UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Facoltà di Giurisprudenza

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

TUTELA DELLA PROPRIETÁ INTELLETTUALE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA: IL CASO CINESE

Tesi di laurea di:
ANDREA LACROCE
Matricola: 321241

Relatore: Chiar.mo Prof. GIANMARIA AJANI

Anno Accademico 2011-2012

RINGRAZIAMENTI

Giunto al termine del percorso universitario, desidero ringraziare le persone che hanno contribuito alla redazione di questo lavoro.

Sono grato anzitutto al relatore, Prof. Gianmaria Ajani, ed alla Dott.ssa Simona Novaretti, per la puntuale supervisione sul mio studio e le preziose indicazioni.

Vorrei esprimere la mia riconoscenza al Dott. Paolo Farah ed al Prof. Shujie Feng, che mi hanno seguito durante un periodo di ricerca per la redazione della tesi presso la Peking University, introducendomi al diritto della proprietà intellettuale in Cina.

Rivolgo i miei ringraziamenti al Prof. Massimo Introvigne, che mi ha concesso un colloquio in merito alla tutela della proprietà industriale nell'ordinamento cinese, ed all'Ing. Giovanni De Sanctis, Direttore dell'IPR Desk di Pechino, che mi ha fornito riscontri sull'attività a tutela delle imprese italiane *in loco*.

Ho ricevuto un prezioso contributo dall'Avv. Davide Follador, che mi ha cordialmente ricevuto ed ha contribuito alla ricerca, procurandomi documenti altrimenti non reperibili.

Nel corso della stesura mi sono avvalso della disponibilità e delle competenze linguistiche dell'Ing. Liu Tong e dell'Avv. Xiaoyan Bao, mentre la Dott.ssa Elena D'Angelo mi ha gentilmente fornito del materiale da cui ho tratto utili chiarimenti.

Il ringraziamento più sentito va naturalmente ai miei genitori, per avermi sostenuto e incoraggiato durante il percorso di studio.

Indice

ELENCO DELLE FIGURE **VII**

ELENCO DELLE FONTI NORMATIVE **IX**

INTRODUZIONE **XIV**

CAPITOLO I

L'EVOLUZIONE DEL DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E IL FENOMENO DELLA CONTRAFFAZIONE IN CINA **1**

1.1 l'evoluzione storica nella tutela della proprietà intellettuale

1.1.1 La proprietà intellettuale dal sistema tradizionale alla fondazione della RPC 1

1.1.2 La concezione maoista della proprietà intellettuale 5

1.1.3 L'edificazione dell'attuale sistema di tutela 7

1.1.4 I limiti del sistema e l'impatto della contraffazione cinese 12

1.2 Le autorità preposte alla tutela di marchi e brevetti **26**

1.2.1 Gli organi legislativi ed esecutivi 26

1.2.2 Gli organi amministrativi 29

1.2.3 Gli organi giudiziari ed i loro ausiliari 31

CAPITOLO II

LE PRIVATIVE INDUSTRIALI IN CINA: IL DIRITTO DEI MARCHI **37**

2.1 L'istituto del marchio: definizioni nel diritto internazionale e nell'ordinamento cinese **37**

2.2 Le fonti del diritto dei marchi

2.2.1 L'evoluzione della Legge Marchi e le fonti interne 38

2.2.2 Le fonti internazionali 44

2.3 La disciplina della Legge Marchi **46**

2.3.1 Principi generali: capacità distintiva e tutela dei diritti di terzi 46

2.3.2 La trasposizione del marchio in caratteri cinesi 52

2.3.3 La registrazione: requisiti e svolgimento procedurale 54

2.3.4 Il mantenimento del diritto: le ipotesi di revoca della registrazione 60
2.3.5 Le fattispecie di violazione 62

CAPITOLO III

LE PRIVATIVE INDUSTRIALI IN CINA: IL DIRITTO DEI BREVETTI 75

3.1 L'istituto del brevetto: definizioni nel diritto internazionale e nell'ordinamento cinese 75
3.2 Le fonti del diritto dei brevetti 77
3.2.1 L'evoluzione della Legge Brevetti e le fonti interne 77
3.2.2 Le fonti internazionali 84
3.3 La disciplina della Legge Brevetti 88
3.3.1 Principi generali: le innovazioni tecnologiche e il design 88
3.3.2 Il divieto del *double patenting* 92
3.3.3 Il regime delle invenzioni dei dipendenti 95
3.3.4 La registrazione: requisiti e svolgimento procedurale 101
3.3.5 Le fattispecie di violazione 110

CAPITOLO IV

IL SISTEMA DI TUTELA DELLE PRIVATIVE INDUSTRIALI 121

4.1 Considerazioni introduttive 121
4.2 La tutela in via amministrativa di marchi e brevetti 122
4.2.1 Aspetti procedurali 122
4.2.2 Rilievi sull'efficacia ed i limiti della tutela 126
4.3 La tutela in via giudiziaria: l'azione civile 135
4.3.1 Principi generali 135
4.3.2 Le prove e la tutela cautelare 137
4.3.3 Il giudizio di primo grado 143
4.3.4 Il giudizio d'appello 147
4.3.5 L'esecuzione della sentenza 149
4.3.6 Rilievi sull'efficacia ed i limiti della tutela 152

4.4 La tutela in via giudiziaria: l'azione penale **162**
4.4.1 Principi generali 162
4.4.2 Le competenze degli organi di pubblica sicurezza 168
4.4.3 Il giudizio di primo grado 176
4.4.4 Il giudizio d'appello 179
4.4.5 L'esecuzione della sentenza 181
4.4.6 Rilievi sull'efficacia ed i limiti della tutela 182
4.5 La tutela doganale di marchi e brevetti **187**
4.5.1 Aspetti procedurali 187
4.5.2 Rilievi sull'efficacia ed i limiti della tutela 194

CAPITOLO V

CASI DI STUDIO: LE CONTROVERSIE ARISTON E FIAT **200**

5.1 Considerazioni introduttive **200**
5.2 Caso di studio: *Ariston Thermo Group e M.&B. Marchi e Brevetti S.R.L. c. Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co. Ltd e Shanghai Kang Fu Lai Sanitary Kitchen Electric Appliance Co. Ltd* 201
5.2.1 Il giudizio di primo grado 201
5.2.2 Il giudizio d'appello 220
5.2.3 Notazioni conclusive 224

5.3 Caso di studio: *Fiat Auto S.p.A. c. Great Wall Company Ltd.* 229
5.3.1 Il giudizio di primo grado 229
5.3.2 Il giudizio d'appello 239
5.3.3 Notazioni conclusive 243

CONCLUSIONI **251**
BIBLIOGRAFIA **267**
SITOGRAFIA **281**

ELENCO DELLE FIGURE

1.1 Principali settori industriali colpiti dalla contraffazione cinese 18
1.2 Principali aree di produzione e distribuzione di merci contraffatte in Cina 21
1.3 Efficacia percepita del sistema di tutela dei diritti di proprietà industriale in Cina da parte delle imprese UE (2009-2012) 22
1.4 Efficacia percepita del sistema di tutela dei diritti di proprietà industriale in Cina da parte delle imprese USA (2009-2012) 23
1.5 Principali responsabili delle violazioni di proprietà industriale subite da imprese estere in Cina 24
1.6 Flusso di investimenti diretti esteri verso la RPC in Mld $ (1995-2011) 25
1.7 Richieste di registrazione di marchi e di rilascio di brevetti presentate in Cina (1995-2011) 26
1.8 Ordinamento giudiziario della Repubblica Popolare Cinese 34
2.1 Marchio AGIP, registrato da ENI S.p.A., e marchio 爱家浦, inidoneo alla registrazione 51
2.2 Procedura di registrazione del marchio 59
3.1 Procedura per il rilascio del brevetto 109
3.2 Interruttori magnetotermici Schneider C65 e Chint 116
3.3 Risarcimenti di maggiore entità concessi dalle Corti Popolari nelle cause in materia di proprietà intellettuale (2006-2009) 120
4.1 Controversie in materia di marchi esaminate in via amministrativa e giudiziaria (1998-2011) 131
4.2 Controversie in materia di brevetti esaminate in via amministrativa e giudiziaria (1998-2011) 133
4.3 Valori medi del risarcimento del danno patrimoniale e delle spese legali concessi dalle Corti Popolari nelle controversie civili in materia di marchi in ¥ (2006-2011) 153
4.4 Durata media del procedimento, relativi esiti e frequenza della condanna a pubbliche scuse nelle controversie civili in materia di marchi (2006-2011) 154
4.5 Variazione annuale del risarcimento medio concesso dalle Corti Popolari nelle controversie civili in materia di marchi in ¥ (2006-2011) 155
4.6 Variazione annuale delle spese legali a carico del soccombente nelle controversie civili in materia di marchi in ¥ (2006-2011) 155
4.7 Valori medi del risarcimento del danno patrimoniale e delle spese legali concessi dalle Corti Popolari nelle controversie civili in materia di brevetti in ¥ (2006-2011) 156

4.8 Durata media del procedimento, relativi esiti e frequenza della condanna a pubbliche scuse nelle controversie civili in materia di brevetti (2006-2011) 157
4.9 Variazione annuale del risarcimento medio concesso dalle Corti Popolari nelle controversie civili in materia di brevetti in ¥ (2006-2011) 158
4.10 Variazione annuale delle spese legali a carico del soccombente nelle controversie civili in materia di brevetti in ¥ (2006-2011) 158
4.11 Valori medi del risarcimento del danno patrimoniale concessi dalle Corti Popolari delle principali dieci città cinesi nelle controversie civili in materia di marchi in ¥ (2006-2011) 159
4.12 Valori medi del risarcimento del danno patrimoniale concessi dalle Corti Popolari nelle controversie civili in materia di brevetti in ¥ (2006-2011) 159
4.13 Soglie di rilevanza penale per le violazioni di privative industriali 165
4.14 Processi penali per violazione della proprietà intellettuale e fattispecie di violazione (2004-2011) 172
4.15 Casi in materia di marchi trasferiti alle autorità di pubblica sicurezza (1998-2011) 183
4.16 Casi in materia di brevetti trasferiti alle autorità di pubblica sicurezza (1998-2011) 183
4.17 Procedure di tutela doganale per le privative industriali 193
4.18 Valore dei sequestri effettuati dall'Amministrazione Doganale cinese (1996-2008) 196
4.19 Numero di sequestri effettuati dall'Amministrazione Doganale cinese (1996-2008) 196
4.20 Nazionalità delle imprese titolari del diritto violato e importo dei relativi sequestri (2010) 197
5.1 Marchio Ariston 阿里斯顿 n°1255550 202
5.2 Marchio Ariston 阿里斯顿 n°6401422 202
5.3 Marchio Ariston 阿里斯顿 n°G684565 202
5.4 Marchio Arizhu n°3262621 203
5.5 Marchio affisso su alcuni prodotti Arizhu acquisiti a fini probatori 203
5.6 Valori medi del risarcimento del danno patrimoniale e delle spese legali concessi dalle Corti Popolari nella città di Shanghai nelle controversie civili in materia di marchi in ¥ (2006-2010) 227
5.7 Dichiarazione di scuse ufficiali pubblicate a spese delle convenute nella causa Ariston Thermo Group c. Foshan Shunde Alisidun e Shanghai Kang Fu Lai 228
5.8 Immagini comparative della FIAT Panda e della Great Wall Peri 231

ELENCO DELLE FONTI NORMATIVE

Costituzione della Repubblica Popolare Cinese
中华人民共和国宪法 (2004修正)
Adottata dall'Assemblea Nazionale del Popolo il 12 aprile 1982 ed attualmente vigente nella versione emendata il 14 marzo 2004.

FONTI LEGISLATIVE

Principi Generali del Diritto Civile della Repubblica Popolare Cinese
中华人民共和国民法通则
Adottati dall'Assemblea Nazionale del Popolo il 12 aprile 1986.

Legge sulla Concorrenza Sleale della Repubblica Popolare Cinese
中华人民共和国反不正当竞争法
Adottata dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo il 9 febbraio 1993.

Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese
中华人民共和国商标法
Adottata dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo il 3 gennaio 1983 ed attualmente vigente nella versione emendata il 27 ottobre 2001.

Legge Brevetti della Repubblica Popolare Cinese
中华人民共和国专利法
Adottata dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo il 4 gennaio 1985 ed attualmente vigente nella versione emendata il 27 dicembre 2008.

Legge Penale della Repubblica Popolare Cinese
Adottata dall'Assemblea Nazionale del Popolo il 14 marzo 1997 ed attualmente vigente nella versione emendata il 25 febbraio 2011.
中华人民共和国刑法(97修订)

Legge di Procedura Civile della Repubblica Popolare Cinese
中华人民共和国民事诉讼法(2012修正)
Adottata dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo il 9 aprile 1991 ed attualmente vigente nella versione emendata il 31 agosto 2012.

Legge di Procedura Penale della Repubblica Popolare Cinese
中华人民共和国刑事诉讼法(2012修正)
Adottata dall'Assemblea Nazionale del Popolo il 1° gennaio 1980 ed attualmente vigente nella versione emendata il 14 marzo 2012.

Legge sulle Dogane della Repubblica Popolare Cinese
中华人民共和国海关法
Adottata dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo l'8 luglio 2000.

FONTI REGOLAMENTARI

Regolamento d'attuazione della Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese
中华人民共和国商标法实施条例
Emanato dal Consiglio degli Affari di Stato l'8 marzo 2002.

Disposizioni sull'Istituzione e la Protezione dei Marchi Notori
驰名商标认定和保护规定
Emanata dall'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio il 17 aprile 2003.

Regolamento sulla Determinazione dei Marchi Notori
Emanata dall'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio il 21 aprile 2009.
国家工商行政管理总局关于印发《国家工商行政管理总局驰名商标认定工作细则》的通知

Disposizioni per la revisione ed il giudizio sui marchi
商标评审规则(2005修订)
Emanate dall'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio il 26 settembre 2005.

Regolamento d'attuazione della Legge Brevetti della Repubblica Popolare Cinese
中华人民共和国专利法实施细则(2010修订)
Emanato dal Consiglio degli Affari di Stato il 7 gennaio 2001 ed attualmente vigente nella versione emendata il 1° settembre 2010.

Disposizioni per l'attuazione in via amministrativa del diritto di brevetto
专利行政执法办法(2010)
Emanate dall'Ufficio Statale per la Proprietà Intellettuale il 29 dicembre 2010.

Disposizioni sul pagamento delle spese processuali
诉讼费用交纳办法
Emanate dal Consiglio degli Affari di Stato l'8 dicembre 2006.

Regolamento della Repubblica Popolare Cinese sulla protezione doganale dei diritti di proprietà intellettuale
中华人民共和国知识产权海关保护条例(2010修订)
Adottato dal Consiglio degli Affari di Stato il 3 gennaio 2004 ed attualmente vigente nella versione emendate il 24 marzo 2010.

Disposizioni dell'Amministrazione Generale delle Dogane della Repubblica Popolare Cinese per l'attuazione del Regolamento sulla protezione doganale dei diritti di proprietà intellettuale

中华人民共和国海关关于《中华人民共和国知识产权海关保护条例》的实施办法

Emanate dall'Amministrazione Generale delle Dogane il 3 marzo 2009.

Disposizioni dell'Amministrazione Generale delle Dogane della Repubblica Popolare Cinese sulla classificazione riservata delle imprese

中华人民共和国海关企业分类管理办法

Emanate dall'Amministrazione Generale delle Dogane il 15 novembre 2010.

Disposizioni in merito al trasferimento delle indagini sui reati da parte degli organi amministrativi

行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定

Emanate dal Consiglio degli Affari di Stato il 9 luglio 2001.

INTERPRETAZIONI DELLA CORTE SUPREMA POPOLARE

Disposizioni della Corte Suprema sull'interpretazione giudiziale

最高人民法院关于司法解释工作的规定

Emanate dalla Corte Suprema il 23 marzo 2007.

Interpretazioni della Corte Suprema Popolare su alcune questioni in merito alla competenza ed all'applicazione della legge nelle controversie in materia di marchi

最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释

Emanate dalla Corte Suprema il 9 gennaio 2002.

Interpretazioni della Corte Suprema Popolare sull'applicazione della legge alle azioni inibitorie ed alle misure di raccolta preventiva e conservazione delle prove nei casi di contraffazione di marchio.

最高人民法院关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据适用法律问题的解释

Emanate dalla Corte Suprema il 9 gennaio 2002.

Interpretazioni della Corte Suprema Popolare sull'applicazione della legge alle controversie civili in materia di marchi

最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释

Emanate dalla Corte Suprema Popolare il 12 ottobre 2002.

Interpretazioni giudiziarie su alcune questioni circa l'applicazione della legge nelle controversie aventi ad oggetto la notorietà di un marchio

最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释

Emanate dalla Corte Suprema Popolare il 23 aprile 2009.

Disposizioni della Corte Suprema Popolare su questioni riguardanti la risoluzione delle controversie in caso di conflitto tra un marchio registrato o una denominazione sociale e diritti anteriori

最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定

Emanate dalla Corte Suprema Popolare il 18 febbraio 2008.

Opinioni della Corte Suprema Popolare su varie questioni in merito alle controversie relative al rilascio ed all'attribuzione dei marchi registrati

最高人民法院印发《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》的通知

Emanata dalla Corte Suprema il 20 aprile 2010.

Disposizioni della Corte Suprema su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie in materia di brevetti.

最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定

Emanate dalla Corte Suprema Popolare il 22 giugno 2001.

Interpretazioni su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie in materia di brevetti.

最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释

Emanate dalla Corte Suprema il 28 dicembre 2009.

Disposizioni della Corte Suprema Popolare sulle prove nei procedimenti civili

最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定

Emanate dalla Corte Suprema il 21 dicembre 2001.

Interpretazione I della Corte Suprema Popolare e della Suprema Procura Popolare su alcune questioni relative all'applicazione della legge nei processi penali per violazione della proprietà intellettuale

最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释

Emanate congiuntamente dalla Corte Suprema Popolare e dalla Suprema Procura Popolare l'8 dicembre 2004.

Interpretazione II della Corte Suprema Popolare e della Suprema Procura Popolare su alcune questioni relative all'applicazione della legge nei processi penali per violazione della proprietà intellettuale

最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释(二)

Emanate congiuntamente dalla Corte Suprema Popolare e dalla Suprema Procura Popolare il 5 aprile 2007.

Opinioni della Corte Suprema su varie questioni relative alle controversie in materia di proprietà intellettuale durante l'attuale situazione economica

最高人民法院印发《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》的通知

Emanate dalla Corte Suprema Popolare il 21 aprile 2009.

Disposizioni della Corte Suprema Popolare sull'attribuzione della competenza nei procedimenti amministrativi in materia di Proprietà Intellettuale circa il rilascio di Brevetti e Marchi

最高人民法院印发《关于专利、商标等授权确权类知识产权行政案件审理分工的规定》的通知

Emanata dalla Corte Suprema il 22 giugno 2009.

Disposizioni della Corte Suprema Popolare sulla revisione degli ambiti di competenza delle Corti di ogni livello sulle controversie di primo grado in materia di proprietà intellettuale

最高人民法院关于调整地方各级人民法院管辖第一审知识产权民事案件标准的通知

Emanate dalla Corte Suprema Popolare il 28 gennaio 2010.

Opinioni della Corte Suprema Popolare, della Suprema Procura Popolare e del Ministero di Pubblica Sicurezza su varie questioni relative all'applicazione della legge nei processi penali per violazione della proprietà intellettuale

最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》的通知

Emanate congiuntamente dal Ministero di Pubblica Sicurezza, dalla Corte Suprema Popolare e dalla Suprema Procura Popolare il 10 gennaio 2011.

INTRODUZIONE

Sono trascorsi oltre trent'anni da quando la Repubblica Popolare Cinese ha adottato la politica di riforme ad apertura (改革开放, *gaige kaifang*), promuovendo le innovazioni funzionali allo sviluppo economico nazionale.

L'obiettivo di realizzare un "sistema giuridico socialista con caratteristiche cinesi" ha comportato l'elaborazione di una quadro normativo a tutela dei diritti di proprietà intellettuale (知识产权, *zhishi chanquan*): introdotte negli anni '80, le disposizioni relative a marchi e brevetti si sono affrancate dalla matrice del diritto sovietico per assumere rispettivamente la funzione distintiva tra gli operatori economici e di protezione degli investimenti in innovazioni tecnologiche.

L'adesione alla WTO nel dicembre 2001, con la sottoscrizione dell'Accordo TRIPS in materia di tutela della proprietà intellettuale, ha rappresentato l'allineamento del Paese agli standard internazionali.

Da allora, il diritto della proprietà industriale cinese non ha cessato di evolversi, sospinto dalle nuove esigenze poste da alti livelli di crescita economica.

Naturalmente, non si è trattato di un processo semplice né privo di inconvenienti: sia l'insegnamento tradizionale confuciano sia l'ideologia maoista, le due correnti culturali che hanno storicamente plasmato la civiltà spirituale (精神文明, *jingshen wenming*) cinese, per ragioni differenti si proclamavano contrarie all'appropriazione esclusiva delle innovazioni culturali e scientifiche.

Nonostante un quadro normativo d'avanguardia e l'impegno profuso nella realizzazione di un sistema di tutela efficace, la Cina è attualmente il primo produttore mondiale di beni contraffatti.

La "seconda rivoluzione" del diritto della proprietà industriale, dopo quella comunista, non ha mancato di suscitare l'attenzione della dottrina occidentale: un'analisi della letteratura rivela tuttavia che l'attenzione dei ricercatori si è concentrata sul diritto sostanziale delle privative industriali, piuttosto che sugli aspetti applicativi e sull'efficacia del quadro rimediale.

La maggior parte degli studi sul sistema di tutela propongono un'analisi limitata alla disciplina dei marchi, dei brevetti, o del diritto d'autore, senza approfondire specificamente i rimedi in via amministrativa, giudiziaria o doganale, né confrontare la rispettiva effettività.

Il presente lavoro si propone di colmare, almeno in parte, tale lacuna, presentando un quadro completo delle modalità di tutela disponibili per la società commerciale estera.

A tal fine, lo studio si articola in cinque capitoli:

- il primo capitolo esamina l'evoluzione storica dei diritti di proprietà industriale, soffermandosi sulle concezioni tradizionali confuciane e maoiste, sino alla realizzazione dell'attuale sistema di tutela. L'attenzione si rivolge quindi al fenomeno della contraffazione di marchi e brevetti, di cui la Repubblica Popolare Cinese è la principale responsabile mondiale.

- il secondo capitolo analizza il diritto dei marchi, con particolare riferimento alle fonti interne ed all'influenza esercitata dalla WIPO e della WTO, presentando poi gli aspetti della disciplina della Legge Marchi più significativi per la società estera che operi in Cina.

- il terzo capitolo ricostruisce il diritto dei brevetti, a partire dall'evoluzione delle fonti interne, indirizzata dal diritto di matrice sovranazionale e dall'obbiettivo della classe dirigente di condurre il Paese ai vertici del progresso tecnologico, considerando in seguito i profili della Legge Brevetti di maggiore rilevanza per l'impresa estera attiva sul mercato cinese.

- il quarto capitolo è dedicato al sistema di tutela delle privative industriali, organizzato secondo lo schema del "doppio binario", una costante delle riforme economiche e giuridiche gradualiste introdotte negli anni '80: si considera anzitutto il ricorso amministrativo, a disposizione dei titolari di marchi e brevetti che ne denuncino la violazione, quindi l'attenzione si rivolge alla protezione in via giudiziaria, esaminando in primo luogo lo svolgimento della causa civile e, in secondo luogo, il perseguimento dei reati contro la proprietà industriale.
L'analisi si conclude con una riflessione sul ruolo dell'Amministrazione Doganale, responsabile della tutela dei diritti di privativa industriale attraverso il controllo delle esportazioni e importazioni sul territorio cinese.

- il quinto capitolo propone, infine, due casi di studio in materia di tutela di marchi e brevetti, che hanno interessato rispettivamente le società Ariston Thermo Group e FIAT Auto S.p.A., per fornire riscontri in merito all'esperienza di due gruppi industriali italiani in Cina.

In seguito alla ricognizione delle fonti normative ed all'esame del quadro rimediale, lo studio considera i vantaggi ed i limiti di ciascun mezzo di protezione, alla luce dell'analisi statistica, della prassi forense e dell'indagine sui casi pratici, pervenendo ad un giudizio complessivo sull'efficacia del sistema di tutela di marchi e brevetti in Cina.

CAPITOLO I

L'EVOLUZIONE DEL DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E IL FENOMENO DELLA CONTRAFFAZIONE IN CINA

The counterfeiting of trademarks and other forms of intellectual property in the People's Republic of China is now the most serious counterfeiting problem in the history of the world.[1]

1.1 l'evoluzione storica nella tutela della proprietà intellettuale

1.1.1 La proprietà intellettuale dal sistema tradizionale alla fondazione della RPC

Lo sviluppo dell'odierna nozione di proprietà intellettuale nell'ordinamento cinese risale alla seconda metà del 1800.[2]

Per quanto sia nota l'esistenza di editti imperiali relativi al controllo delle pubblicazioni sin dalla dinastia Tang (618-907 d. C.) nel IX secolo, essi erano funzionali al mantenimento dell'ordine sociale ed alla sorveglianza della Corte sull'operato degli stampatori.[3]

Il sistema di controllo preventivo dei testi fu perfezionato durante il periodo Song (960-1279 d.C.), con l'editto dell'imperatore Zhengzong, che ordinò di sottoporre i documenti redatti da stampatori privati e destinati alla circolazione, alla necessaria revisione dei funzionari imperiali, per verificarne l'idoneità alla pubblicazione.[4]

Sino all'avvento dei Qing (1644-1912 d.C.), fu dunque riservata alla Corte imperiale la riproduzione di documenti relativi a materie sensibili, come l'astronomia e gli affari di Stato.[5]

---

1 Chow D., *Counterfeiting in the People's Republic of China*, Washington University Law Quarterly, Vol. 78, No. 1, 2000.

2 Come notano Yu P., *The sweet and sour story of Chinese Intellectual Property Rights*, 2004, pag. 2. Consultabile all'indirizzo: http://www.peteryu.com/sweetsour.pdf;
Yang D., *The development of the Intellectual Property in China*, 2003, World Patent Information, 25 (2), pagg. 131- 42. Disponibile all'indirizzo: http://www.brad.ac.uk

3 Si veda Alford W., *To steal a book is an elegant offense: Intellectual Property Law and Chinese Civilization*, 1995, Stanford, Stanford University Press, pagg. 13-15.

4 Per un elenco dei principali oggetti delle pubblicazioni nel periodo Song si veda Mc Dermott J., *A Social History of the Chinese Book: Books And Literati Culture in Late Imperial China*, 2006, Hong Kong, Hong Kong University Press, pagg. 62-66.

5 Alford, op. cit., ibidem.

Poiché, tuttavia, la procedura di supervisione sugli stampati rispondeva a necessità di controllo sociale, sarebbe improprio considerarla una manifestazione del diritto d'autore nell'accezione moderna.[6]

La giustificazione di un tale rigore censorio risiedeva negli insegnamenti del confucianesimo, che enfatizzavano l'obbligo per il sovrano di provvedere al benessere materiale e morale dei sudditi, distinguendo tra le dottrine giovevoli al popolo e quelle ritenute destabilizzanti.[7]

Il quadro normativo era decisamente più frammentario nel diritto dei segni distintivi e delle invenzioni: sino alla dinastia Qing, gli interventi in quest'ambito si limitarono ad impedire la riproduzione di simboli associati alla famiglia imperiale ed a tutelare la segretezza sul *modus operandi* di varie lavorazioni artigianali.[8]

Gli interessi della dinastia erano sostanzialmente indifferenti rispetto alle esigenze di protezione di produttori e commercianti sui propri segni distintivi e sulle invenzioni.

Nell'assenza di una disciplina legislativa, costoro si organizzarono in forme associative per garantire la tutela dei loro marchi e processi produttivi, realizzando un sistema rimediale sostenuto da sanzioni sociali, ma privo del connotato della giuridicità.[9]

L'eventuale intervento degli ufficiali pubblici in simili dispute avveniva in via informale e rispondeva all'esigenza di mantenere la stabilità.

A livello internazionale, il tema della proprietà intellettuale suscitò rinnovato interesse dalla seconda metà del XIX secolo, con la firma della *Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale*[10] nel 1883, e quella della *Convenzione di Unione di Berna per la protezione delle opere artistiche e letterarie*[11], nel 1886.

Reclamata dalle imprese estere sin dall'apertura forzata di vari porti cinesi al commercio internazionale, la tutela della proprietà intellettuale fu inserita ufficialmente nelle clausole di ciascun Trattato concluso dalle potenze straniere con l'Impero cinese dopo la Ribellione dei Boxer.[12]

---

[6] Alford, op. cit., pag. 17.

[7] Come descrive Alford, op. cit., pagg. 20-21, il compito doveva esercitarsi facendo riferimento ai Li o Riti, un complesso di regole morali trasmesse dagli antichi e dotate di maggiore autorità della legge scritta. Conformando il proprio operato alle regole morali disposte dai predecessori l'Imperatore avrebbe adempiuto correttamente il *Tianming* o Mandato Celeste.

[8] Si rinvia a Yu P., *The Second Coming Of Intellectual Property Rights In China*, 2002, Occasional Papers in Intellectual Property from Benjamin N.Cardozo School of Law Yeshiva University, pag. 5.

[9] Yu P., *The Second Coming Of Intellectual Property Rights In China*, op. cit., pag. 34.

[10] Il testo ufficiale è disponibile all'indirizzo: http://www.wipo.int

[11] Il testo ufficiale è reperibile all'indirizzo: http://www.wipo.int

[12] Sui limiti circa l'effettiva realizzabilità pratica della protezione si veda Alford, *To steal a book is an elegant offense*, op. cit., 36-37.

Il Regno Unito incluse la protezione dei marchi registrati delle società britanniche nel Trattato Mackay del 1902.

Gli Stati Uniti, oltre a provvisioni sulla registrazione dei marchi, ottennero nel 1903 il riconoscimento della protezione dei brevetti per invenzione rilasciati a cittadini americani in Cina del diritto d'autore per le loro opere sul territorio dell'Impero.

Si trattò naturalmente di obblighi unilaterali, sottoscritti con riluttanza e nell'auspicio di superare il regime dell'extra-territorialità.

Sin dal 1898, tuttavia, sotto l'influenza del Movimento di auto-rafforzamento[13], l'Imperatore Guangxu emanò le *Regole per la ricompensa nello sviluppo di tecnologia*, per incentivare lo sviluppo economico del Paese.[14]

Nel 1904 la dinastia Qing promulgò poi le *Regole provvisorie per la registrazione dei marchi (Shangbiao zhuce shiban zhangzheng)*, valendosi dell'assistenza tecnica del Governo giapponese, quale primo rimedio legislativo alle pratiche di contraffazione dei segni distintivi a danno delle imprese occidentali in Cina.

Le *Regole provvisorie* non divennero tuttavia operative poiché si scontrarono con la netta opposizione del Regno Unito e degli USA: adottando il principio *first to file* in luogo del *first to use*, sul modello giapponese, non impedivano la registrazione in mala fede di un marchio identico o simile a quello di un'impresa straniera che lo adottasse da decenni sul territorio cinese. [15]

Il provvedimento più significativo in materia di proprietà intellettuale emanato durante la dinastia fu però la *Legge sul diritto d'autore* del 1910: modellata sulla Convenzione di Berna, essa attribuiva all'autore l'esclusivo diritto di sfruttamento economico della propria opera per tutta la vita e nei trent'anni successivi alla morte, contemplando inoltre i diritti personali alla paternità dell'opera ed alla sua integrità. [16]

In seguito alla caduta dell'Impero, il Governo della Repubblica Cinese, aperto alle influenze dei sistemi giuridici occidentali, intervenne sul tema della proprietà intellettuale, emanando nel 1923 le *Regole sulla registrazione e l'amministrazione dei marchi.*[17]

Sul trattato Mackay si rimanda a Faure D., *The Mackay Treaty of 1902 and Chinese business*, 2000, Asia Pacific Business Review, 7:2, pagg. 79-92.

[13] Il Movimento di auto-rafforzamento, nato negli anni '60 del XIX secolo, sosteneva la necessità di una politica di apertura pragmatica all'Occidente, al fine di trarne benefici economici e d'incoraggiare il progresso tecnologico cinese. Per maggiori informazioni si vedano Scott D., *China and the International System, 1840-1849, Power, Presence and Perception in a Century of Humiliation*, 2008, Albany, State University of New York Press, pagg. 52-58; Keith R., *The Columbia Guide to Modern Chinese History*, 2000, New York, Columbia University Press, pag. 161.

[14] Come notano Ganea P.-Pattloch R., *Intellectual Property Law in China*, 2005, The Hague, Kluwer Law International, pag. 2.

[15] Per una dettagliata analisi delle negoziazioni sino-britanniche e sino-giapponesi riguardo alla tutela dei marchi si veda Motono E., *Anglo-Japanese Trademark Conflict in China and the Birth of the Chinese Trademark Law (1923), 1906-26*, East Asian History, No. 37, Dic. 2011, pagg. 9-21.

[16] Si vedano Li Yufeng - Catherine W. Ng, *Understanding the Great Qing Copyright Law of 1910*, Journal of the Copyright Society of the U.S.A.,Vol 56, N 4, Summer 2009, 767-788; Guan H. Tang, *Copyright and the Public Interest in China*, 2012, Cheltenham, E. Elgar Publishing, pag. 66.

[17] Emendate tra il 1930 ed il 1937, esse riconoscevano una protezione di vent'anni al titolare della registrazione del marchio, azionabile in giudizio. Anche gli stranieri erano ammessi a godere della protezione dei propri segni distintivi in Cina, a condizione di reciprocità.

Il nuovo atto normativo appariva un compromesso tra le opposte richieste avanzate dal Regno Unito e dal Giappone: se quest'ultimo aveva interesse al mantenimento del principio *first to file* nella legislazione cinese sui segni distintivi, l'Impero britannico, interessato dalla contraffazione dei marchi delle proprie imprese attive in Cina dal XIX secolo, evidenziava che la regola avrebbe protetto i contraffattori giapponesi e cinesi, in caso di conflitto tra richieste di registrazione per marchi identici o simili su beni della stessa categoria.

La soluzione adottata dall'art. 3 disciplinava in via generale la fattispecie secondo il principio *first to use*, proteggendo i diritti delle imprese estere con una posizione già consolidata in Cina; tuttavia, se il richiedente si fosse dimostrato incapace di dimostrare il preuso del marchio, avrebbe ritrovato applicazione il principio *first to file*, a vantaggio di un contraffattore più rapido nel richiedere la registrazione del segno distintivo.[18]

Nel 1928 il Governo Nazionalista emanò una nuova *Legge sul diritto d'autore* che, riprendendo alcune soluzioni adottate nel 1910, istituiva un moderno sistema di tutela per le opere artistiche e letterarie, azionabile in giudizio dall'autore che avesse provveduto alla registrazione del proprio diritto esclusivo presso il Ministero degli Affari Interni.[19]

Numerosi interventi interessarono anche il settore delle privative per invenzioni, culminati nella promulgazione della prima *Legge brevetti* nel 1944, che prevedeva la tripartizione tra brevetti per invenzioni, modelli di utilità e disegni industriali. [20]

Nonostante le iniziative intraprese durante il periodo nazionalista, il sistema di tutela della proprietà intellettuale non fu in grado di funzionare per due ordini di ragioni.

In primo luogo, essendo modellato sugli ordinamenti occidentali, esso appariva inadeguato rispetto alle condizioni sociali ed alla cultura cinese di inizio '900, ove l'idea di diritti soggettivi, rivendicabili in giudizio dal singolo era pressoché assente. Inoltre, si riscontravano la mancanza di un'organizzazione

---

Per un'approfondita analisi delle influenze dei sistemi giuridici occidentali sull'ordinamento della Cina repubblicana si vedano Ajani G.- Serafino A. - Timoteo M. (a cura di), *Diritto dell'Asia Orientale*, 2007, Torino, Utet giuridica, pagg. 177-186.

[18] Si rinvia a Motono, *Anglo-Japanese Trademark Conflict in China and the Birth of the Chinese Trademark Law (1923), 1906-26*, art. cit., pagg. 20-21.

[19] Come chiarisce Alford, *To steal a book is an elegant offense*, op. cit., pagg. 50-51, tale legge accordava la protezione del diritto esclusivo all'utilizzazione economica ai trent'anni successivi alla morte dell'autore per i cittadini cinesi. Il diritto d'autore era invece riconosciuto agli stranieri a condizioni deteriori: soli 10 anni ed a condizione di reciprocità.

[20] Si allude al *Regolamento Provvisorio per la Remunerazione delle Tecnologie Industriali* del 1932 veda Xiang Wang, *Chinese patent law and patent litigation in China*, 1998, University of Maryland Occasional Papers/Reprint Series in Contemporary Asian Studies, pag. 7.

amministrativa adeguata a gestire il sistema di registrazione e scarsa competenza tecnica della magistratura.[21]

Infine, i ripetuti conflitti interni e internazionali che attraversarono il Paese negli anni ’30 e ’40 resero naturalmente impossibile il consolidarsi del quadro legislativo.

1.1.2 La concezione maoista della proprietà intellettuale

In seguito alla fondazione della RPC, le disposizioni del Governo nazionalista in materia di proprietà intellettuale furono sostituite da regolamenti ispirati al modello sovietico.

Nell’ambito delle innovazioni tecnologiche furono promulgate nel 1950 le *Disposizioni provvisorie sulla protezione dei diritti d’invenzione e di brevetto*, [22] che accordavano agli inventori la scelta tra due meccanismi di salvaguardia.

In base al primo, gli interessati potevano valersi di un certificato, a cui accedeva una remunerazione in denaro, graduata secondo il risparmio di risorse consentito dall’invenzione: a fronte di questo riconoscimento, lo Stato assumeva il diritto di sfruttamento economico dell’innovazione per il pubblico interesse.

In alternativa, l’inventore che lo ritenesse preferibile poteva ottenere un brevetto, riservandosi il diritto di attuare personalmente, o di cedere a terzi, lo sfruttamento economico del trovato.[23]

Invece, spettava esclusivamente allo Stato l’attuazione delle invenzioni realizzate alle dipendenze di imprese pubbliche, che fossero relative alla sicurezza o all’interesse nazionale.[24]

In materia di segni distintivi, nel 1950 il Consiglio degli Affari di Stato promulgò le *Disposizioni Provvisorie per la registrazione dei marchi*: pur riconoscendo il diritto all’uso esclusivo del segno dopo la sua registrazione, l’applicazione di tali norme fu sostanzialmente inefficace, essendo dubbi i rimedi disponibili in caso di violazione e scarso l’interesse per la funzione distintiva del marchio in uno Stato comunista.[25]

---

[21] Circa l’insufficiente qualificazione professionale della magistratura cinese nel primo ‘900 si rinvia a Ch’ien Tuan Sheng, *The Government & Policy of China, 1912-1949*, 1979, Stanford, Stanford University Press, pagg. 252-255; Alford, *To steal a book is an elegant offense*, op. cit., pagg. 53-54.

[22] Si vedano Mertha A., *The politics of piracy: intellectual property in contemporary China*, 2005, Ithaca-New York, Cornell University Press, pagg. 80-81; Alford, *To steal a book is an elegant offense*, op. cit., pagg. 57-58.

[23] La durata del diritto di brevetto si attestava tra i tre ed i quindici anni, secondo il Regolamento attuativo delle *Disposizioni provvisorie*, che identificava nell’Amministrazione Generale del Commercio l’organo preposto all’esame delle domande di brevetto ed a corrispondere la remunerazione.

[24] Come notano Ganea-Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, op. cit., pag. 3; Mertha, *The Politics of Piracy: Intellectual Property in Contemporary China*, op. cit., pag. 80;

[25] Si vedano Hsia Tao Tai - Haun K., *Laws of the People's Republic of China on industrial and intellectual property*, 1974, Law and contemporary problems, pag. 284.

Per quanto concerne il diritto d'autore, l'Ufficio Generale dell'Editoria riconobbe in alcuni documenti politici del 1951 la necessità di remunerare le opere creative: pur non avendo forza di legge,[26] le risoluzioni disponevano che il compenso dell'autore dovesse fondarsi sul rigore scientifico del testo, la qualità e la quantità dei caratteri impiegati.[27]

Inoltre erano riconosciuti i diritti morali alla paternità dell'opera ed alla rivendicazione della sua integrità, ed erano vietate la riproduzione non autorizzata e l'alterazione delle opere protette.

