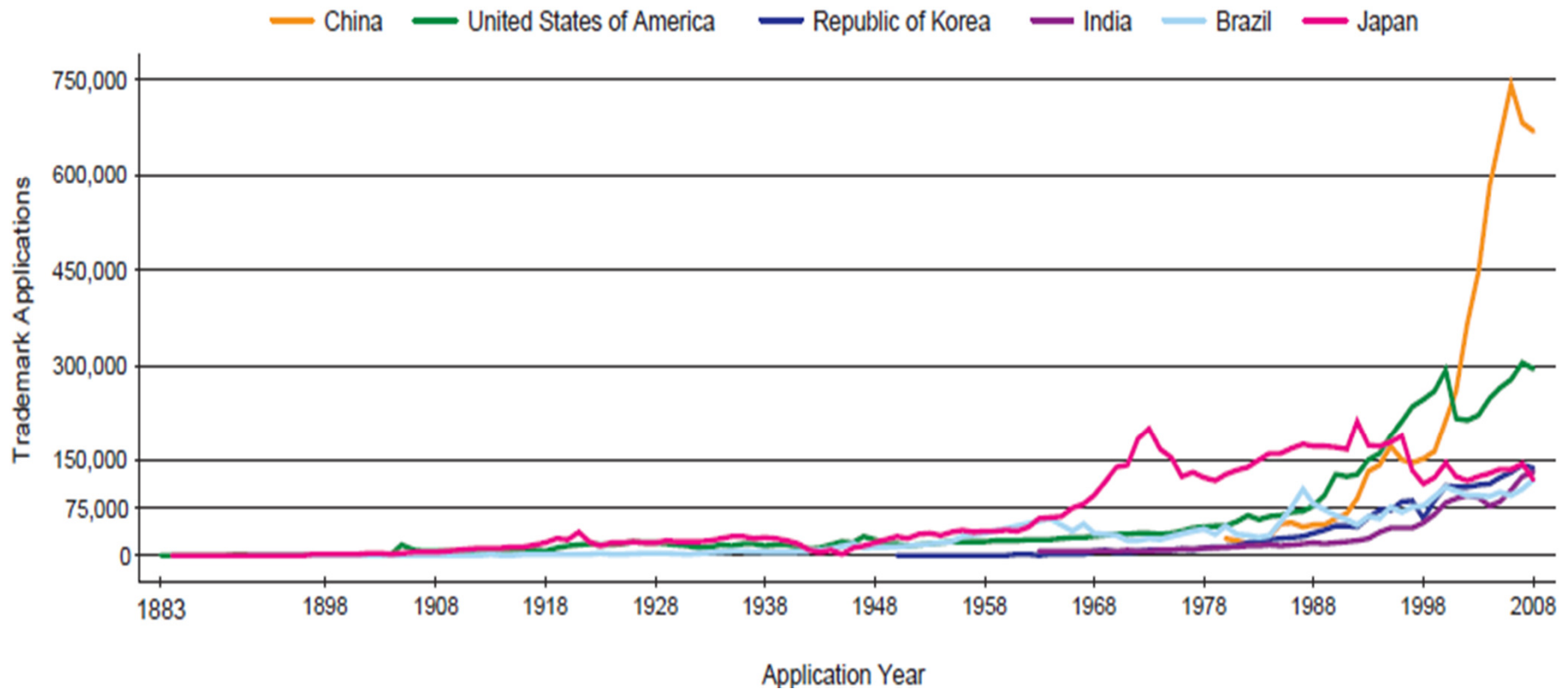
托管

Altri canali...

- **E-Commerce**
- **Sviluppo e proprietà congiunta di marchi per seconde/terze linee**

