

## La tutela del “Pandoro” in Cina

Il **Pandoro**, l'iconico dolce simbolo del Natale, gode di notorietà non solo sulle tavole degli italiani, ma anche di quelle cinesi. Ed invero, proprio grazie alla popolarità acquisita, il marchio commerciale “Pandoro” è stato depositato da una società locale intenzionata ad acquisirne un diritto esclusivo di utilizzo, che è stato concesso dall'Ufficio marchi Cinese (CNIPA).

Tale registrazione illegittima è stata compiuta al presunto fine di sfruttare la notorietà del nome e di ottenere in ingiusto profitto a danno dei consumatori e dei produttori italiani, che avrebbero potuto vedersi contestato l'utilizzo del termine “Pandoro” a titolo di usurpazione di marchio.

Ciò è accaduto in quanto in Cina vige un sistema di protezione della proprietà intellettuale basato sul principio del deposito antecedente, che attribuisce prevalenza al primo depositante anche nei confronti dei precedenti utilizzatori del marchio o di titolari dello stesso in Paesi terzi. Tuttavia, nel caso di specie, si è in presenza di un diverso motivo di nullità del marchio, legato al fatto che il termine “Pandoro” non è considerabile come un marchio commerciale, ma come un termine generico e descrittivo del celebre prodotto nato in Italia, nella città di Verona, il 14 ottobre 1894, quando era stato per la prima volta depositato – presso l'ufficio brevetti – la richiesta di concessione di un brevetto per invenzione per “*un dolce morbido e dal caratteristico corpo a forma di stella a otto punte*”. Le leggende narrano che il nome del prodotto, nacque quasi da “sé”, ovvero dall'esclamazione del primo produttore che, alla vista del colore dorato del dolce appena sfornato, esclamò: “Pan d'oro”.

Venuti a sapere di tale registrazione l'Ambasciata d' Italia in Cina e ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, sede di Pechino, hanno immediatamente avviato delle azioni legali per il tramite del Desk *Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e Ostacoli al Commercio* e lo Studio D'Andrea & Partners di Shanghai (d'ora in avanti anche “**Studio**”).

In particolare, l'Avv. Carlo Diego D'Andrea socio fondatore dello Studio Legale D'Andrea & Partners, in qualità di responsabile del desk IPR presso l'ufficio ITA di Pechino, ha depositato l'istanza di invalidazione di marchi commerciali promossa nei confronti dei tre marchi commerciali registrati dalla predetta società cinese: (i) “潘多洛 Pandoro”; (ii) “Pandoro 潘多洛”; e (iii) “PANDORO”.

La domanda è depositata dallo Studio dell'Avv. D'Andrea, in data 21 Febbraio 2022 presso l'autorità competente (CNIPA).

A supporto della domanda di invalidazione, sono state prodotte oltre 200 pagine di prove, tra cui estratti di dizionari bilingue italiano-cinese, pubblicazioni e riviste in lingua cinese.

Ad oltre un anno dall'avvio del procedimento, finalmente lo Studio ha il piacere di annunciare che le Autorità Cinesi hanno dichiarato non valida la registrazione dei tre marchi dell'azienda cinese per i prodotti affini al dolce Pandoro, che finalmente viene difeso per la sua originalità italiana.

L'avv. Carlo D'Andrea da quasi venti anni presente in Cina ha dichiarato che: *dopo una lunga battaglia legale, con successo, siamo riusciti ad invalidare le registrazioni compiute illecitamente dalla società cinese, e a tutelare il marchio del prodotto iconico natalizio italiano per eccellenza, e possiamo dichiarare che il Pandoro italiano è salvo da imitazioni. Siamo lieti di condividere questa importante vittoria, a beneficio dell'immagine dell'Italia e degli interessi delle imprese produttrici.*

A dare seguito alla notizia, anche il Direttore dell'Agenzia ICE in Cina e Mongolia, Dott. Gianpaolo Bruno, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti, che confermano la rilevanza dell'operazione.

Testualmente, il Direttore Gianpaolo Bruno: *“sono soddisfatto per il risultato ottenuto che protegge il marchio di un prodotto iconico italiano. La protezione del made in Italy in Cina ed in Mongolia rientra tra le attività del nostro ufficio e con il supporto del desk “Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e Ostacoli al Commercio” diamo assistenza alle aziende italiane che si affacciano al mercato cinese per la protezione dei loro marchi e diritti industriali”.*

Lo Studio D'Andrea & Partners, ringrazia i media per la risonanza mediatica dell'operazione.