La repressione delle tendenze anti-socialiste, che caratterizzò la fine degli anni '50, contribuì ad aggravare i già evidenti limiti del sistema di tutela della proprietà intellettuale.[28]

Gli anni '60 sancirono l'abbandono degli incentivi materiali e dei diritti di sfruttamento esclusivo, sino a quel momento tollerati, nei due nuovi *Regolamenti sulla disciplina delle invenzioni* e *delle innovazioni tecnologiche*.

Essi abolirono il diritto di brevetto per l'inventore, qualificando le invenzioni come patrimonio nazionale liberamente utilizzabile per il pubblico interesse.[29]

L'istituto del certificato, che attribuiva al titolare una retribuzione legata ai risparmi di risorse ottenuti mediante l'invenzione, fu sostituito dal pagamento di una modesta somma fissa.

In materia di segni distintivi, le *Disposizioni relative al controllo dei marchi* ed il successivo regolamento di attuazione del 1963, superarono l'uso esclusivo del marchio come diritto azionabile dal singolo, evidenziandone invece la funzione di garanzia di qualità.[30]

La procedura di registrazione, a cura dell'Amministrazione Generale del Commercio, era resa obbligatoria e attestava la conformità dei beni ad elevati standard produttivi, mancando a questo fine l'incentivo della libera concorrenza.

Con la Rivoluzione Culturale venne sostanzialmente meno ogni forma di tutela dei diritti immateriali[31]: cessò la remunerazione a somma fissa per le innovazioni tecnologiche e divenne irrilevante la stessa

---

[26] Come nota Alford, op. cit., pagg. 59-60, si trattava di risoluzioni di un Ufficio del Ministero della Cultura, destinate nondimeno ad esprimere la linea politica ufficiale sull'argomento.

[27] Alford, ibidem.

[28] Per un'analisi storica dei principali avvenimenti dalla fondazione della RPC e, in particolare, sulla campagna contro il "deviazionismo di destra" si vedano Fairbank J.K. - Goldman M., *China: a new history*, 1998, Cambridge (Mass.), Belknap Press of Harvard University Press, pagg. 365-367; nonché Fairbank J.K. - MacFarquhar R., *The Cambridge History of China: vol.14, The People's Republic Part I: the emergence of revolutionary China*, 1991, Cambridge, Cambridge University Press, pagg. 253-258.

In lingua italiana si vedano Sabattini M. - Santangelo P., *Storia della Cina*, 2010, Bari, Editori Laterza, pagg. 615;
Schmidt Glintzer H., *La Cina contemporanea. Dalle guerre dell'oppio a oggi*, 2005, Roma, Carocci Editore, pagg. 88 - 90.

[29] Si rinvia a Yang D., *Intellectual Property and Doing Business in China*, Amsterdam, 2004, Elsevier Science Ltd., pag. 23.

[30] In merito si vedano Jianqiang Nie-Keisuke Lida *The Enforcement of Intellectual Property Rights* in *China*, 2006, London, Cameron May Publisher, pag. 180.

funzione distintiva del marchio, poiché i prodotti erano immessi sul mercato con denominazioni che, sebbene politicamente evocative[32], non differenziavano le diverse imprese. Infine, le campagne ideologiche contro gli intellettuali paralizzarono i meccanismi di tutela delle prerogative degli autori. [33]
Da quanto precede, risulta il maturare di un progressivo sfavore da parte del vertice politico comunista rispetto ai diritti di proprietà intellettuale ed al ruolo degli intellettuali nella società, tradottosi nella perdita d'incentivi per l'attività creativa e nella paralisi dei processi di ricerca e sviluppo.[34]
La nuova leadership moderata di Deng ebbe il merito di imporre una netta inversione di tendenza, cogliendo il nesso tra le privative industriali a tutela delle innovazioni tecnologiche e la crescita economica.

1.1.3 L'edificazione dell'attuale sistema di tutela

Con l'ascesa di Deng Xiaoping, la RPC intraprese la realizzazione del progetto delle "quattro modernizzazioni", comprendenti il settore scientifico e tecnologico, la difesa nazionale, l'industria e l'agricoltura.
A tal fine, un'efficace tutela della proprietà intellettuale apparve quale precondizione per il trasferimento di capitali e tecnologia dall'estero.[35]
Pertanto, sin dal 1978, furono reintrodotte le misure vigenti prima della Rivoluzione Culturale nell'ambito dell'innovazione tecnologica e dei marchi, e furono ripristinate le disposizioni sulla remunerazione degli autori per le opere artistiche e letterarie.[36]
La ricostituzione del quadro normativo permise la firma dell'*Accordo sulle relazioni commerciali*[37] con l'Amministrazione Carter nel 1979, che impegnava entrambi i contraenti a proteggere sul proprio

---

[31] Si vedano Allison J. - Lin L., *The evolution of Chinese attitudes toward property rights in invention and discovery*, 1999, U. Pa. I Int'l Econ. L, pag. 752.

[32] Come chiarito in Sidel M., *Copyright, Trademark and Patent Law in the People's Republic of China*, 1986, 21 Tex. Int'l l.j., pagg. 259- 272, erano ricorrenti "Stella rossa" o "Vento dell'Est".

[33] In merito si veda Guan H. Tang, *Copyright and the Public Interest in China*, 2012, E. Elgar Publishing, pag. 24, che riporta il famoso slogan diffuso durante la Rivoluzione Culturale: *"È necessario per l'operaio che lavora il ferro apporre il proprio nome sulla barra che produce mentre svolge il suo dovere? Se non lo è, perché un membro dell'intellighenzia dovrebbe avere il privilegio di apporre il proprio nome su ciò che realizza?"*

[34] Si vedano i dati riportati in Bosworth D. - Yang D., *Intellectual property law, technology flow and licensing opportunities in the People's Republic of China*, 2000, International Business Review No 9, pag. 456, che fanno riferimento a soli 7700 riconoscimenti ottenuti in Cina per innovazioni scientifiche e tecnologiche nel periodo 1966 - 1978.

[35] Si vedano Bosworth-Yang, op. cit., pag. 456.

[36] Sulla graduale restaurazione di un sistema di tutela si rinvia ad Alford, op. cit., pagg. 65 - 66.

[37] Riguardo la rilevanza di tale Accordo si rinvia a Yu P., *From Pirates to Partners: Protecting Intellectual Property in China in the Twenty-First Century*, 2000, Cardozo Legal Studies Research Paper No. 34, pag. 136.
Il testo dell'accordo è consultabile all'indirizzo: http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/

territorio, alle medesime condizioni, i diritti di brevetto, i marchi ed i diritti d'autore delle persone fisiche e giuridiche della controparte.

Nel 1980 la RPC aderì alla WIPO, ratificando successivamente vari accordi amministrati dall'Organizzazione, tra cui spiccano la *Convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale* nel 1985 e *l'Accordo di Madrid per la Registrazione Internazionale dei Marchi* nel 1989.[38]

Nel medesimo periodo, sul piano del diritto interno la Cina adottava la Legge Marchi[39] nel 1982 e la Legge Brevetti[40] nel 1984, avviando la convergenza agli standard internazionali.

Erano contestualmente creati l'Ufficio Marchi e l'Ufficio Brevetti, destinatari delle richieste di registrazione, a cui era subordinato il diritto alla concessione della privativa industriale.

Entrambi gli atti normativi mostravano comunque limiti evidenti:[41] quanto all'oggetto della tutela, la Legge Marchi non contemplava i marchi notori, collettivi e di certificazione; la Legge Brevetti escludeva dalla protezione gli alimenti e le bevande, nonché i farmaci ed i software per elaboratore.

L'elaborazione della Legge sul diritto d'autore fu piuttosto controversa ed ebbe esito solo nel 1990, per le connessioni con il controllo sull'informazione estesamente praticato dal Governo,[42] benché l'istituto fosse già riconosciuto dall'art. 94 dei Principi Generali di Diritto Civile.[43]

Nel 1991 fu inoltre approvato il *Regolamento per la protezione del software per elaboratore*, che ascriveva la tutela dei programmi per computer al diritto d'autore.

Nonostante le accennate carenze, all'inizio degli anni '90 erano state poste le basi per lo sviluppo di un compiuto sistema di tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Un contributo tecnico significativo provenne dalla stessa WIPO, le cui Convenzioni servirono da modello per la legislazione cinese.

Il fattore di maggiore rilevanza, tuttavia, fu la pressione esercitata dagli USA,[44] sulla base dei poteri conferiti al Rappresentante per il Commercio dall'*US Omnibus Trade and Competitiveness Act*: l'emendamento *Special 301* autorizzava infatti il Rappresentante per il Commercio USA ad avviare

---

38 La RPC ha ratificato il 4 ottobre 1989 l'Accordo di Madrid ed il 1 dicembre 1995 il relativo Protocollo. Si veda: http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf

39 La Legge Marchi della RPC è stata promulgata dall'ANP il 23 agosto 1982.

40 La Legge Brevetti della RPC è stata promulgata dall'ANP il 12 marzo 1984.

41 Di cui dà conto Alford, op. cit., pagg. 70-74.

42 Si rinvia a Guan H. Tang, *Copyright and the public interest*, op. cit., pag. 67. Come chiarisce Alford, op. cit., pagg. 78-79, non mancarono le perplessità riguardo alla negazione della protezione legislativa alle opere ritenute incompatibili con l'ideologia ufficiale, nonché circa l'eccessiva discrezionalità con cui gli organi statali si riservavano la riproduzione non autorizzate di opere protette, se ritenuta utile per i loro compiti istituzionali.

43 Tuttavia l'art. 94 PGDC si limita ad enunciare il diritto morale alla paternità dell'opera ed accenna ai diritti di sfruttamento economico della stessa, senza fornire alcuna indicazione sulle modalità operative dell'esercizio dei diritti.

44 Per un'analisi del confronto sino-americano sul tema della proprietà intellettuale si veda Yu P., *From pirates to partner: Protecting Intellectual Property in China in the Twenty-First Century*, 2000, American University Law, Vol. 50, pagg. 136-154.

un'indagine nei confronti degli Stati responsabili di diffuse violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, al fine di adottare misure commerciali ritorsive.[45]

Negli anni '90 l'impiego di tale meccanismo ha costantemente interessato le relazioni commerciali sino-americane, dando vita ad uno schema ricorsivo, che ha visto gli Stati Uniti minacciare l'imposizione di sanzioni economiche sulle esportazioni cinesi, a causa delle perdite subite per le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale nel Paese asiatico. La Cina rispondeva paventando delle contromisure sui prodotti USA, così che le parti, dopo mesi di tensione, pervenivano ad un accordo conveniente per entrambe, ma non risolutivo. Tale "ciclo della futilità",[46] ha condotto a tre round di negoziazioni, scanditi dalla firma di altrettante intese: il *Memorandum of Understanding* nel 1992, seguito dall'*Agreement Regarding Intellectual Property Rights* nel febbraio 1995, i cui impegni furono confermati l'anno successivo in un terzo *Accord*.

Con la ratifica della *Convenzione di Berna per la protezione delle opere artistiche e letterarie* e della *Convenzione di Ginevra sui fonogrammi*, nel 1992, e del *Trattato sulla Cooperazione in Materia di Brevetti* [47] nel 1994, la Cina ha manifestato ulteriore conformità agli standard internazionali.[48]

In virtù di quest'ultimo, l'Ufficio Brevetti, rinominato nel 1998 Ufficio Statale per la Proprietà Intellettuale, era reso destinatario delle richieste di protezione per le invenzioni ed i modelli industriali provenienti dai cittadini degli Stati aderenti al Trattato.

Sul fronte del diritto interno, nel 1992 furono emendate sia la Legge Brevetti sia la Legge Marchi.[49]

L'adesione al principio dell'economia "socialista di mercato" (社会主义市场经济) portava nel 1993 alla prima disciplina legislativa della concorrenza sleale.

Seguivano nel 1995 l'adozione del primo *Regolamento per la Protezione Doganale dei Diritti di Proprietà Intellettuale*, nonché l'emendamento alla Legge Penale della RPC del 1997, che introduceva la Sezione VII, recante "*Crimini contro i diritti di proprietà intellettuale*".[50]

---

[45] Secondo la gravità delle inadempienze il Rappresentante per il Commercio provvede a stilare una *watch list* o in una *priority watch list*, affinché la Nazione interessata ponga termine alle violazioni.

[46] L'espressione è di Yu P., *The Middle Kingdom and Intellectual Property World*, 2011, Oregon Review of International Law, Vol. 26 X, pag. 13. Per un'analisi dei negoziati sino-americani sulla tutela della proprietà intellettuale si veda Johnson R., *Steal this note: proactive intellectual property protection in the People's Republic of China*, 38 Conn. L. Rev. 1005 2005-2006, pagg. 1011 - 1015.

[47] Il testo della Convenzione di Berna è consultabile all'indirizzo: http://www.wipo.int
I testi della Convenzione di Ginevra per la Protezione dei Produttori di Fonogrammi e del Trattato sulla Cooperazione in Materia di Brevetti sono rispettivamente consultabili agli indirizzi:
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/phonograms/trtdocs_wo023.html
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/pct.pdf

[48] L'impegno sul fronte dell'adesione ai Trattati amministrati dalla WIPO è proseguito anche negli anni 2000, che hanno visto l'adesione al *Trattato sul diritto d'autore* ed al *Trattato sull'esecuzione ed i fonogrammi*, entrambi ratificati nel 2007.

[49] Sul contenuto degli emendamenti ad entrambe le Leggi si tornerà ampiamente nei capitoli II e III.

Con l'inizio del nuovo millennio, è stato raggiunto l'obiettivo dell'adesione alla WTO[51] nel dicembre 2001, fondamentale direttrice di sviluppo per l'ordinamento cinese negli anni '90.

Si nota incidentalmente che il Protocollo di adesione negoziato dalla RPC contiene una serie di obbligazioni ulteriori rispetto a quelle del sistema GATT 1994 - WTO, specificamente riferite alle peculiari condizioni economico-sociali cinesi, denominate *WTO-plus commitments*, che testimoniano la cautela della comunità internazionale rispetto alle conseguenze dell'ingresso del Paese nell'Organizzazione.[52]

La partecipazione alla WTO ha implicato l'adeguamento alle norme dell'Accordo TRIPS:[53] concluso in esito all'Uruguay Round nel 1994, esso riconosce la crescente importanza dei diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo economico e la loro relazione con il commercio internazionale.

Per garantirne la conformità all'Accordo, e segnatamente alla Parte III sull'*enforcement*, il diritto della proprietà intellettuale cinese è nuovamente stato sottoposto ad una revisione complessiva, che ha interessato la Legge Brevetti nel 2000, la Legge sul diritto d'autore nel 2001 e la Legge Marchi nel 2002.[54]

Nuove norme per la protezione doganale della proprietà intellettuale sono state emanate dal Governo nel 2003, cui ha fatto seguito il regolamento d'attuazione dell'Amministrazione Generale delle Dogane l'anno seguente.

Dal punto di vista giudiziario è attualmente operativo a livello nazionale il sistema delle sezioni specializzate nelle cause relative alla proprietà intellettuale, mentre la creazione di un corpus di diritto giurisprudenziale si deve alle Interpretazioni emanate in materia dalla Corte Suprema.

La tutela in via amministrativa è affidata rispettivamente al SIPO, all'Ufficio Marchi nell'ambito dell'Amministrazione Nazionale per l'Industria ed il Commercio, all'Amministrazione Nazionale per il diritto d'autore ed all'Amministrazione Generale delle Dogane.

Il coordinamento dei vari soggetti pubblici è assicurato da un *Leading Working Group*, istituito nell'ambito del Consiglio degli Affari di Stato nel 2005, cui si deve la formulazione di una *Strategia Nazionale per la proprietà intellettuale* nel 2008.

---

[50] Si tratta degli artt. 213-220 della Legge Penale della RPC, promulgata dall'ANP nella versione originale nel 1979.

[51] Il testo integrale del Protocollo di Adesione è disponibile all'indirizzo: http://docsonline.wto.org/

[52] Un'analisi specifica dei WTO-plus commitments sottoscritti dalla Cina esula dai confini della presente trattazione, in proposito si rinvia a: Qin J., *WTO-Plus Obligations and Their Implications for the World Trade Organization Legal System: An Appraisal of the China Accession Protocol*, 2003, Journal of World Trade 37(3), pagg. 491-509.

[53] Il testo dell'accordo è disponibile all'indirizzo: http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf

[54] Per un'analisi degli emendamenti alle Leggi Marchi e Brevetti in dottrina si veda Timoteo M., *La difesa di marchi e brevetti in Cina, percorso normativi in un sistema in transizione*, 2010, Torino, Giappichelli Editore, pagg. 12-17.

Gli ultimi emendamenti legislativi hanno riguardato la Legge Brevetti nel 2008, che riconosce per la prima volta la distinzione tra invenzioni, modelli di utilità e disegni o modelli ornamentali, introducendo poi il principio della *novità assoluta* come requisito per il rilascio del brevetto per invenzione. [55]

La Legge sul diritto d'autore è stata modificata nel 2010, mentre è attualmente in discussione il terzo emendamento alla Legge Marchi.[56]

Nel favorire lo sviluppo del quadro giuridico e della consapevolezza sociale riguardo ai diritti di proprietà intellettuale in Cina, ha assunto particolare rilievo l'attività di cooperazione ed assistenza tecnica dell'Unione Europea: con un approccio più collaborativo rispetto alle pressioni esercitate dagli USA[57], la Commissione Europea ha avviato il Programma *EU-China IPR2*, aprendo un duplice fronte di dialogo con la RPC.[58]

Il confronto istituzionale si esprime nella sede dell'*EU-China IP Dialogue*, un incontro annuale in cui la Commissione Europea e il Ministero del Commercio cinese elaborano programmi ed iniziative sia sugli aspetti sostanziali della normativa e sia sulle modalità di tutela della proprietà intellettuale.

La cooperazione tra gli operatori economici è affrontata dall'*IP Working Group*, che si riunisce con cadenza biennale per discutere temi di specifica rilevanza per i rispettivi settori industriali.

Come emerge dall'analisi condotta, nel corso di un trentennio la RPC ha progressivamente armonizzato il proprio sistema rispetto agli standard internazionali.

Lo sviluppo economico sostenuto e la progressiva ascesa dei settori industriali ad alta tecnologia hanno rafforzato sin dagli anni '90 la consapevolezza circa il ruolo dei diritti di proprietà industriale per garantire alti livelli di crescita al Paese, che da imitatore ha ormai sviluppato una vocazione innovatrice.[59]

---

[55] Per un'analisi del terzo emendamento alla Legge Brevetti si veda Timoteo, *La difesa di marchi e brevetti in Cina, percorsi normativi in un sistema in transizione*, op. cit., pagg. 18-23.

[56] La bozza del terzo emendamento alla Legge Marchi è stata pubblicata il 2 settembre 2011. Sulle questioni al vaglio del Consiglio degli Affari di Stato si veda Timoteo M., op. cit., pag. 14.

[57] Sull'approccio europeo alla questione si vedano Hoover D., *Coercion will not protect Trademark owners in China, but an understanding of China's culture will: a lesson the United States has to learn*, Marquette I.P. Law Review, 2011, Vol. 15:2, pagg. 345-354; Wei Shi - Weatherley R., *Harmony or Coercion? China-Eu Trade Dispute Involving Intellectual Property Enforcement*, Wisconsin International Law Journal, Vol. 25, No. 3, 2008, pagg. 448 e ss.

[58] Si rinvia a Timoteo, op. cit., pagg. 42-44. Una presentazione del Progetto IPR2 è disponibile all'indirizzo: http://www.ipr2.org

[59] Sul tema si vedano Dobson W. - Safarian E., *The Transition from Imitation to Innovation: An Enquiry into China's Evolving Institutions and Firm Capabilities*, Journal of Asian Economics, Vol. 19, No. 3, 2008, pagg. 301-314; Yu P., *The rise and decline of intellectual property powers*, 34 Campbell L. Rev., pagg. 525 e ss. (2012).

Benché le istituzioni pubbliche siano attive nella promozione del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, attraverso iniziative di sensibilizzazione ed il ciclico lancio di campagne volte a reprimere le violazioni in ambiti specifici,[60] seri limiti condizionano tutt'ora il funzionamento del sistema.
Il paragrafo successivo esamina le principali ragioni che ostacolano l'applicazione pratica della tutela formalmente disponibile, specificando con dati quantitativi l'attuale impatto economico della contraffazione cinese.

1.1.4 I limiti del sistema e l'impatto della contraffazione cinese

In prima approssimazione, le fonti internazionali distinguono le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale in *counterfeiting* e *piracy*.[61]
Il termine *piracy* indica in particolare la violazione del diritto d'autore sulle opere artistiche e letterarie, che non costituisce oggetto della presente analisi; mentre il diritto dell'UE e la disciplina WTO definiscono come *counterfeiting* la lesione di un diritto di marchio registrato. [62]
Ai sensi dell'Accordo TRIPS si ritengono contraffatti: "*any goods, including packaging, bearing without authorization a trademark which is identical to the trademark validly registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from such a trademark, and which thereby infringes the rights of the owner of the trademark in question (…)*".[63]
Analogamente, il Regolamento UE 1383/2003 distingue i prodotti che ledono i diritti relativi ad un brevetto, rispetto alle merci contraffatte, cioè quelle " *su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci,*

---

[60] Sul concetto di *strike hard campaigns* a tutela dei diritti di proprietà intellettuale si vedano Chen J., *Chinese law: context and transformation*, 2008, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers., pagg. 604-607; Tramposch A. - Chambers J. - Wu E. - Kremers N. - Wong C., *China's special IPR campaign: really special or really not?* 2011, Landslide, Vol. 3, N° 6, pagg. 34 - 37.

[61] Si veda la pubblicazione dell'OECD, *The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy*, 2009, pag. 21. Disponibile all'indirizzo: http://www.oecd.org
Conformi le definizioni della WIPO, secondo cui: "*The terms "counterfeiting" and "piracy" are defined and used in various ways, depending on the country and the context. In general, however, "counterfeiting" typically relates to infringements of trademarks, whereas "piracy" is usually associated with infringements of copyright or related rights.*"
disponibili all'indirizzo: http://www.wipo.int/enforcement/en/faq/counterfeiting/faq01.html

[62] Sulla dicotomia tra counterfeiting e piracy la letteratura è ampia. Si vedano Schneider M.-Vrins O., *Enforcement of Intellectual Property Rights through Border Measures, Law and Practice in the EU*, 2012, Oxford, Oxford University Press, pagg. 6-7; Kur A.-Levin M., *Intellectual Property Rights in a Fair World Trade System: Proposals for Reform of TRIPS*, Cheltenham, E. Elgar Publisher, 2011, pagg. 71-73.

[63] Si veda l'art. 51, nota 14, Accordo TRIPS.

o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio (…)".[64]

Pertanto, né le fonti comunitarie né l'Accordo TRIPS associano il termine contraffazione al diritto di brevetto: al contrario, l'ordinamento cinese utilizza il termine 假冒 (*jiamao*) per indicare i comportamenti in violazione al diritto di uso esclusivo di marchio e di brevetto.[65]

Premesso che non esiste una definizione unanimemente applicabile, un'analisi approfondita dei diritti attribuiti al titolare della privativa e degli illeciti civili e penali previsti in materia dall'ordinamento cinese sarà condotta nei capitoli successivi.

In conformità alle indicazioni dell'OECD, secondo cui il termine contraffazione "*è utilizzato per descrivere varie attività illecite legate alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale*", ai fini del presente lavoro, si concentrerà l'attenzione sulle violazioni del diritto all'uso esclusivo di un marchio registrato, di un prodotto o di un processo produttivo coperto da brevetto.[66]

Il fenomeno, che interessa pressoché ogni categoria merceologica, è in ascesa su scala globale:[67] l'OECD stima che i traffici internazionali in beni contraffatti abbiano raggiunto il valore di 250 Mld $ nel 2007, equivalente all'1,95% del commercio mondiale.[68]

Tale valutazione è una mera approssimazione per difetto, poiché si riferisce esclusivamente agli scambi di beni tangibili e non considera la distribuzione di contenuti protetti via internet né la contraffazione interna ai singoli Stati.[69]

In effetti, secondo i dati della Camera di Commercio Internazionale, nel 2011 il fatturato della contraffazione si è attestato a circa 600 Mld $, corrispondenti al 5%-7% del commercio mondiale.[70]

La Repubblica Popolare Cinese rappresenta il primo produttore di beni contraffatti: nel 2011 il 73% degli articoli sequestrati dalle Dogane all'ingresso nell'Unione Europea era di provenienza cinese[71], come il 62% degli articoli sequestrati dalla *US Customs and Border Administration.* [72]

---

[64] Il Regolamento UE 1383/2003 è disponibile per consultazione in lingua italiana all'indirizzo: http://eur-lex.europa.eu

[65] La definizione comparativa tra fonti comunitarie e fonti cinesi si trova in Kur-Levin, *Intellectual Property Rights in a Fair World Trade System: Proposals for Reform of TRIPS*, op. cit., pagg. 71-73.

[66] Si fa riferimento al rapporto OECD, *The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy* 2008, pag. 21.

[67] Per un'analisi della contraffazione come reato transnazionale si vedano il rapporto UNICRI "*Counterfeiting: a global spread, a global threat*", reperibile all'indirizzo: http://counterfeiting.unicri.it/report2008.php. nonchè il cap. VII del rapporto UNODC *The globalization of crime: a transnational organized crime threat assessment*, 2010, 173-181. Disponibile all'indirizzo: http://www.unodc.org

[68] I dati sono riferiti all'aggiornamento del rapporto OECD, *Magnitude of counterfeiting and piracy of tangible products: an update* , 2009, pag. 1.

[69] Ibidem.

[70] I dati ICC sono reperibili all'indirizzo: http://www.icc-ccs.org/icc/cib.

[71] Si veda il Rapporto della Commissione Europea sulla protezione doganale dei diritti di proprietà intellettuale, con dati relativi all'anno 2011, 3. Pubblicato nel marzo 2012, è reperibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs

Nonostante le lodevoli iniziative intraprese dal Governo cinese a tutela delle privative industriali, le perdite cagionate alle imprese straniere nel Paese asiatico sono cresciute costantemente negli ultimi venti anni, legittimando lo scetticismo dei partner commerciali sull'efficacia del sistema di tutela.

Se tra la fine degli anni '80 ed i primi anni '90, gli Stati Uniti quantificavano in circa 2 Mld $ i mancati profitti annualmente imputabili alla contraffazione cinese[73], secondo una più recente valutazione della Commissione per il Commercio Internazionale USA, tali violazioni hanno cagionato una perdita di 48,2 Mld $ alle società americane nel 2009.[74]

Pertanto la RPC è stata nuovamente inserita nella *Priority Watch List* predisposta dal Rappresentante per il Commercio nel 2011 e nel 2012.[75]

I fattori che si oppongono ad una protezione più efficace dei diritti di proprietà intellettuale sono sia di ordine politico-culturale sia economico.

La ragione più comunemente avanzata si richiama all'influenza della tradizione confuciana.[76] Notoriamente propenso alla trasmissione ed alla rielaborazione delle conoscenze, il confucianesimo considerava il patrimonio intellettuale del passato uno *"strumento per il raggiungimento dello sviluppo morale dell'individuo"*,[77] cui attingere per condurre rettamente le proprie relazioni sociali; dunque un bene comune del popolo cinese, insuscettibile di sfruttamento esclusivo da parte dei singoli.

La responsabilità del confucianesimo è, tuttavia, attualmente oggetto di riconsiderazione: secondo parte della dottrina,[78] essa non spiega il minor impatto della contraffazione in Corea del Sud e Giappone, società storicamente influenzate dal confucianesimo quanto la Cina.

Aspetti più recenti come l'ideologia comunista hanno ulteriormente ostacolato il cammino cinese verso la tutela delle privative industriali.[79]

---

72 Si rinvia ai dati della US Customs and Border Administration, reperibili all'indirizzo: http://www.cbp.gov

73 Dati riportati in Yu P., *The sweet and sour story of Chinese intellectual property rights*, art. cit., 2004, pag. 1.

74 Si veda il rapporto USITC, *China: effects of Intellectual Property Infringement and Indigenous Innovation Policies on the U.S. economy*, maggio 2011. Reperibile all'indirizzo: http://www.usitc.gov/publications/332/pub4226.pdf

75 Si rinvia ai rapporti USTR Special 301 del 2011 e 2012, disponibili agli indirizzi: http://www.ustr.gov

76 L'analisi si deve ad Alford, *To steal a book is an elegant offense*, op. cit., pagg. 19-29. Si veda anche Evans A., *Taming the counterfeit dragon, the WTO, TRIPS and Chinese amendments to intellectual property laws*, 2003, Georgia Journal of International and Comparative Law, pagg. 588-590.

77 Alford, *To steal a book is an elegant offense*, op. cit., pag. 20.

78 Per un'analisi che ridimensiona l'influenza del confucianesimo nella recezione dei diritti di proprietà intellettuale in Cina si vedano Wei Shi, *Cultural Perplexity in Intellectual Property: Is Stealing a Book an Elegant Offense?* 2006, North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation, Vol. 32, No. 1, pagg. 5-19; Wei Shi, *The Paradox of Confucian Determinism: Tracking the Root Causes of Intellectual Property Rights Problem in China*, 2008, 7 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L., pagg. 455-458; Shao K., *The global debates on Intellectual Property: what if China is not a born pirate?*", 2010 Intellectual Property Quarterly (UK) , Issue 4, pagg. 341-355; Yu P., *Intellectual Property And Asian Values*, 2012, Marq. Intell. Prop. L. Rev, .Vol. 16:2, pagg. 340-350.

Ritenuti in contrasto con una società collettivista, i diritti della proprietà intellettuale incontravano lo sfavore della classe dirigente cinese, come sintetizzato dallo slogan della rivoluzione culturale: "*È forse necessario che un operaio scriva il proprio nome sul ferro che produce durante il lavoro? Se non lo è, perché un membro dell'intellighenzia dovrebbe avere il privilegio di porre il proprio nome su ciò che realizza?*".[80]

A causa dell'influenza di fatto che il PCC esercita nei confronti delle Corti, chiamate ad "*attenersi fermamente al corretto orientamento politico della magistratura*",[81] solo negli anni '80 i diritti di proprietà industriale si sono affermati come rivendicabili in giudizio dal singolo.[82]

In secondo luogo, il fenomeno della contraffazione è stato accentuato da ragione di ordine economico: in seguito alla politica di riforme ed apertura nel 1978, il Paese è rapidamente divenuto il secondo destinatario dei flussi di investimenti diretti esteri negli anni '90, sino a contendere il primato degli USA nel 2002. [83]

Attraverso la costituzione di joint ventures o imprese a totale capitale straniero, il flusso di capitali è stato accompagnato dall'ingresso dei marchi esteri sul territorio nazionale e dal trasferimento di innovazioni tecnologiche coperte da brevetto.

Tale processo ha creato le condizioni per lo sviluppo di una fiorente industria della contraffazione, che colpisce indistintamente ogni settore profittevole.[84]

Nonostante gli impegni assunti da Pechino e la partecipazione alla WTO, la repressione delle attività contraffattive in Cina è ostacolata dal protezionismo locale, un termine che indica varie forme di tolleranza o connivenza delle autorità pubbliche rispetto alla violazione dei diritti di proprietà industriale.

---

79 Come notano Binkert B., *Why the current global intellectual property framework under TRIPS is not working*, 10 Intell. Prop. L. Bull, pagg. 143-147 (2006); Yu P., *The Middle Kingdom and the Intellectual Property world*, 2011, op. cit., pagg.107-108.

80 Riportato in Alford, *To steal a book is an elegant offense. Intellectual Property Law in Chinese civilization*, op. cit., pag.56. Per un'analisi delli concezioni confuciana e maoista del diritto in Cina si vedano Cao D., *Chinese Law: a language perspective*, 2004, Aldershot, Ashgate Publishing, pagg. 76-79; Ajani G.- Serafino A. - Timoteo M. (a cura di), *Diritto dell'Asia Orientale*, op. cit., pagg. 53-55 e 193-210.

81 Si veda Wei Shi, *Intellectual Property in the Global Trading System: EU-China Perspective*, 2008, Berlin - Heidelberg, Springer, pag. 103.

82 Sul tema in dottrina si vedano Bejesky R., *Investing in the dragon: managing the patent versus trade secret protection decision for the multinational corporation in China*, 11 Tulsa J. Comp. & Int'l L. [v] (2003-2004), pagg. 446 e ss.; Wei Shi, *The Paradox of Confucian Determinism*, op. cit., pagg. 461-463; Palmer S., *An Identity Crisis: Regime Legitimacy and the Politics of Intellectual Property Rights in China*, Indiana Journal of Global Legal Studies, 2001, Vol. 8: Iss. 2, Article 9, pagg. 449 e ss..

83 Come affermato dall'OCSE nel rapporto disponibile all'indirizzo: http://www.oecdobserver.org/

84 Si veda Zimmerman A., *Contending with Chinese counterfeits: culture, growth, and management responses*, Indiana University, Kelley School of Business Research Paper, 16 novembre 2012.

Il fenomeno si manifesta in primo luogo nella corruzione degli organi amministrativi: in questo caso, i contraffattori sollecitano gli ufficiali preposti alla tutela di marchi e brevetti ad accettare pagamenti in denaro per essere informati di imminenti operazioni di controllo, oppure per non essere segnalati alle autorità di pubblica sicurezza.[85]

Talora, le stesse autorità di Governo locali dimostrano tolleranza verso i responsabili, poiché detengono direttamente quote azionarie di società privatizzate, che realizzano o distribuiscono prodotti contraffatti, alimentando un notevole indotto di imprese di servizi.[86]

La rete di distribuzione di tali prodotti si avvale di mercati all'ingrosso, che impiegano migliaia di persone, realizzando ingentissimi profitti e contribuendo alla crescita dell'area circostante, attraverso le entrate fiscali.[87]

Questi siti risultano spesso i principali contribuenti della municipalità e rappresentano gli snodi fondamentali dei traffici, poiché riforniscono i centri di commercio al dettaglio sul territorio nazionale e sovrintendono alle attività di esportazione.

L'esempio più noto è quello dello Zhejiang China Small Commodities City Group (CSCG) nella città di Yiwu, istituito nel 1982 con un finanziamento pubblico di 10 MLN $ e con un attivo stimato in 2,2 Mld $ nel 1996, ritenuto l'emblema di un sistema economico locale che si regge interamente sulla contraffazione.[88]

A conferma della gravità del fenomeno, il CSCG di Yiwu è stato inserito nello specifico elenco redatto dal Rappresentante per il Commercio degli USA, che include i maggiori mercati mondiali sede dei traffici di prodotti contraffatti, pubblicato nell'ambito del Rapporto Annuale *Special 301*.[89]

---

[85] Si veda Kariyawasam R. (a cura di), *Chinese Intellectual Property and Technology Laws*, 2011, Cheltenham, E.Elgar Publishing., pagg. 380-381.

[86] In dottrina si rinvia in particolare a Chow D., che tratta il protezionismo locale sia in *Anti-Counterfeiting Strategies Of Multi-National Companies In China: How A Flawed Approach Is Making Counterfeiting Worse*, art. cit., pagg. 754-755; sia in *Counterfeiting as an Externality Imposed by Multinational Companies on Developing Countries*, Virginia Journal of International Law, Vol. 51, N. 4 , pagg. 809-811; si vedano anche Chow D.- Schoenbaum T., *International Business Transactions*, 2010, Aspen Publishers, pagg. 573-574.

[87] Si consideri la relazione del Prof. Chow D., *Counterfeiting and China's economic development*, resa alla U.S.-China Economic and Security Review Commission, 8 giugno 2006, pagg. 4-5.

[88] Il CSCG di Yiwu (Zhejiang) è comunemente noto come centro nevralgico per la distribuzione di beni contraffatti. In dottrina lo testimoniano Mertha, *The Politics of Piracy: Intellectual Property in Contemporary China*, op. cit., pagg. 171-172; Lin-Chieh, *Fake Stuff: China and the Rise of Counterfeit Goods*, 2011, New York, Routledge, pagg. 43-45.

[89] Per quanto concerne la Cina, la Relazione identifica come centri in cui si smerciano prodotti contraffatti in particolare il Mercato CSCG di Yiwu, il Silk Market di Pechino ed il centro commerciale Lo Wu di Shanghai. Si rinvia alla *Out-of-Cycle Review of Notorious Markets*, pubblicata il 20 dicembre 2011 e disponibile all'indirizzo: http://www.ustr.gov/webfm_send/3215

Dal momento che la crescita economica dell'area amministrata è ritenuta prioritaria rispetto alla tutela della proprietà intellettuale, si riscontra una certa prudenza da parte dei Governi locali nell'intraprendere azioni di contrasto incisive.

Il rispetto degli obiettivi di crescita stabiliti con il Governo centrale legittima, infatti, le autorità locali a ricevere trasferimenti pubblici provenienti dalla fiscalità generale, che migliorano l'erogazione di servizi sociali sul territorio.[90]

Le fonti internazionali evidenziano che il fenomeno della contraffazione in Cina non è limitato ai settori più noti, come i marchi internazionali della moda, ma si estende al traffico di medicinali coperti da brevetto, sino a comprendere i beni di consumo.[91]

Come sarà chiarito ampiamente in seguito,[92] la lesione delle privative industriali concorre spesso con la produzione di beni potenzialmente nocivi per la salute dei consumatori o di qualità scadente, condotte autonomamente previste come reato dalla legge penale.

Al fine di sottolineare la pervasività del fenomeno, la seguente tabella illustra i settori maggiormente interessati dalla contraffazione di marchio o brevetto in Cina, evidenziando altresì i rischi per la salute dei consumatori e la difformità dei prodotti contraffatti rispetto agli standard qualitativi.

---

[90] Come nota Saich T., *The Changing Role of Government, Background Note for the World Bank Report on China's 11th Five Year Plan*, Kennedy School of Government, Harvard University, Agosto 2004, pagg. 5-8; disponibile all'indirizzo: http://www.hks.harvard.edu

Per un'analisi dei trasferimenti fiscali dal Governo centrale ai livelli amministrativi inferiori in Cina si vedano Shih V.-Zhang L.-Liu M., *When the Autocrat Gives: Determinants of Fiscal Transfers in China*, disponibile in lingua inglese all'indirizzo: http://faculty.wcas.northwestern.edu

[91] Come dimostrano la pubblicazione dell'US International Trade Commission, *China: Intellectual Property Infringement, Indigenous Innovation Policies, and Frameworks for Measuring the Effects on the U.S.Economy*, art. cit. , cap. 3, pagg. 16; UNODC, *The globalization of crime: a transnational organized crime threat assessment*, 2010, pagg. 175-182.

[92] Si veda *infra*, cap IV, pagg. 177-178.

Fig. 1.1: *principali settori industriali colpiti dalla contraffazione cinese*

Settore industriale	Descrizione della violazione
ABBIGLIAMENTO	L'impiego di materiali scadenti o di sostanze chimiche nocive nella realizzazione dei prodotti contraffatti influiscono sulla qualità dei capi e possono essere dannose per la salute.
ACCESSORI E CALZATURE	L'utilizzo di materiali scadenti nella produzione di calzature contraffatte determina la scarsa qualità del prodotto.
ALIMENTARE	Le indicazioni false o ingannevoli relative agli ingredienti mettono a rischio la salute dei consumatori.
ARTICOLI PER USO SANITARIO	La produzione non autorizzata di strumentazione medica e prodotti sanitari pone in serio pericolo la salute pubblica.
BATTERIE	L'impiego di materiali di qualità scadente nella realizzazione di batterie per articoli di consumo può causarne l'esplosione.
ELETTRONICA DI CONSUMO	L'utilizzo di componenti difettosi comporta l'immissione sul mercato di prodotti di qualità inferiore, con possibili rischi anche per la sicurezza dei consumatori.
FARMACEUTICO	La somministrazione di dose eccessive oppure insufficienti del principio attivo rispetto al farmaco originale minaccia gravemente la salute pubblica.
GIOIELLERIA ED OROLOGERIA	L'uso di elementi meccanici difettosi comporta la rapida usura del prodotto.
INFORMATICA	L'utilizzo di componenti di qualità scadente provoca la rapida usura del prodotto.
MATERIALE ELETTRICO	La difformità del materiale elettrico contraffatto rispetto agli standard di sicurezza crea un serio pericolo alla salute del consumatore.
PROFUMERIA E COSMETICI	Possibile impiego di sostanze dannose per la salute dei consumatori.
RICAMBI PER AUTOMOBILI E MOTOCICLI	La produzione di parti di ricambio di qualità inferiore rispetto ai componenti originali compromette la sicurezza del veicolo.
TABACCHI	La produzione di tabacchi da parte di soggetti non autorizzati e nell'inosservanza delle norme di legge crea ulteriori rischi per la salute dei consumatori.