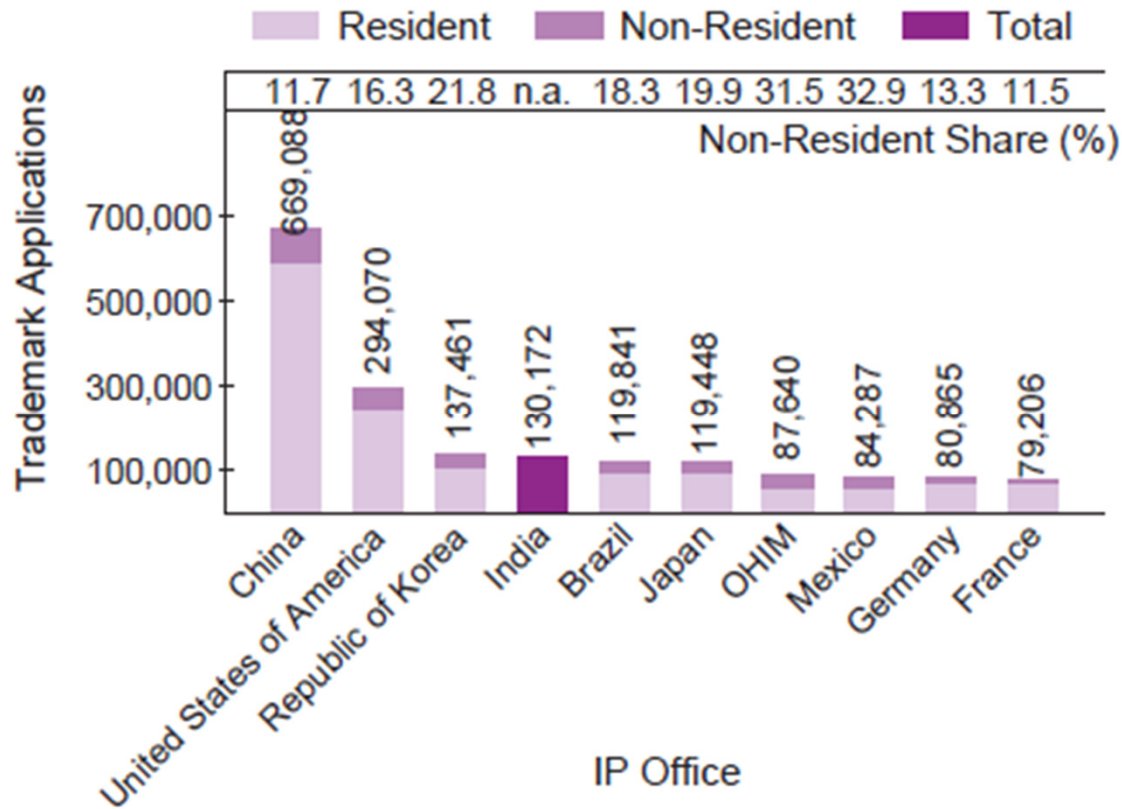
IP: Non è più tempo di luoghi comuni

Figure B.2.1 Trend in trademark applications at selected IP offices



Source: *World Intellectual Property Indicators 2010*

Non è più tempo di luoghi comuni /2



Source: World Intellectual Property Indicators 2010

Caveat

Non depositare il marchio prima di entrare sul mercato;

Estendere per il mercato cinese il marchio come utilizzato in altri mercati;

Limitare l'ambito di protezione del marchio/non attivare servizi di sorveglianza;

Non raccogliere le evidenze della notorietà del marchio (per i marchi notori in assenza di registrazione);

Non effettuare tutti gli adempimenti amministrativi necessari per registrare contratti di trasferimento/licenza con l'ufficio marchi cinese;

Utilizzare il marchio in modo differente da come registrato

1. Tempistica

L'errore (o la sottovalutazione più diffusa) compiuta dalle imprese manifatturiere italiane che producono in Cina è quello di non depositare il marchio in Cina, non essendo i prodotti destinati al mercato cinese

Il rischio è che il produttore/partner commerciale ecc. provvedano alla registrazione del marchio, il che - in un sistema basato rigorosamente sul principio del "first filed, first served" che riconosce uno spazio ridottissimo al marchio di fatto può essere un problema significativo.

Quindi è cruciale depositare il marchio prima di entrare sul mercato (o comunque che il brand abbia acquisito notorietà)

2. Quale marchio?

Prima ipotesi - medesimo marchio utilizzato negli altri Paesi del mondo (non si pone problema di scelta ma ambito di protezione limitato in Cina)

Seconda ipotesi - marchio con caratteri cinesi (necessario se presto o tardi il prodotto sarà destinato al mercato cinese).

Possibilità

- Traslitterazione che consenta di mantenere il suono del marchio
- Traduzione letterale del significato
- Sviluppo di un segno completamente nuovo.