Fonte: elaborata dall'autore, in base alla pubblicazione dell'US International Trade Commission, *China: Intellectual Property Infringement, Indigenous Innovation Policies, and Frameworks for Measuring the Effects on the U.S. Economy*

Le attività contraffattive sono radicate in primo luogo nelle Province costiere meridionali del Paese, in particolare nel Guangdong e nel Fujian, le aree che hanno attratto la maggiore percentuale di investimenti esteri sin dagli anni '80.[93]

Il flusso di capitale estero ha consentito il trasferimento delle competenze necessarie al progresso tecnologico nazionale, ma ha indirettamente alimentato l'industria della contraffazione.

Si è, infatti, osservata la concentrazione di attività produttive illecite in prossimità delle aree in cui si sono insediate le joint ventures sino-estere titolari dei marchi e brevetti, a causa dell'effetto *spill over* dei trasferimenti di tecnologia e della specializzazione della manodopera locale.[94]

Il fenomeno della contraffazione in Cina si manifesta secondo quattro modelli operativi: in primo luogo, il subfornitore di una società estera può violare i termini contrattuali, superando i livelli produttivi concordati, oppure, sfruttando le competenze acquisite per continuare la produzione di beni a marchio registrato o dai componenti brevettati, in esito alla scadenza del contratto. [95]

Tali pratiche, rispettivamente note come *third shift* e *licensing overrun*, sono particolarmente insidiose per il titolare della privativa, poiché la qualità della produzione non autorizzata è quasi equivalente all'originale.

In secondo luogo, la contraffazione può essere realizzata dagli stessi lavoratori dell'impresa o ex collaboratori, che si avvalgano delle competenze acquisite per avviare personalmente o coadiuvare terzi nella produzione di beni contraffatti.

Inoltre, soggetti terzi dotati di idonee competenze tecniche possono realizzare il c.d. *reverse engineering*, cioè la fedele riproduzione del prodotto originale in base all'osservazione visiva della sua struttura.

Infine, qualora la società estera abbia affidato fasi del processo produttivo ad un partner cinese, vi è il rischio che i campioni del prodotto inidonei alla vendita, per inferiorità rispetto agli standard qualitativi, non siano smaltiti, ma conservati e venduti ad un prezzo inferiore.

La distribuzione delle merci contraffatte sul territorio nazionale si svolge presso mercati all'ingrosso che ospitano centinaia di rivenditori, che espongono tale merce direttamente oppure la occultano in magazzini, mettendola a disposizione su richiesta degli acquirenti.

---

[93] In dottrina si rinvia a Wei Shi, *Intellectual Property in the Global Trading System: EU-China Perspective*, op. cit., pagg. 127-127; Cheung G., *Intellectual Property Rights in China: Politics of Piracy, Trade and Protection*, 2009, New York, Routledge, pagg. 40-48

[94] Come osservato da Chow, D. *Counterfeiting in China and Its Effect on U.S. Manufacturing*. Statement to the Senate Subcommittee on Oversight of Government Management, the Federal Workforce, and the District of Columbia, 20 aprile 2004. http://hsgac.senate.gov/public/_files/042004chow.pdf.

[95] Si veda Berman B., *Strategies to detect and reduce counterfeiting activities*, Business Horizons, 2008; 51, pagg. 191-199.

Tali mercati, principalmente situati nelle Province costiere, comprendono il centro *Hanzhen Jie* a Wuhan, nell'Hubei, il mercato *Linyi* presso la città di Linyi, nello Shandong, il mercato *Nansantiao* di Shijiazhuang, in Hebei, il *China Small Commodities City* di Yiwu, nello Zhejiang ed infine, il mercato *Wuai* di Shenyang, nella Provincia del Liaoning.[96]

La rete di distribuzione raggiunge quindi i maggiori centri urbani nazionali, formando un triangolo che ha come vertici Guangzhou a sud, Shanghai ad est, e Pechino a nord-est.

La distribuzione di merci contraffatte ai Paesi dell'Asia Centrale è assicurata dalla società controllata fondata dal CSCG di Yiwu nella città di Urumqi, nella Provincia dello Xinjiang.[97]

La distribuzione internazionale transita invece attraverso il mercato *Lowu* di Shenzhen, verso Hong Kong, o dalla costa del Fujian verso Taiwan.[98]

I predetti mercati sono, infatti, indicati come notori centri di distribuzione in Cina sin dal 2006 nel rapporto Special 301, a cura del Rappresentante per il Commercio USA.[99]

Si nota in via incidentale che il commercio elettronico rappresenta un potente veicolo di diffusione di merci contraffatte, poiché consente la spedizione di modeste quantità di beni direttamente al consumatore finale, che le abbia richieste con una transazione *on line*.[100]

Una particolare minaccia è costituita dalla collaborazione tra gli amministratori di un sito di e-commerce ed i responsabili di attività contraffattive, in cui i primi agiscano come collettori di ordini di ignari consumatori, trasmettendo le richieste ricevute ai secondi, che le soddisfano con prodotti contraffatti.

A conferma della crescente importanza della rete come mezzo di distribuzione internazionale di merci contraffatte, l'Amministrazione USA ha inserito i maggiori siti di commercio elettronico cinese nell'*Out of cycle review of notorius markets*, sezione speciale del Rapporto Special 301.

La seguente figura riassume quanto delineato, mostrando i principali centri di produzione e distribuzione dell'industria della contraffazione cinese. I simboli associati ai vari settori merceologici illustrano la localizzazione delle attività contraffattive nelle diverse Province cinesi.

---

[96] Lo afferma Chow D., *Organized Crime, Local Protectionism, and the Trade in Counterfeit Goods in China*, China Economic Review 14, no. 4 (September 19, 2003):, pagg. 473-484.

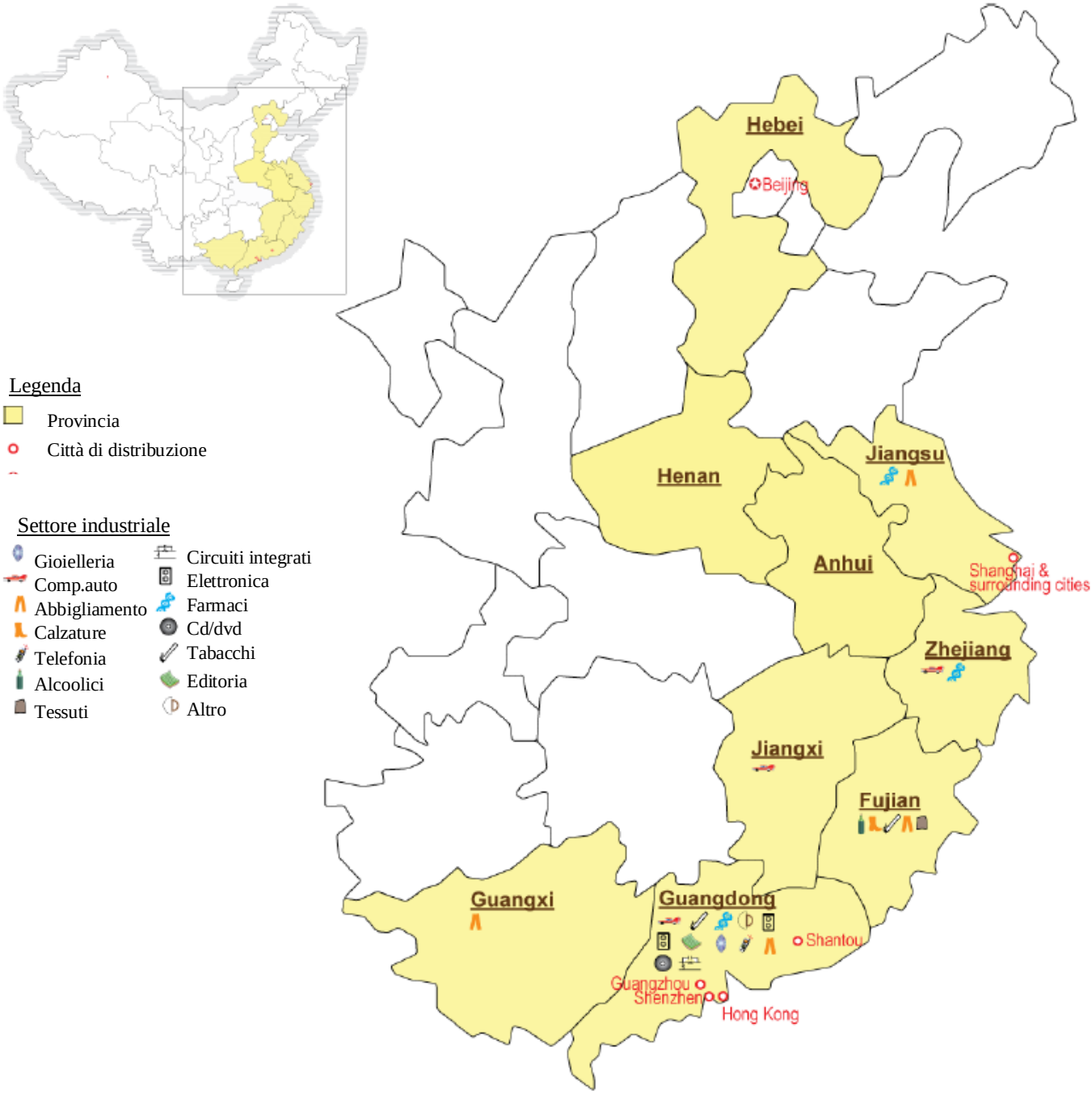
[97] Come sostenuto dal Prof. Daniel Chow durante l'audizione innanzi alla US-China Economic and Security Review Commission sul tema *Intellectual Property Rights Issues and Imported Counterfeit Goods*, , Washington, 6-7 giugno 2006, disponibile all'indirizzo: http://origin.www.uscc.gov

[98] Si veda Cheung, *Intellectual Property Rights in China*, 2009, pag. 41.

[99] Il rapporto Special 301 dell'US Trade Representative è consultabile in lingua inglese all'indirizzo: http://www.ustr.gov

[100] Si rinvia alla pubblicazione USITC, *China: Intellectual Property Infringement, Indigenous Innovation Policies, and Frameworks for Measuringthe Effects on the U.S.Economy*, art. cit., cap. 3, pag. 23.

Fig.1.2: *principali aree di produzione e distribuzione di merci contraffatte in Cina*

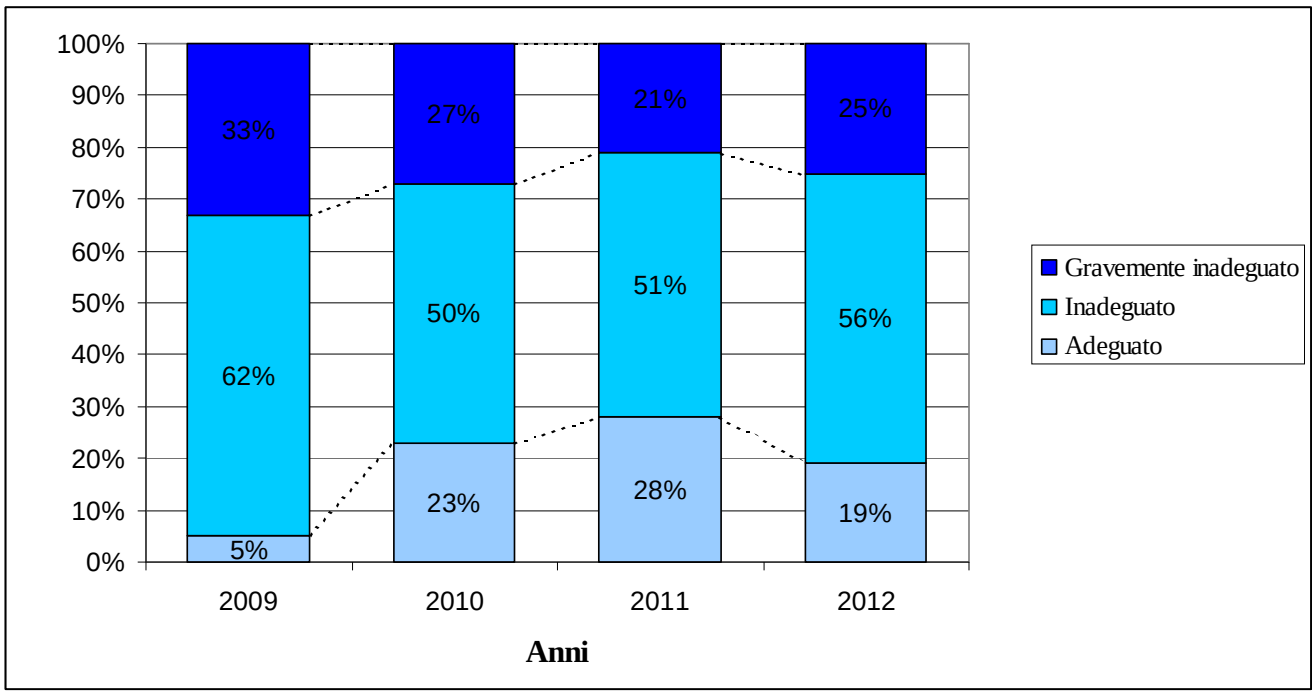


Fonte: elaborata dall'autore, in base alla pubblicazione dell'US International Trade Commission, *China: Intellectual Property Infringement, Indigenous Innovation Policies, and Frameworks for Measuring the Effects on the U.S. Economy*

La percezione delle imprese estere riguardo all'effettiva tutelabilità dei diritti di proprietà industriale sul mercato cinese è rappresentata da indagini condotte dalle Camere di Commercio dell'UE e degli USA in Cina, che ne curano gli interessi nei rapporti con le autorità locali.[101]

I seguenti grafici illustrano i risultati delle analisi effettuate dalle rispettive Camere di Commercio, su un campione statistico di 481 società europee e 200 americane che operano in Cina nel 2012, richieste di esprimere un giudizio in merito all'efficacia della protezione dei diritti di proprietà industriale. [102]

Fig. 1.3 : *efficacia percepita del sistema di tutela dei diritti di proprietà industriale in Cina da parte delle imprese UE (2009-2012)*



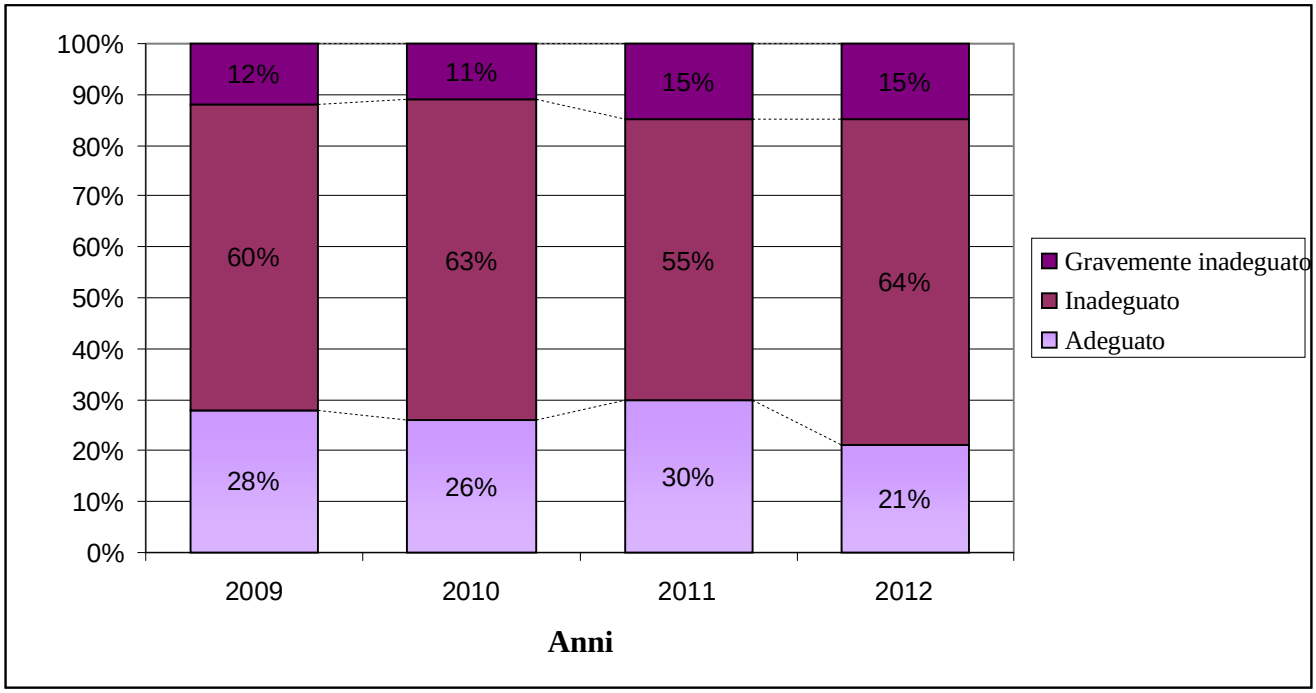
Fonte: European Union Chamber Of Commerce In China, "Business Confidence Survey 2012/2013"

[101] Si veda il rapporto *AmChamChina Business Climate Survey*, marzo 2012. La relazione è disponibile all'indirizzo: http://web.resource.amchamchina.org

[102] I risultati del *Business Confidence Survey 2012/2013*, realizzato dalla Camera di Commercio dell'UE in Cina, sono disponibili all'indirizzo: http://www.europeanchamber.com.cn/en/publications-business-confidence-survey-2012

Per la consultazione del rapporto realizzato dalla Camera di Commercio USA nel *2012 China Business Climate Survey Report*, si rinvia all'indirizzo: http://www.amchamchina.org/businessclimate2012

Fig. 1.4: *efficacia percepita del sistema di tutela dei diritti di proprietà industriale in Cina da parte delle imprese USA (2009-2012)*



Fonte: American Chamber of Commerce in China: *China Business Climate Survey Report* 2012, 年度商务环境调查报告; American Chamber of Commerce in China, *White Paper on American Business in China* 2011 美国企业在中国.

Si può desumere che negli ultimi quattro anni oltre il 70% delle imprese europee ed americane intervistate valutino inadeguata o gravemente inadeguata la tutela dei diritti di proprietà industriale da parte del Governo cinese.

A differenza delle società americane, la quota di imprese europee che esprime un giudizio positivo riguardo all'adeguatezza della protezione per marchi e brevetti in Cina è aumentata negli ultimi quattro anni, pur rimanendo inferiore al 20%.

Come mostra il secondo grafico, le società americane ritengono invece che l'affidabilità del sistema di tutela sia diminuita tra il 2009 ed il 2012.

Nonostante alcune differenze marginali tra i due campioni statistici, si può concludere che l'attuale percezione delle imprese estere riguardo all'efficacia della protezione della proprietà industriale in Cina sia nel complesso negativa.

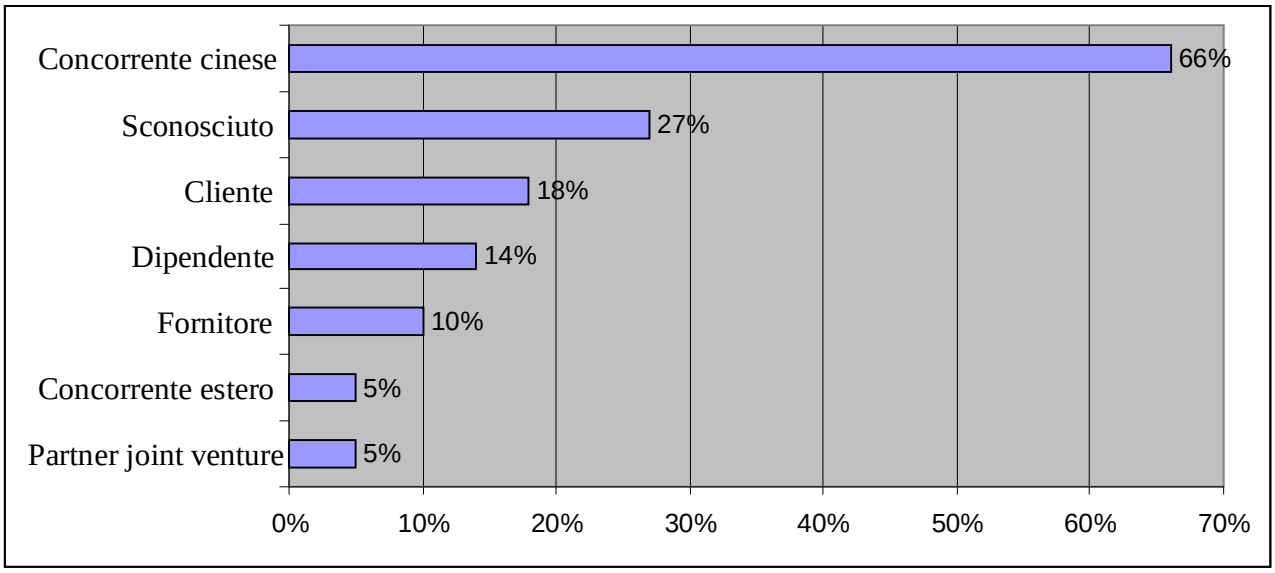
Ulteriori conferme provengono dal sondaggio annuale realizzato dalla Camera di Commercio italiana in Cina in collaborazione con la China-Europe International Business School, in merito alle violazioni della proprietà industriale subite nel 2012 da un campione di 1214 imprese cinesi ed estere: il rapporto

evidenzia in primo luogo che l'88% dei soggetti intervistati ha subito la contraffazione di marchi o brevetti nel 2012.[103]

In secondo luogo, l'analisi mostra che le violazioni sono commesse principalmente da società concorrenti cinesi, seguiti da clienti, collaboratori infedeli e fornitori dell'impresa titolare della privativa.

Le società straniere che competono con l'impresa ed i partner cinesi della joint venture si rivelano responsabili in una modesta percentuale di casi, come illustra il seguente grafico.

Fig. 1.5: *principali responsabili delle violazioni di proprietà industriale subite da imprese estere in Cina nel 2012*



Fonte: China-Europe International Business School, *Business in China Survey 2013*.

La precedente analisi dimostra quindi la pervasività della contraffazione in Cina e la prevalente sfiducia dimostrata dalle società estere circa l'effettività della tutela della proprietà industriale.

Nonostante i richiamati elementi di criticità, si osserva che negli ultimi venticinque anni il flusso di investimento diretto estero verso la RPC è cresciuto da 37,52 Mld $ nel 1995 ad oltre 123 Mld $ nel 2011.[104]

[103] Il rapporto CEIBS è disponibile in lingua inglese per consultazione all'indirizzo: http://www.cameraitacina.net

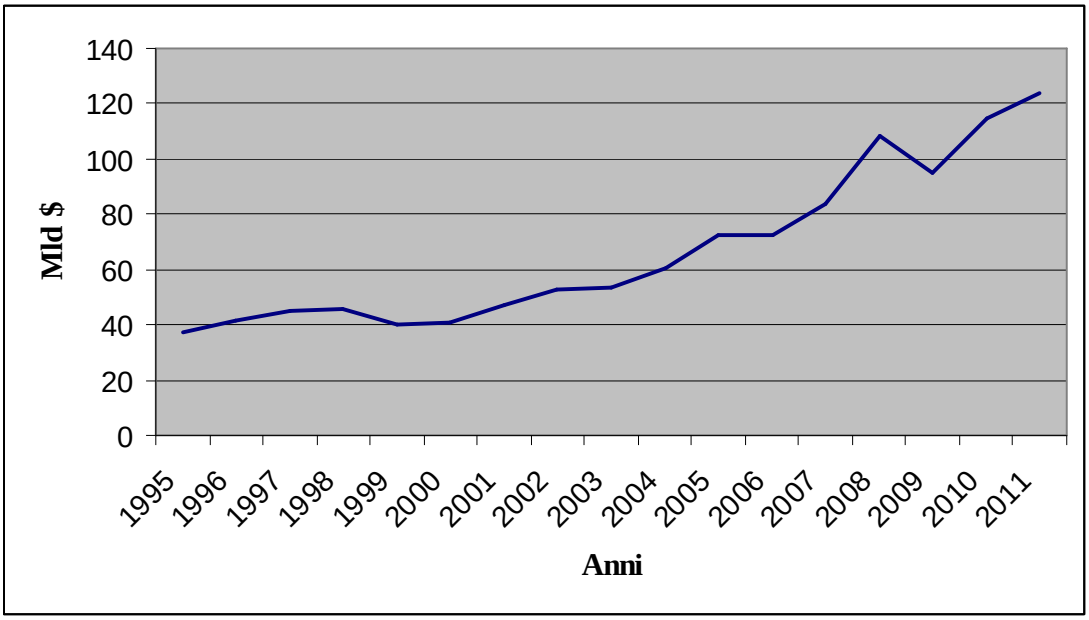
[104] I dati sono tratti dalla pubblicazione dell'UNCTAD, *World Investment Report 2012: towards new generation of investment policies*, pag. 170. Disponibile all'indirizzo: http://www.unctad.org

Si veda anche Morrison W., *China's Economic Conditions*, Congressional Research Service, CRS Report for US Congress, 26 giugno 2012, pag. 13. Disponibile all'indirizzo: http://www.fas.org

Inoltre, le richieste di registrazione di marchi sono passate da 172.146 nel 1995 a 1.416.785 nel 2011, mentre, nello stesso periodo, le richieste di rilascio di brevetto registravano un incremento da 88.412 a 1.633.347.

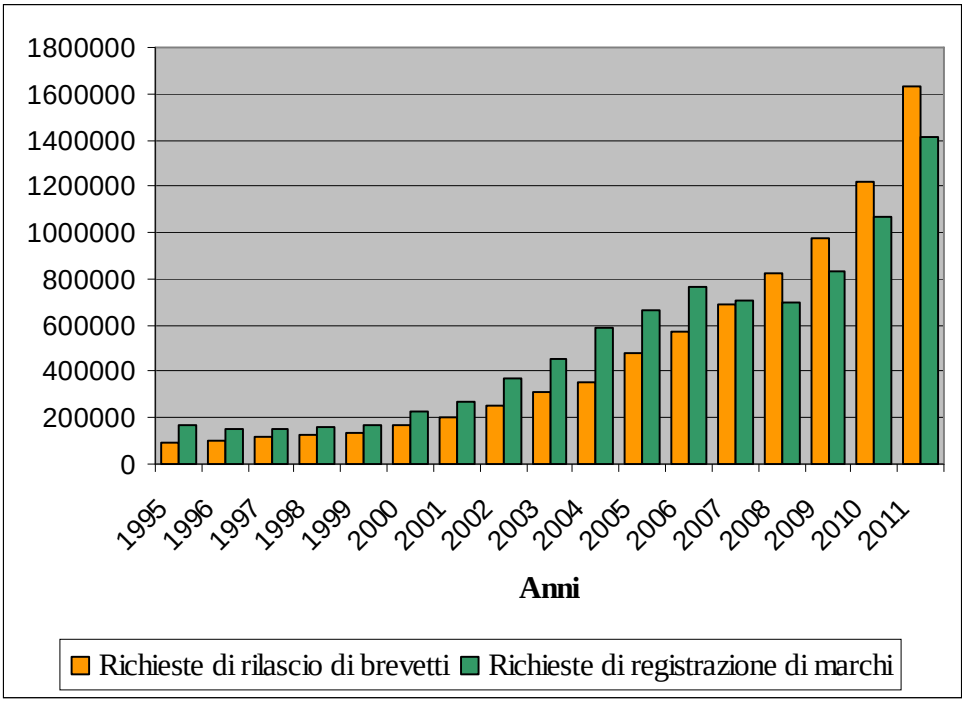
I tassi di crescita degli investimenti e delle richieste di titoli di proprietà industriale, rappresentati dai seguenti grafici, sembrano incompatibili con la scarsa efficacia del sistema di tutela, che disincentiva gli investimenti esteri.

Fig. 1.6: *flusso di investimenti diretti esteri verso la RPC in Mld $ (1995-2011)*



Fonte: elaborato dall'autore, in base ai dati forniti dall'UNCTAD all'indirizzo: http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx

Fig. 1.7: *richieste di registrazione di marchi e di rilascio di brevetti presentate in Cina (1995-2011)*



Fonte: elaborata dall'autore, in base ai dati contenuti in *Annual Development Report on China's Trademark Strategy 2011* e *State Intellectual Property Office's Annual Reports*

Occorre quindi esaminare l'ipotesi secondo cui una gestione consapevole degli *intangible assets* ed il ricorso ai rimedi apprestati dall'ordinamento consentono alla società straniera attiva in Cina di fronteggiare con successo eventuali violazioni.

Per comprendere quale livello di tutela possa attendersi l'impresa, è necessaria un'analisi approfondita della disciplina delle privative industriali, che sarà condotta nel prosieguo del testo a partire dagli organi preposti all'amministrazione ed alla tutela di marchi e brevetti.

1.2 Le autorità preposte alla tutela di marchi e brevetti

1.2.1 Gli organi legislativi

Sin dalla fondazione della RPC, la forma di governo prescelta è il sistema delle Assemblee Popolari, elette a livello delle varie divisioni amministrative.

La Costituzione del 1982 chiarisce all'art. 2 che tutto il potere appartiene al popolo ed è esercitato tramite l'Assemblea Nazionale Popolare e le Assemblee Popolari di livello inferiore.[105]

L'ANP è definita "*supremo organo del potere statale*"[106], ed è composta di circa 3000 deputati con un mandato quinquennale, eletti dalle Assemblee delle Province, delle Regioni Autonome, dalle Municipalità direttamente dipendenti dal Governo Centrale e dall'Esercito Popolare di Liberazione.[107]

Le competenze[108] dell'ANP comprendono il diritto di emendare la Costituzione e di supervisionarne l'applicazione, l'iniziativa legislativa in materia civile e penale, la facoltà di nomina e destituzione delle principali cariche pubbliche[109], il diritto di esaminare ed approvare il bilancio dello Stato, quello di invalidare le decisioni del proprio Comitato Permanente che ritenga inopportune, nonché il potere residuale di esercitare le funzioni che le competono in quanto "supremo organo del potere statale".[110]

L'ANP si riunisce in sessione una volta all'anno, per alcune settimane nel mese di marzo, a meno che il suo Comitato Permanente richieda la convocazione di una seduta straordinaria.[111]

I lavori parlamentari possono procedere tramite la Sessione Plenaria, ma l'attività ordinaria è affidata, per ragioni di speditezza, a vari gruppi di lavoro, suddivisi in base alle unità elettorali dell'ANP. Apposite Commissioni specializzate, coordinate e dirette dal Comitato Permanente, si occupano in modo continuativo della redazione dei testi di legge nei rispettivi ambiti di competenza, garantendo l'efficienza nei lavori.[112]

Il Comitato Permanente dell'ANP, composto da circa 175 membri, è previsto dall'art. 57 Cost. come organo permanente dell'Assemblea, che ne fa le veci quando essa non è in sessione.

Ciò consente di ovviare ai problemi operativi che derivano dall'unica convocazione annuale dell'ente, potendo il Comitato esercitare un'ampia serie di facoltà, come l'iniziativa legislativa, la

---

[105] L'Assemblea Nazionale Popolare è di seguito indicata con l'acronimo ANP. Le Assemblee Popolari sono elette a livello di Comuni, Contee, Province e Nazionale.

[106] Art. 57 Cost.

[107] Le elezioni a suffragio diretto dei cittadini riguardano solo le Assemblee Popolari a livello di Comuni e Contee. Sulle modalità d'elezione dell'ANP si veda Biscaretti di Ruffia P., *La Costituzione della Repubblica Popolare Cinese del 1982: principi generali e ordinamento dello Stato*, op. cit., pag. 21. Sull'opportunità di estendere l'elezione a suffragio diretto alle Assemblee Popolari di livello superiore si veda Tong Zhiwei, *Developments of Chinese constitutionalism in the mid and short run*, in Ajani G.-Luther J., *Modelli giuridici europei nella Cina contemporanea*, 2009, Napoli, Jovene Editore, pag. 185.

[108] Sono specificate negli artt. 62 e 63 Cost.

[109] Ai sensi dell'art. 62 l'ANP nomina il Presidente ed il Vice Presidente della Repubblica, il Presidente della Commissione Militare Centrale, il Presidente della Corte Suprema Popolare e quello della Suprema Procura Popolare. Su proposta del Presidente della Repubblica, l'ANP designa il Presidente del Consiglio degli Affari di Stato.

[110] Sulla rilevanza di questa norma di chiusura si veda Biscaretti di Ruffia, op. cit., pagg. 24.

[111] Facoltà riconosciuta ex art. 61 Cost.

[112] L'art. 70 Cost. dispone che l'ANP costituisca al suo interno le sei seguenti Commissioni permanenti: "delle nazionalità", "legislativa", "economica e finanziaria", "per gli affari esteri", "per i cittadini cinesi all'estero", "per l'istruzione, la scienza, la cultura e la sanità pubblica". Ulteriori Commissioni possono costituirsi qualora l'ANP lo ritenga opportuno. Per un elenco delle Commissioni attualmente operanti si rinvia a : http://www.npc.gov.cn

predisposizione o la modifica dei piani di sviluppo economico-sociale di interesse nazionale, la supervisione sull'operato del Governo.[113]

E' previsto per legge[114] che l'organo si riunisca in via generale una volta ogni due mesi e che i suoi membri siano indipendenti, non potendo esercitare nessun altro pubblico ufficio in costanza di mandato.[115]

Si deve all'ANP ed al Comitato Permanente la redazione delle norme in materia di proprietà industriali, introdotte nella prima metà degli anni '80.

Il Consiglio degli Affari di Stato, o Governo Centrale Popolare, è l'organismo esecutivo dell'ANP e più elevato organo dell'amministrazione pubblica.[116]

Esercita un potere derivato, in sintonia con la forma di Governo cinese, fondata sulla centralità dell'Assemblea Popolare. Secondo il retaggio socialista, infatti, la RPC non adotta il sistema di separazione dei poteri di matrice occidentale, ma si attiene, al contrario, al principio di "unità di deliberazione ed esecuzione" *(yixing heyi)*.[117]

Il Consiglio degli Affari di Stato, titolare di un mandato quinquennale, è guidato dal Primo Ministro, che ha la responsabilità politica per l'operato del Governo, mentre i Ministri sono responsabili per l'operato dei rispettivi dicasteri o commissioni.[118]

Il Primo Ministro, nominato dal Presidente della Repubblica,[119] esercita il potere decisionale in ultima istanza sulle questioni all'esame del Governo.[120]

Il Consiglio degli Affari di Stato è responsabile della redazione delle fonti regolamentari, che adotta direttamente oppure per mezzo delle varie agenzie pubbliche che operano alle dipendenze del Governo,

---

[113] La serie di poteri attribuiti al Comitato Permanente dell'ANP è specificata dall'art. 67 Cost.

[114] Si tratta dell'art. 29 Legge organica sull'ANP, adottata dall'ANP il 10 dicembre 1982, reperibile all'indirizzo: http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=385

[115] Art. 65 Cost.

[116] Art. 85 Cost. Al Consiglio degli Affari di Stato sono dedicati gli artt. 85-92 Cost. Sul ruolo del Consiglio degli Affari di Stato in generale si vedano Chen J. *Chinese law:context and transformation*, op. cit., pagg. 119-121.

[117] Le Assemblee Popolari, titolari del potere legislativo, nominano gli organi amministrativi e giudiziari, vigilando sul loro operato secondo un rapporto gerarchico. Per un'analisi di tale principio e della sua origine sovietica si rinvia a Biscaretti di Ruffia, op. cit., pagg. 7-8; Hu Wei, *Understanding Democracy in China: An Overview*, 2011, Paper, SJTU School of International and Public Affairs, pagg. 3-4. L'articolo è consultabile all'indirizzo: http://www.psa.ac.uk

[118] Come dispone l'art. 86 Cost.

[119] Art. 80 Cost. Contrariamente a quanto previsto nelle versioni del '75 e del '78 della Costituzione, che prevedevano la nomina da parte del PCC.

[120] Nella misura in cui può disporre l'adozione di una misura che reputi opportuna senza conseguire una maggioranza relativa di voti favorevoli in sede di Sessione Plenaria o di riunione esecutiva.

tra cui si segnalano le amministrazioni titolari della tutela della proprietà industriale, esaminate a continuazione.[121]

1.2.2 Gli organi amministrativi

L'ordinamento cinese affida le funzioni di registrazione e protezione dei diritti di proprietà industriale all'Amministrazione Statale per l'Industria e il Commercio, all'Ufficio Statale per la Proprietà Intellettuale ed all'Amministrazione Generale delle Dogane.[122]

Ai sensi dell'art. 2 Legge Marchi, il sistema di registrazione e la tutela in via amministrativa spettano alla SAIC[123], organo di livello ministeriale alle dirette dipendenze del Consiglio degli Affari di Stato.

La SAIC esercita una vasta serie di attribuzioni, che includono le funzioni di regolamentazione del mercato, come la tutela *antitrust* e la vigilanza sulle concentrazioni societarie, la protezione dei consumatori, la repressione degli atti di concorrenza sleale e della contraffazione.

Essa opera a livello di ciascuna suddivisione amministrativa della Repubblica Popolare, diramandosi in Amministrazioni Locali per l'Industria ed il Commercio (AIC) a livello provinciale, di municipalità e distrettuale, che complessivamente impiegano oltre 500.000 persone. [124]

Per quanto rileva ai fini della trattazione, la SAIC ha istituito, nella sede centrale di Pechino, l'Ufficio Marchi e la Commissione per la revisione ed i giudizi sui marchi.[125]

Il primo è titolare dell'amministrazione dei segni distintivi, pertanto esamina le richieste di registrazione e le relative opposizioni, le istanze di cancellazione o revoca, modifica o trasferimento a terzi dei marchi registrati.

Il secondo si occupa invece delle controversie relative ai marchi[126] ed agisce come organo d'appello rispetto alle decisioni assunte dal CTMO, sull'accoglimento della domanda di registrazione e sulla relativa opposizione, sul diniego di trasferimento a terzi o di rinnovo del diritto all'uso esclusivo.[127]

---

[121] Ai fini del presente lavoro, l'analisi si limita all' Amministrazione Generale delle Dogane (GAC), all' Amministrazione Statale per l'Industria e il Commercio (SAIC), all'Ufficio Statale per la Proprietà Intellettuale (SIPO).

[122] Di seguito indicati con i rispettivi acronimi inglesi SAIC (State Administration for Industry and Commerce), SIPO (State Intellectual Property Office) e GAC (General Administration of Customs).

[123] Per l'elenco completo delle competenze attribuite alla SAIC si rinvia all'indirizzo: http://www.saic.gov.cn/english/aboutus/Mission/

[124] Si rinvia al documento del Progetto IPR2, *Roadmap for Intellectual Property Protection in China*, *Trademark Protection in China*, 2008, pag. 11.

[125] Di seguito indicati con i rispettivi acronimi inglesi CTMO (China Trademark Office) e TRAB (Trademark Review and Adjudication Board). Per l'elenco completo delle relative competenze si rinvia all'indirizzo: http://www.saic.gov.cn/english/aboutus/Departments/

[126] Ai sensi dell'art. 2 co. 2° della Legge Marchi

[127] Si vedano Ganea-Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, op. cit., pag. 84.

Quanto alle AIC, sono destinatarie dei ricorsi contro le asserite violazioni del diritto all'uso esclusivo del marchio registrato,[128] di cui assicurano la tutela in via amministrativa.

Ai sensi dell'art. 54 Legge Marchi, i dipartimenti locali della SAIC svolgono l'opportuna attività istruttoria per accertare l'illiceità della condotta e, se ritengono sussistenti profili di rilevanza penale, trasferiscono l'esame del caso agli organi di pubblica sicurezza.

Accertata la responsabilità, le AIC intimano al contraffattore di porre termine alla condotta abusiva, procedono al sequestro dei prodotti contraffatti ed alla distruzione delle attrezzature impiegate nella loro realizzazione;[129] possono infine irrogare una sanzione pecuniaria, ma non stabilire autoritativamente l'importo del risarcimento al danneggiato, trattandosi di una competenza riservata alla magistratura.

Ai sensi dell'art. 53 Legge Marchi, le AIC si limitano a favorire un accordo transattivo tra i soggetti interessati.

Il sistema di registrazione e la protezione in via amministrativa dei brevetti per le innovazioni tecnologiche ed il design industriale sono attribuite al SIPO, organo alle dirette dipendenze del Consiglio degli Affari di Stato. [130]

Le principali competenze del SIPO includono la coordinazione a livello nazionale tra le varie autorità amministrative coinvolte nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale, l'assistenza nella redazione delle norme in materia di brevetti e la gestione dei rapporti con gli Uffici Brevetti esteri.[131]

Presso la sede centrale di Pechino sono situati il Dipartimento Amministrativo per i Brevetti e la Commissione per la Revisione dei Brevetti[132]: il primo esamina le domande e rilascia i titoli, mentre il secondo interviene a giudicare i ricorsi avverso i provvedimenti di rigetto delle domande e a decidere sulle istanze di revoca dei brevetti già rilasciati.

Il SIPO si avvale dell'operato di vari Uffici Brevetti, presenti a livello di Province, Municipalità e distretti, che hanno il compito di esaminare i ricorsi contro le asserite violazioni del diritto di privativa.[133]

---

[128] Le violazioni sono stabilite all'art. 52 Legge Marchi.

[129] Ai sensi dell'art. 53 Legge Marchi

[130] Ai sensi dell'art. 3 Legge Brevetti. Per un'analisi sulla costituzione e lo sviluppo del SIPO si vedano Drahos P., *The Global Governance of Knowledge: Patent Offices and their Clients*, 2010, Cambridge, Cambridge University Press, 230-235; Clark D., *Patent Litigation in China*, 2011, Oxford - New York, Oxford University Press, pagg. 14-15; Dimitrov M., *Piracy and the State, The Politics of Intellectual Property rights*, 2009, Cambridge, Cambridge University Press, pagg. 117-118.

[131] L'elenco delle principali competenze del SIPO è disponibile all'indirizzo: http://english.sipo.gov.cn/about/basicfacts/

[132] La Commissione per la Revisione dei Brevetti è di seguito indicata con l'acronimo inglese PRB (Patent Reexamination Board).

[133] Come dispone l'art. 60 Legge Brevetti

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 64 Legge Brevetti, tali Uffici esercitano poteri istruttori per accertare la sussistenza della violazione; sono legittimati a disporre il sequestro probatorio dei beni ottenuti tramite l'utilizzo di un procedimento brevettato o che includano componenti brevettati.[134]
Qualora gli accertamenti rivelino la commissione di un illecito, gli Uffici ordinano la cessazione della condotta lesiva, quindi procedono a confiscare i profitti del contraffattore e possono imporre sanzioni pecuniarie sino a 200.000 ¥.
Infine, se richiesti dal danneggiato, mediano tra le parti per giungere ad un accordo transattivo riguardo al risarcimento.

Nell'ordinamento cinese, la protezione in via amministrativa delle privative industriali è attribuita anche all'Amministrazione Generale delle Dogane, organizzazione direttamente sottoposta al Consiglio degli Affari di Stato, con sede a Pechino, organizzata nella Divisione Amministrativa Doganale del Guangdong a livello intermedio, in 41 Direzioni Regionali e 562 Uffici sul territorio nazionale.[135]
L'intervento delle autorità doganali si svolge in relazione al controllo del flusso delle merci in ingresso ed in uscita dal Paese, e consiste nella facoltà di esaminare e trattenere le spedizioni sospette, d'ufficio o su segnalazione del titolare del diritto di proprietà intellettuale.
Nel caso in cui le indagini accertino la provenienza illecita della merce, l'Amministrazione delle Dogane ne dispone il sequestro e, infine, valuta l'uso idoneo a cui destinare i beni, ai sensi del *Regolamento d'Attuazione della Legge sulle Dogane*.[136]

1.2.3 Gli organi giudiziari ed i loro ausiliari

Il termine 司法机关 (*sifa jiguan*) indica le istituzioni giudiziarie cinesi in senso lato, includendo le Corti, le Procure Popolari e gli organi di pubblica sicurezza.
La separazione della magistratura giudicante e requirente rispetto alle forze di polizia è, in effetti, successiva alla Rivoluzione Culturale, che aveva paralizzato l'attività delle istituzioni pubbliche, mantenendo solo la struttura dell'Esercito Popolare di Liberazione.[137]

---

[134] Ex art. 64 Legge Brevetti.
[135] In merito all'organizzazione dell'Amministrazione Generale delle Dogane si veda Dimitrov, *Piracy and the State, The Politics of Intellectual Property Rights in China*, op. cit., pagg. 76-78.
[136] Sulla tutela in via doganale ed i provvedimenti che può adottare l'Amministrazione per disporre dei beni sequestrati si tornerà ampiamente nel cap. IV. Il Regolamento d'Attuazione della Legge sulle Dogane, emanato il 25 maggio 2004, è consultabile all'indirizzo: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=197973

Le Corti Popolari rappresentano la magistratura giudicante della RPC e sono organizzate secondo uno schema piramidale su quattro livelli, introdotto all'art. 124 Cost. e specificato nella *Legge Organica sulle Corti Popolari*.[138]

La Corte Suprema Popolare (最高人民法院) rappresenta l'organo giurisprudenziale di vertice, a cui sono subordinate le Alte Corti (高级人民法院), le Corti Intermedie (中级人民法院) e le Corti di base (基层人民法院).

Le 31 Alte Corti sono stabilite a livello Provinciale, di Municipalità direttamente sottoposte al Governo Centrale e Regioni Autonome, le 376 Corti Intermedie sono istituite a livello di Prefettura e Municipalità, mentre oltre 3000 Corti di base assicurano l'amministrazione della giustizia a livello distrettuale.

Infine, l'istituzione di oltre 20.000 人民法庭 (Tribunali Popolari) risponde all'esigenza di avvicinare il sistema giudiziario anche alle aree rurali, in risposta alla vastità territoriale del Paese.

Le Corti Popolari non costituiscono un organo giudiziario indipendente nell'accezione occidentale del termine ma, in conformità al principio di "unità dei poteri statali", sono responsabili innanzi agli organi legislativi.

In particolare la Corte Suprema Popolare è responsabile innanzi all'ANP, mentre le Corti subordinate sono responsabili innanzi alle Assemblee Popolari del livello territoriale corrispondente.[139]

Si allude al fatto che le assemblee parlamentari a livello Provinciale, di Municipalità e distrettuale nominano il Presidente della relativa Corte Popolare, mentre i Comitati Permanenti degli organi assembleari nominano i giudici ordinari.

Inoltre, le Corti di livello gerarchicamente superiore esercitano un potere di supervisione sull'operato delle Corti inferiori, che sono dunque sottoposte ad una doppia dipendenza.[140]

In via generale, ciascuna Corte è suddivisa in sezioni per l'esame delle controversie civili, penali ed economiche, ma, secondo la necessità dell'amministrazione della giustizia, possono essere istituite ulteriori sezioni specializzate.[141]

---

[137] In dottrina si vedano Cai Dingjian, *China's Journey Toward the Rule of Law: Legal Reform, 1978-2008*, 2008, Leiden, Brill, pagg. 270-271; Alford W.-Kirby W.-Winston K., *Prospects for the Professions in China*, 2011, New York, Routledge, pagg. 85-86.

[138] Art. 2 Legge Organica sulle Corti Popolari.

[139] Art. 17 Legge Organica sulle Corti Popolari.

[140] Ibidem, art. 17, co 2°. In merito alla doppia dipendenza degli organi giudiziari della RPC si fa riferimento all'analisi di Peerenboom R., *China's Long March Toward Rule of Law*, 2002, Cambridge, Cambridge University Press, pagg. 280 e ss.

Sin dal 1981, l'ANP ha attribuito al supremo organo giudiziario del Paese il potere risolvere in modo definitivo ogni questione di diritto riscontrata nei casi sottoposti al suo giudizio, con l'adozione della "*Risoluzione sul rafforzamento della funzione d'interpretazione legale*".[142]

Per rispondere alle varie questioni giuridiche sollevate dal repentino sviluppo economico e sociale del Paese, la Corte Suprema ha esteso tale prerogativa al punto da emanare interpretazioni delle fonti primarie aventi forza di legge.[143]

La funzione ermeneutica è stata disciplinata nel 1997 con le *Varie disposizioni sull'interpretazione giudiziaria*,[144] che attribuiscono l'esclusiva titolarità del potere interpretativo alla Corte Suprema[145] e consentono alle Corti inferiori di riferirsi alle indicazioni dell'organo di vertice, citandole espressamente nelle proprie sentenze.[146]

Il potere di supervisione sull'applicazione della legge[147] da parte delle Corti e degli organi di pubblica sicurezza spetta invece alle Procure Popolari, che sono altresì titolari della funzione requirente.

Per determinarsi in ordine all'esercizio dell'azione penale, le Procure Popolari coordinano le attività investigative degli organi di pubblica sicurezza ed esercitano il potere di convalida del fermo e dell'arresto. Nell'esercizio del potere di supervisione, le Procure Popolari sono legittimate a presentare un'istanza di revisione delle sentenze passate in giudicato, che ritengano viziate da un errore nella ricostruzione dei fatti o nell'applicazione delle norme.[148]

Anche le Procure sono organizzate secondo una struttura gerarchica, che pone al vertice la Suprema Procura Popolare (最高人民检察院), quindi le Alte Procure, le Procure Intermedie e di base.

L'organo di vertice ha sede a Pechino, mentre le 33 Alte Procure sono stabilite a livello provinciale, delle maggiori municipalità amministrate direttamente dal Governo Centrale e delle Regioni Autonome; le 384 Procure Intermedie sono istituite a livello di municipalità e prefettura, vi sono infine oltre 3000 Procure di base a livello distrettuale.

---

[141] Ai sensi dell'art. 24 Legge Organica sulle Corti Popolari.

[142] Come risulta dal punto n° 2 della "Risoluzione del Comitato Permanente circa il rafforzamento del lavoro d'interpretazione legale", adottata il 10 giugno 1981. In dottrina si vedano Guanghua Yu, *The Development of the Chinese Legal System: Change and Challenges*, 2011, New York, Routledge, pagg. 10-11

[143] Come ricorda Chen J., *Chinese law: context and transformation*, op. cit., 201, la Corte Suprema Popolare ha sempre condotto il proprio dovere ermeneutico secondo un criterio di auto-limitazione, al fine di non travalicare le competenze del potere legislativo.

[144] La disciplina è stata innovata dalle più recenti *Disposizioni della Corte Suprema sull'interpretazione giudiziale*, emanate dalla Corte Suprema il 23 marzo 2007 e disponibili all'indirizzo: http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=5970&lib=law

[145] Art. 2 *Varie disposizioni sull'interpretazione giudiziaria*.

[146] Art. 27 *Varie disposizioni sull'interpretazione giudiziaria*.

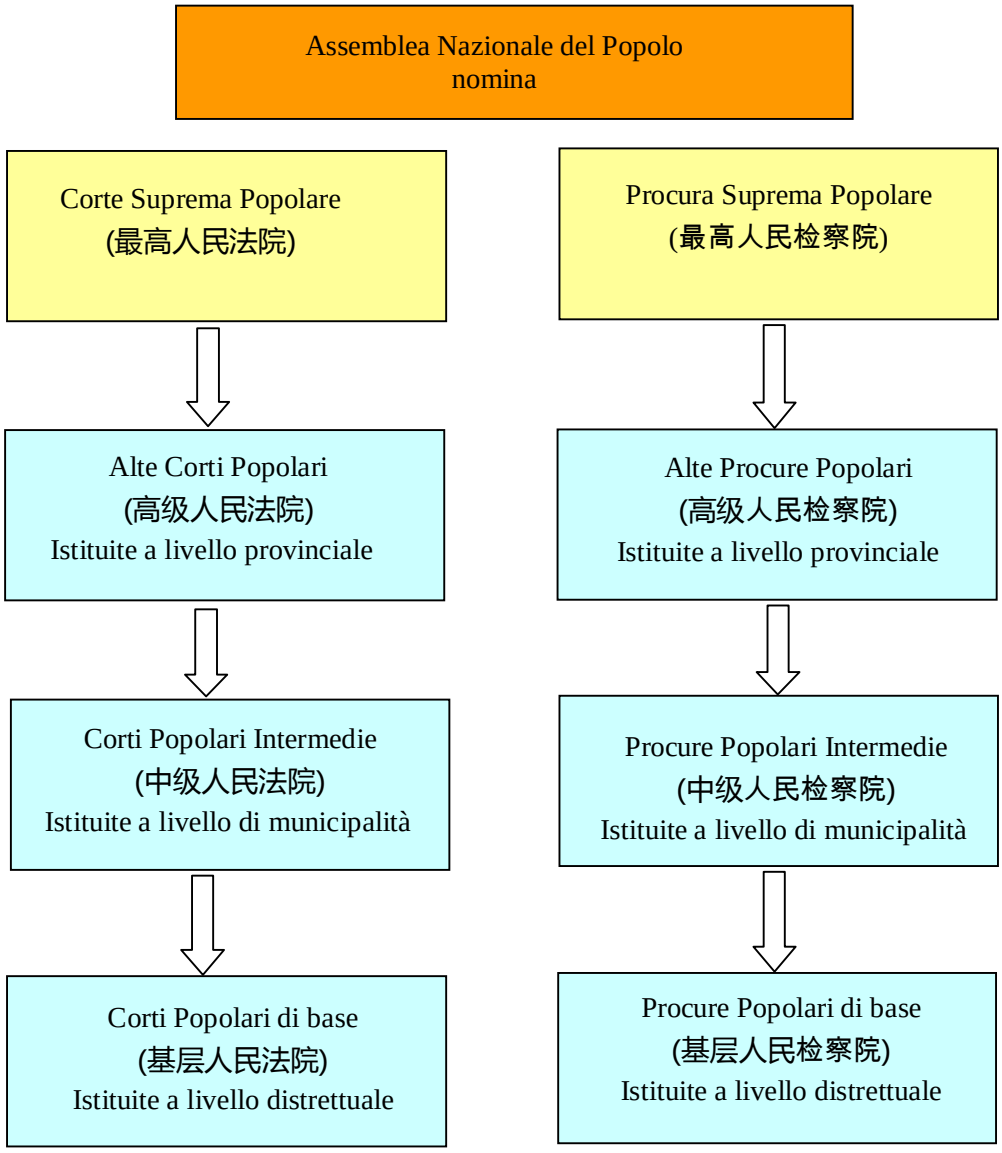
[147] Art. 129 Cost.

[148] Per maggiori informazioni in merito all'istanza di *kangsu* o "protesta" della Procura Popolare, prevista ex art. 217 Legge di Procedura Penale si rinvia a Peerenboom, *China's Long March Toward Rule of Law*, op. cit., pagg. 286-287.

La Procura Suprema è responsabile innanzi all'ANP, che ha potere di nomina e revoca del Procuratore Generale e dei sostituti, mentre le Procure subordinate sono responsabili innanzi alle Assemblee Popolari di livello corrispondente.

Il rapporto gerarchico che caratterizza la relazione tra le Procure a diversi livelli rende quelle inferiori soggette alla doppia dipendenza, dalla Procura superiore e dall'organo assembleare di livello corrispondente. La struttura organizzativa degli organi giudiziari è illustrata dalla seguente figura:

Fig. 1.8: *ordinamento giudiziario della Repubblica Popolare Cinese*



Fonte: elaborate dall'autore, in base al documento *Legal System of China (Judicial Branch)*, all'indirizzo: en.pkulaw.cn

La facoltà di istituire ulteriori sezioni presso le Corti Intermedie e le Alte Corti, prevista dall'art. 24 *Legge Organica sulle Corti Popolari*, ha portato nel 1993 alla costituzione della prima sezione competente per la tutela della proprietà intellettuale entro l'Alta Corte di Pechino, seguita nel 1996 dalla terza Sezione Civile della Corte Suprema Popolare.[149]

L'esempio della capitale si è ampiamente diffuso, al punto da realizzare nell'arco di vent'anni un sistema di sezioni specializzate nelle cause relative alla proprietà intellettuale nelle maggiori città del Paese, dotate di una competenza tecnica adeguata all'oggetto del contendere.[150]

Nel 2006 la terza Sezione Civile della Corte Suprema, incaricata dell'esame delle cause in materia, è stata ufficialmente denominata "Divisione della Proprietà Intellettuale".[151]

Nell'assicurare la tutela giudiziaria delle privative industriali, un ruolo di primo piano è poi svolto dalle Procure Popolari che, ricevuta la notizia di reato, avviano le indagini volte a determinarne la rilevanza penale della condotta.

L'intervento della Procura Popolare è necessario qualora i fatti illeciti previsti dalle Leggi Marchi e Brevetti[152] integrino anche gli estremi dei reati di cui agli artt. 213-216 della Legge Penale. [153]

Nello svolgimento delle indagini, le Procure si avvalgono delle forze di polizia, che operano come ausiliari dell'autorità giudiziaria e sono al servizio del Ministero di Pubblica Sicurezza.

Quest'ultimo dipende dal Consiglio degli Affari di Stato ed è organizzato in organi di livello provinciale, gli Uffici di Pubblica Sicurezza, che si diramano poi a livello municipale e di contea.[154]

Le forze di polizia si attivano in seguito alle segnalazioni dei presunti reati riscontrati durante le ispezioni degli organi amministrativi preposti alla tutela di marchi e brevetti, oppure ricevono le denunce dei titolari della privativa.

---

[149] Si vedano Torremans P. - Hailing S. - Erauw J. (a cura di), *Intellectual Property and TRIPS compliance in China: Chinese and European perspectives*, 2007, Cheltenham, E.Elgar Publishing, Prefazione, pag. XII; Chen J., *Chinese Law: context and transformation*, op. cit., pagg. 569- 570.

[150] Per uno studio comparativo sulle Corti specializzate nella tutela della proprietà intellettuale, che include la situazione cinese, si veda IIPI - USPTO, *Study on specialized IP Courts, a joint project between International Intellectual Property Institute and US Patent and Trademark Office*, 25 gennaio 2012, pagg. 14- 15. Reperibile all'indirizzo: http://iipi.org

[151] In merito si rinvia alla *Notice of the Supreme People's Court on the Third Civil Division of This Court shall be Officially Addressed as "Intellectual Property Division"*, disponibile all'indirizzo: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=209155

[152] Come sarà chiarito nei capp. II e III, gli illeciti civili sono previsti dall'art. 52 Legge Marchi e dagli artt. 11 e 63 Legge Brevetti

[153] Per l'analisi approfondita dell'azione penale e dei reati contro la proprietà industriale previsti dalla Legge Penale si veda *infra*, cap IV.

[154] Per maggiori informazioni sul Ministero di Pubblica Sicurezza, si rinvia al sito del Consiglio degli Affari di Stato: http://english.gov.cn/2005-10/02/content_74192.htm

Nel corso delle indagini, gli organi di pubblica sicurezza esercitano in conformità alla Legge di Procedura Penale i poteri di disporre il fermo o trarre in arresto i sospettati;[155] conducendo ispezioni e perquisizioni per reperire le prove della commissione del reato.[156]

La Procura Popolare è responsabile della convalida dell'arresto del contraffattore[157] e supervisiona l'attività istruttoria, per acquisire gli elementi utili a sostenere l'accusa in giudizio.[158]

Se si determina all'esercizio dell'azione penale, la Procura Popolare formula l'imputazione, per provocare la pronuncia della Corte sulla presunta violazione subita dal titolare della privativa.

---

155 La disciplina dello stato di fermo e dell'arresto è contenuta agli artt. 59-76 della Legge di Procedura Penale della RPC.

156 La disciplina delle ispezioni e delle perquisizioni è contenuta rispettivamente agli artt. 101-108 ed agli artt. 109-113 della Legge di Procedura Penale.

157 Art. 12 Legge Organica sulle Procure Popolari ed art. 3 della Legge di Procedura Penale.

158 Art. 13 Legge Organica sulle Procure Popolari.

CAPITOLO II

LE PRIVATIVE INDUSTRIALI IN CINA: IL DIRITTO DEI MARCHI

2.1 L'istituto del marchio: definizioni nel diritto internazionale e nell'ordinamento cinese

L'istituto del marchio appartiene ai segni distintivi d'impresa ed è ascrivibile alla categoria della proprietà industriale, che, secondo le fonti internazionali, include i brevetti per le creazioni intellettuali a contenuto tecnologico, i modelli ornamentali, le indicazioni geografiche e la disciplina della concorrenza sleale. [159]

I diritti attribuiti all'attività creativa nel settore artistico, scientifico e letterario rappresentano invece il diritto d'autore o copyright. Entrambe le categorie costituiscono il *genus* della proprietà intellettuale, che designa l'insieme dei diritti attribuiti all'attività inventiva nel settore industriale, ed all'attività creativa nell'ambito scientifico, letterario ed artistico. [160]

La bipartizione tra proprietà industriale e diritto d'autore risale alla seconda metà del 1800, quando furono adottate dapprima la *Convenzione di Unione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale* nel 1883, quindi la *Convenzione di Unione di Berna per la Protezione delle Opere Letterarie ed Artistiche* nel 1886.[161]

Riconoscendo "*l'omogeneità funzionale a tutte queste materie*" nonché "*la comune esigenza di svilupparne un regime ed un'amministrazione internazionali*"[162], gli Stati partecipanti alla Conferenza Diplomatica di Stoccolma nel 1967 istituirono la World Intellectual Property Organization o WIPO, con lo status di agenzia specializzata del sistema ONU.

La WIPO definisce il marchio come il segno idoneo ad identificare i beni di una determinata impresa, distinguendoli rispetto a quelli delle imprese concorrenti.[163]

In primo luogo, il marchio indica il produttore che, apponendo il segno distintivo di cui detiene l'uso esclusivo, consolida la propria reputazione ed è quindi incentivato a fornire beni di qualità costante ai

---

[159] Si allude naturalmente alla Convenzione di Unione di Parigi per la Tutela della Proprietà Industriale, firmata nel 1883.

[160] Si rinvia all'art. 2 della *Convenzione istitutiva della WIPO*, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967. Il testo è disponibile all'indirizzo: http://www.wipo.int

[161] Tra le fonti internazionali rilevanti in materia occorre menzionare l'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 1891, che istitutiva una procedura di registrazione centralizzata, innovando rispetto al deposito plurimo di domande di protezione previsto dalla Convenzione di Parigi. Degno di nota è anche l'Accordo di Nizza del 1957, che ha stabilito una classificazione merceologica uniforme di beni e servizi.

[162] Come riportato da Spada in Aa. Vv., *Diritto Industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, 2012, Torino, Giappichelli Editore, pag. 9.

[163] Si veda WIPO, *Intellectual Property Handbook: policy, law and use*, 2004, pagg. 68. Disponibile all'indirizzo: http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/

consumatori.[164] In secondo luogo, esso permette di distinguere tra prodotti ascrivibili a soggetti economici diversi, favorendo scelte consapevoli del pubblico, che si orienterà verso le imprese più efficienti ed escluderà dal mercato quelle non competitive, con beneficio generale.[165]

Poiché sarebbe impossibile individuare il produttore di un bene, se non differenziandolo rispetto ai concorrenti, le più recenti fonti internazionali tendono ad enfatizzare la sola funzione distintiva del marchio.

Tale è la formula prescelta dall'Accordo TRIPS, che stabilisce lo standard di tutela dei diritti di proprietà intellettuale a cui devono conformarsi i membri della WTO, disponendo all'art. 15 che *"qualunque segno, o combinazione di segni, in grado di distinguere i beni o servizi di un'impresa rispetto a quelli di altre imprese, sarà idoneo a costituire un marchio"*.[166]

Per quanto concerne specificamente l'ordinamento cinese, occorre riferirsi all'art. 8 della Legge Marchi, secondo cui può essere registrato: "*qualunque marchio visibile, comprensivo di parole, disegni, lettere, numeri, forme tridimensionali o combinazioni di colori, ovvero dell'insieme dei summenzionati elementi, che possa distinguere i prodotti di una persona fisica, giuridica o di altre organizzazioni da quelli altrui"*.[167]

A partire dalla definizione dell'art. 8, l'analisi si concentra di seguito sul quadro normativo e giurisprudenziale che disciplina l'uso dei marchi nella RPC, per valutarne la conformità agli standard internazionali e l'idoneità a tutelare gli investimenti delle società estere in Cina.

2.2 Le fonti del diritto dei marchi

2.2.1 L'evoluzione della Legge Marchi e le fonti interne

Nell'ambito del programma di riforme giuridiche sostenuto da Deng Xiaoping, il settore dei marchi è stato disciplinato dalla Legge del 1982 e dal relativo Regolamento di attuazione.

Rispetto alle *Regole per l'Amministrazione dei Marchi* del 1963, la nuova Legge si poneva gli ambiziosi obiettivi di rafforzare il sistema di registrazione, tutelare il diritto allo sfruttamento esclusivo del marchio, garantendo al contempo la qualità dei prodotti e la protezione dei consumatori.[168]

---

164 Come nota Ricolfi in Aa. Vv., *Diritto Industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, op. cit., pag. 72.
165 Si rinvia a WIPO, *Intellectual Property Handbook: policy, law and use*, op. cit., pagg. 68.
166 Traduzione in italiano a cura dell'autore. Si rimanda all'art. 15 dell'Accordo TRIPS.
167 Si veda l'art. 8 Legge Marchi della RPC.
168 Si rinvia a Ganea - Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, op. cit., pag. 81.

In seguito alle pressioni esercitate dagli USA riguardo alla tutela della proprietà intellettuale in Cina negli anni ’90, entrambi gli atti normativi sono stati emendati nel 1993, al fine di incoraggiare il flusso degli investimenti esteri.

In particolare, è stata disposta l’estensione della tutela legislativa ai marchi di servizio,[169]e della tutela regolamentare ai marchi collettivi e di certificazione.[170]

Ulteriori aggiornamenti hanno riguardato la deroga al divieto di utilizzare come marchio le indicazioni geografiche cinesi, straniere, o i nomi delle suddivisioni amministrative della RPC, qualora le stesse abbiano acquisito un *secondary meaning* che conferisca capacità distintiva.[171]

L’innovazione più significativa dell’emendamento del 1993 ha interessato una prima definizione delle fattispecie di violazione del diritto all’uso esclusivo del marchio registrato, identificate nella vendita di prodotti recanti marchi contraffatti e nella falsificazione o produzione non autorizzata di marchi registrati.[172]

La necessità di conseguire l’adesione alla WTO ha condotto al secondo emendamento della Legge nel 2001, con il riconoscimento della tutela legislativa ai marchi collettivi e di certificazione, in precedenza disciplinati solo a livello regolamentare ed ora inseriti all’art. 3, con apprezzabile rigore definitorio.

Ai sensi dell'art. 4, la legittimazione alla registrazione del marchio è stata estesa anche alle persone fisiche, a cui era preclusa sino a quel momento.

Per effetto delle modifiche all’art. 8, i segni registrabili comprendono attualmente le combinazioni di colori e le forme tridimensionali, purché abbiano una funzione distintiva e non siano “mera forma”, imposta dalla natura stessa dell’oggetto, né siano necessarie per ottenere un dato risultato tecnico o determinino sostanzialmente il valore del prodotto.[173]

---

[169] Esclusi dal testo originale della Legge, i marchi di servizio permettono di distinguere tra diversi fornitori di servizi, assolvendo la medesima versione dei marchi di prodotto. Per la definizione di marchio di servizio in diritto cinese si veda Kariyawasam, *Chinese Intellectual Property and Technology Laws*, op. cit., pagg. 49.

[170] La revisione del Regolamento permetteva di disciplinare sia i marchi collettivi, registrati in nome dell’organizzazione di categoria a cui aderiscono le imprese per testimoniarvi la loro appartenenza; sia i marchi di certificazione, controllati da organizzazioni con poteri di certificazione su particolari beni o servizi ed impiegati dalle imprese per garantire l’origine, la materia prima, il metodo produttivo, la qualità o altre caratteristiche di tali beni o servizi.

[171] Il cosiddetto *secondary meaning* indica un significato distintivo, che si affianca a quello generico usualmente attribuito al segno, permettendo di associarlo ad un’impresa titolare e rendendolo suscettibile di registrazione come marchio.
Si pensi alla birra Qing Dao, così denominata in riferimento alla città, eppure registrata come marchio perché provvista di capacità distintiva acquisita tramite l’uso. L’esempio si trova in Kariyawasam, *Chinese Intellectual Property and Technology Laws*, op. cit., pagg. 53.

[172] Per un elenco completo delle disposizioni della Legge modificate dall’emendamento del 1993 si rinvia alla Decisione del Comitato Permanente dell’ANP sulla revisione della Legge Marchi del 22 febbraio 1993, reperibile all’indirizzo: http://www.asianlii.org

[173] Si pensi per esempio alla bottiglia della Coca-Cola, recata quale esempio di marchio di forma registrabile in Ganea-Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, op. cit., pag. 91.

Se l'impiego di una determinata forma permette di ottenere un risultato tecnico, ovvero determina sostanzialmente il valore del prodotto, si apre invece la strada a forme di tutela alternative, come il brevetto per modello di utilità o il modello ornamentale-design.

Il secondo emendamento ha poi introdotto la protezione dei marchi notori all'art. 13, che dispone l'inammissibilità della registrazione, nella stessa categoria di prodotti o per prodotti simili, di un segno che sia la riproduzione, l'imitazione o la traduzione di un marchio notorio altrui non registrato in Cina, poiché causerebbe pregiudizio agli interessi del suo titolare e risulterebbe ingannevole nei confronti del pubblico. [174]

Qualora il marchio notorio sia registrato in Cina, l'inammissibilità della registrazione per segni che ne costituiscano la riproduzione, imitazione o traduzione, si estende anche alle categorie merceologiche diverse.

L'emendamento del 2001 ha altresì rafforzato la tutela giurisdizionale, istituendo il ricorso contro i provvedimenti amministrativi definitivi che rigettino la registrazione del marchio o decidano sull'opposizione di terzi rispetto alla registrazione, ovvero dispongano la cancellazione di un marchio.[175]

Il nuovo art. 52 ha fornito un elenco più articolato delle fattispecie di violazione, che includono attualmente: l'impiego non autorizzato di un marchio identico o simile a quello registrato per la stessa categoria di prodotti; la vendita di beni che violino il diritto all'uso esclusivo del marchio registrato; la realizzazione di copie della rappresentazione di un marchio registrato a fini di vendita; l'alterazione del marchio registrato apposto su un bene, con successiva reimmissione sul mercato del prodotto alterato.

In via residuale, l'ultimo comma dell'art. 52 qualifica illecite le condotte comunque idonee a violare il diritto all'uso esclusivo del marchio.

Le modifiche introdotte agli artt. 54 e 55 coordinano l'attività dell'autorità amministrativa con le competenze riservate alla magistratura nel corso delle indagini, elencando le misure che i dipartimenti locali della SAIC possono adottare per accertare la commissione di illeciti, salvo il dovere di trasferire l'esame del caso alla Procura Popolare, se ritengono sussistenti profili di rilevanza penale.

Nel caso l'impiego di una determinata forma permetta di ottenere un risultato tecnico ovvero determini sostanzialmente il valore del prodotto si apre la strada a forme di tutela alternative come il brevetto per modello di utilità o il modello ornamentale - design.

[174] I criteri per determinare la notorietà del marchio sono dettagliatamente forniti dall'art. 14 Legge Marchi.

Sul recepimento del concetto di marchio notorio in Cina si veda Hill B., *Achieving protection of the wellknown mark in china: is there a lasting solution?*, 34 U. Dayton L. Rev. 281 2008-2009, pagg. 287 - 294.

[175] Le modifiche hanno rispettivamente interessato gli artt. 32, 33, 43 e 49 Per un'analisi dettagliata del secondo emendamento alla Legge Marchi si veda Timoteo, *La tutela di marchi e brevetti in Cina: percorsi normativi in un sistema in transizione*, op. cit., pagg. 14-18.

L'art. 56 fornisce per la prima volta dei criteri di computo del risarcimento invocabile dal titolare del diritto di marchio, riferendosi al profitto conseguito dal contraffattore quando accertabile, ovvero alle perdite subite dal danneggiato, con una soglia massima fissata in 500.000 ¥.

Le disposizioni di cui agli artt. 57 e 58 introducono la tutela cautelare, nelle forme dell'ordinanza inibitoria, qualora la condotta di terzi arrechi un pregiudizio imminente e irreparabile ai diritti dell'attore, oppure dell'assunzione anticipata della prova, qualora l'acquisizione risulti impossibile in seguito. [176]

Nonostante le innovazioni apportate abbiano conformato la Legge Marchi alle disposizioni dell'Accordo TRIPS, a pochi anni dall'entrata in vigore del secondo emendamento è maturata la necessità di un terzo intervento riformatore.

In effetti, la costante crescita economica cinese ha determinato un notevole aumento delle richieste di registrazione, che si è riflesso nella dilazione dei tempi di esame da parte dell'amministrazione.

Mentre nel 2001 sono state presentate 270.417 richieste al CTMO, i dati relativi al 2011 riferiscono di 1.416.785 domande di registrazione, evidenziando un incremento di oltre il 500% in dieci anni. [177]

Il tempo necessario per completare la procedura è comprensibilmente passato da una media di 12 mesi nel 2001 a circa 30 mesi nel 2008,[178] sollecitando il Consiglio degli Affari di Stato ad affrontare la questione nel documento programmatico *Strategia Nazionale per la Proprietà Intellettuale*.[179]

In attuazione della Strategia Nazionale, la SAIC ha elaborato nel 2008 un piano triennale destinato a risolvere la questione del carico di lavoro arretrato, nonché un piano quinquennale per allineare la durata della procedura agli standard internazionali.[180]

I dati ufficiali dimostrano che l'ambiziosa riduzione dei tempi è stata rispettata, poiché la durata media dell'iter di registrazione è scesa a 17 mesi nel 2009, per diminuire ulteriormente a soli 10 mesi nel 2011.[181]

---

[176] Per un elenco completo delle disposizioni della Legge modificate dall'emendamento del 2001 si rinvia alla Decisione del Comitato Permanente dell'ANP sulla revisione della Legge Marchi del 27 ottobre 2001, reperibile all'indirizzo: http://english.gov.cn/laws/2005-10/10/content_75662.htm

[177] I dati sull'incremento delle domande di registrazione sono contenuti nel Rapporto Annuale sullo Sviluppo della Strategia Cinese dei Marchi, redatto dalla SAIC, 2011, pag. 7. Il documento è reperibile all'indirizzo: http://sbj.saic.gov.cn

[178] I dati relativi al tempo necessario ad ottenere la registrazione dei marchi sono riportati nel Mission Report dell'OAMI *Comparative Study on trademark registration: OHIM visit to China's Trademark Office of SAIC*, Alicante, settembre 2009, pag. 3. Lo studio è disponibile all'indirizzo: http://www.ipr2.org

[179] Pubblicata il 5 giugno 2008, la Strategia Nazionale per la Proprietà intellettuale è reperibile in forma di compendio, in lingua inglese, all'indirizzo: http://english.gov.cn/2008-06/21/content_1023471.htm

[180] Come risulta dall'*Annual Development Report on China's Trademark Strategy*, redatto dalla SAIC, 2008, pag. 15, che inoltre stima il carico di lavoro arretrato in 1.800.000 pratiche circa nel 2007.

[181] Si vedano rispettivamente l'edizione 2009 del Rapporto annuale SAIC, pag. 16 e l'edizione 2011, pag. 3.

Le considerazioni precedenti sono indicative della notevole pressione cui è sottoposto l'apparato amministrativo nel settore dei marchi, che richiede un intervento di riforma complessivo.

Gli obiettivi da perseguire consistono nell'introduzione di tecniche utili a snellire la procedura, senza ledere le garanzie dei richiedenti, e nella prestazione di un servizio adeguato ai più recenti standard internazionali, come il *Trattato di Singapore sul Diritto dei Marchi*.[182]

A tal fine, sono in discussione modifiche che permettano all'interessato di essere informato sul probabile esito negativo della richiesta di registrazione da parte del CTMO, così che possa formulare le proprie osservazioni e apportare le opportune rettifiche alla domanda, prima del provvedimento di diniego.

Premesso che, allo stato attuale, il richiedente può solo ricorrere contro il rifiuto innanzi al TRAB, con notevole dispendio di tempo e denaro, l'introduzione di tale notifica gioverebbe ad entrambe le parti.[183]

Inoltre, è in considerazione l'ipotesi di permettere la registrazione per molteplici categorie di beni o servizi mediante un'unica domanda, superando la prassi che impone tante richieste quante sono le categorie merceologiche d'interesse, con evidente difformità rispetto all'art. 6 del Trattato di Singapore.[184]

Per ridurre i tempi d'attesa, ha suscitato interesse la proposta di sgravare il CTMO dall'esame dei motivi di invalidità relativa, limitando il suo intervento ai casi di invalidità assoluta.[185]

Infatti, attualmente l'Ufficio non si limita a valutare il contrasto del marchio con le norme degli artt. 10, sui segni insuscettibili di registrazione, ed 11, su quelli non registrabili in via di principio[186], ma esamina anche l'eventuale conflitto con diritti all'uso esclusivo di un marchio anteriormente acquisiti da terzi.[187]

Data la complessità dell'accertamento dell'invalidità relativa, l'abolizione di tale onere snellirebbe i tempi tecnici, ma trasferirebbe l'incombenza del controllo sulle imprese soggette alla contraffazione, causando verosimilmente l'aumento dei ricorsi in opposizione e delle domande di cancellazione.

---

[182] Il Trattato sul Diritto dei Marchi è stato adottato a Singapore il 27 marzo 2006. È stato firmato dalla RPC il 29 gennaio 2007. Il testo è disponibile all'indirizzo: http://www.wipo.int/treaties

[183] L'invio della notifica che preannuncia il diniego è stabilito dall'art. 21 del Trattato di Singapore.

[184] Come risulta dagli artt. 20 e 21 Legge Marchi. Sull'opportunità di tali modifiche, per garantire la conformità al Trattato di Singapore, si veda Xie Dongwei, *Forthcoming third amendment to Chinese Trademark Law*, 2007, China Patents & Trademark No. 4, pag. 87.
Reperibile all'indirizzo: http://www.cpt.cn

[185] Per il cui elenco si rinvia all'art. 10 Legge Marchi.

[186] Ai sensi dell'art. 11 co. 2° Legge Marchi, i segni di cui all'art. 11 co. 1° non sono registrabili, a meno che abbiano acquisito un *secondary meaning* che conferisca capacità distintiva, sostituendosi al significato ordinario.

[187] Tali diritti sono acquisibili o mediante la precedente registrazione del marchio o tramite l'uso anteriore prolungato nel tempo dello stesso, anche se in assenza di registrazione, ex art. 31 Legge Marchi.

Tra le proposte di emendamento, si segnalano le iniziative favorevoli alla registrazione come marchi dei suoni, dei profumi e delle singole tonalità di colore, se dotati di capacità distintiva ed associati univocamente ad un'impresa.[188] Tale estensione comporterebbe il sostanziale superamento del requisito della rappresentazione grafica, che è una condizione necessaria per la registrazione secondo la presente normativa.[189]

Infine, come già disposto nel terzo emendamento alla Legge Brevetti, è plausibile che in una causa relativa alla contraffazione di un marchio registrato, la soglia massima del risarcimento disponibile per la parte vittoriosa sia raddoppiata dagli attuali 500.000 a 1.000.000 ¥, valutando più opportunamente il danno patrimoniale.

Nonostante l'avanzato stato del dibattito, il legislatore non é ancora pervenuto ad un testo definitivo del terzo emendamento alla Legge Marchi[190], che tutt'ora è vigente nella versione del 2001.

Le disposizioni della Legge Marchi sono state specificate nel relativo *Regolamento d'Attuazione*, adottato nel 1983 ed attualmente operativo nella stesura emendata del 2002.[191]

Esso regola con disposizioni di dettaglio la richiesta di registrazione, la procedura di esame e l'approvazione da parte dell'Ufficio, disciplina poi le condizioni per il rinnovo ed il trasferimento dei marchi registrati, specificando quali condotte costituiscano violazioni del titolo di proprietà industriale.

Il quadro delle fonti primarie si completa con il riferimento alla *Legge contro la concorrenza sleale* del 1993: adottata al fine di reprimere le pratiche commerciali scorrette, lesive dei diritti e degli interessi dei concorrenti, essa vieta l'imitazione di un marchio registrato altrui; l'utilizzo dei segni distintivi d'impresa o delle generalità di un concorrente tale da indurre confusione circa la provenienza dei beni, nonché la falsificazione e l'uso non autorizzato di marchi collettivi o di certificazione, ingannevole circa l'origine geografica o le caratteristiche qualitative dei prodotti. [192]

Per orientare la giurisprudenza nell'applicazione delle fonti primarie, l'ordinamento cinese si avvale inoltre delle Interpretazioni giudiziarie della Corte Suprema del Popolo, che rivestono un fondamentale ruolo d'integrazione del dettato normativo.