Valutare consapevolmente le possibilità offerte in relazione al proprio con l'aiuto di esperti marketing/linguisti/legali per cercare di far sì che il marchio prescelto sia poi quello che i consumatori cinesi utilizzano

Fonetica e semantica

可口 可乐

ke

kou

ke

le

可口

Buono, piacevole al gusto

可乐

Felicità (in senso lato)

GRAZIA

- 绮黛丽 (E-DA-LI = colorful and beautiful)
- 伊黛丽 (E-DA-LI = she is beautiful and gorgeous)
- 绮丽 (E-LI = colorful and gorgeous)
- 伊丽 (E-LI = she is beautiful)
- 精致 (JING-ZHI = delicacy)
- 年华 (NIAN-HUA = years and time)
- 淑媛 (SHU-YUAN = gentlewoman)
- 馨雅 (XIN-YA = warm and elegance)

3. Quali prodotti e servizi?

Nonostante la Cina abbia aderito al Trattato di Nizza per la classificazione di beni e servizi (45 classi, 34 di prodotti e 11 di servizi), il sistema cinese conosce un numero sterminato di sottoclassi che possono rendere estremamente complicata (e costosa) la registrazione del proprio marchio in Cina.

Collegato a questo problema è quello dell'attivazione di un efficace servizio di sorveglianza in Cina – efficace nel senso di fare emergere registrazioni rilevanti non solo in termini di segno ma appunto anche di prodotto (includendo anche prodotti affini o mercati potenziali o su cui si vuole mantenere un controllo).

Allocare oggi un budget corretto per queste attività per prevenire maggiori costi in futuro.

4. La prova della rinomanza

Il sistema cinese ammette una limitatissima protezione ai marchi di fatto notori - per il resto basandosi sul principio "first filed, first served".

Ove sia necessario fare leva sulla notorietà del marchio (in relazione a opposizione a registrazioni di terzi) è necessario dare evidenza della notorietà del segno (che è cosa diversa dall'uso).

E' necessario raccogliere evidenze della notorietà – fatture relativi a investimenti pubblicitari, fatture di vendita, eventuali survey su quote di mercato ecc. per fondare la notorietà del segno (in mancanza è preferibile esplorare strade alternative quali per esempio accordi commerciali con il titolare del marchio).

5. Le licenze

La registrazione dei contratti di trasferimento/licenza presso l'ufficio marchi cinese può aggiungere complessità in una situazione già complessa - fra l'altro non si tratta di un atto dovuto ma soggetto a discrezionalità

La mancata registrazione dei contratti di trasferimento/licenza può avere un impatto sulle attività di enforcement in Cina nei confronti dei terzi come pure nei confronti del licenziatario ove questi non paghi le royalty ecc. o utilizzi il marchio in violazione degli accordi di licenza.

Internet – in Cina è diverso (di più)

Il mercato:

- più grande
 - 450m utenti di cui 30% “consumatori” (2010, +45%yoy)
- più esteso
 - 30% penetrazione media
- più “addictive”
 - 18.3 ore / settimana (2.6 ore / giorno)
- più promettente
 - dai 19 ai 39 anni (oggi)

E-commerce

Vendite **complessive** in internet in Cina:

470 miliardi EUR (2010, +22% yoy)

Di cui **retail**:

50 miliardi EUR (2010 +90% yoy)

100 miliardi EUR (2013: domani!)

**Prodotti più venduti: abbigliamento,
borse, accessori (alimentari)**

Opportunità e rischi



www.taobao.com

Tao Bao

370 milioni di utenti registrati

800 milioni di prodotti

60 milioni di visitatori giornalieri (max)

480.000 prodotti venduti al minuto

Fonte: China Internet Watch

Takedown notices

- Formalità

Survey systems

Presupposti: marchio registrato

Hong Kong: la porta d'accesso per Cina e Sud Est Asiatico?

Hong Kong Special Administrative Region: che cosa significa?

E' la "Montenapoleone" della Cina ed ancor di piu' per il resto del Sud Est Asiatico.

Difficolta': questione CFC (a determinate condizioni e' risolvibile), costi (real estate, landlords, marketing/pubblicita').

Vantaggi: sistema legale di Common Law, burocrazia ridotta ai minimi termini, efficienza e trasparenza ai massimi livelli mondiali.

Grazie!

Dario Acconci
Senior Associate
DLA Piper Hong Kong
M +39 345 9747539
E dario.acconci@dlapiper.com