---

188 Ne dà conto Kariyawasam, *Chinese Intellectual Property and Technology Laws*, op. cit., pag. 46.

189 Si vedano Ganea-Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, op. cit., 86; Chen, *Chinese Law: context and transformation*, op. cit., pag. 574.

190 Attualmente è possibile fare riferimento la più recente versione della bozza, pubblicata dal Consiglio degli Affari di Stato il 2 settembre 2011 e consultabile all'indirizzo: http://www.gov.cn/gzdt/2011-09/02/content_1939013.htm

191 Il Regolamento d'Attuazione della Legge Marchi della RPC è stato adottato il 10 marzo 1983, quindi nelle versioni successivamente emendate il 15 luglio 1993, il 23 aprile 1995 ed infine il 3 agosto 2002.
Il relativo testo è reperibile all'indirizzo: http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=157

192 Per l'elenco degli atti costituenti concorrenza sleale si vedano gli artt. 5-15 della Legge. In proposito si veda specificamente Kariyawasam, *Chinese Intellectual Property and Technology Laws*, op. cit., pagg. 109-120.

In materia di marchi, la Corte Suprema ha emanato varie Interpretazioni aventi forza di legge, tra cui spiccano per la rilevanza processuale, le *Interpretazioni sull'applicazione della legge alle misure cautelari volte ad ottenere la cessazione delle violazioni del diritto di marchio ed alla conservazione delle prove* del 2002, le *Interpretazioni della Corte Suprema e della Procura Suprema del Popolo circa l'applicazione della legge ai reati contro i diritti di proprietà intellettuale* del 2004.[193]

Più di recente si segnala l'adozione delle *Interpretazioni su alcune questioni relative all'applicazione della legge alle controversie in materia di concorrenza sleale* del 2007[194], e delle *Interpretazioni su alcune questioni circa l'applicazione della legge nelle controversie aventi ad oggetto la notorietà di un marchio* del 2009.[195]

Introdotto il quadro normativo interno, nei contributi apportati del formante legislativo e giurisprudenziale, il paragrafo seguente prende in esame l'influenza del diritto di matrice sovranazionale sul regime dei marchi in Cina.

2.2.2 Le fonti internazionali

In seguito all'adesione alla WIPO, la Cina ha ratificato i principali trattati internazionali relativi al diritto dei marchi: si allude *in primis* alla *Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale*,[196] all'*Accordo di Madrid per la Registrazione Internazionale dei Marchi* ed al *Protocollo relativo all'Accordo di Madrid*,[197] nonché all'*Accordo di Nizza per la Classificazione Internazionale dei Beni e Servizi ai fini della Registrazione dei Marchi*[198] e naturalmente all'*Accordo TRIPS*, siglato con l'ingresso nella WTO.[199]

La *Convenzione di Unione di Parigi* impegna le parti firmatarie a garantire la medesima tutela che accordano ai propri cittadini, nell'esercizio dei diritti di proprietà industriale, ai cittadini di uno Stato

---

[193] Adottata il 22 dicembre 2004, l'interpretazione congiunta degli organi giurisprudenziali di vertice è reperibile all'indirizzo: http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=3856&lib=law

[194] Adottata dalla Corte Suprema il 1 febbraio 2007, per il testo integrale si rinvia a: http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=5810&lib=law

[195] Adottata dalla Corte Suprema il 1 maggio 2009, è consultabile all'indirizzo: http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=7674&lib=law

[196] La *Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale* è stata adottata il 20 marzo 1883, attualmente è vigente nella versione emendata il 28 settembre 1979. È stata ratificata dalla Cina il 19 marzo 1985.

[197] L'*Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi* è stato adottato il 14 aprile 1891, è attualmente vigente nella versione emendata il 28 settembre 1979. Il *Protocollo relativo all'Accordo di Madrid* è invece stato adottato il 27 giugno 1989, è vigente nella versione emendata il 12 novembre 2007. È stato ratificato dalla Cina il 1 dicembre 1995.

[198] L'Accordo *di Nizza per la classificazione internazionale dei beni e servizi ai fini della registrazione dei marchi* è stato adottato il 15 giugno 1957 ed è attualmente vigente nella versione emendata il 28 settembre 1979. È stato ratificato dalla Cina il 9 agosto 1994.

[199] L'Accordo *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* o TRIPS, vigente dal 1 gennaio 1995, è stato ratificato dalla Cina l'11 dicembre 2001.

membro dell'Unione. Possono vantare un analogo diritto i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione che esercitino un'attività produttiva in uno Stato membro.[200]

Inoltre, in virtù del principio di *priorità unionista* di cui all'art. 4, il soggetto che abbia richiesto la registrazione di una privativa industriale in uno Stato dell'Unione di Parigi, gode di un diritto di priorità, opponibile a terzi, per estendere la medesima richiesta in altri Stati membri.[201]

Infine, il principio della protezione *telle quelle*, di cui all'art. 6 quinquies, dispone che un marchio registrato nel Paese d'origine del titolare sia ammissibile alla registrazione tale e quale negli altri Paesi dell'Unione, fatte salve le riserve di cui all'articolo medesimo.[202]

L'Accordo di Madrid ha invece istituito una procedura di registrazione centralizzata dei marchi presso l'Ufficio della WIPO a Ginevra, ovviando all'onere per i richiedenti di depositare una domanda in ciascuno Stato in cui desiderino ottenere la protezione, in virtù della priorità unionista.

Pertanto, il titolare di un marchio registrato in uno Stato parte dell'Accordo di Madrid, può presentare un'unica domanda al Bureau WIPO di Ginevra, che inoltrerà la richiesta agli Uffici degli Stati firmatari designati, per conferire al richiedente la protezione internazionale del marchio.[203]

Si deve all'Accordo di Nizza una classificazione internazionale uniforme di 34 classi di beni e 11 classi di servizi ai fini della registrazione dei marchi, adottata da oltre 100 Paesi.[204]

L'Accordo TRIPS, concluso in esito ai negoziati istitutivi della WTO, disciplina i marchi nella Sezione II, agli artt. 15-20, impegnando gli Stati membri all'osservanza delle pertinenti disposizioni della Convenzione di Parigi, ed accorda una tutela particolarmente intensa al titolare del segno distintivo, circoscrivendo l'applicabilità delle condizioni che limitino il diritto esclusivo all'uso del marchio.[205]

---

[200] Si vedano gli artt. 2 e 3 della Convenzione di Unione di Parigi, che introducono il cosiddetto principio di assimilazione.

[201] La durata del diritto di priorità per estendere la registrazione è stabilita in sei mesi per i marchi dall'art 4, lettera C della Convenzione di Unione di Parigi.

[202] Sulle disposizioni della Convenzione di Parigi rilevanti per il diritto dei marchi si rinvia a Ricolfi M., in Aa. Vv., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, op. cit., pagg. 68-69.

[203] Il Protocollo relativo all'Accordo di Madrid del 1989 ha affrontato i limiti che limitavano l'operatività dell'Accordo del 1891, cioè la mancata ratifica da parte di economie avanzate e particolarmente interessate alla tutela dei segni distintivi come gli USA, il Giappone ed il Canada. Inoltre, il Protocollo prevede che la richiesta di registrazione internazionale possa essere inoltrata mentre l'esame di quella nazionale è ancora in corso: qualora il richiedente non ottenga la registrazione nel Paese d'origine o la stessa sia invalidata nei cinque anni successivi alla concessione, la richiesta internazionale è convertibile in altrettante richieste nazionali dotate della priorità originaria. Sul tema, si vedano in dottrina Yu P. (a cura di), *Intellectual Property And Information Wealth: Issues and Practices in a Digital Age*, Vol. 3, 2007, Westport, Praeger Publishers, pagg. 310-311; Lowenfeld A., *International Economic Law*, 2008, Oxford, Oxford University Press, pagg. 346.

[204] Si rinvia a WIPO, *Intellectual Property Handbook: law, policy and use*, 2004, op. cit., pagg. 309.

[205] Si considerino gli artt. 19 e 20 TRIPS, che dispongono rispettivamente la necessità del decorso di un triennio per effettuare la cancellazione di un marchio registrato non utilizzato dal titolare, nonché il divieto d'imporre requisiti che incidano sulla capacità distintiva del segno.

L'apertura della RPC al diritto di matrice internazionale che s'ispira ai valori del libero mercato è esemplificata dal processo di evoluzione che ha interessato la Legge Marchi[206], che prosegue tutt'ora con l'elaborazione del terzo emendamento.

Anche se occorre distinguere tra il recepimento degli strumenti internazionali ed i limiti nell'ambito dell'*enforcement*, i progressi del sistema cinese sono testimoniati dalla crescita costante delle richieste di registrazione, passate da 26.000 nel 1980 ad oltre 1.400.000 nel 2011, che è valsa al Paese il primato mondiale in materia sin dal 2001.[207]

Alla luce delle considerazioni precedenti, si può concludere che la RPC abbia progressivamente istituito un moderno diritto dei marchi, che si articola in fonti legislative, regolamentari e nelle relative interpretazioni giudiziarie, elaborate attenendosi alle indicazioni dei pertinenti strumenti internazionali.

Delineato il quadro normativo, è ora possibile volgersi all'esame del disposto della Legge Marchi.

2.3 La disciplina della Legge Marchi

2.3.1 Principi generali: capacità distintiva e tutela dei diritti di terzi

L'ordinamento cinese attribuisce al CTMO la funzione di registrazione ed amministrazione dei marchi a livello nazionale.[208]

La registrazione rappresenta il fatto costitutivo del diritto all'uso esclusivo del segno sui beni o servizi oggetto dell'attività d'impresa.[209]

In via generale, la procedura è rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'interessato, che può adottare un marchio non registrato, purché non operi nelle categorie di beni che devono recare per legge un marchio registrato, come i prodotti farmaceutici e tabacchi. [210]

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento d'Attuazione della Legge Marchi, l'utilizzo del segno distintivo nell'attività d'impresa implica le facoltà di apposizione del marchio sui prodotti, sui relativi involucri e contenitori, ed il suo impiego in iniziative pubblicitarie e manifestazioni commerciali.

---

[206] Di cui gli emendamenti del 1993 e del 2001 hanno modificato 47 articoli ed aggiunti *ex novo* 22, come nota Kariyawasam, *Chinese Intellectual Property and Technology Laws*, op. cit., pagg. 73.

[207] I dati relativi alle richieste di registrazione ricevute ed ai marchi attualmente in uso sul territorio della RPC sono tratti dall'*Annual Development Report on China's Trademark Strategy* della SAIC, edizione 2011, pagg. 7-9. Il Rapporto è disponibile all'indirizzo: http://www.saic.gov.cn

[208] Art. 2 Legge Marchi.

[209] Si vedano gli artt. 3-4 Legge Marchi.

[210] Art. 6 Legge Marchi, art. 4 Regolamento d'attuazione della Legge Marchi. Per quanto concerne il divieto di utilizzare marchi non registrati sui prodotti farmaceutici si veda l'art. 27 delle *Provisions for Drug Insert Sheets and Labels*, emanate dalla State Food and Drug Administration il 10 marzo 2006, disponibili all'indirizzo: http://eng.sfda.gov.cn

Il titolare del marchio può segnalare il proprio diritto all'uso esclusivo apponendo il segno indicativo della registrazione in caratteri latini ®, o il corrispondente carattere cinese 注 *(zhu),* accanto al marchio.

Possono essere registrati i segni suscettibili di rappresentazione grafica, idonei a distinguere i beni o i servizi di un'impresa rispetto a quelli dei concorrenti, e non confliggenti con i diritti all'uso esclusivo legittimamente ottenuti da terzi in precedenza.[211]

Il marchio può essere costituito da una parola, da un disegno, da lettere, numeri, forme tridimensionali o coppie di colori, ovvero da una combinazione degli elementi precedenti, purché sia dotato di capacità distintiva.[212]

L'inosservanza dei requisiti di legge comporta il diniego della richiesta di registrazione, che può essere dichiarata d'ufficio dal CTMO, o in seguito all'opposizione di terzi.

Secondo la classificazione della dottrina, i motivi del rifiuto si dicono rispettivamente assoluti e relativi.[213]

I motivi assoluti, riconducibili in primo luogo a ragioni di ordine pubblico, sono elencati all'art. 10 Legge Marchi, che vieta la registrazione di simboli raffiguranti la bandiera della RPC, riconducibili a Stati esteri o ad organizzazioni internazionali, ovvero di marchi discriminatori verso altre nazionalità.[214]

In secondo luogo, l'art. 11 chiarisce che sono inammissibili alla registrazione i segni consistenti in un mero riferimento al nome del prodotto, alla sua forma o alla categoria merceologica di appartenenza. Le stesse indicazioni descrittive, relative alla qualità del prodotto, ai materiali impiegati nella realizzazione ed alla sua funzione sono incluse nel divieto dall'art. 11. co. 2°.

I termini che descrivano genericamente le caratteristiche di un prodotto non sono appropriabili da parte di un singolo operatore economico, poiché ne deriverebbe un'irragionevole limitazione alla comunicazione commerciale dei concorrenti.[215]

---

[211] Come dispone l'art. 9 Legge Marchi.

[212] Si veda l'art. 8 Legge Marchi.

[213] Per l'elenco dei motivi assoluti e relativi di diniego si rinvia a Kariyawasam, *Chinese Intellectual Property and Technology Laws*, op. cit., pagg. 52-55.

[214] Per l'elenco completo dei motivi assoluti di diniego si veda l'art. 10 Legge Marchi. Sul tema in dottrina si veda Eschmann S., *Which trademarks are detrimental to socialist morals or customs or have other unhealthy influences according to Chinese trademark law?*, 7 US-China Law Review 56 2010, pagg. 57 - 59.

[215] L'art. 49 del Regolamento d'attuazione della Legge Marchi chiarisce che il titolare del marchio registrato, che includa delle caratteristiche descrittive del prodotto cui si riferisce, non può impedire ai concorrenti il "ragionevole uso" di tali indicazioni descrittive nella loro attività d'impresa e comunicazione commerciale.

Ciò si evince, a contrario, anche dall'art. 49 del Regolamento d'attuazione della Legge Marchi, che consente ai terzi il "ragionevole uso" delle indicazioni descrittive contenute in un marchio registrato, ai fini della loro attività d'impresa.

In via residuale, il comma terzo dispone l'inidoneità a costituire un valido marchio per i segni sprovvisti di capacità distintiva: tale requisito è naturalmente correlato alla principale funzione dell'istituto,[216] che permette ai consumatori di discernere tra proposte commerciali differenti.

Occorre tuttavia distinguere tra la portata applicativa dei primi due commi dell'art. 11, rispetto al terzo: i termini che si riferiscono genericamente al nome, alla natura e caratteristiche qualitative del prodotto sono privi di capacità distintiva se considerati isolatamente, come chiarisce lo stesso art. 11, che permette l'utilizzo di indicazioni descrittive come elementi di un marchio composto.[217]

Per limitarsi ad esempi italiani si pensi ai marchi "Martini&Rossi Torino" e "Automobili Lamborghini", entrambi contenenti elementi descrittivi, ma provvisti di sufficiente capacità distintiva da ottenere la registrazione presso il CTMO.[218]

Il divieto di cui al terzo comma è invece più lato, riferendosi alla situazione in cui sia oggettivamente difficile per il pubblico percepire il segno come marchio: nel caso "LOGO!" del 2006 l'Alta Corte di Pechino ha stabilito che la traduzione cinese "标识" non sia registrabile, poiché sprovvista di qualsiasi capacità distintiva o *secondary meaning*.[219]

In conformità alla prassi internazionale, la capacità distintiva del marchio è intesa come un *continuum*: presente in massimo grado nei marchi di fantasia ed arbitrari, essa diminuisce nei marchi suggestivi e descrittivi, sino ad annullarsi in quelli generici.[220]

Nella prassi cinese è controversa l'idoneità alla registrazione dei marchi composti da una coppia di lettere o da una serie di numeri, per via del divieto di cui all'art. 11 co. 2° o per l'assenza di capacità distintiva, tipica del marchio generico.[221]

---

[216] Si vedano Ganea-Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, op. cit., pagg. 89.

[217] Come chiarisce Rui Songyan, A *Comprehensive Analysis Of Adjudication Of Trademarks Administrative Cases*, 2010, China Patents & Trademark No. 1, pagg. 32.

[218] Lamborghini S.p.A. ha ottenuto la registrazione del marchio "Automobili Lamborghini" presso il CTMO nel 1997, Bacardi &Company Ltd. ha ottenuto la registrazione del marchio "Martini&Rossi Torino" presso il CTMO nel 2003. Maggiori informazioni sulle rispettive registrazioni sono disponibili ai seguenti indirizzi: http://sbcx.saic.gov.cn/trade-e I dati sono stati reperiti sul database del CTMO, sezione "Search of General Trademark Information", consultabile on line all'indirizzo: http://sbcx.saic.gov.cn/trade-e

[219] Si vedano Guo Shoukang - Huang Hui, *China Trademark Laws & Cases, a Summary of the trademark system and comments and analysis of trademark and unfair competition cases in China*, EU-CHINA IPR2 Project, Dicembre 2010, pag. 32. Disponibile all'indirizzo: http://www.ipr2.org

[220] Per i concetti di "spectrum of distinctiveness" e di capacità distintiva, in dottrina si vedano Yu P., *Intellectual Property and Information Wealth: Trademark and unfair competition*, 2007, Praeger Publishers, Vol.3, pag. 414; Solan L., *The Oxford Handbook of Language and Law*, 2012, Oxford, Oxford University Press, pagg. 479-483.

Il principio generale è tuttavia derogabile per due ragioni: in primo luogo, l'Ufficio può concludere che, nel caso di specie, il tipo di carattere impiegato sia tale da conferire capacità distintiva anche a tali segni.[222]

Si consideri per esempio il marchio 500, di cui FIAT S.p.A. ha ottenuto la registrazione in Cina per tre categorie merceologiche della classificazione di Nizza, tra il 2007 ed il 2008.[223]

In secondo luogo, l'art. 11 co. 4° stabilisce che le limitazioni di cui ai commi precedenti non operano se i relativi marchi hanno acquisito, prima della presentazione della richiesta, capacità distintiva attraverso l'uso.[224]

Si tratta di una disposizione introdotta con gli emendamenti del 2001, in attuazione dell'art 15 co. 1° dell'Accordo TRIPS, secondo cui l'uso prolungato del marchio da parte del titolare può supplire alla sua scarsa capacità distintiva.

Quanto all'assenza di conflitto con diritti legittimamente acquisiti da terzi, si segnala che la RPC adotta il principio *first to file* in luogo del *first to use*, quindi conferisce il diritto all'uso esclusivo al primo richiedente, e non al primo utilizzatore e titolare del marchio, che per negligenza non provveda alla registrazione.[225]

In effetti, l'art. 28 Legge Marchi chiarisce che sarà rigettata la richiesta di registrazione, avente ad oggetto un marchio identico o simile ad un altro segno già registrato, in via definitiva o in fase di approvazione da parte del CTMO, per la medesima o per simile categoria merceologica.

È agevole comprendere che la società estera titolare di un *portafoglio marchi* debba provvedere alla loro registrazione prima di fare ingresso sul mercato cinese, per assicurarsi il diritto all'uso esclusivo e la tutela della priorità riconosciuta dall'art. 28, contro le iniziative dei contraffattori.

Una pratica illecita piuttosto diffusa consiste, infatti, nel registrare preventivamente i marchi dell'impresa straniera presso il CTMO, inibendo al titolare la possibilità di farne uso in Cina, per poi

---

221 Si rinvia a Ganea-Pattloch, Intellectual Property Law in China, op. cit., pag. 89.

222 Si veda Huang Wenhui, *Establishing and Refining trademark examination system in China*, 2005, CTMO Research Report, pagg. 60-61. Reperibile all'indirizzo: http://www.me.titech.ac.jp

223 Come risulta dalla ricerca sul database del CTMO all'indirizzo: http://sbcx.saic.gov.cn/trade-e/servlet?Search=TI_TN&TradName=500&IntCls=

224 Ulteriori informazioni in Huang Wenhui, *Trademark Distinctiveness and its Determination*, Japan Patent Office Publication, marzo 2009, pagg. 69-75, disponibile all'indirizzo: http://www.training-jpo.go.jp

225 In dottrina si vedano Yang D., *Intellectual Property and Doing Business in China*, op. cit., 90; Zimmerman J., *China Law Deskbook: a Legal Guide for Foreign-invested Enterprises*, 2009, Chicago, American Bar Association Publishing, pagg. 634.

rivendere gli stessi al legittimo proprietario, ovvero per svolgere attività commerciali e trarre illeciti profitti dalla rinomanza del marchio altrui.[226]

Il fenomeno delle registrazioni in mala fede si articola in una pluralità di condotte illecite: il contraffattore può cercare di eludere il disposto dell'art. 28, registrando un marchio identico o simile al segno della società estera per categorie merceologiche differenti, come accaduto in una controversia del 2008 circa l'appartenenza del marchio AGIP in Cina, tra ENI S.p.A. e la Rongtai Daily Chemicals Co. di Baoding.[227]

La società italiana, titolare del marchio AGIP in Cina dal 1974 nella classe dei prodotti petroliferi della classificazione internazionale di Nizza, presentava ricorso in opposizione al CTMO, contro la richiesta di registrazione della Rongtai, relativa alla traslitterazione in caratteri cinesi di "AGIP" (爱家浦) e del caratteristico logo, raffigurante un cane a sei zampe.

Nonostante la domanda della Rongtai riguardasse l'impiego del marchio AGIP per le classi 1 e 3 della classificazione di Nizza, e non quelle registrate dall'opponente, il CTMO accoglieva il ricorso di ENI, ritenendo che la richiesta avrebbe ingenerato confusione nel pubblico circa l'effettivo produttore dei beni. Riconoscere l'idoneità di un marchio elaborato con palese intento imitatorio, anche se conforme all'art. 28, avrebbe provocato le "*influenze dannose*" sui consumatori di cui all'art. 10 co. 1° lettera 8 della Legge Marchi, valutate come condizione ostativa alla registrazione.

---

[226] Si vedano Roos M., *Chinese Commercial Law: a Practical Guide*, 2010, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, pagg. 87.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla pubblicazione del Progetto China IPR SME Helpdesk, *Bad Faith Trade Mark Registrations in China*, disponibile all'indirizzo: http://www.insme.org

[227] Per un commento sul procedimento ENI c. Rongtai si veda in dottrina Guizeng Liu, *Bad-faith Filing: How Are Laws Applied in Successful Trademark Oppositions in China*, 2011. Disponibile all'indirizzo: http://www.ccpit-patent.com.cn/News/2011052601a.html

Fig. 2.1: *il marchio AGIP, registrato da ENI S.p.A., il marchio 爱家浦, inidoneo alla registrazione.*

Fonte: ccpit-patent.com.cn

Riservando al prosieguo del lavoro la specifica indagine sulle fattispecie di violazione, la riflessione sul contrasto con diritti acquisiti da terzi si conclude con l'esame dell'art. 15 Legge Marchi.

Recependo l'art. 6 *septies* della Convenzione di Parigi, esso vieta la registrazione, presentata in nome proprio, dall'agente del titolare del marchio in assenza di autorizzazione, per trarne illecito profitto personale. Su opposizione del titolare, la registrazione indebitamente concessa deve essere cancellata dal CTMO.

La giurisprudenza cinese ha chiarito che il concetto di agente o rappresentante non può limitarsi al procuratore legale, ma va interpretato in maniera sufficientemente ampia da includere ogni soggetto che abbia rapporti d'impiego con il titolare del marchio, inclusi gli amministratori della società e tutti i dipendenti, nonché rapporti commerciali, come i distributori dei suoi prodotti.[228]

Dalle considerazioni precedenti emerge l'opportunità per le società italiane di procedere alla registrazione dei propri marchi prima dell'inizio delle operazioni commerciali in Cina, per evitare di essere preceduti dalle richieste di terzi in mala fede che, se accolte, impedirebbero il legittimo impiego del marchio sul territorio cinese.

Infine, come risulterà dall'analisi seguente, per ottenere maggiore visibilità sul mercato è consigliabile non limitarsi alla registrazione del marchio nella denominazione originale, ma anche traslitterare il segno distintivo in caratteri cinesi.

[228] Si veda Wang Ze, *Construction and Application of art. 15 of Trademark Law: comments on and analysys of dispute over administrative litigation involving "Toubaoxiling" trademark*, 2008, China Patents&Trademark No. 4, pagg. 81-84.

2.3.2 La trasposizione del marchio in caratteri cinesi

La Legge non impone alle società estere attive nella RPC la traslitterazione del proprio marchio in caratteri cinesi.

Vi sono comunque valide ragioni per procedere in tal senso: *in primis*, la maggior parte dei cittadini cinesi non ha le competenze linguistiche necessarie per comprendere la pronuncia originale di un marchio in caratteri latini.[229] Pertanto, disporre di un equivalente in caratteri cinesi consente una migliore penetrazione commerciale del prodotto, conferendogli ulteriore capacità distintiva presso il pubblico.

In ogni caso, è preferibile che sia la società titolare del marchio a valutare la trasposizione più opportuna, poiché la prassi reca molti esempi in cui i consumatori cinesi hanno attribuito nomi di fantasia a marchi di imprese estere registrati solo in caratteri latini, con risultati non sempre apprezzabili. Si pensi al marchio Ralph Lauren, raffigurante un giocatore di polo a cavallo, conosciuto in Cina come 三脚马 (*san jiao ma*), cioè "cavallo dalle tre gambe". [230]

In secondo luogo, dal punto di vista giuridico, trascurare la registrazione in lingua locale significa permettere a contraffattori o soggetti in mala fede di assicurare a sé la traslitterazione del segno distintivo, per poi rivenderlo al legittimo titolare o per impiegarlo nella propria attività d'impresa.[231]

La società che non registri contestualmente la versione cinese del proprio marchio, accanto a quella in caratteri latini, ma intenda procedervi in un secondo momento, rischia di incorrere nel rifiuto del CTMO, nel caso in cui l'Ufficio constati la sopravvenuta titolarità del segno in capo a terzi.

Tali casi hanno coinvolto in Cina società internazionali di primo piano come Hermès S.A. e Chivas Brothers, a cui è stata negata la registrazione dei propri marchi in mandarino, poiché già assegnati in precedenza ad imprese cinesi.[232]

---

[229] Si rinvia a Adcock A. - Ordish R., *China Intellectual Property, Challenges & Solutions, an essential business guide*, 2008, Singapore, John Wiley & Sons, 120-121; si veda inoltre la pubblicazione *Chinese language Trademarks* della law firm Lovells LLP, 2009, 2. Reperibile all'indirizzo: http://www.hoganlovells.com/files/Publication

[230] Come riporta la pubblicazione del progetto IPR2, Guide to Trademark Protection in China, disponibile all'indirizzo: http://www.china-iprhelpdesk.eu

[231] Si veda Greene S., *Protecting Well-Known Marks in China: Challenges for Foreign Mark Holders*, 2008, American Business Law Journal, Vol. 45, Issue 2, pagg. 387-389.

[232] Per maggiori informazioni sui casi Hermès e Chivas si vedano gli articoli online di Ann Yan, *Hermes and Chivas - The Disadvantages of Not Being the First to File Applications for Trade Marks in China*, aprile 2012, disponibile all'indirizzo: http://vlex.cn
nonché Harris D., *Hermès' China Trademark Case. Do You Know What Trademarks You Really Need?*, marzo 2012, disponibile all'indirizzo: http://www.chinalawblog.com

In particolare, nel caso Hermès S.A c. Dafeng Guangdong Textile Company del 2012, la Prima Corte Intermedia di Pechino ha respinto la domanda dell'attore di cancellazione del marchio 爱玛仕 (*Ai Ma Shi*), registrato nel 1995 dalla società Dafeng per prodotti d'abbigliamento, nonostante l'evidente similitudine con la versione cinese del marchio Hermès, cioè 爱马仕.

La società francese è risultata soccombente poiché si era limitata a registrare la versione in caratteri latini del proprio marchio nel 1977, e pertanto, in assenza della registrazione del marchio Hermès in caratteri cinesi nel 1995, il segno usato della Dafeng non è stato ritenuto imitativo.

Neppure la seconda argomentazione dell'attrice, fondata sulla protezione legislativa dell'art. 13 Legge Marchi, ha trovato accoglimento. L'art. 13 vieta la registrazione nella stessa categoria merceologica di segni costituenti la traduzione o l'imitazione di marchi notori non registrati, ma nella fattispecie, la società francese è stata incapace di provare in giudizio la notorietà del proprio marchio in Cina nel 1995. [233]

Il caso esposto dimostra come sia consigliabile per l'impresa straniera valutare la migliore traduzione del proprio marchio in caratteri cinesi prima di iniziare le operazioni commerciali nel Paese e procedere alla sua registrazione unitamente alla versione originale.[234]

Per la trasposizione è possibile adottare una traduzione letterale, una traslitterazione fonetica ovvero una combinazione dei due metodi.

La traduzione letterale permette di riprodurre l'aspetto semantico del marchio, ma comporta la perdita della corrispondenza fonetica tra lingua originale e cinese: gli esempi più noti riguardano i marchi Apple, tradotto in 苹果 (*Ping Guo)*, Microsoft con 微软 *(Wei Ruan)* e Palmolive con 棕榄 (*Zong Lan)*.

La traslitterazione fonetica è impiegata per i marchi costituiti da nomi di persona e implica la scelta dei caratteri più simili dal punto di vista fonetico alla versione originale, a prescindere dal significato di ciascun carattere in lingua cinese: alcuni casi di traslitterazione riguardano Audi reso con 奥迪 (*Ao Di*), Ferrari con 法拉利 (*Fa la li*), Mc Donald's con 麦当劳 (*Mai Dang Lao)* e Siemens con 西门子 (*Xi Men Zi*). Si tratta di un metodo adatto anche quando il marchio estero abbia già raggiunto una certa notorietà in Cina e la sua pronuncia originale sia già nota al pubblico.

---

[233] Le argomentazioni della Corte nel caso Hermès sono sintetizzate in Giacopello F., *Is your famous foreign brand just another mark lost in translation?* in China Business Law Journal No. 4, aprile 2012, pagg. 99.
Sul tema dei marchi notori e della loro protezione in giudizio si tornerà ampiamente *infra*, pagg. 65 e ss.

[234] Si rinvia a Devonshire Ellis C. - Scott A.- Woollard S., *Intellectual Property Rights in China*, 2008, Berlin, Springer-Verlag, pag. 9.

Infine, si può fare ricorso ad una combinazione dei due metodi esaminati, per ottenere un marchio che esprima la qualità del prodotto e sia simile dal punto di vista fonetico: è il caso di Coca-Cola, che impiega 可口可乐 *(Kekou kele)*, tradotto con "gustoso e divertente", di IKEA, che adopera 宜家 (*Yi Jia)*, che significa "casa adatta" e di BMW, reso con 宝马 (*Bao Ma*), cioè "prezioso cavallo".[235]

L'utilizzo di questo sistema è possibile solo laddove i caratteri prescelti abbiano una pronuncia simile all'originale ed esprimano anche concetti graditi al pubblico cinese: sarebbe invece inutile o controproducente, a fini promozionali, se veicolasse dei significati estranei al prodotto, come è stato ritenuto dagli osservatori nel caso di 谷歌 (*Gu ge*), impiegato da Google in Cina tra il 2006 e il 2010, cioè "canzone del raccolto" o "canzone della valle". [236]

Definito il marchio in caratteri cinesi, per ottenere un maggior livello di protezione la società dovrebbe procedere alla sua registrazione sia in caratteri semplificati, in uso nella Cina continentale, sia in caratteri tradizionali, in uso a Taiwan e nelle Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao.

Un'ulteriore misura preventiva consiste nella registrazione della versione *Pinyin*, il sistema di trascrizione ufficialmente in uso per trasporre i caratteri cinesi nell'alfabeto latino, anticipando così l'analoga iniziativa di eventuali contraffattori.[237]

Naturalmente, il marchio in caratteri cinesi è soggetto al rispetto dei medesimi requisiti del segno originale, circa la capacità distintiva e il rispetto dei diritti di priorità acquisiti da terzi.

Rispettate tali condizioni, il titolare del marchio inoltra la richiesta di registrazione al CTMO, che la concede attenendosi al procedimento esaminato di seguito.

2.3.3 La registrazione: requisiti e svolgimento procedurale

In questa sede si prendono in considerazione i principali requisiti formali e sostanziali della procedura di registrazione del marchio, disciplinata dal combinato disposto della Legge e del relativo Regolamento d'attuazione, evidenziando i profili più rilevanti per la società estera.

---

[235] Per i metodi di traduzione del marchio in lingua cinese e i relativi esempi citati nel testo si rinvia alla pubblicazione del Progetto China IPR SME Helpdesk, *Focus on trademark names in China*, consultabile all'indirizzo: http://www.china-iprhelpdesk.eu

[236] La scelta del nome "canzone del raccolto" era giustificata dal fine di "attrarre più utenti" secondo l'articolo dell'agenzia Xinhua, disponibile all'indirizzo: http://news.xinhuanet.com
Sull'insuccesso del termine *Gu ge* si vedano l'articolo di Poleg D., *Bilingual brands: Google China's GuGe yarn continues*, 27 aprile 2006, reperibile all'indirizzo: http://www.danwei.org

[237] Le registrazioni fraudolente di marchi esteri in Pinyin presso il CTMO, impugnate in giudizio dai titolari, hanno interessato società come Starbucks e Sotheby's. Per maggiori informazioni si veda Wu Yiyao, *Trademark wars cause jitters*, China Daily-Asia Weekly, 2012, July, 20-26, pag. 8. Disponibile all'indirizzo: http://www.cdeclips.com

Il Regolamento d'attuazione della Legge Marchi dispone che nel corso del procedimento s'impieghi la lingua cinese: a pena di nullità della domanda, il richiedente ha l'onere di allegare la traduzione dei documenti redatti in originale in lingua straniera.[238]

La richiesta deve contenere l'indicazione della classe di beni e servizi entro cui s'intende registrare il marchio:[239] nonostante la ratifica dell'Accordo di Nizza, la RPC si è riservata il diritto di adottare la *Classificazione Internazionale di Beni e Servizi al fine della Registrazione dei Marchi* ivi contenuta come modello di riferimento, per elaborarne una versione nazionale.[240]

Suddivisa nelle medesime 45 categorie dell'*Accordo*, la "*Classificazione dei beni e servizi simili per la registrazione dei marchi della RPC*" istituisce un articolato sistema di sottoclassi: si pensi ai prodotti d'abbigliamento, appartenenti alla classe 25 di Nizza, ripartiti in 13 suddivisioni nel modello cinese.[241]

L'art. 20 Legge Marchi dispone che la richiesta possa riferirsi ad una singola categoria di beni o servizi: nel caso il richiedente intenda utilizzare il marchio in più classi, ha l'onere di presentare altrettante nuove domande al CTMO.[242]

Ciascuna richiesta permette di designare sino a dieci prodotti entro l'ambito prescelto: a causa delle sotto-categorie tipiche della classificazione cinese, occorre presentare una nuova pratica anche per utilizzare il marchio in relazione a prodotti appartenenti alla medesima classe, se rientrano in suddivisioni diverse.[243]

Come precisato, poiché la RPC adotta il principio *first to file* la società estera avrà cura di rivolgere tante richieste quante sono i settori in cui ha interessi commerciali, impedendo così a terzi di registrare in mala fede il suo marchio in classi differenti.

Ai fini della registrazione, i soggetti stranieri non possono adire il CTMO in nome proprio, ma devono conferire procura ad un rappresentante legale cinese.[244]

---

238 Art. 8 Regolamento d'attuazione della Legge Marchi

239 Art. 19 Legge Marchi, art. 13 Regolamento d'attuazione.

240 Come riscontrano Ganea-Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, op. cit., pag. 96.
Si noti che l'art. 2 dell'Accordo di Nizza non impone l'adozione della classificazione internazionale in forma integrale, ma consente di impiegarla come mero sistema di riferimento. Il testo dell'Accordo di Nizza è reperibile all'indirizzo: http://www.wipo.int/treaties

241 Le differenze tra la classificazione internazionale dell'Accordo di Nizza e il sistema cinese sono evidenziate nelle pubblicazioni di vari studi legali internazionali e cinesi, tra cui si segnala *Similarities between Goods and Services under Chinese Law*, a cura di Giacopello F. (HFG Law Firm & IP Agency). Disponibile all'indirizzo: http://www.hfgip.com/downloads/0004.pdf

242 Si vedano, Reuvid J.-Yong Li, *Doing Business with China*, 2006, London, GMB Publisher Ltd., pagg. 164-165; WIPO, *World Intellectual Property Indicators*, 2011, pag. 113. Disponibile all'indirizzo: http://www.wipo.int

243 Art. 21 Legge Marchi. Si vedano anche Ganea-Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, op. cit., 95.

244 Art. 18 Legge Marchi.

In seguito alla liberalizzazione del settore professionale, avvenuta nel 1999, si sono sviluppati studi specializzati per l'assistenza alle imprese estere, che includono consulenti in proprietà industriale ed avvocati, soggetti alla vigilanza della SAIC.[245]

Secondo i dati resi disponibili dal CTMO, sul totale di 1.416.785 richieste di registrazione pervenute nel 2011, 142.958 provenivano da soggetti stranieri, equivalenti al 10,1%.[246]

Inoltre, è interessante notare che le società commerciali italiane hanno presentato 2865 richieste di registrazione nel 2011, rientrando tra i primi dieci Paesi su scala mondiale a richiedere la protezione dei propri marchi sul mercato cinese.[247]

Ricevuta la richiesta, il CTMO ne accerta anzitutto la rispondenza ai requisiti formali, verificando la legittimazione del richiedente, la completezza della documentazione presentata e l'adempimento degli oneri fiscali.[248]

In questa fase si attesta il conferimento della procura speciale per la procedura di registrazione da parte del richiedente straniero, privo di uno stabilimento produttivo o di residenza in Cina, ad un rappresentante legale cinese autorizzato. [249]

Se l'Ufficio ritiene necessarie delle integrazioni, assegna al richiedente 30 giorni per provvedervi, informandolo che la mancata osservanza del termine equivale al ritiro della richiesta.[250]

La domanda ritenuta idonea, sin da principio o in seguito alle modifiche, è sottoposta all'esame preliminare, volto ad accertare la sussistenza di motivi assoluti e relativi di diniego.

I motivi assoluti consistono nelle disposizioni sui segni non utilizzabili come marchi di cui all'art. 10, sui segni non registrabili in via di principio di cui all'art 11 e sulle condizioni relative alla registrazione dei marchi tridimensionali di cui all'art. 12.

L'Ufficio conduce un'analisi *prima facie* anche dei motivi relativi di rifiuto, di cui agli artt. 13, 15, 16 e 31 Legge Marchi, assoggettabile a revisione su opposizione dei terzi, che si ritengano pregiudicati dalla registrazione del marchio.

Nel caso in cui l'esame preliminare evidenzi profili di irregolarità, il CTMO nega la registrazione e notifica in forma scritta i motivi di nullità al richiedente.[251]

---

[245] La SAIC ne ha disciplinato i requisiti di professionalità con il Regolamento *Measures for Administration of Trademark Agency* del 2009, consultabile all'indirizzo: http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=708

[246] Si veda l'*Annual Development Report on China's trademark Strategy*, a cura della SAIC, 2011, 7. Consultabile all'indirizzo: http://www.saic.gov.cn

[247] Ibidem, 8.

[248] La documentazione che deve essere allegata alla domanda di registrazione è analiticamente definita all'art. 13 del Regolamento d'attuazione della Legge Marchi.

[249] Ai sensi dell'art. 8 Regolamento d'attuazione Legge Marchi.

[250] Art. 18, co. 2° Regolamento d'Attuazione.

Questi può impugnare il diniego entro 15 giorni innanzi al TRAB, organo superiore gerarchico e competente per tali controversie.[252]

Se il TRAB accoglie le argomentazioni del ricorrente, dispone l'annullamento della decisione, approva in via preliminare la richiesta e ne ordina la pubblicazione sulla *Gazzetta dei Marchi*.

Decorso il termine di tre mesi, in assenza di opposizioni di terzi, il CTMO è tenuto ad approvare la registrazione in via definitiva ed a rilasciare il certificato.[253]

Il TRAB può invece rigettare i motivi di ricorso e confermare la decisione del CTMO: in tal caso, il richiedente ha facoltà d'impugnare la pronuncia in giudizio, entro 30 giorni dalla notifica del diniego.[254]

Ai sensi dell'art. 34 Legge Marchi, il mancato rispetto dei termini per l'appello comporta la decadenza dell'impugnazione e la definitività della pronuncia del TRAB.

Quando invece l'esame preliminare del CTMO non rilevi condizioni ostative, la domanda di registrazione è approvata in via preliminare e ne è disposta la pubblicazione sulla *Gazzetta dei Marchi*, per consentire ai terzi interessati di presentare opposizione entro tre mesi.[255]

In mancanza di opposizioni entro il termine utile, il richiedente ottiene l'approvazione in via definitiva ed il certificato di registrazione.[256]

In caso contrario, l'atto di opposizione, indirizzato al CTMO, deve contenere la completa elencazione degli elementi di fatto e diritto, e del materiale probatorio che il ricorrente allega per sostenere l'illegittimità dell'approvazione definitiva.[257]

I motivi di opposizione, esemplificati all'art. 31 Legge Marchi e specificati negli artt. 13, 15 e 16 alludono al contrasto con i diritti di terzi acquisiti in precedenza ed alla registrazione fraudolenta di un marchio in uso a terzi, che goda di una certa reputazione.

Ai sensi dell'art. 13, è vietata la registrazione di simboli costituenti imitazione o traduzione di un marchio notorio non registrato in Cina nella stessa o in simili categorie merceologiche, che generi confusione presso il pubblico e danneggi gli interessi del titolare del marchio.

---

[251] Art. 32, co. 1° Legge Marchi.

[252] La competenza del TRAB a pronunciare in secondo grado sul diniego di registrazione da parte del CTMO è espressamente prevista dall'art. 2 n 1 delle *Disposizioni per la Revisione ed i Giudizi sui Marchi*, adottate dalla SAIC con l'ordine 20/2005. Disponibili all'indirizzo: http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=159

[253] Art. 34 Legge Marchi

[254] Art. 32, co. 2° Legge Marchi

[255] Art. 30 Legge Marchi

[256] Ibidem

[257] Art. 22 Regolamento d'Attuazione.

Il co. 2° dell'art. 13 estende il divieto di registrazione di simboli imitativi anche a categorie merceologiche diverse, qualora il marchio notorio sia registrato in Cina.

I motivi di cui agli artt. 15 e 16 si riferiscono alle ipotesi della registrazione non autorizzata di un marchio, da parte dell'agente del titolare, prevista dalla *Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale*; e dell'indicazione geografica decettiva contenuta in un marchio.[258]

Ricevuto il ricorso, il CTMO provvede ad integrare il contraddittorio, notificando l'atto di opposizione al richiedente ed assegnandogli un termine di 30 giorni per presentare osservazioni.

Nelle more del procedimento, le parti hanno a disposizione termini perentori di 90 giorni per chiedere l'acquisizione di nuovo materiale probatorio, ai fini alla decisione.

Uditi entrambi i contendenti, il CTMO si pronuncia sull'opposizione in forma scritta, specificando le motivazioni del giudizio: in caso di accoglimento dell'istanza, l'opponente ottiene il rifiuto della richiesta di registrazione; in caso di rigetto, il richiedente ottiene invece l'approvazione della registrazione, attestata con il rilascio del certificato.

La parte soccombente può ricorrere entro 15 giorni al TRAB, organo competente in secondo grado per il giudizio di opposizione, ai sensi alle *Disposizioni per la revisione ed i giudizi sui marchi*.[259]

Il procedimento seguito richiama quello di prima istanza: notificato il ricorso, l'appellato dispone di un termine perentorio di 30 giorni per presentare osservazioni e di ulteriori termini perentori di 90 giorni per eventuali richieste d'integrazione del materiale probatorio.

In via generale il TRAB procede alla trattazione in forma scritta, ma su concorde richiesta delle parti, può fissare un'audizione pubblica per la discussione del caso, che notifica ad entrambe entro 15 giorni dallo svolgimento.[260]

La pronuncia resa in esito all'audizione è ulteriormente impugnabile innanzi alla Corte Popolare Intermedia entro 30 giorni dalla notificazione, in caso contrario diviene definitiva e determina l'approvazione o il diniego della registrazione.[261]

---

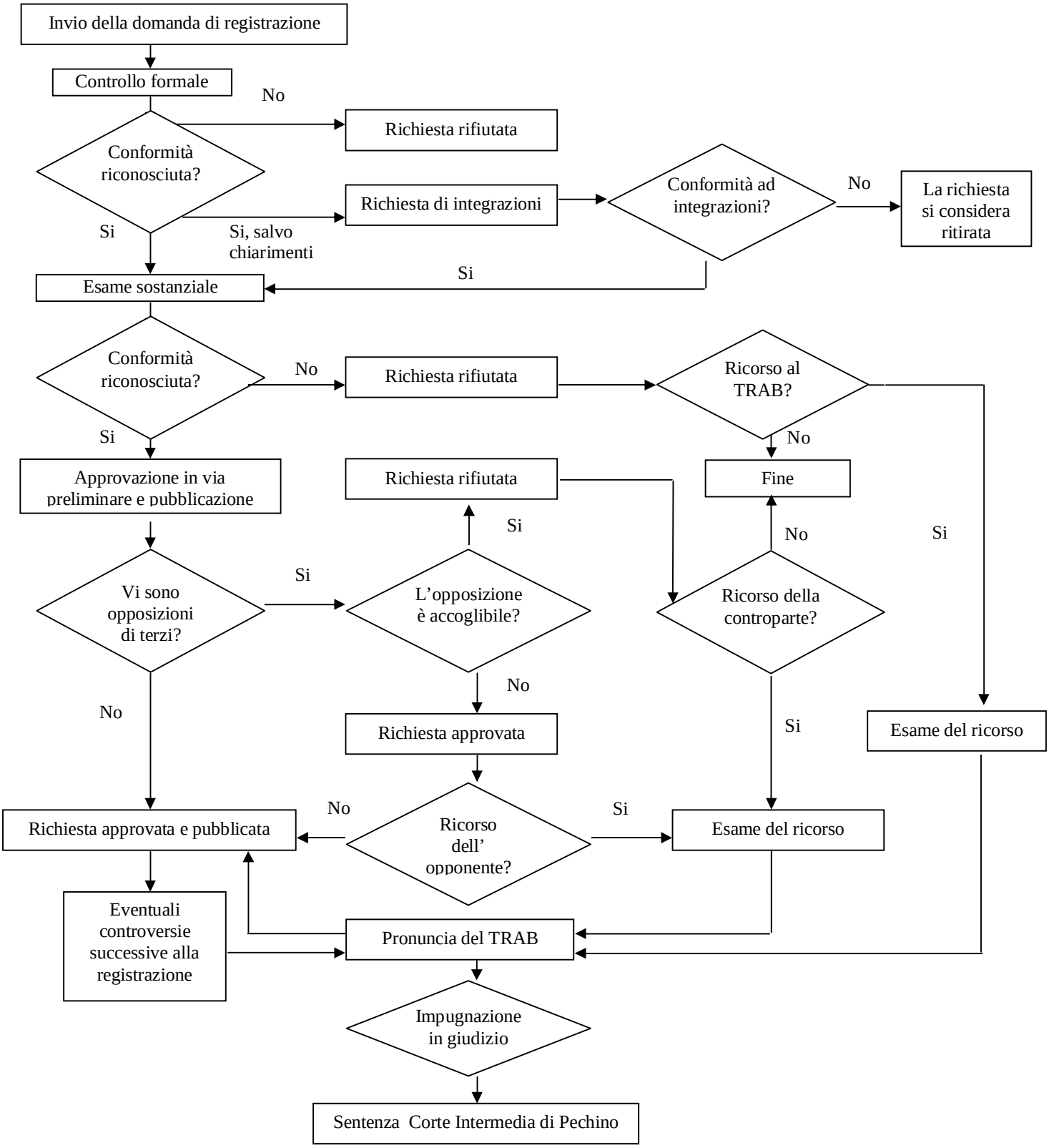
[258] Si allude alla situazione in cui un marchio registrato attesti falsamente la provenienza dei beni da un'area geografica, facendone dipendere particolari qualità, in realtà assenti, traendo così in inganno i consumatori. Si rinvia all'art. 16 Legge Marchi.

[259] Art. 2 n. 2 *Disposizioni per la Revisione ed i Giudizi sui Marchi* ed art. 33 Legge Marchi.

[260] Art. 4 *Disposizioni per la Revisione ed i Giudizi sui Marchi* e art. 33 Regolamento d'Attuazione della Legge Marchi. Se il ricorrente non si presenta all'audizione, il ricorso si considera ritirato e la procedura si estingue, se è assente la controparte il procedimento prosegue con la pronuncia del TRAB.

[261] Ai sensi dell'art. 33, co. 2° Legge Marchi.

Fig. 2.2: *procedura di registrazione del marchio*



Fonte: elaborato dall'autore, secondo i dati forniti dalla State Administration of Industry and Commerce: www.saic.gov.cn

2.3.4 Il mantenimento del diritto: le ipotesi di revoca della registrazione

Ottenuto il diritto all'uso esclusivo del marchio, il titolare è tenuto all'impiego effettivo del segno nell'attività d'impresa, a pena di revoca della registrazione.[262]

Ai sensi dell'art. 39 del Regolamento d'attuazione della Legge Marchi, chiunque vi abbia interesse può, infatti, adire il CTMO per rappresentare l'esigenza di cancellazione del marchio non impiegato per tre anni.

L'Ufficio assegna al titolare un termine di due mesi per contestare la richiesta, dimostrando l'utilizzo del marchio, oppure giustificando le ragioni del suo mancato impiego.

In carenza di prove dell'effettivo uso del segno nell'attività commerciale o di ragionevoli giustificazioni, il CTMO dispone la cancellazione del marchio, dandone pubblica comunicazione ed estinguendo il diritto di privativa.[263]

Per verificare la legittimità della revoca, è fondamentale definire i concetti di "uso del marchio" e di "ragionevoli giustificazioni", che il titolare può opporre a tutela del proprio diritto.[264]

L'utilizzo di cui occorre fornire prova è definito dall'art. 3 Regolamento d'attuazione e consiste nell'apposizione del segno sui prodotti ed il relativo involucro, ovvero nell'impiego per iniziative promozionali da parte dell'impresa.[265]

Indicazioni più specifiche sono fornite dai chiarimenti interpretativi, forniti della Corte Suprema nell'aprile 2010, con le *Opinioni su varie questioni riguardo ai procedimenti amministrativi in materia di marchi*.[266]

Nel definire i presupposti per il mantenimento del diritto, la Corte richiama l'importanza di una valutazione dell'uso effettivo nei singoli casi di specie: non giova dunque fornire la prova di aver concluso accordi di licenza con terzi se costoro non impiegano il segno distintivo, né rivendicare in altro modo la propria titolarità, se non accompagnata dall'utilizzo del marchio in attività commerciali.[267]

Le "ragionevoli giustificazioni" invocabili per aver cessato l'uso sono individuate nella forza maggiore, nell'ordine della pubblica autorità e nello stato d'insolvenza.

---

[262] Art. 44, n. 4 Legge Marchi

[263] Art. 40 Regolamento d'Attuazione. Si veda Roos, *Chinese Commercial Law: a Practical Guide*, op. cit., pagg. 79.

[264] Per un'analisi del tema, si veda l'articolo della law firm Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, *Cancelling registered Trademarks in China for non-use*, disponibile all'indirizzo: http://www.freshfields.com/en/knowledge

[265] Concordi Ganea-Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, op. cit., 112.

[266] Le Opinioni della Corte Suprema sono consultabili in lingua inglese, all'indirizzo: http://www.hfgip.com/downloads/2922.pdf

[267] Art. 20 *Opinioni su varie questioni riguardo ai procedimenti amministrativi in materia di marchi.*

Con valore residuale, le Interpretazioni alludono poi a fattori oggettivi che impediscano l'impiego del marchio, nonostante la volontà del titolare e la predisposizione di un'idonea organizzazione aziendale.[268]

La richiesta di cancellazione per inutilizzo triennale può essere parziale, quando contesti il mancato impiego del segno distintivo limitatamente ad alcune categorie merceologiche, a cui si riferisce la registrazione.[269]

Il tema della cancellazione parziale assume particolare rilevanza per le imprese estere attive in Cina, che abbiano fatto ricorso ai c.d. "marchi difensivi", che abbiano cioè registrato i propri segni distintivi in settori estranei al *core business*, senza operarvi effettivamente.[270]

La registrazione difensiva gode di notevole diffusione presso gli operatori esteri poiché, nel silenzio della legge cinese circa la sua liceità, è stata ampiamente tollerata nella prassi, costituendo un mezzo di tutela supplementare per le imprese straniere,[271] rispetto all'ordinaria protezione della Legge Marchi.

Per quanto sia vietata la registrazione di segni costituenti imitazione o traduzione di marchi registrati e notori in Cina, in categorie di beni diverse, vista la difficoltà pratica nell'ottenere lo status di notorietà, le imprese estere rimangono usualmente esposte a registrazioni fraudolente da parte di soggetti cinesi.[272]

La pratica della registrazione difensiva supplisce alle carenze legislative e consente di prevenire eventuali azioni di contraffattori, che tentino di impiegare un segno identico o simile in categorie diverse. Il CTMO rifiuterà infatti la domanda di registrazione, in base al preesistente diritto del soggetto estero all'uso esclusivo del segno nel settore commerciale richiesto.

L'ammissibilità dei marchi difensivi è stata tuttavia revocata in dubbio dal più recente orientamento della giurisprudenza sulla cancellazione del segno per inutilizzo, secondo cui la società è esposta al rischio di azioni di cancellazione parziale, nelle categorie merceologiche in cui non possa dimostrare un uso "manifesto, effettivo e legittimo" del marchio per un triennio.[273]

---

[268] Ibidem, art. 20 co. 3°.

[269] Si veda l'art. 41 Regolamento d'attuazione Legge Marchi

[270] Sulla nozione di "marchio difensivo" si vedano Ricolfi M., *L'estinzione del diritto di marchio*, in Aa. Vv., *Diritto Industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, op. cit., pagg. 123.

[271] Come notano Ganea-Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, op. cit., pagg. 88-89.

[272] Sulle modalità di riconoscimento dello status di notorietà dei marchi in Cina si vedano Bird R. - Jain S., *The Global Challenge of Intellectual Property Rights*, 2008, Cheltenham, E. Elgar Publishing, pagg. 89-95; Kariyawasam, *Chinese Intellectual Property and Technology Laws*, op. cit., pagg. 70; Chevalier M.-Xiao Lu P., *Luxury China: Market Opportunities and Potential*, 2011, Singapore, John Wiley & Sons, pagg. 180-182.

[273] I requisiti dell'uso manifesto, sincero e legittimo sono stati chiariti dalla Corte Suprema Popolare nella causa relativa alla cancellazione del marchio康王 (*Kang Wang*) del 2007. Nel caso relativo alla cancellazione del marchio河套鑫业 (*He Tao Xin Ye*) del 2009, la Prima Corte Intermedia di Pechino ha confermato la necessità di un uso manifesto, sincero e legittimo in attività commerciali relative ai beni per cui è stata ottenuta la registrazione, al fine di mantenere il diritto

Poiché l'impiego richiesto nella valutazione giurisprudenziale deve essere "attivo e continuativo",[274] è opportuno che la società estera consideri di operare anche in settori contigui rispetto all'attività principale, per evitare sia registrazioni di marchi identici o simili al proprio in categorie diverse, sia di esporsi ad azioni di cancellazione parziale promosse da terzi, da cui non sarebbe immune con la mera registrazione di un marchio difensivo.

Il mantenimento del diritto all'uso esclusivo del marchio dipende in secondo luogo dal rinnovo della registrazione, necessario dopo dieci anni dall'approvazione in via definitiva.[275]

Il titolare del segno ha l'onere di inoltrare la relativa richiesta al CTMO che, accertati l'adempimento degli oneri fiscali[276] e la regolarità del certificato di registrazione, ne proroga la validità per il decennio successivo.[277]

In via di principio, occorre istruire la pratica entro sei mesi dalla decorrenza del termine, tuttavia, scaduti i dieci anni, ai sensi dell'art. 38 Legge Marchi, è stabilito un periodo "di grazia" di ulteriori sei mesi entro cui avviare la procedura.

La successiva inerzia del titolare legittima il CTMO a disporre d'ufficio la cancellazione della registrazione.[278] In caso di mancato rinnovo, l'art. 46 Legge Marchi reputa inaccettabili le richieste di registrazione di un marchio identico o simile a quello non rinnovato provenienti da terzi, per il periodo di un anno.

2.3.5 Le fattispecie di violazione

Premesso che il diritto all'uso esclusivo del marchio si costituisce attraverso la registrazione,[279] l'ordinamento cinese accorda una limitata tutela anche ai marchi non registrati, riconoscendo il preuso del titolare[280] sui segni che abbiano raggiunto una certa diffusione presso il pubblico cinese, e ritenendo

---

all'uso esclusivo del marchio. Entrambi i casi sono inclusi nella pubblicazione del Progetto IPR2, *China Trademarks Laws & Cases*, op. cit., 44. Consultabile all'indirizzo: http://www.ipr2.org

[274] Tali sono ulteriori requisiti specificati dalla Prima Corte Intermedia di Pechino nel caso relativo alla cancellazione del marchio河套鑫业 (*He Tao Xin Ye*) del 2009.

[275] Art. 37 Legge Marchi

[276] Il costo della procedura di rinnovo è di 300 $, cui vanno aggiunti 75 $ se la richiesta è presentata nel semestre "di grazia". I dati sono desunti da: http://www.chinatrademarkoffice.com

[277] Art. 38, co. 2° Legge Marchi

[278] Art. 38, co. 3° Legge Marchi

[279] Come dispone l'art. 51 Legge Marchi.

[280] Sulla rilevanza del preuso del marchio in diritto cinese si vedano Potter P. - Biukovic L., *Globalization and Local Adaptation in International Trade* Law, 2011, Vancouver, University of British Columbia Press, pagg. 118.

inaccettabili le richieste di terzi, che intendano appropriarsene attraverso una registrazione in mala fede.[281]

Le condotte in violazione del diritto all'uso esclusivo di un marchio registrato sono invece definite dall'art. 52 Legge Marchi, che vieta: l'utilizzo di un segno identico o simile ad esso nella medesima o in simile categoria merceologica, in assenza di un contratto di licenza che lo autorizzi; la vendita di prodotti contraffatti; la produzione non autorizzata di rappresentazioni di marchi registrati; l'alterazione del marchio apposto su un prodotto e la successiva messa in commercio dello stesso.

In via residuale, l'art. 52 co. 5° qualifica illecite le condotte comunque idonee a danneggiare il diritto all'uso esclusivo del titolare della privativa.

Per chiarirne la portata applicativa, occorre riferirsi in primo luogo all'art. 50 del Regolamento d'attuazione, che le identifica nell'uso di un segno identico o simile ad un marchio registrato di terzi come nome o ornamento di un prodotto, che determini confusione tra i consumatori sull'origine dei beni; inoltre negli atti di detenzione, trasporto, spedizione ed occultamento di prodotti contraffatti. [282]

Ad integrazione del dettato normativo, la Corte Suprema è intervenuta nel 2002 con le *Interpretazioni su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie civili in materia di marchi*[283] che includono nell'art. 52 co. 5° l'utilizzo come denominazione sociale di termini identici o simili a marchi registrati da terzi e la conseguente apposizione sui prodotti di tale denominazione; la riproduzione, imitazione o traduzione, totale o parziale, di un marchio registrato e notorio altrui, impiegato in categorie di beni differenti; infine, la registrazione come nomi a dominio di termini identici o simili a marchi registrati di terzi, per l'utilizzo nel commercio elettronico di prodotti della stessa categoria, con effetti decettivi per i consumatori, indotti a credere di acquistare sul sito web del legittimo titolare del marchio. [284]

L'*Interpretazione* della Corte Suprema del 2002, volta ad orientare l'applicazione concreta della Legge Marchi nei casi giudiziari, permette di chiarire le stesse nozioni di marchi "identici" o "simili", di cui all'art. 52 co. 1°.

Ai sensi dell'art. 9 dei chiarimenti interpretativi, devono ritenersi identici i marchi che non presentino differenze essenziali nella percezione visiva dell'osservatore.

---

[281] Ex art. 31 Legge Marchi

[282] Art. 50 Regolamento d'attuazione Legge Marchi.

[283] Le *Interpretazioni su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie civili in materia di marchi*, adottate il 12 ottobre 2002 sono consultabili, in lingua inglese, all'indirizzo: http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=2492&lib=law

[284] Come specificate nell'art 1, n.1, 2, 3 *Interpretazioni su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie civili in materia di march.*

Si considerano invece simili i marchi costituiti da analoghi caratteri, pronuncia o significato delle parole, da disegni e colori somiglianti ovvero da una combinazione di tali elementi, che determini la falsa rappresentazione nel pubblico circa la provenienza dei beni dal titolare del marchio registrato o lasci intendere un legame tra i beni ed il titolare del marchio registrato.[285]

Le Corti Popolari, nel determinare se l'identità o la similitudine tra due marchi abbia effetti decettivi, devono considerare il livello di attenzione ordinario del pubblico di riferimento, cioè dei consumatori usualmente interessati al prodotto,[286] esaminando sia i marchi nel complesso, sia i loro singoli elementi costitutivi e, infine, considerare la capacità distintiva e la notorietà di ciascun marchio. [287]

Naturalmente, per integrare gli estremi della violazione dell'art. 52 co. 1°, occorre stabilire se i beni appartengano a categorie merceologiche simili: l'art. 11 delle Interpretazioni chiarisce che, ai fini legislativi, si ritengono tali i beni aventi la stessa funzione o modalità d'uso, lo stesso produttore, reti di distribuzione e pubblico di riferimento.

Indicazioni utili a verificare la similitudine tra le categorie provengono dal riferimento alla *Classificazione Internazionale di beni e servizi ai fini della Registrazione dei Marchi*, di cui all'Accordo di Nizza, ed alla classificazione nazionale cinese.[288]

Con una clausola che conferisce notevole discrezionalità alla valutazione pretoria, l'art 12 delle Interpretazioni precisa che la Corte Popolare, pronunciandosi sulla similitudine tra due categorie di beni, assume a riferimento l'ordinaria percezione del pubblico.

L'ordinamento cinese riconosce una tutela particolarmente incisiva ai marchi notori, disciplinati dal combinato disposto dell'art 1 co. 2° delle Interpretazioni della Corte Suprema e degli artt. 13-14 Legge Marchi.

Ai sensi dell'art. 13 Legge Marchi, è vietata la registrazione nella stessa o in simile categoria merceologica di segni distintivi costituenti l'imitazione, la copia o la traduzione di marchi notori appartenenti a terzi, anche se non registrati in Cina, per gli effetti decettivi sul pubblico ed il danno agli interessi del titolare.

Il regime del marchio notorio comporta dunque una deroga al principio *first to file*, e manifesta la recezione nel diritto cinese di uno standard di tutela introdotto dall'art 6 bis della *Convenzione di*

---

[285] Ibidem, art. 9 co. 2°.
[286] La nozione di "pubblico di riferimento" si trova nell'art. 8 Interpretazioni.
[287] Ibidem, art. 10.
[288] Ibidem, art. 12.

Parigi, ed esteso nell'Accordo TRIPS, che dispone il divieto di registrare segni simili o identici ai marchi notori anche in categorie di beni diverse.[289]

Infatti, qualora il marchio notorio sia stato registrato dal titolare in Cina, la protezione accordata include il divieto di utilizzare segni costituenti imitazione, copia o traduzione anche in categorie merceologiche differenti.[290]

Posto che la Convenzione di Parigi non offre una definizione univoca di tale marchio, ai sensi dell'art. 14 Legge Marchi sono indici di notorietà: la reputazione e conoscenza presso il pubblico cinese, il periodo di tempo da cui il marchio è in uso, la diffusione geografica di iniziative pubblicitarie, eventuali attestazioni di rinomanza accordate al marchio ed, in via residuale, ogni altro fattore idoneo a giustificare lo status di notorietà.[291]

Il riconoscimento può essere concesso sia dagli organi amministrativi competenti, nella fattispecie il CTMO ed il TRAB, sia dall'autorità giudiziaria, su istanza del titolare del marchio che contesti la violazione del proprio diritto all'uso esclusivo del segno.[292]

In particolare, gli organi amministrativi possono accogliere la richiesta, in sede di opposizione alla registrazione o di cancellazione di un marchio di terzi e contestualmente riconoscere la notorietà del segno del ricorrente; le Corti Popolari possono pronunciarsi su istanza dell'attore, in sede di ricorso rispetto alle decisioni del TRAB, o in prima istanza durante una lite sulla violazione dell'art. 13.

Per quanto concerne il riconoscimento in via amministrativa, la SAIC è intervenuta nel 2003, pubblicando le *Disposizioni sull'Istituzione e la Protezione dei Marchi Notori*,[293] e nel 2009 il *Regolamento sulla Determinazione dei Marchi Notori*.[294]

Tali atti rappresentano le linee guida per l'attività degli organi amministrativi, poiché individuano i criteri cui il CTMO e il TRAB si attengono nella determinazione dello status di notorietà, tuttavia, in conformità al sistema del doppio binario di tutela amministrativa e giudiziaria, non sono vincolanti per le Corti Popolari.

---

[289] Si veda Greene S., *Protecting Well-Known Marks in China: Challenges for Foreign Mark Holders*, 2008, American Business Law Journal, Vol. 45, Issue 2, pagg. 374-375.

[290] Come stabilisce l'art. 13, co. 2° Legge Marchi.

[291] Art. 14 Legge Marchi, co. 1°-5°.

[292] In dottrina sul tema si veda Greene S., *Protecting Well-Known Marks in China: Challenges for Foreign Mark Holders*, 2008, art. cit., pagg. 379-384.

[293] Le *Disposizioni sull'Istituzione e la Protezione dei Marchi Notori*, emanate il 17 aprile 2003, sono disponibili all'indirizzo: http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=2687&lib=law

[294] Il *Regolamento sulla Determinazione dei Marchi Notori*, adottato il 21 aprile 2009, é consultabile all'indirizzo: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182124

Nei casi di cui prende cognizione, la magistratura si attiene invece all'*Interpretazione della Corte Suprema su varie questioni circa l'applicazione della legge nelle cause civili relative a marchi notori* del 2009.[295]

La Corte Suprema dispone che ai fini di legge, si considerano notori i marchi che godano di un notevole riconoscimento presso il pubblico sul territorio cinese[296], determinato dal giudice secondo ciascuno dei fattori proposti nell'art. 14 Legge Marchi, salva la facoltà di limitare l'esame ad alcuni degli indicatori, se lo consentono le circostanze del caso. [297]

La parte istante è tenuta a fornire delle prove a sostegno dello status di notorietà: per le società estere è quindi consigliabile produrre in giudizio la documentazione relativa alla quota di mercato, al fatturato, alle iniziative promozionali, eventuali riconoscimenti anteriori che attestino la notorietà del marchio in Cina, ed ulteriore materiale comunque utile a dimostrarne la reputazione.[298]

Infatti, se il marchio ha già ottenuto precedenti attestazioni di notorietà in Cina ed il convenuto non ne eccepisce l'invalidità, il collegio le tiene in considerazione come elemento di prova.[299]

Anche in assenza di simili riconoscimenti, il giudice dichiara la notorietà, quando reputi sufficienti le prove prodotte dall'attore. [300]

I chiarimenti forniti dalle Interpretazioni della Corte Suprema nel 2009, sia riguardo alle violazioni dell'art. 52 co. 1°, sia ai criteri per il riconoscimento dei marchi notori, gettano luce in un ambito caratterizzato da incertezze applicative, evidenti nell'analisi delle pronunce giudiziarie.

Si allude ai casi in cui le Corti Popolari hanno ritenuto differenti due marchi palesemente simili, dal punto di vista della rappresentazione grafica o della pronuncia in lingua cinese, negando la sussistenza di una violazione del diritto all'uso esclusivo, con scarsa considerazione per il rischio confusorio a danno dei consumatori e per il pregiudizio subito dal titolare del marchio.[301]

---

[295] Adottata il 23 aprile 2009, *l'Interpretazione della Corte Suprema su varie questioni circa l'applicazione della legge nelle cause civili relative a marchi notori*, è consultabile, in lingua inglese, all'indirizzo: http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=7418&lib=law

[296] Ibidem, art. 1. Come illustrato nel prosieguo del testo, il criterio della reputazione acquisita esclusivamente a livello nazionale, per determinare la notorietà di un marchio in Cina, appare restrittivo e sfavorevole alle società estere, poiché, trascurando la rinomanza acquisita sui mercati internazionali, impedisce loro di accedere alla tutela riconosciuta ai marchi notori.

[297] Ibidem, art. 4.

[298] Ibidem, art. 5.

[299] Ibidem, art. 7.

[300] Ibidem, art. 8.

[301] Secondo l'art. 9, co. 2° dell'*Interpretazione su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie civili in materia di marchi*, la somiglianza dal punto di vista grafico è un indice di similitudine tra marchi. Si allude a casi giudiziari come Toyota Motor Company c. Zhejiang Geely Automobiles Company del 2003, in cui la Corte Intermedia di Pechino ha ritenuto differenti i marchi delle società automobilistiche nonostante la palese somiglianza, motivando la decisione con l'inedito criterio del differente prezzo di mercato delle rispettive vetture. Per un commento

Tali divergenze interessano anche il riconoscimento dello status di notorietà, con riferimento all'applicazione concreta dei fattori indicativi di reputazione, di cui all'art. 14 Legge Marchi, ed alla rinomanza sui mercati internazionali, argomentazione a cui ricorrono tipicamente le società estere per ottenere l'attestazione di notorietà del proprio marchio in Cina. [302]

Infine, l'analisi dei dati sui marchi notori pubblicati dal CTMO evidenzia la maggiore predisposizione degli organi amministrativi e giudiziari ad attribuire lo status di notorietà ai marchi nazionali rispetto a quelli stranieri.[303]

Per chiarire i termini della questione, di seguito si presentano le controversie relative alla notorietà dei marchi delle società italiane Ferrari e Ferrero in Cina, risolte con pronunce di segno opposto da parte delle Corti Popolari. [304]

Il caso Ferrari ha opposto nel 2007 la società automobilistica italiana ad un'impresa cinese di Guangzhou, responsabile di adottare un marchio simile al famoso cavallino rampante, in violazione dell'art. 52.

Ferrari S.p.A. si rivolgeva al mercato cinese nel 1993,[305] iniziando la vendita di automobili dopo la registrazione del proprio marchio, costituito dal cognome del fondatore sormontato dal simbolo del cavallino rampante.

Nel 1995, la società italiana estendeva il proprio diritto all'uso esclusivo del segno distintivo in Cina anche nella classe dei prodotti d'abbigliamento. [306]

Nello stesso anno, l'impresa cinese *Jiajian Sports Merchandise Company Ltd* di Guangzhou, otteneva l'approvazione in via preliminare per l'utilizzo di un marchio composto dal solo cavallino, per attività

---

sul caso Toyota in dottrina si veda Tian Xiaowen, *Managing International Business in China*, 2007, Cambridge, Cambridge University Press, pagg. 238-239.

[302] Secondo la dottrina il concetto di marchio notorio risulta ancora ambiguo in Cina. Si vedano Wong J., *The Challenges Multinational Corporations Face In Protecting Their Well-Known Marks*, 2006, 31 Brook. J. Int'l. L., 961; Alexander M., *The Starbucks Decision of the Shanghai No.2 Intermediate People's Court: a victory limited to the Lattès?*, 58 Case W. Res. L. Rev. 2007-2008, pag. 883.

[303] Come sostenuto da Roos, *Chinese Commercial Law: a Practical Guide*, op. cit., pag. 80; Cheung, *Intellectual Property Rights in China: Politics of Piracy, Trade and Protection*, op. cit., pag. 90.

Il CTMO pubblica gli elenchi dei marchi notori, riconosciuti in via amministrativa o giudiziaria, disponibili all'indirizzo: http://www.saic.gov.cn

[304] La sentenza del caso Ferrari c. Jiajian non è stata oggetto di pubblicazione sul web, tuttavia ha suscitato l'interesse della dottrina americana. In merito si vedano Luo J.-Ghosh S., *Protection And Enforcement of Well-Known Mark Rights In China: History, Theory And Future*, Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, 2009, Vol.7 Issue 2, pagg. 141-149; Grinvald L., *A Tale Of Two Theories Of Well-Known Marks*, 2010, Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law, vol. 13 No.1, pagg. 22-28 e 40-42.

Il riassunto dei fatti di causa e la massima della sentenza sono disponibili all'indirizzo: www.iprights.com/publications/China_IPEX_290.pdf

[305] Come attesta il sito della società, nella sezione *Ferrari in China*, all'indirizzo: http://www.ferrari.com

[306] Come si può verificare dall'estratto della richiesta indirizzata al CTMO, disponibile all'indirizzo: http://sbcx.saic.gov.cn/trade-e

nel settore dell'abbigliamento. Ferrari S.p.A. presentava opposizione alla domanda della Jiajian, eccependo la similitudine del logo al proprio marchio.

In primo grado il CTMO rigettava la richiesta, affermando che la società italiana non deteneva il diritto all'uso esclusivo di un marchio costituito dal solo elemento grafico del cavallino, poiché non l'aveva registrato separatamente rispetto al marchio composto.

Nel successivo ricorso innanzi al TRAB, Ferrari S.p.A. richiedeva la protezione concessa ai marchi notori,[307] valutando sia il proprio marchio inteso complessivamente, sia i singoli elementi costitutivi ampiamente conosciuti in Cina. L'approvazione della richiesta della Jiajian avrebbe causato effetti decettivi per i consumatori e pregiudicato l'interesse patrimoniale della ricorrente.

Le argomentazioni fondate sulla particolare tutela dei marchi notori, anche se non precedentemente registrati, erano comunque respinte dal TRAB.

Pertanto, Ferrari S.p.A. conveniva in giudizio la Jiajian presso la Prima Corte Intermedia di Pechino, rivendicando la notorietà del proprio marchio, inteso nel complesso ed in ciascuno degli elementi, con la conseguente illegittimità dell'impiego del cavallino rampante da parte della convenuta.

A tal fine, l'attrice invocava la reputazione mondiale del suo segno distintivo, combinazione del simbolo del cavallino e del cognome del fondatore, la relativa registrazione presso il CTMO, che le garantiva il diritto all'utilizzo esclusivo di entrambi i componenti e prove di iniziative pubblicitarie in Cina ed all'estero.[308]

Il collegio giudicante riteneva opportuno distinguere tra la reputazione dell'elemento verbale e dell'elemento grafico del marchio di Ferrari S.p.A., non registrati separatamente. Individuava poi la questione giuridica da accertare nella rispettiva notorietà dei due elementi presso il pubblico cinese, al momento della richiesta di registrazione della convenuta. [309]

La Corte chiariva che un marchio composto da vari elementi, registrato in Cina e ritenuto notorio in un singolo elemento, non può automaticamente ritenersi notorio in ciascuno degli elementi costitutivi.[310]

A parere del collegio, le prove fornite da Ferrari S.p.A, relative ad attività pubblicitarie su scala internazionale e sul territorio cinese, erano insufficienti ad affermare la notorietà del simbolo del cavallino rampante a livello nazionale nel 1995, se disgiunto dal marchio composto. [311]

---

[307] Ai sensi dell'art. 13 co. 1° Legge Marchi

[308] Riferimenti alle prove prodotte da Ferrari S.p.A. sono disponibili nell'articolo online, *Ferrari's "Graphics of Running Horse" Mark was judged "Not Well-known"*, pubblicato in data 8 agosto 2007 e disponibile all'indirizzo: http://www.chinaipmagazine.com/en/journal-show.asp?id=310

[309] Si rinvia a Luo-Ghosh, *Protection And Enforcement Of Well-Known Mark Rights In China: History, Theory And Future*, art. cit., pag. 142.

[310] Ibidem.

[311] Si veda Grinvald, *A Tale Of Two Theories Of Well-Known Marks*, art. cit., pag. 43.

Gli stessi dati relativi alle vendite di automobili in Cina nel biennio 1993-1995 non apparivano tanto rilevanti da presupporre l'associazione mentale del cavallino rampante alla Ferrari S.p.A. da parte del pubblico cinese.

Per tali motivi, la Corte respingeva la domanda dell'attore, ritenendo accoglibile la richiesta di registrazione della Jiajian.

La decisione della Corte Intermedia suscita perplessità, sia per la denegata violazione del diritto all'uso esclusivo del marchio di Ferrari S.p.A., sia per il rifiuto dello status di notorietà.

Circa il primo aspetto, le *Interpretazioni della Corte Suprema* su *alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie civili in materia di marchi*, del 2002, dispongono all'art. 9 co. 2° che, ai fini del giudizio sull'asserita violazione di cui all'art. 52, due marchi dagli elementi grafici simili devono essere considerati simili.

Mentre la Corte ha ritenuto insufficiente la somiglianza tra gli elementi grafici, l'eventuale riconoscimento della similitudine avrebbe indotto a concludere per la violazione dell'art. 52 Legge Marchi, da parte della Jiajian.

Per quanto concerne la notorietà, enfatizzando la reputazione del singolo elemento grafico in un periodo di tempo limitato, i dati relativi alle vendite del biennio '93-'95 e le sole iniziative pubblicitarie in Cina, la Corte adotta un'interpretazione piuttosto restrittiva dell'art. 14 Legge Marchi, modellato sulla *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well Known Trademarks* della WIPO.[312]

In particolare, la *Joint Recommendation* dispone che le autorità nazionali competenti non impongano al titolare del marchio l'onere della prova riguardo all'uso del segno nel territorio dello Stato in cui intende conseguire lo status di notorietà. [313]

Inoltre, ai fini dell'accoglibilità della domanda, sia il predetto documento WIPO sia l'Accordo TRIPS considerano rilevanti le iniziative promozionali del titolare del marchio sui mercati internazionali, e non limitate allo Stato in cui domanda la notorietà.[314]

Nello stesso senso, è significativo che proprio Ferrari sia ritenuto dall'International Trademark Association un esempio di marchio notorio a livello internazionale, anche negli Stati in cui non ha

---

[312] La Joint Recommendation WIPO è stata adottata nel settembre 1999 ed è consultabile all'indirizzo: http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub833.pdf

[313] Si veda l'art. 2, lettera 3, *Factors which shall not be required* ,della Joint Recommendation WIPO.

[314] Si veda l'art. 16 co. 2° dell'Accordo TRIPS. Conformi a tale interpretazione in dottrina Stoll P. - Busche J.- Arend K. (a cura di), *WTO: Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights, Max Planck Commentaries on World Trade Law*, 2006, Leiden, Martinus Nijhoff Publisher, pag. 325; Yu P., *Intellectual Property And Information Wealth: Issues And Practices In The Digital Age*, vol.3, 2007, Praeger Publishers, pag. 274; Gervais D., *The Trips Agreement: Drafting History and Analysis*, 2008, London, Sweet & Maxwell, pag. 277.

registrato il proprio marchio né esporta le vetture, poiché: "*Protection of well-known marks is to be based on reputation alone and not on registration or use of the mark in the country in question. In the modern age of mass communications and marketing, it is very common for a mark to develop a reputation before products have even been widely sold under a mark.*
Consumers who have access to international publications, the Internet, cable and satellite television are often familiar with well-known trademarks regardless of the actual volume of sales. Furthermore, some well-known brands are sold in small quantities and in a limited number of countries in order to preserve the brand owners' exclusivity on specific markets. A clear example might be Ferrari, a trademark that many people have heard of through widespread promotion and long use, yet only a very few Ferrari cars are sold worldwide." [315]
Nel caso di specie, la Corte ha trascurato la reputazione e l'utilizzo del marchio Ferrari sui mercati internazionali, con le relative iniziative pubblicitarie e vendite.
In conclusione, la pronuncia non è esente da critiche sia rispetto alla corretta applicazione dell'art. 52 Legge Marchi, che presuppone un giudizio conforme alle Interpretazioni della Corte Suprema del 2002, sia rispetto ai parametri considerati per determinare la notorietà, che devono essere interpretati in conformità alle relative fonti internazionali.

Un ulteriore esempio delle incertezze che riguardano i criteri di valutazione della notorietà del marchio si ritrova nel caso che ha opposto nel 2003 la società Ferrero S.p.A. ad una joint venture sino-belga, la Mengtesha Food Company o Montresor, riguardo all'imitazione dell'involucro e della decorazione dei cioccolatini Ferrero Rocher.[316]
La società piemontese faceva ingresso sul mercato cinese nel 1984, registrando il marchio speciale *Ferrero Rocher* presso il CTMO nel 1986, senza tuttavia presentare una nuova domanda per la denominazione in caratteri cinesi dei cioccolatini, *Jin Sha*.
Dal 1993 Ferrero S.p.A. iniziava a distribuire direttamente il prodotto sul territorio della Cina continentale, consolidandovi la propria reputazione.
La Montresor richiedeva nel 1990 la registrazione del marchio *Jin Sha* per i cioccolatini di sua produzione, caratterizzati da un involucro piuttosto simile a quello dei Ferrero Rocher.

---

[315] Si vedano le memorie presentate dall'INTA come *amicus curiae* nei casi *Davidoff & CIE S.A. c. N.V. Sumatra Tobacco Trading Co*., 2002, 4-5, disponibile all'indirizzo: http://www.inta.org/Advocacy

[316] Per un'analisi completa dello svolgimento dei tre gradi di giudizio nel caso Ferrero si rinvia a Timoteo, *La difesa di marchi e brevetti in Cina: percorsi normativi in un sistema in transizione*, op. cit., pagg. 94-102.

Pertanto, la società piemontese ricorreva in opposizione al CTMO, che riconosceva la decorazione utilizzata della Montresor imitativa e ne inibiva l'uso, mantenendo solo la titolarità del termine *Jin Sha* nella disponibilità della resistente.

Nonostante il provvedimento inibitorio, la Montresor proseguiva illecitamente nell'impiego della decorazione di Ferrero S.p.A. sulle confezioni di *Jin Sha*, inducendo la stessa ad agire in giudizio nel 2003, presso la Seconda Corte Intermedia di Tianjin.

L'attore invocava le disposizioni della *Legge sulla Concorrenza Sleale*, che puniscono l'uso non autorizzato del nome, della confezione o di decorazioni appartenenti ad un prodotto notorio o simili ad esso, traendo in inganno i consumatori circa l'origine della merce. [317]

Al fine della pronuncia sulla concorrenza sleale, la Corte Intermedia di Tianjin valutava la notorietà di entrambi i marchi Ferrero Rocher e *Jin Sha*, considerando il periodo di utilizzo sul mercato cinese, le campagne pubblicitarie effettuate, le rispettive quote di mercato ed i fatturati.

Confrontando i relativi dati, il collegio riconosceva la reputazione di entrambe le società e dei rispettivi prodotti in Cina, ma affermava che Ferrero S.p.A. avesse acquisito notorietà successivamente alla convenuta. [318]

Inoltre, nonostante la capacità distintiva della decorazione dei Ferrero Rocher, vista la coesistenza dei due cioccolatini sul mercato cinese per oltre un decennio e la relativa differenza di prezzo, la Corte riteneva impossibile il rischio di confusione tra il pubblico e negava la sussistenza della concorrenza sleale, pronunciandosi a favore della Montresor.

Insoddisfatta dell'esito processuale, la società piemontese presentava appello alla Corte Superiore di Tianjin, contestando i criteri di valutazione della notorietà del marchio da parte del giudice di prime cure ed affermando, a tal fine, la necessità di integrare la reputazione acquisita sul mercato interno con la notorietà sui mercati internazionali.[319]

Adottando una simile prospettiva, l'appellante riteneva di aver conseguito la notorietà del proprio marchio in Cina sin dagli anni '80, in un periodo anteriore rispetto all'appellata, che poneva in essere atti di concorrenza sleale, imitando la confezione e la decorazione dei Ferrero Rocher sui propri prodotti.

---

[317] Si veda l'art. 5, co. 2° della *Legge sulla Concorrenza Sleale*, promulgata dall'ANP il 2 settembre 1993.

[318] Come nota Timoteo, *La difesa di marchi e brevetti in Cina: percorsi normativi in un sistema in transizione*, op. cit., 98, Ferrero S.p.A. iniziava la distribuzione diretta dei propri prodotti solo nel 1993, limitatamente ai centri urbani di Pechino, Shanghai e Guangzhou, espandendo la propria attività solo negli anni successivi.

[319] La sentenza d'appello della Corte Superiore di Tianjin è consultabile in lingua italiana all'indirizzo: http://www.leggicinesi.it/giurisprudenza/Sentenza_Ferrero.pdf

La Corte Superiore di Tianjin accoglieva l'argomentazione di Ferrero S.p.A., ritenendo necessario integrare il giudizio sulla notorietà conseguita sul mercato interno con la reputazione acquisita sui mercati esteri.[320]

Le prove addotte dalla società piemontese circa la registrazione presso il CTMO ed un riconoscimento come marchio di rilevanza nazionale conferito dalla SAIC nel 2000, dimostravano la sua notevole fama sui mercati internazionali sin dai primi anni '80, gradualmente estesa alla Cina continentale.

Gli argomenti della controparte, che adduceva la notorietà del proprio marchio in base ai volumi delle vendite, alle quote di mercato ed alle iniziative pubblicitarie in Cina, erano respinti dalla Corte Superiore di Tianjin, che non li riteneva determinanti.

Nel merito, la confezione e la decorazione dei cioccolatini Ferrero Rocher erano ritenuti distintivi e suscettibili di protezione in giudizio, dunque il loro impiego da parte dell'appellata costituiva un atto di concorrenza sleale.

La pronuncia d'appello del 2006, completamente favorevole a Ferrero S.p.A., era sottoposta nel 2008 al vaglio della Corte Suprema Popolare, su ricorso della Montresor. [321]

Tra i motivi di gravame, la ricorrente contestava i criteri impiegati per determinare la notorietà del marchio: la Corte Suprema, pronunciando sul punto, confermava la valutazione del giudice d'appello, ma disponeva che in via generale, nel giudizio di notorietà, la reputazione acquisita sui mercati internazionali debba essere valutata in subordine rispetto al riconoscimento ottenuto sul mercato cinese.[322]

La Corte Suprema riconosceva corretta la pronuncia di secondo grado anche riguardo all'addebito di concorrenza sleale, e stabiliva il diritto della società italiana all'uso esclusivo del proprio *packaging* e della relativa decorazione nella produzione dei Ferrero Rocher, intimando la cessazione della produzione dei Jin Sha alla Montresor.

In conclusione, l'ordinamento cinese stabilisce nelle fonti legislative e giurisprudenziali, le norme cui gli organi amministrativi e giudiziari devono attenersi nel valutare eventuali violazioni del diritto all'uso esclusivo dei marchi e per stabilirne la notorietà in Cina.

Tuttavia, la precedente analisi dimostra le incertezze interpretative che circondano sia le condotte in violazione l'art. 52 Legge Marchi e della Legge sulla Concorrenza Sleale, sia gli standard operativi per determinare la reputazione, che possono generare decisioni opposte in casi analoghi.

---

[320] La Corte d'appello adotta un "criterio transnazionale" per valutare la notorietà, in conformità alla prevalente interpretazione dell'art. 16 co. 2° dell'Accordo TRIPS.

[321] La Corte Superiore di Tianjin riconosceva a Ferrero S.p.A. persino un risarcimento di 700.000 ¥, superiore alla soglia massima prevista dalla legge in 500.000 ¥.

[322] Come nota Timoteo, *La difesa di marchi e brevetti in Cina*, op. cit., pag. 102.

Si allude al fatto che un'interpretazione meno restrittiva dei criteri di similitudine tra marchi nel caso Ferrari sarebbe stata conforme alle Interpretazioni della Corte Suprema ed avrebbe determinato il riscontro della violazione dell'art. 52.

Anche ammettendo la corretta applicazione dei criteri di similitudine e la differenza tra i segni distintivi[323], la stessa decisione in merito alla notorietà del marchio Ferrari appare contestabile: le pertinenti indicazioni WTO e WIPO consigliano, infatti, l'applicazione del criterio transnazionale nel giudizio sulla notorietà del marchio, fondamentale per la protezione delle società estere rispetto alla contraffazione.

Nella giurisprudenza cinese, tale criterio è stato correttamente seguito dalla Corte Superiore di Tianjin in Ferrero c. Montresor, ma respinto nel caso Ferrari, in cui la Corte Intermedia di Pechino ha considerato rilevante esclusivamente la notorietà sul mercato interno.

Le incertezze riscontrate non sono colmate dai più recenti interventi normativi: le *Interpretazioni della Corte Suprema su varie questioni circa l'Applicazione della Legge nelle cause civili relative a marchi notori* del 2009, pur fornendo un contributo notevole nell'applicazione concreta della Legge Marchi,[324] escludono ogni riferimento alla reputazione acquisita sui mercati internazionali nel giudizio di notorietà condotto innanzi alle Corti, discostandosi dalla prevalente interpretazione dell'art. 16 Accordo TRIPS.[325]

Invece, il nuovo *Regolamento per la Determinazione dei Marchi Notori*,[326] emanato dalla SAIC nel 2009, dispone che ai fini del giudizio sulla notorietà di un marchio, gli organi amministrativi integreranno i fattori di cui all'art. 14 con le prove che dimostrino la reputazione del marchio a livello internazionale.[327]

---

[323] Sembra, in effetti, che nel caso Ferrari si rinnovi l'orientamento formalistico già riscontrato nella pronuncia della Corte Intermedia di Pechino in Toyota c. Geely (2003), in cui sono stati disattesi criteri stabiliti dalla Corte Suprema per determinare la similitudine tra i marchi, poiché è stata ignorata la palese somiglianza grafica dei due marchi, dando invece rilievo ad elementi come il differente prezzo di mercato.

[324] Le Interpretazioni hanno il merito di chiarire i casi in cui le Corti possono pronunciarsi sulla notorietà di un marchio. Ai sensi dell'art. 2, si tratta delle liti relative all'applicazione dell'art. 13 Legge Marchi, alla presunta violazione della Legge sulla Concorrenza Sleale per l'impiego di un marchio identico o simile ad un marchio notorio all'interno della denominazione sociale, o nei casi di richiesta di accertamento della notorietà in via riconvenzionale.
Pertanto, è inammissibile la pronuncia in via incidentale sulla notorietà, se richiesta dalle parti in casi diversi rispetto a quelli elencati.

[325] Art. 1 *Interpretazioni della Corte Suprema su varie questioni circa l'Applicazione della Legge nelle cause civili relative a marchi notori.*
In dottrina, evidenziano l'importanza della reputazione conseguita sul mercato cinese Lau T. - Niemi K. - Wu L., *Protecting trademark rights in China through litigation*, 47 Stan. J. Int'l L. 441 2011, pagg. 445 - 448.

[326] Il *Regolamento per la determinazione dei marchi notori* è stato adottato il 21 aprile 2009 ed è consultabile all'indirizzo: http://www.chinalawandpractice.com

[327] Art. 8 *Regolamento per la determinazione dei marchi notori.*

Se dunque il regolamento "*sembra aprire maggiori spazi per gli operatori stranieri, ammettendo prove dell'utilizzo del marchio anche al di fuori del territorio cinese*",[328] il quadro normativo presenta ancora dei margini d'incertezza, nell'attesa che il terzo emendamento alla Legge Marchi fornisca indicazioni univoche.

[328] Come riconosce Timoteo, *La difesa di marchi e brevetti in Cina*, op. cit., pag. 105.

CAPITOLO III

LE PRIVATIVE INDUSTRIALI IN CINA: IL DIRITTO DEI BREVETTI

3.1 L'istituto del brevetto: definizioni nel diritto internazionale e nell'ordinamento cinese

Il termine brevetto indica il titolo giuridico che costituisce il diritto di privativa su un'innovazione tecnologica, attribuendo al titolare la riserva di produzione, prima messa in commercio ed uso industriale di artefatti o applicazioni di procedimenti, ottenuti in conformità a soluzioni tecniche nuove ed originali.

Come evidenzia la stessa locuzione "proprietà industriale", la riserva di sfruttamento economico della tecnologia brevettata permette di assimilare l'appartenenza dell'invenzione, garantita dalla privativa, all'appartenenza di un bene, regolata dal diritto di proprietà.[329]

Ai sensi della *Convenzione di Parigi* del 1883, la proprietà industriale ha ad oggetto il diritto dei segni distintivi, delle invenzioni e dei modelli, oltre alla repressione della concorrenza sleale. [330]

Si è già segnalato che la redazione della normativa internazionale e la gestione dei servizi amministrativi in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore spettano dal 1967 alla WIPO, che promuove la cooperazione tra gli Stati membri delle Unioni di Parigi e Berna.[331]

La WIPO definisce il brevetto come un documento, rilasciato dall'autorità amministrativa nazionale su istanza del richiedente, che descrive un'invenzione, attribuendo al titolare il diritto esclusivo allo sfruttamento economico di essa.[332]

Per invenzione s'intende un'idea di soluzione ad un problema tecnico, consistente in un nuovo prodotto o processo produttivo. Ai fini della brevettazione, l'invenzione deve soddisfare i requisiti della liceità, della sufficiente descrizione nella domanda di brevetto, della novità, dell'originalità (c.d. *inventive step*) e dell'applicabilità industriale.

Si noti che il titolare del brevetto non acquisisce *ipso facto* il diritto di attuare la propria invenzione, bensì quello di prevenire analoghe iniziative di soggetti terzi: l'attuazione dipende dalla conformità alla normativa nazionale, e non deve essere contraria all'ordine pubblico ed al buon costume. [333]

---

[329] Sulla privativa come "*tecnica di amministrazione giuridica dell'innovazione tecnologica*" e sulla nozione di brevetto si veda Spada in Aa.Vv., *Diritto Industriale. Proprietà industriale e concorrenza*, op. cit., pagg. 22-25.

[330] Si veda l'art. 1 co. 2° della *Convenzione di Parigi sulla Tutela della Proprietà Industriale*, consultabile all'indirizzo: http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/ip/paris/pdf/trtdocs_wo020.pdf

[331] Si veda l'art. 3 della Convenzione istitutiva della WIPO, disponibile all'indirizzo: http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/convention/pdf/trtdocs_wo029.pdf

[332] Si veda il *WIPO Intellectual Property Handbook: law, policy and use*, 2004, pag. 17.

[333] Il consenso internazionale sul punto trova espressione nell'art. 27 co. 2° Accordo TRIPS.

A causa delle disomogeneità legislative tra gli Stati membri della WIPO, si può affermare in via generale che la tutela brevettuale attiene alle sole invenzioni, mentre determinati ordinamenti la riconoscono anche ai modelli di utilità[334] ed al design industriale.[335]

La categoria del modello di utilità è definita per differenza specifica rispetto all'invenzione, poiché richiede un minor livello di originalità e gode di una tutela di minor durata, limitata di solito a dieci anni.[336]

In prima approssimazione, il concetto di design indica l'attività creativa che conferisce un ornamento ad un prodotto industriale, in modo da renderlo desiderabile al pubblico, oltre che semplicemente funzionale.

In un'accezione strettamente giuridica, la WIPO si riferisce alla protezione del design come al diritto, riconosciuto nell'ambito della tutela brevettuale, ovvero in maniera indipendente, allo sfruttamento esclusivo, da parte del creatore, degli elementi ornamentali e non funzionali di un prodotto industriale.[337]

L'aspetto estetico è ritenuto meritevole di protezione poiché rappresenta un fattore determinante nell'orientare le scelte dei consumatori, nei settori in cui una pluralità di prodotti sarebbero ugualmente idonei a soddisfare le esigenze tecniche.

La protezione del design consente di remunerare gli investimenti dell'impresa, incentivandone gli sforzi creativi, e garantendo il diritto alla differenziazione sul mercato per ciascun operatore.

L'Accordo TRIPS, necessario punto di riferimento tra le fonti internazionali in materia di proprietà intellettuale, obbliga gli Stati membri a rendere disponibili la tutela brevettuale "*per qualsiasi invenzione, di prodotto o di processo, in ogni ambito tecnologico, ammesso che soddisfi i requisiti della novità, dell'originalità e dell'applicabilità industriale*". [338]

---

[334] Per esempio, l'ordinamento italiano accorda la tutela brevettuale al modello di utilità e lo definisce: "*L'idea di soluzione allo specifico problema tecnico di conferire particolare efficacia o comodità d'applicazione o d'impiego, intervenendo sulla forma delle macchine o parti di esse, degli strumenti, degli utensili o degli oggetti d'uso in genere*". Si veda Floridia in Aa.Vv., *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, op. cit., pag. 198.

[335] Il diritto italiano non riconosce la tutela brevettuale al design industriale, ma istituisce un diritto di registrazione, che riguarda: "*L'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte, quale risulta in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale, ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento*". Si veda Floridia in Aa. Vv., *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, op. cit., pag. 304.

[336] Si veda il *WIPO Intellectual Property Handbook*, op. cit., 40. L'elenco degli Stati membri che adottano la categoria del modello di utilità, che comprende la RPC e l'Italia, è disponibile all'indirizzo: http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/utility_models/where.htm

[337] veda il *WIPO Intellectual Property Handbook: law, policy and use*, op. cit., pag. 112.

[338] Art. 27 TRIPS.

Mentre la categoria del modello di utilità non è presa in considerazione espressamente,[339] la disciplina del design industriale è contenuta nell'art. 25 TRIPS, secondo cui le parti firmatarie hanno l'obbligo di tutelare i disegni e modelli ornamentali "*nuovi ed originali*", purché siano differenti rispetto a design conosciuti e le loro caratteristiche non siano imposte da necessità tecniche o funzionali.
L'ordinamento cinese garantisce la tutela brevettuale, istituendo i diritti di privativa sulle invenzioni, i modelli di utilità ed il design industriale. Ai sensi dell'art. 2 Legge Brevetti per invenzione s'intende la "*nuova soluzione tecnica relativa ad un prodotto, ad un processo o ad una combinazione degli stessi*"; mentre il modello d'utilità consiste in una "*nuova soluzione tecnica relativa alla forma di un prodotto, alla sua struttura, o ad una combinazione delle stesse, suscettibile di applicazione pratica*"; infine il termine design indica "*qualsiasi nuova configurazione della forma di un prodotto, del suo disegno o una combinazione delle stesse, ovvero la combinazione del colore e della forma o del disegno di un prodotto, che crea un ornamento ed è suscettibile di applicabilità industriale*".[340]
Introdotto l'oggetto dell'analisi, si esamina di seguito l'evoluzione del quadro normativo interno, evidenziando la convergenza rispetto allo standard di tutela stabilito dalla WIPO e dalla WTO.

3.2 Le fonti del diritto dei brevetti

3.2.1 L'evoluzione della Legge Brevetti e le fonti interne

Il settore delle privative industriali in Cina è stato profondamente innovato negli anni '80, dapprima con la promulgazione della Legge Marchi nel 1982, seguita dalla Legge Brevetti[341] nel 1984 e del Regolamento d'attuazione l'anno seguente.
In esito ad un dibattito sulla compatibilità dei brevetti con il sistema economico socialista, era infatti prevalso l'orientamento che attribuiva una natura tecnica alla legge, ritenendola utile allo sviluppo tecnologico e scientifico cinese. Il nuovo testo ha così recepito i principi del diritto esclusivo allo sfruttamento economico delle invenzioni, dei modelli di utilità e del design industriale, subordinato alla presentazione della richiesta di brevetto al SIPO, secondo il sistema *first to file*. [342]

---

[339] Essendo verosimilmente inclusa nell'art. 27 sui brevetti per invenzione.
[340] Si rinvia all'art. 2 Legge Brevetti.
[341] La Legge Brevetti, approvata dal Comitato Permanente dell'ANP il 12 aprile 1984, e vigente dal 1° aprile 1985, è consultabile all'indirizzo: http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=563
Il Regolamento d'attuazione è stato emanato dal Consiglio degli Affari di Stato il 19 gennaio 1985, e vigente dal 1° aprile 1985, è consultabile all'indirizzo: http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=674
[342] Si veda Roos, *Chinese Commercial Law, a practical guide*, 2010, op. cit., pagg. 68-69.

Adottando i principi della priorità unionista e del trattamento nazionale agli stranieri richiedenti la tutela brevettuale, il documento recepiva le disposizioni fondamentali della Convenzione di Parigi e rappresentava un progresso significativo rispetto ai Regolamenti degli anni ’60 in materia di invenzioni. [343]

Nonostante ciò, nella prima stesura del testo l’influenza dell’ideologia appariva ancora evidente: anzitutto, erano esclusi dalla tutela brevettuale gli alimenti, le bevande, i prodotti farmaceutici, nel timore che un aumento dei prezzi dei prodotti brevettati potesse escludere alcune fasce della popolazione dall’accesso a beni di prima necessità. [344]

In secondo luogo, la legge temperava la privativa dell’inventore con disposizioni piuttosto permissive sulle licenze obbligatorie: le imprese statali non potevano sfruttare in maniera esclusiva eventuali innovazioni tecnologiche realizzate dai lavoratori, ma erano tenute a trasferire il brevetto su ordine del Governo Popolare della Provincia, se necessario ad adempiere gli obiettivi di pianificazione economica.

Anche i privati cittadini, che non attuassero l’invenzione realizzata entro tre anni dalla concessione della privativa, potevano essere soggetti alla licenza obbligatoria per ordine dell'Ufficio Brevetti, su istanza di qualunque soggetto in grado di attuare l'innovazione brevettata.[345]

Inoltre, nel testo del 1984 lo sfruttamento esclusivo dell’invenzione realizzata alle dipendenze dell’impresa pubblica spettava all’unità di lavoro (*danwei*) che metteva a disposizione le risorse materiali indispensabili, invece che all’effettivo inventore, senza lasciare spazio a pattuizioni contrattuali in senso contrario.[346]

Infine, la durata della protezione legislativa era limitata a quindici anni per le invenzioni ed a soli cinque anni per i modelli di utilità ed i design industriali.

Il primo emendamento alla Legge Brevetti è stato il risultato dei colloqui sino-americani che portarono alla firma del *Memorandum of Understanding* tra i due Governi nel 1992. [347]

Le novità hanno riguardato in primo luogo l’oggetto di protezione, esteso agli alimenti ed ai prodotti chimici e farmaceutici, in seguito all’impegno espressamente assunto con il Governo U.S.A.; la protezione legislativa garantita ai titolari di brevetto è stata poi incentivata, inserendo il divieto

---

[343] Sui principi fondamentali della Convenzione di Parigi si richiama quanto osservato *supra*, pag. 45.

[344] Come chiarito in Ganea-Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, op. cit., pagg. 6-7.

[345] Art. 51 Legge Brevetti, versione 1984, consultabile all'indirizzo: http://iprchina.blogspot.it

[346] Ai sensi dell’art. 16, era semplicemente fatto salvo il diritto ad un compenso per l'inventore, in seguito al beneficio economico ottenuto dall'unità di lavoro grazie allo sfruttamento dell’invenzione.

[347] Sul primo emendamento alla Legge Brevetti in dottrina si veda Harrington L.P., *Recent Amendments to China’s Patent Law: The Emperor’s New Clothes*, 17 B.C. Int'l & Comp. L. Rev., pagg. 359-369.

d'importazione sul territorio nazionale di un'innovazione brevettata senza il consenso dell'inventore. In merito alle innovazioni di processo, accanto al divieto originario di riprodurre il processo produttivo, è stato inserito anche quello di utilizzare i prodotti ottenuti dal processo.

La durata della protezione è stata estesa a 20 anni per le invenzioni ed a 10 anni per i modelli di utilità ed il design industriale; infine, per snellire i tempi di esame della richiesta di brevetto, è stata abolita l'opposizione di terzi nel corso della procedura, sostituita dal diritto di chiedere la revoca della privativa dopo la concessione.

Nel 1994, con la firma del *Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti*, il SIPO è stato legittimato a ricevere le richieste internazionali, avanzate dai cittadini degli Stati contraenti, per proteggere le innovazioni tecnologiche realizzate sul territorio cinese.

La riforma di ampio respiro che ha interessato il diritto della proprietà intellettuale per garantire l'ingresso della Cina nella WTO, ha condotto al secondo emendamento della Legge Brevetti nel 2000, che ha ulteriormente rafforzato la posizione del titolare della privativa.

Ai sensi del rinnovato art. 11, sono divenute illecite in quanto tali le condotte che manifestino l'intenzione di trarre profitto dalla vendita di un prodotto brevettato o derivato da un processo brevettato, in assenza del consenso del titolare. Si tratta di un'innovazione rilevante, poiché sanziona gli atti preparatori alle condotte illecite, come ad esempio semplici iniziative promozionali, non contemplati nella versione originaria della legge.[348]

In secondo luogo, per garantire la conformità all'art. 62 TRIPS[349], l'emendamento del 2000 ha introdotto il ricorso giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione relativi al rilascio, all'invalidità ed alla revoca dei brevetti per modelli di utilità e design industriali, che sino a quel momento non erano impugnabili in giudizio.

Il quadro rimediale è stato poi integrato dalla tutela cautelare, per mezzo delle ordinanze inibitorie, in caso vi sia pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile ai diritti e interessi del titolare del brevetto.[350]

Il ruolo fondamentale attribuito all'innovazione tecnologica per lo sviluppo economico ha reso necessario un ulteriore intervento di riforma alla legge brevetti, realizzato nel dicembre 2008.

---

[348] Per chiarimenti sulle principali modifiche apportate dal secondo emendamento alla Legge Brevetti si vedano in dottrina Torremans - Hailing - Erauw, *Intellectual Property and Trips Compliance in China: Chinese and European perspectives*, op. cit., pagg. 13-16.

[349] L'art. 62 dell'Accordo TRIPS richiede che i provvedimenti amministrativi definitivi in materia di acquisto, esercizio e revoca dei diritti di proprietà intellettuali siano assoggettabili ad un ricorso giudiziario, o possano comunque essere impugnati con un ricorso volto a ottenerne la dichiarazione d'invalidità.

[350] Si veda l'art. 61 Legge Brevetti.

Rispetto alle revisioni precedenti, non si è trattato di un'azione in risposta a pressioni esterne unilaterali, come quelle condotte dagli USA nel 1992, né imposta dalla necessità di una maggiore integrazione nella comunità internazionale, come nel 2000.[351]

Si deve al terzo emendamento una chiara definizione legislativa delle nozioni di invenzione, modello di utilità e design industriale, in precedenza enunciate solo nel Regolamento d'attuazione.[352]

Circa i requisiti necessari al rilascio del brevetto, l'innovazione tecnologica si considera nuova se non è compresa nello "stato della tecnica" al momento della presentazione della richiesta, cioè nell'insieme delle conoscenze disponibili al pubblico, tramite l'uso, la divulgazione precedente o il previo deposito di una richiesta di brevetto da parte di terzi.

Si nota che, fino al 2009, il SIPO adottava il criterio della novità relativa nel valutare la novità dell'innovazione, secondo cui la soluzione tecnica non doveva essere stata oggetto di pubblicazione in Cina né all'estero, né doveva essere stata comunque diffusa in Cina con altri mezzi.

Ciò implicava, *a contrario*, l'assenza di un esplicito divieto legislativo di brevettare in Cina un'innovazione divulgata in via non ufficiale all'estero, anche se carpita in maniera opportunistica, poiché ritenuta conforme allo standard di novità relativa.

Con la modifica dell'art. 22 Legge Brevetti il principio della novità relativa è stato sostituito della novità assoluta, per cui si considerano acquisite allo stato della tecnica le conoscenze oggetto di diffusione in Cina o all'estero, essendo la pre-divulgazione comunque distruttiva della novità.

L'adozione di uno standard di tutela più elevato ha arginato il fenomeno della registrazione in mala fede delle innovazioni tecnologiche realizzate da terzi e non diffuse in Cina, di cui il richiedente sia venuto a conoscenza all'estero, per esempio durante eventi espositivi internazionali.[353]

---

[351] Si consideri che nel 2008 è stata adottata anche la *Strategia Nazionale per la Proprietà Intellettuale*, che contiene le direttive per incentivarne la protezione in modo da favorire lo sviluppo tecnologico nazionale. Per l'elenco completo delle innovazioni apportate dal terzo emendamento si rinvia alla *Decisione del Comitato Permanente dell'ANP sull'Emendamento alla Legge Brevetti della RPC*, consultabile all'indirizzo: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=202952

In dottrina si veda in generale la monografia Feng Xiaoqing, *The Interaction Between Enhancing the Capacity for Independent Innovation and Patent Protection:A Perspective on the Third Amendment to the Patent Law of the P. R. China*, 9 Pitt. J. Tech. L. & Pol'y 1, 2009.

[352] Ai sensi dell'art. 2 Legge Brevetti, l'ordinamento cinese qualifica l'invenzione come "*soluzione originale ad un problema tecnico*"; il modello d'utilità come "*una soluzione nuova applicabile alla forma, alla struttura di un prodotto o alla loro combinazione*"; ed il design come "*disegno nuovo di un prodotto, nella forma, nel modello, nel colore o nella combinazione di essi, quando il disegno produca un effetto visivo estetico e sia suscettibile di applicazione industriale*."

[353] Per una definizione di *patent hijacking* si consideri Chiang Lin Li, *What does the third amendment to China's Patent Law Mean to You?*, Jones Day publications, disponibile all'indirizzo: http://www.jonesday.com/newsknowledge nonché la pubblicazione della US International Trade Commission, *China: Intellectual Property Infringement, Indigenous Innovation Policies, and Frameworks for Measuring the Effects on the U.S.Economy*, Novembre 2010, cap IV par. 4.3, disponibile all'indirizzo: http://www.usitc.gov/publications/332/pub4199.pdf

Per quanto concerne il design industriale, il terzo emendamento ha introdotto il comma 6° all'art. 25, che reputa non tutelabili come oggetti di design le combinazioni di colori e forme bidimensionali, costituenti le etichette dei prodotti. L'esclusione permette di evitare un cumulo rimediale, vista la possibilità di ricorrere alla tutela della Legge Marchi se l'etichetta è dotata di capacità distintiva, ovvero alla protezione riservata alle opere di *applied art* dalla legge sul diritto d'autore, quando presentino un valore artistico, oltre ad un carattere creativo.[354]

La disposizione si pone in linea con la posizione assunta dalla Corte Suprema Popolare nel caso *Interlego AG e Lego Overseas S.A. c. Dongguan Lequ Toys Industry and Commerce Co.*, che ha riconosciuto la protezione della Legge sul diritto d'autore alle opere d'arte applicata nell'ordinamento cinese, in conformità alla Convenzione di Berna.[355]

Il terzo emendamento ha poi introdotto rilevanti innovazioni in materia di licenze obbligatorie, disponendo che la pubblica autorità possa rilasciare una licenza in via coattiva per lo sfruttamento dell'innovazione brevettata, nel caso in cui il titolare non realizzi l'invenzione, o la attui in maniera insufficiente entro tre anni dal rilascio del brevetto, in assenza di ragionevoli giustificazioni, ovvero quando l'attività di sfruttamento del brevetto sia ritenuta monopolistica.[356]

Con particolare riferimento alla materia dei farmaci, l'art. 50 Legge Brevetti ha disposto che il SIPO possa rilasciare una licenza obbligatoria per la produzione di medicinali brevettati in Cina, ai fini di esportarli all'estero, per ragioni di salute pubblica, come emergenze sanitarie che colpiscano uno Stato non in grado di farvi fronte autonomamente.[357]

Tra le novità più significative va menzionata l'adozione del principio di esaurimento internazionale del diritto di brevetto, di cui all'art. 69 co. 1°, che consente l'importazione in Cina di un prodotto

---

[354] Art. 25, num. 6, Legge Brevetti.

[355] Per una dettagliata analisi del caso Interlego si veda Zhou Lin, *China Court Cases on Intellectual Property Rights, update and commmentary version*, 2011, Alphen ann den Rijn, Kluwer Law International, pagg. 91-114.

[356] Art. 50 Legge Brevetti.

[357] Tale disposizione recepisce la *Dichiarazione di Doha sull'Accordo TRIPS e la Salute Pubblica*, adottata dalla Conferenza Ministeriale della WTO il 14 novembre 2001. Considerata una risposta alle legittime istanze dei Paesi in via di sviluppo, la Dichiarazione supera la norma sulle licenze obbligatorie di cui all'art. 31 TRIPS, disponendo che in caso di emergenze sanitarie o circostanze di estrema urgenza, gli Stati hanno diritto di imporre licenze obbligatorie per la produzione di farmaci necessari. Sulla Dichiarazione di Doha si veda Kariyawasam, *Chinese Intellectual Property and Technology Laws*, op. cit., pagg. 351-354.

Nel settore farmaceutico, l'emendamento del 2008, recepisce nell'art. 69 la cosiddetta "eccezione Bolar", introdotta negli USA, in virtù della quale la produzione e l'utilizzo di farmaci o attrezzature sanitarie tutelate dalla privativa non integrano violazioni del diritto di brevetto, se sono volte all'ottenimento di future autorizzazioni amministrative. Ciò giustifica le condotte dei produttori di medicinali generici, autorizzati a condurre gli esperimenti necessari alla produzione dei farmaci coperti da brevetto due anni prima del termine della protezione, per entrare nel mercato subito dopo la scadenza della privativa.

Riguardo all'eccezione Bolar si vedano Dutfield G. - Suthersanen U., *Global Intellectual Property Law: Commentary and Materials*, 2008, Cheltenham, E.Elgar Publishing, pagg. 129-130. In merito alla sua recezione in Cina si rinvia a Ling Li, *The China Legal Development Yearbook*, 2011, Leiden, Brill, pag. 237.

brevettato, precedentemente venduto su mercati esteri da parte dal titolare del brevetto o dal suo licenziatario. Sino al 2008, erano consentiti l'utilizzo o la vendita in Cina di prodotti brevettati da parte di chi li avesse acquistati dal titolare della privativa sul territorio nazionale, ma vi erano sospetti di illiceità riguardo all'importazione in Cina di prodotti brevettati, già venduti su mercati esteri dal titolare del brevetto o dal licenziatario.

Il terzo emendamento, introducendo il riferimento all'importazione, segna il passaggio dal principio dell'esaurimento nazionale all'esaurimento internazionale, rendendo lecita la c.d. importazione parallela di prodotti brevettati.[358]

Per quanto concerne i rimedi azionabili dal titolare della privativa in caso di violazione, il nuovo art. 63 dispone che il SIPO possa disporre la confisca dei profitti illecitamente conseguiti ed imporre al contraffattore una sanzione amministrativa di 200.000 ¥,[359]mentre l'articolo successivo specifica i poteri istruttori dei Dipartimenti locali del SIPO, richiesti di condurre le indagini sulla presunta violazione.[360]

Dal punto di vista della tutela giudiziaria, l'art. 65 ha innalzato ad 1.000.000 ¥ la soglia massima del risarcimento in una causa civile per violazione di brevetto[361], mentre è stata precisata dall'art. 66 l'applicabilità delle ordinanze inibitorie in via cautelare, volte ad ottenere la cessazione della condotta illecita.[362]

Infine, sono state introdotte le ordinanze di assunzione anticipata della prova, qualora vi sia il pericolo di distruzione o di difficile acquisizione in seguito. Per usufruire del rimedio, il richiedente è tenuto a versare una cauzione e a promuovere l'azione in giudizio entro 15 giorni dal deposito della richiesta.[363]

Il disposto della Legge Brevetti è stato precisato nel Regolamento d'Attuazione, emanato nel 2001 ed attualmente vigente nella versione emendata nel 2010.

La fonte regolamentare disciplina il deposito della domanda di brevetto, l'iter di esame ed approvazione da parte del SIPO, tratta quindi le condizioni di revoca ed il tema della protezione in via amministrativa e giudiziaria, per concludere con norme sulle richieste di registrazione internazionali, avanzate in conformità al *Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti*.

---

[358] Conformi Kariyawasam, *Chinese Intellectual Property and Technology Laws*, op. cit., pagg. 29; Aa. Vv., *Patents and Technological Progress in a Globalized World*, 2009, MPI Studies on Intellectual Property, Competition and Tax Law, Berlin,Springer-Verlag, pagg. 880-881. La dottrina sottolinea comunque che la liceità dell'importazione parallela nell'ordinamento cinese è limitata all'ambito dei brevetti, mentre, nel silenzio delle rispettive leggi, il tema è controverso in materia di marchi e diritto d'autore.

[359] Ibidem, art. 63.

[360] Ibidem, art. 64.

[361] Ibidem, art. 65.

[362] Ibidem, art. 66.

[363] Ibidem, art. 67, co. 2°.

Completano il quadro delle fonti le norme applicabili ai trasferimenti all'estero di tecnologie brevettate in Cina, segnatamente contenute nella *Legge sul Commercio Estero* e nel *Regolamento sull'Amministrazione dei Trasferimenti di Tecnologia*, richiamate per l'influenza sulle attività di ricerca e sviluppo delle imprese multinazionali in Cina. [364]

Nella materia dei brevetti, si segnala inoltre il contributo del formante giurisprudenziale con le Interpretazioni della Corte Suprema: con l'introduzione della tutela cautelare nel secondo emendamento, il massimo organo giudiziario ha emanato nel 2001 le *Varie Disposizioni della Corte Suprema Popolare Relative all'Applicazione della Legge alle Misure Cautelari per la Cessazione della Violazione del Diritto di Brevetto,* che regolano compiutamente il procedimento cautelare, contemperando le esigenze del ricorrente con le garanzie per la controparte.[365]

In merito alla tutela giudiziaria delle privative industriali, con le *Disposizioni sulla competenza nei procedimenti amministrativi in materia di Proprietà Intellettuale circa il rilascio di Brevetti e Marchi*,[366] la Corte Suprema ha precisato nel 2009 che i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi definitivi, sulla concessione e la revoca di marchi e brevetti, sono competenza esclusiva della Corte Intermedia di Pechino.

Si segnalano infine le *Disposizioni sulla Competenza nei processi amministrativi in materia di Proprietà Intellettuale circa il rilascio di Brevetti e Marchi, Varie Questioni riguardanti l'Applicazione della Legge nelle Controversie Civili in Materia di Brevetti*,[367] che specificano l'applicazione pratica dei criteri inclusi nella Legge per valutare la sussistenza della violazione.

Illustrato il regime delle innovazioni a contenuto tecnologico nell'ordinamento cinese[368], si presentano di seguito le principali fonti internazionali in materia a cui ha aderito la RPC, specificandone l'influenza sul diritto interno.

---

[364] La Legge sul Commercio Estero è stata approvata dall'ANP il 4 giugno 2004 ed è disponibile per consultazione in lingua inglese all'indirizzo: http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=3464&lib=law

Il Regolamento sull'Amministrazione dei Trasferimenti di Tecnologia è stato emanato dal Consiglio degli Affari di Stato il 12 ottobre 2001 ed è disponibile per consultazione in lingua inglese all'indirizzo: http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=2251&lib=law

[365] Le *Varie Disposizioni della Corte Suprema Popolare relative all'Applicazione della Legge alle Misure Cautelari per la Cessazione della Violazione del Diritto di Brevetto,* emanate il 5 giugno 2001, sono consultabili all'indirizzo: http://www.cpahkltd.com

[366] Le *Disposizioni sulla competenza nei procedimenti amministrativi in materia di Proprietà Intellettuale circa il rilascio di Brevetti e Marchi*, sono state emanate il 22 giugno 2009 e sono disponibili all'indirizzo: http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=7724&lib=law

[367] Le *Varie Questioni riguardanti l'Applicazione della Legge nelle Controversie Civili in Materia di Brevetti* è stata emanate il 21 dicembre 2009 ed è reperibile all'indirizzo: http://www.cpahkltd.com

[368] Per un'analisi dettagliata dell'evoluzione della Legge Brevetti si vedano in generale Kong Qingjiang, *The Political Economy of the Intellectual Property Regime-Building in China: Evidence From the Evolution of the Chinese Patent Regime*, 2008, 21 Pac. McGeorge Global Bus. & Dev. L.J., pagg. 111 e ss.; Yu, *Building the Ladder: Three Decades of Development of the Chinese Patent System*, ottobre 2012, Drake University Law School Research Paper N° 12-30.

3.2.2 Le fonti internazionali

Il percorso di riforme ed apertura è stato caratterizzato negli anni '80 dall'adesione ai principali trattati internazionali sulla tutela delle creazioni intellettuali a contenuto tecnologico[369]: successivamente alla ratifica della *Convenzione di Parigi per la Tutela della Proprietà Industriale*, nell'ambito dei brevetti per invenzione la Cina ha aderito al *Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti*,[370] al *Trattato di Budapest sul Riconoscimento Internazionale del Deposito di Micro-Organismi ai Fini della Procedura in Materia di Brevetti*[371] ed *all'Accordo di Strasburgo per la Classificazione Internazionale dei Brevetti.*[372]

In merito al design industriale la RPC è parte dell'*Accordo di Locarno istitutivo della classificazione internazionale per il design industriale*.[373]

Il quadro delle fonti internazionali rilevanti si completa con le disposizioni dell'Accordo TRIPS inerenti ai brevetti per invenzione ed ai modelli ornamentali.

Nel riferirsi alla *Convenzione sulla Tutela della Proprietà Industriale* si è già menzionato il principio di assimilazione, che obbliga gli Stati membri a garantire la stessa protezione riconosciuta ai propri cittadini nell'esercizio dei diritti di proprietà industriale, ai cittadini di ciascuno Stato membro dell'Unione di Parigi.

La Convenzione riconosce la rivendicazione della priorità unionista anche riguardo ai brevetti per invenzione, per modelli di utilità e design industriale, attribuendo a chi abbia depositato la domanda di brevetto in uno Stato membro un termine utile al deposito in un altro Paese dell'Unione, con efficacia dalla data della prima domanda, ai fini della valutazione della novità dell'invenzione o del modello.[374]

Disponibile all'indirizzo: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2159011

[369] In dottrina si veda Shelton D. (a cura di), *International Law and Domestic Legal Systems: incorporation, adaptation and persuasion*, 2011, Oxford, Oxford University Press, pag.177.

[370] Il *Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti* è stato adottato a Washington il 19 giugno 1970, attualmente è in vigore nella versione emendata il 3 ottobre 2001. È stato ratificato dalla Cina l'1 gennaio 1994.

[371] Il *Trattato di Budapest sul Riconoscimento Internazionale del Deposito di Micro-Organismi ai Fini della Procedura in Materia di Brevetti* è stato adottato 28 aprile 1977, ed è vigente nella versione emendata il 26 settembre 1980. La ratifica della RPC è avvenuta l'1 luglio 1995.

[372] L'*Accordo di Strasburgo per la Classificazione Internazionale dei Brevetti*, adottato il 24 marzo 1971, è in forza nella versione emendata il 28 settembre 1979. La ratifica cinese è occorsa il 19 giugno 1997.

[373] L'Accordo di Locarno, istitutivo di una classificazione internazionale per il design industriale è stato adottato l' 8 ottobre 1968 ed emendato il 28 settembre 1979. È stato ratificato dalla Cina il 19 settembre 1996.

[374] Come nota Floridia in Aa. Vv., *Diritto Indutriale, Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, op. cit., pagg. 196. L'art. 4, lett. C, della Convenzione di Unione di Parigi, stabilisce che il termine di priorità sia di 12 mesi per i brevetti per invenzione e modelli di utilità, di sei mesi per i modelli ornamentali.

Purchè si rispetti il termine di priorità, l'art. 4 della Convenzione permette all'inventore di invalidare gli effetti di eventuali domande di brevetto ad opera di terzi, e rende inopponibili al depositante la sopravvenuta pubblicazione o l'attuazione dell'invenzione nello Stato designato.[375]

Degno di nota è inoltre il principio d'indipendenza tra i brevetti concessi in ciascuno Stato per la medesima invenzione, a prescindere dall'appartenenza all'Unione di Parigi, di cui all'art. 4 bis della Convenzione. Tale principio indica che il rilascio del brevetto in un Paese membro non può influire sull'esito della procedura in un altro Stato, legittimato al rifiuto della richiesta, e non è permesso assumere la revoca del brevetto in un Paese a fondamento della decisione di revocare la tutela in altri Stati.

In via generale si può sostenere che le vicende della tutela brevettuale in uno Stato non dispiegano alcun effetto negli altri Paesi: la *ratio* del principio s'individua nelle notevoli differenze tra gli ordinamenti legislativi dei membri dell'Unione di Parigi, che rendono inopportuno attribuire effetti sovranazionali a fatti idonei a estinguere la tutela solo in determinati ordinamenti.

Il principale limite della Convenzione di Parigi, dato dalla necessità di depositare comunque tante richieste di tutela quanti sono i Paesi in cui s'intenda conseguire la privativa, è stato superato nel 1970, con l'adozione del *Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti*, che istituisce una procedura per ottenere la tutela brevettuale negli Stati firmatari mediante il deposito di un'unica domanda.[376]

Ai sensi della procedura unificata, il richiedente può rivolgersi all'Ufficio Brevetti di qualsiasi Parte contraente, con un'unica domanda riconosciuta valida per tutti gli Stati designati.

Quindi la stessa è trasmessa ad uno tra gli Uffici Brevetti abilitati a svolgere la funzione di Autorità di Ricerca Internazionale in conformità al Regolamento d'Attuazione del Trattato, tra cui il Bureau International della WIPO a Ginevra, che svolge la ricerca di anteriorità sullo stato della tecnica, per verificare se sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda.[377]

La relazione dell'Autorità di Ricerca Internazionale consente al richiedente di valutare se procedere alla successiva "fase nazionale". La richiesta positivamente valutata dall'Autorità di Ricerca è

---

[375] Si veda l'art. 4. lett. B, della Convenzione di Unione di Parigi.

[376] In merito alla procedura di registrazione disposta dal Patent Cooperation Treaty si vedano in dottrina Aa. Vv., *Patents and Technological Progress in a Globalized World*, op. cit., pagg. 626-632; Galgano F.-Marrella F., D*iritto e prassi del commercio internazionale*, 2010, Trento, Cedam, pagg. 692-693; Stack A., *International Patent Law: cooperation, harmonization and an Institutional Analysis of WIPO and the WTO*, 2011, Cheltenham, E.Elgar Publishing, pagg. 56-58.

[377] Come dispongono gli artt. 15 e 16 del Trattato. Gli Uffici Brevetti nazionali possono essere resi Autorità di Ricerca Internazionali se soddisfano requisiti di competenza stabiliti dall'Assemblea dell'Unione Internazionale di Cooperazione in materia di Brevetti. Per la Cina, il SIPO è stato nominato Autorità di Ricerca Internazionale nel 1994, per i Paesi membri dell'U.E. il compito appartiene allo European Patent Office (EPO).

pubblicata entro 18 mesi dall'invio al Bureau International della WIPO, per consentire la presentazione di osservazioni riguardo alla novità ed all'originalità dell'invenzione. [378]

Esaurita la fase internazionale, l'interessato ha l'onere di adire entro 30 mesi le autorità competenti degli Stati in cui intenda richiedere la tutela brevettuale, facendo valere la Relazione dell'Autorità Internazionale di Ricerca. [379]

L'adozione del *Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti* non ha quindi portato al superamento della procedura di rilascio in ciascuno Stato designato, ma ha unificato l'esame preventivo sul piano internazionale, tramite un sistema di collaborazione che sfocia nel rilascio di un fascio di brevetti nazionali, ciascuno regolato dalle norme dello Stato concedente.

Gli Stati membri della WIPO aderiscono ad una classificazione internazionale relativa a brevetti e certificati d'invenzione, modelli e certificati di utilità,[380] contenuta nell'*Accordo di Strasburgo* e sottoscritta da 146 Paesi, che distingue gli oggetti della tutela brevettuale in otto settori tecnologici a cui appartengono le innovazioni brevettabili. [381]

La Classificazione Internazionale di cui all'Accordo di Strasburgo costituisce uno strumento per agevolare la ricerca dei documenti brevettuali da parte delle autorità competenti e dei soggetti interessati, facilitando l'accesso ai contenuti rilevanti dal punto di vista tecnologico o legale. [382]

Infine, il suo l'impiego permette la realizzazione di banche dati relative allo stato della tecnica in un determinato ambito e l'elaborazione delle relative statistiche sullo sviluppo tecnologico.

Un'analoga funzione compete alla *Classificazione Internazionale ai fini della registrazione del design industriale*, istituita dall'Accordo di Locarno, che distingue 31 classi e 211 sottoclassi di beni, elencando oltre 6.800 prodotti considerati oggetti di design.[383]

La Classificazione di Locarno non deve essere necessariamente adottata in maniera integrale, ma può essere impiegata come modello di riferimento dagli Uffici nazionali competenti.[384]

Il regime delle invenzioni e dei modelli ornamentali è poi oggetto della disciplina dell'Accordo TRIPS, che introduce la protezione del design industriale agli artt. 25-26, subordinandola al requisito della novità o originalità.

---

[378] Art. 21 Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti.

[379] Ibidem, art. 22.

[380] Si veda l'art. 1 dell'Accordo di Strasburgo, disponibile all'indirizzo: http://www.wipo.int/treaties

[381] Sulle funzioni della Classificazione Internazionale dei Brevetti e sul contenuto dei livelli gerarchici inferiori si rinvia alla relativa guida elaborata dalla WIPO e reperibile all'indirizzo: http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/guide/guide_ipc.pdf

[382] La *Classificazione Internazionale dei Brevetti* è consultabile all'indirizzo:http://web2.wipo.int/ipcpub/#

[383] Si rinvia all'art. 1 dell'Accordo di Locarno, consultabile all'indirizzo: http://www.wipo.int/wipolex

[384] Come dispone l'art. 2, co. 1° e 2°, dell'Accordo di Locarno. In proposito si vedano Mac Queen H. - Waelde C. - Laurie G., *Contemporary Intellectual Property: law and policy*, 2007, Oxford, Oxford University Press, pagg. 255.

In materia di brevetti, l'Accordo dispone che qualunque invenzione, di prodotto o di processo, che soddisfi i requisiti della novità, dell'originalità e dell'applicabilità industriale, possa accedere alla tutela brevettuale.[385] Le eccezioni che limitino il diritto esclusivo all'uso della tecnologia brevettata o del design industriale sono ammesse purché ne consentano l'ordinario sfruttamento economico e non pregiudichino in maniera irragionevole i legittimi interessi del titolare della privativa. [386]

In secondo luogo, particolari cautele circondano le licenze obbligatorie disposte dall'autorità pubblica, che possono essere concesse solo se il richiedente abbia previamente cercato di ottenere l'autorizzazione da parte del titolare del brevetto in via contrattuale, a meno che ricorrano situazioni di emergenza nazionale ed estrema urgenza. Tali disposizioni sono volte a garantire una remunerazione adeguata al titolare del brevetto, che si trova in condizione di soggezione rispetto al potere dello Stato.

Secondo l'art. 31, lett. G, TRIPS, l'uso non autorizzato dell'innovazione deve cessare se sono venute meno le circostanze che lo giustificavano, ed il titolare del brevetto può ricorrere all'autorità amministrativa per ottenere la revoca della licenza obbligatoria; inoltre sia la decisione sulla legittimità della misura sia la determinazione della remunerazione da corrispondere al titolare devono essere impugnabili innanzi all'autorità giudiziaria.

Come emerge dall'analisi precedente, la RPC ha ratificato i principali strumenti internazionali che tutelano le creazioni intellettuali a contenuto tecnologico; l'enfasi sul progresso scientifico come motore della crescita economica è stata, in effetti, un filo conduttore della politica nazionale a partire dai primi anni '80 ed attualmente rimane un tema di fondamentale importanza.

Le statistiche disponibili sull'attività dell'Ufficio Statale per la Proprietà Intellettuale,[387] evidenziano il passaggio da 134.239 richieste di brevetto per invenzioni, modelli di utilità e design industriali[388] nel 1999 ad oltre 1.500.000 nel 2011, ripartite in maniera pressoché uniforme tra le tre categorie.[389]

Un ulteriore dato significativo è l'inversione di tendenza rispetto agli anni '90, quando tra le richieste presentate da cittadini cinesi prevalevano quelle per modelli di utilità, che implicando una minore

---

[385] Ai sensi dell'art. 28, lett. A, qualora l'invenzione consista in un prodotto, la tutela si sostanzia nel divieto per i terzi di produrre, utilizzare, proporre in vendita, vendere o importare il prodotto brevettato. Qualora l'invenzione consista in un processo produttivo sono vietati l'impiego di detto processo, nonché l'utilizzo, la proposta di vendita, la vendita e l'importazione dei prodotti ottenuti tramite il processo.

[386] Ai sensi dell'art. 26 Accordo TRIPS, la protezione si sostanzia nel divieto di produrre, vendere o importare beni caratterizzati da un design che copia il modello protetto a fini commerciali.

[387] In seguito indicato con l'acronimo inglese SIPO (State Intellectual Property Office).

[388] I dati relativi alle richieste pervenute al SIPO nel 1999 includono sia le domande presentate da cittadini cinesi sia quelle avanzate da soggetti esteri e sono consultabili all'indirizzo: http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports

[389] Secondo i dati pubblicati dal SIPO nel Report annuale 2011, l'Ufficio ha ricevuto 526.000 richieste di brevetto per invenzione, 585.000 richieste di brevetto per modelli di utilità e 521.000 per design industriali.
Le statistiche sono reperibili nel cap. IV *Patent Application and Examination*, dell'Annual Report del SIPO, pagg. 58-60, all'indirizzo: http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011

inventiva rispetto ai brevetti per invenzione, restituivano l'immagine di una società più propensa all'imitazione di soluzioni tecnologiche estere che all'innovazione.

A partire dal 2003, si è infatti registrato il superamento delle richieste di brevetti per invenzione avanzate da cittadini cinesi rispetto ai richiedenti stranieri[390] e dal 2009 i brevetti per invenzione rilasciati dal SIPO a cittadini cinesi hanno superato per la prima volta quelli ottenuti da soggetti esteri.[391]

L'influenza delle fonti internazionali è quindi evidente nei principi ispiratori della Legge Brevetti, soprattutto dopo i due emendamenti nel 1992 e nel 2000, che ne hanno garantito rispettivamente la conformità alle convenzioni WIPO ed all'Accordo TRIPS. Come già evidenziato, il terzo emendamento rappresenta un mezzo per incentivare ulteriormente lo sviluppo tecnologico del Paese, nel solco tracciato dalla *Strategia Nazionale per la Proprietà Intellettuale* del 2008.

Nel prosieguo del testo occorre quindi soffermarsi sulla disciplina sostanziale della Legge Brevetti.

3.3 La disciplina della Legge Brevetti

3.3.1 Principi generali: le innovazioni tecnologiche e il design

L'ordinamento cinese assegna al SIPO la funzione di presiedere al rilascio dei brevetti e l'amministrazione del sistema delle privative per innovazioni tecnologiche e design industriale su scala nazionale.[392]

Il rilascio del brevetto è una condizione necessaria per ottenere il diritto esclusivo allo sfruttamento economico del trovato o del modello ornamentale, che il titolare della privativa può segnalare apponendo il numero identificativo del brevetto sul prodotto o sul relativo involucro, insieme con l'indicazione in lingua cinese 专利产品, indicativa della tutela brevettuale.[393]

---

[390] Le statistiche mostrano che nel 2003 sono state sottoposte all'esame del SIPO da parte di cittadini cinesi 56769 richieste di brevetti per invenzione e 48.549 da parte di cittadini stranieri.
Per maggiori informazioni si rinvia all'indirizzo: http://english.sipo.gov.cn/statistics

[391] Secondo i dati pubblicati dal SIPO, nel 2009 i cittadini cinesi hanno ottenuto il brevetto per 65.391 invenzioni, mentre sono stati rilasciati 63.098 brevetti per invenzione ai cittadini stranieri. La misura del cambiamento si ha considerando che nel 2003, le invenzioni brevettate da parte di soggetti cinesi erano solo 11.404, rispetto alle 25.750 dei cittadini stranieri. I dati statistici sono reperibili all'indirizzo: http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011

[392] Si veda l'art. 3 Legge Brevetti.

[393] Art. 17, co. 2° Legge Brevetti.

La decisione della Legge del 1984 di disciplinare i modelli ornamentali unitamente alle innovazioni tecnologiche, peculiarità del diritto cinese, ha semplicemente risposto ad un criterio di praticità ed economia legislativa, volto a garantire la piena conformità rispetto alla *Convenzione di Parigi*, che regola in un quadro unitario l'intero *corpus* della proprietà industriale.[394]

Il termine invenzione designa le idee di soluzione ad un problema tecnico relativo ad un prodotto, ad un procedimento ovvero ad un miglioramento degli stessi; mentre il modello di utilità indica l'idea di soluzione ad un problema tecnico relativo alla forma di un prodotto, alla sua struttura o alla combinazione di esse.[395]

Il design industriale fa riferimento alla progettazione di una nuova forma, di un nuovo disegno o alla combinazione di essi, ovvero alla combinazione di colore e forma o di colore e disegno, che abbia un valore estetico e sia suscettibile di applicazione industriale.[396]

Al fine di accedere alla tutela brevettuale, l'innovazione deve osservare i requisiti della conformità alla legge, alla morale ed all'interesse pubblico, a pena di rigetto della domanda.[397]

Il requisito della conformità alla legge fa riferimento all'art. 25 Legge Brevetti, che impedisce la costituzione di privative in merito alle scoperte scientifiche, ai principi e metodi per attività intellettuali, ed ai metodi diagnostici e terapeutici per le patologie. Analogo divieto riguarda le specie vegetali e gli animali di per sé, mentre sono brevettabili i procedimenti impiegati nella sintesi dei vegetali e nel trattamento degli animali.[398]

Sono esclusi dalla tutela brevettuale anche i prodotti ottenuti da processi di trasformazione nucleare e, per effetto del terzo emendamento, le combinazioni di colori e forme bidimensionali, costituenti le etichette dei prodotti.[399]

Posta la conformità ai requisiti dell'art. 5, la privativa è rilasciata per le invenzioni ed i modelli di utilità che rispettino i canoni della novità, dell'originalità e dell'applicabilità pratica.[400]

---

394 Come notano Ganea-Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, op. cit., pag. 9.

395 Art. 2, co. 2° e 3° Legge Brevetti

396 Art. 2, co. 4° Legge Brevetti.

397 Se l'attuazione del trovato causasse, per esempio, un notevole inquinamento ambientale ed un pericolo per la salute pubblica, il SIPO negherebbe l'approvazione. Inserendo nell'art. 5 Legge Brevetti la contrarietà alle leggi dello Stato come condizione ostativa alla registrazione, l'ordinamento cinese appare più restrittivo rispetto all'art. 27 co. 2° dell'Accordo TRIPS, che si limita a richiamare l'ordine pubblico e la morale.

398 La RPC ha ratificato nel 1999 la *Convenzione Internazionale per la Protezione delle Nuove Varietà Vegetali*. In conformità a tali sviluppi, ha accordato la tutela legislativa ai procedimenti impiegati per sintetizzare nuove varietà vegetali con il secondo emendamento alla Legge Brevetti nel 2000. Sull'argomento si vedano in dottrina Chen J., *Chinese Law: context and transformation*, op. cit., pagg. 587-589; Kariyawasam, *Chinese Intellectual Property and Technology laws*, op. cit., pag. 37.

399 Art. 25 Legge Brevetti.

400 Art. 22 Legge Brevetti.

Il criterio della novità è considerato rispetto allo stato della tecnica, cioè all'insieme delle conoscenze note al pubblico sia sul territorio nazionale sia all'estero, al momento del deposito della domanda di brevetto, ed al deposito di eventuali richieste di brevetto precedenti ad opera di terzi.[401]

L'art. 24 Legge Brevetti stabilisce che alcuni fatti, pur implicando la divulgazione dell'innovazione, non sono distruttivi della novità e non inficiano la regolarità della domanda di brevetto, presentata entro i successivi sei mesi: si tratta in particolare dell'esposizione durante un'esibizione internazionale riconosciuta dal Governo cinese, della prima divulgazione durante una conferenza scientifica e della diffusione non autorizzata dall'inventore. [402]

Il requisito dell'originalità dell'invenzione rispetto alla *prior art* implica il possesso di distinte caratteristiche sostanziali e la realizzazione di un notevole progresso tecnico, mentre per il modello di utilità sono sufficienti caratteristiche sostanziali ed un progresso tecnico di minore entità.[403]

Il concetto di "distinte caratteristiche sostanziali" implica che un esperto della materia non possa pervenire al medesimo risultato con una limitata opera di ricerca o combinando le soluzioni tecniche già disponibili. [404]

Il "notevole progresso tecnico" si ravvisa per le innovazioni che superino i limiti della tecnologia esistente o rappresentino una nuova tendenza nello sviluppo tecnologico: si allude in particolare alle invenzioni che migliorino la qualità del prodotto, aumentino l'efficienza produttiva, consentano un risparmio energetico o riducano l'inquinamento. [405]

Per quanto riguarda i modelli di utilità, dalla definizione stessa emerge che solo le innovazioni di prodotto, e non i processi produttivi, possono essere oggetto di tale privativa; tuttavia, salvo questo aspetto, il modello di utilità possiede proprietà analoghe rispetto all'invenzione, recando caratteristiche sostanziali e apportando un certo progresso tecnologico nel ramo industriale a cui si applica.[406]

---

[401] Si ricorda che il terzo emendamento ha sostituito lo standard della novità relativa, che lasciava aperta la possibilità di brevettare in Cina delle invenzioni divulgate in via non ufficiale all'estero, con la regola della novità assoluta, che ritiene distruttiva della novità la predivulgazione comunque avvenuta all'estero, per porre argine al fenomeno del *patent hijacking*.

[402] Art. 24 Legge Brevetti.

[403] Art. 22, co. 3° Legge Brevetti.

[404] Il SIPO ritiene insussistente il requisito se la soluzione appartiene al patrimonio comune delle conoscenze per risolvere i problemi tecnici del settore: non potrebbe dunque essere accolta la richiesta inerente ad un componente architettonico, realizzato in alluminio, che risponda al problema tecnico di ridurre il peso dei materiali da costruzione. L'alluminio è, infatti, noto per la leggerezza ed è comunemente in uso per realizzare elementi architettonici, pertanto il richiedente avrebbe semplicemente combinato due proprietà note, senza realizzare alcun progresso rilevante.

L'esempio è tratto dalle *Linee Guida per l'esame delle Domande di Brevetto*, che regolano l'attività degli esaminatori del SIPO, pubblicate il 1° febbraio 2010, 194-200.

Il documento è disponibile, in lingua inglese, all'indirizzo: http://www.ipr2.org

[405] Si vedano le *Linee Guida per l'esame delle Domande di Brevetto*, op. cit., pag. 200.

[406] Come affermano le Linee Guida del SIPO "*Il requisito della creatività per il modello di utilità deve essere inferiore rispetto ad un'invenzione*", op. cit., pag. 490.

Per discernere tra i due tipi di innovazioni tecnologiche, ai fini della tutela brevettuale, si fa riferimento ai settori tecnologici considerati ed ai documenti presi in esame nella ricerca di anteriorità.[407]

Nel caso delle invenzioni, l'analisi sulle caratteristiche sostanziali e sul notevole progresso deve esaminare le soluzioni tecniche già disponibili in tutti gli ambiti che prenderebbe in considerazione un professionista della materia, indotto dalla necessità di risolvere lo specifico problema.

Nel caso del modello di utilità invece, è sufficiente accertare le caratteristiche sostanziali ed il progresso tecnologico limitatamente al settore cui appartiene l'innovazione.

In secondo luogo, il requisito della creatività per un'invenzione implica il raffronto con vari documenti e pubblicazioni scientifiche pertinenti, rispetto ai quali deve risultare evidente l'originalità della soluzione proposta; mentre per i modelli di utilità l'analisi può essere circoscritta alla constatazione dell'originalità nella forma o nella struttura del prodotto, rispetto allo stato della tecnica.

Pertanto, nella prassi del SIPO, l'invenzione rispetta il requisito della creatività se non risulta ovvia o facilmente deducibile neppure per un esperto, autore di una ricerca approfondita ed estesa ai vari settori scientifici pertinenti; invece, l'esame per i modelli di utilità è limitato al settore cui appartiene la soluzione tecnica individuata.

La terza condizione prevista dall'art. 22 per accedere alla tutela brevettuale è l'applicabilità pratica, sintetizzata nella facoltà di "realizzare ed utilizzare" un'innovazione tecnologica che produca "risultati effettivi".[408]

Il richiamo alla possibilità di realizzare l'innovazione è correlato alle invenzioni di prodotto, mentre la facoltà di utilizzare il trovato rinvia alle invenzioni di procedimento, ed in entrambi i casi si tratta dell'impiego nell'attività d'impresa.[409]

Il conseguimento di risultati effettivi indica l'oggettiva idoneità dell'invenzione a contribuire positivamente allo sviluppo economico-sociale: poiché l'applicabilità pratica è il fine stesso che guida l'attività dell'inventore, se l'attuazione dell'innovazione fosse inutile o dannosa, la richiesta di brevetto sarebbe rigettata.

I requisiti necessari al rilascio del brevetto per il design industriale sono specificati all'art. 23 Legge Brevetti, secondo cui il modello ornamentale deve rispettare il requisito della novità, per cui non devono essere state inoltrate precedenti richieste di tutela al SIPO da parte di terzi sul medesimo design.

---

[407] Ibidem, pagg. 491-492. Si rinvia inoltre a Ganea-Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, op. cit., pag. 18.
[408] Art. 22, co. 4° Legge Brevetti
[409] Come chiariscono le Linee Guida del SIPO, op. cit., pag. 211.

Il concetto di novità è inteso, in virtù del terzo emendamento, in maniera analoga al brevetto per invenzione, cioè rispetto ai modelli ornamentali comunque disponibili al pubblico in Cina o all'estero al momento della presentazione della domanda.[410]

In secondo luogo, l'art. 23 co. 4° dispone che la richiesta non può essere in conflitto con i diritti acquisiti da terzi anteriormente alla richiesta di registrazione, con riferimento ai diritti di marchio ed al diritto d'autore: pertanto non può essere rilasciato un brevetto per un design identico o simile ad un marchio registrato o ad un'opera artistica. [411]

Le esigenze di certezza del diritto impongono comunque al PRB di non accettare le istanze di revoca del brevetto che non siano accompagnate da un atto amministrativo o giudiziario attestante l'avvenuta violazione del diritto di marchio o del diritto d'autore. [412]

Si tratta di una soluzione legislativa condivisibile, poiché consente di accertare l'eventuale violazione in via preliminare, tramite la pronuncia dell'AIC o la sentenza in esito al procedimento giudiziario.

In conformità all'esito della controversia, il PRB può decidere la revoca del brevetto per il design che violi il diritto all'uso esclusivo del marchio registrato.

3.3.2 Il divieto del *double patenting*

A conclusione dell'analisi sui principi generali della Legge Brevetti occorre esaminare l'art. 9, che tratta la questione del *double patenting*.

È stato chiarito che la differenza sostanziale tra invenzioni e modelli di utilità risiede nel minore grado di originalità riscontrabile nei secondi, nella durata della procedura d'esame volta al rilascio del brevetto, che per le invenzioni include un "controllo sostanziale" dei requisiti di novità, originalità ed applicabilità pratica e, infine, nella durata della protezione legislativa, che è di vent'anni per le invenzioni e di dieci anni per i modelli.

Poiché il tempo necessario al rilascio del brevetto per invenzione è compreso fra tre e cinque anni, mentre per un modello di utilità è sufficiente circa un anno e mezzo, è invalsa la prassi di presentare innanzi al SIPO contemporaneamente una richiesta di brevetto per invenzione ed una per modello di

---

[410] Art. 23, co. 4° Legge Brevetti. Si vedano inoltre Ganea-Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, op. cit., 20.

[411] Il possibile contrasto tra il design industriale ed un marchio o un'opera artistica è stato oggetto delle *Interpretazioni della Corte Suprema sulla risoluzione delle controversie in caso di conflitto tra un marchio registrato o una denominazione sociale e diritti anteriori*, emanate il 18 febbraio 2008.

[412] Art. 66 co. 3° Regolamento d'attuazione Legge Brevetti.

utilità sullo stesso oggetto, per tutelarsi contro lo sfruttamento non autorizzato dell'innovazione tecnologica da parte di terzi, durante il periodo necessario ad ottenere la privativa per l'invenzione.[413]
In questo modo, l'innovatore ha la facoltà di agire in giudizio immediatamente contro lo sfruttamento non autorizzato del prodotto, grazie al titolo conferito dal modello di utilità.
L'unica alternativa percorribile consiste nel meccanismo di tutela dell'art. 13, che sanziona lo sfruttamento abusivo di una tecnologia per cui è stato richiesto il brevetto con la corresponsione un'indennità all'innovatore, senza però generare lo stesso effetto deterrente di una causa civile.[414]
La prassi della duplicazione della domanda ha comunque sollevato le perplessità dell'amministrazione e della magistratura, che ne hanno circoscritto l'applicabilità: in occasione dell'ultima revisione delle *Linee Guida per l'Esame delle Domande di Brevetto*, il SIPO ha stabilito che un'innovazione tecnologica può avvalersi della protezione di un unico brevetto, quindi non possono coesistere sullo stesso trovato la privativa per invenzione e per modello di utilità.[415]
L'argomento, apparentemente lineare, è stato oggetto di interpretazioni contrastanti in giurisprudenza: un primo orientamento si limita a sostenere che durante la vigenza di un brevetto su un'innovazione tecnologica, essa non possa essere tutelata contemporaneamente con una seconda privativa. Sussistendo le condizioni, sarebbe invece possibile sostituire il brevetto concesso in origine con una privativa diversa, convertendo in ipotesi la tutela del modello di utilità in protezione per l'invenzione.
Il secondo orientamento afferma invece che un'innovazione tecnologica può essere protetta con un'unica privativa e l'effetto del rilascio del primo brevetto impedisce ogni vicenda modificativa successiva.
Il contrasto è stato risolto solo nel 2008 dalla Corte Suprema Popolare, che ha reso la pronuncia definitiva sul caso *Shu Xuezhang c. Jining Pressureless Boiler Factory*.[416]
La controversia riguardava l'istanza di revoca del brevetto per invenzione rilasciato al Sig. Shu dal PRB per una caldaia ad alta efficienza energetica nell'ottobre 1999, dopo sette anni dalla presentazione della richiesta, occorsa nel febbraio 1992.
Nel dicembre 2002, la società Jining adiva il PRB chiedendo la revoca della privativa, poiché rilasciata nonostante la contemporanea vigenza di un brevetto per modello di utilità concesso a Shu sul

---

[413] Come notano Ganea-Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, op. cit., pagg. 12-13.
[414] Art. 13 Legge Brevetti.
[415] Per l'esame degli emendamenti alle Linee Guida per l'Esame delle Domande di Brevetto del SIPO, si veda lo studio del Progetto IPR2, *Patent Examination Guidelines, a comparative analysis (2006-2010)*, ottobre 2010, consultabile all'indirizzo: http://www.ipr2.org
[416] Per ulteriori informazioni si rinvia al case brief *Jining Pressureless Boiler Plant v. PRB et al.* pubblicato da China Patent Agency H.K. Ltd, in *100 High-Profile IP Cases in China*, reperibile all'indirizzo: http://www.cpahkltd.com/UserFiles/Cases100/english/e005.Pdf

medesimo trovato nel settembre 1992, e dunque in conflitto con il divieto di duplicazione della tutela.[417]

Il PRB rigettava le argomentazioni della ricorrente, stabilendo che al momento del rilascio del brevetto per invenzione, la protezione del modello di utilità fosse ormai decorsa e non vi fossero quindi due titoli contemporaneamente vigenti a tutela dell'inventore.

Il successivo ricorso innanzi alla Prima Corte Intermedia di Pechino confermava la valutazione del provvedimento amministrativo, riconoscendo il legittimo rilascio del brevetto per invenzione al convenuto.

Insoddisfatta dell'esito processuale, la Jining adiva in appello la Corte Superiore di Pechino, secondo cui la tecnologia introdotta da Shu era caduta nel pubblico dominio in seguito alla decorrenza del termine di tutela per il modello di utilità, per quanto l'esame della domanda del brevetto per invenzione fosse ancora pendente.

Riteneva la Corte che il rilascio di un secondo brevetto avente il medesimo oggetto integrasse la violazione del divieto di duplicazione della tutela, pertanto la richiesta della Jining era accoglibile. Il giudice d'appello aderiva all'orientamento restrittivo secondo cui l'innovazione è tutelabile con un'unica privativa, dunque la scelta del modello d'utilità escludeva l'accesso alla tutela del brevetto per invenzione.

Sia il PRB sia Shu decidevano d'investire la Corte Suprema dell'esame del caso, contestando la decisione di invalidare il brevetto. Nell'agosto 2008, il massimo organo giudiziario stabiliva che il divieto di duplicazione della tutela brevettuale implica che non possano essere vigenti contemporaneamente due brevetti per la medesima innovazione tecnologica. [418]

Tale divieto deve essere inteso nei seguenti termini: se il richiedente ha presentato tempestivamente domanda per il rilascio del brevetto per invenzione ed ha richiesto anche la tutela del modello d'utilità, il decorso della protezione per il modello d'utilità o un'esplicita dichiarazione di rinuncia alla protezione per il modello gli consentono di accedere alla tutela del brevetto per invenzione, quando la relativa richiesta giunga ad approvazione.

Per tali motivi la Corte Suprema annullava la sentenza d'appello, confermando il giudizio di primo grado.

---

[417] Il divieto di duplicazione della tutela brevettuale era contenuto nell'art. 13 del Regolamento d'attuazione sino al secondo emendamento del Regolamento, realizzato nel gennaio 2010. Le norme di riferimento sono ora l'art. 9 Legge Brevetti ed il nuovo art. 41 del Regolamento d'attuazione.

[418] La sentenza della Corte Suprema sul caso Shu Xuezhang c. Jining Pressureless Boiler Factory è consultabile, in lingua inglese, all'indirizzo: http://en.pkulaw.cn/Display.aspx?Lib=case&Id=949

La pronuncia ha dunque posto termine ad una controversia durata oltre sei anni, durante la quale la sentenza della Corte Superiore di Pechino ha suscitato il dibattito circa la legittimità del *double patenting*, quale strategia di fatto per garantire la tutela giuridica degli investimenti necessari in ricerca e sviluppo.[419]

Il terzo emendamento alla Legge Brevetti ha disciplinato il fenomeno del *double patenting* in conformità alla pronuncia della Corte Suprema, stabilendo che il richiedente possa inoltrare contestualmente le richieste di brevetto per invenzione e modello di utilità inerenti allo stesso oggetto, ma sia poi tenuto a rinunciare espressamente alla protezione per il modello di utilità entro la scadenza, se intende conseguire il brevetto per invenzione.[420]

In caso contrario, il SIPO rifiuta il rilascio del brevetto per invenzione, mentre, nell'inerzia del richiedente, considera ritirata la domanda.[421]

In via incidentale, si nota che il fenomeno del *double patenting* può influire sull'attendibilità delle statistiche sul numero di domande di tutela, pubblicate annualmente dal SIPO: come riconosce la dottrina, se non si tiene conto che il richiedente presenta contemporaneamente una richiesta di brevetto per modello di utilità ed una di brevetto per invenzione per lo stesso oggetto, risulterà inevitabile una duplicazione nei dati ufficiali.[422]

In una breve notazione conclusiva si può affermare che, nonostante la riferita *querelle* giurisprudenziale, la duplicazione delle domande di brevetto rimane un'utile strategia per l'impresa estera che, ottenuta la protezione per il modello di utilità, può servirsene per tutelare i risultati dei propri investimenti in Cina, nell'attesa del brevetto per invenzione.

3.3.3 Il regime delle invenzioni dei dipendenti

L'ordinamento cinese definisce l'inventore ed il creatore del design come i soggetti che abbiano realizzato le caratteristiche sostanziali dell'innovazione tecnologica, mentre non considera tali i responsabili di funzioni organizzative o ausiliarie.[423]

---

[419] Per un commento in dottrina si veda Wei Zheng, *Application of Double Patenting Prohibition Doctrine from the Perspective of Shu Xuezhang Case*, China Patent&Trademarks No.1, 2009.

[420] Art. 9 Legge Brevetti.

[421] Art. 41, co. 3°, Regolamento d'attuazione Legge Brevetti.

[422] Come riconoscono in dottrina Orcutt J. - Shen Hong, *Shaping China's Innovation Future: University Technology Transfer in Transition*, 2010, Cheltenham, E.Elgar Publishing, pagg. 143-144.

[423] Art. 13 Regolamento d'attuazione Legge Brevetti.

In via generale, il diritto al rilascio del brevetto spetta all'inventore, che ne ottiene la titolarità in esito all'approvazione della richiesta da parte del SIPO.[424]

Qualora l'innovazione tecnologica sia realizzata tramite la collaborazione di due o più persone, ovvero sia commissionata da un soggetto terzo, la legittimazione a richiedere il brevetto spetta agli inventori, a meno che un accordo contrattuale stabilisca diversamente.[425]

Lo sfruttamento economico dell'innovazione realizzata da più persone rappresenta il caso più frequente nelle attuali attività di ricerca e sviluppo, ed è regolato in via generale dagli accordi contrattuali conclusi tra i titolari del brevetto.

In assenza di intese, ciascun inventore può sfruttare il trovato indipendentemente dall'altro e concludere a tal fine accordi di licenza con soggetti terzi, che sono tenuti a corrispondere i diritti di utilizzo ad entrambi i licenzianti.[426]

Il tema delle invenzioni dei dipendenti, che l'ordinamento cinese definisce "invenzioni di servizio", costituisce la maggior eccezione al principio generale secondo cui la titolarità del brevetto spetta all'inventore.[427]

L'art. 6 Legge Brevetti definisce invenzione di servizio l'innovazione tecnologica realizzata dal lavoratore nell'esecuzione delle mansioni affidate dal datore di lavoro, ovvero utilizzando principalmente le risorse materiali messe a disposizione da quest'ultimo: il secondo comma dispone che la titolarità del brevetto per le invenzioni di servizio spetti, in entrambi i casi, al datore di lavoro.

Il disposto dell'art. 6 è integrato dal Regolamento d'attuazione della Legge Brevetti, secondo cui un'invenzione è realizzata nello svolgimento delle mansioni affidate al dipendente se è attuata nello svolgimento degli incarichi ordinari o in esecuzione di un compito differente assegnato dal datore di lavoro. Se l'invenzione si riferisce ai compiti attribuiti in costanza di un rapporto di lavoro successivamente interrotto, si considera di servizio quando realizzata entro un anno dalle dimissioni, dal pensionamento o dal conseguimento di un nuovo impiego da parte del lavoratore.[428]

---

[424] Artt. 7 e 8 co. 2°, Legge Brevetti.

[425] Ibidem, art. 8.

[426] Ibidem, art. 15.

[427] In dottrina, il tema alimenta un dibattito tra soluzioni contrapposte. Per un'analisi favorevole alla titolarità del brevetto in capo all'impresa si veda Merges R.P., *The Law and Economics of Employees Inventions*, Harvard Journal of Law & Technology, Fall 1999, Vol. 13, No.1, pagg. 1-54; *contra*: Bartow A., *Inventors of the World, Unite! A Call for Collective Action by Employee-inventors*, Santa Clara Law Review, 1997, Vol. 37, pagg. 673-723. I vantaggi e le critiche delle opposte posizioni sono presentati in Lobel, *Intellectual Property and Restrictive Covenants*, in Dau Schmidt K.- Harris S. - Lobel O., (a cura di), *Encyclopedia of Labor and Employment Law and Economics*, 2009, Cheltenham, E. Elgar Publishing, pagg. 526-532.

[428] Art. 12, co. 1°, Regolamento d'attuazione Legge Brevetti

Il riferimento dell'art. 6 alle "risorse materiali e tecniche" del datore di lavoro allude al denaro, alle attrezzature, alle materie prime ed alle informazioni aziendali riservate.[429]

L'innovazione è qualificabile di servizio quando il lavoratore abbia utilizzato principalmente tali risorse materiali e tecniche, nel senso che non avrebbe potuto attuare l'invenzione se non avesse impiegato simili risorse. Ai fini di legge, non assume rilevanza la realizzazione del prodotto o del processo brevettato durante l'orario di lavoro oppure durante il tempo libero.[430]

Il comma 4° contiene una deroga al regime delle invenzioni di servizio, permettendo la conclusione di un accordo contrattuale che attribuisce all'inventore il diritto a richiedere il brevetto delle innovazioni realizzate mediante l'utilizzo delle risorse materiali del datore di lavoro.[431]

Anche in assenza di un accordo contrattuale, l'impresa che ottenga il rilascio del brevetto deve corrispondere un'equa remunerazione al lavoratore e successivamente attribuirgli un ragionevole compenso per lo sfruttamento economico del trovato, secondo la diffusione dell'innovazione ed i profitti derivati.[432]

Ai sensi del Regolamento d'attuazione, le parti possono convenire sull'importo della remunerazione in via negoziale, ma il lavoratore ha comunque diritto ad un compenso entro tre mesi dal rilascio del brevetto, d'importo non inferiore a 3000 ¥ per un'invenzione ed a 1000 ¥ per i modelli di utilità o i design industriali.[433]

In relazione allo sfruttamento economico, la società è tenuta a corrispondere all'inventore una somma non inferiore al 2% dei profitti ricavati dallo sfruttamento dell'invenzione o del modello di utilità e pari almeno allo 0,2% dei profitti derivanti dall'impiego del design industriale.[434]

Il regime delle invenzioni dei dipendenti assume una particolare importanza per le imprese estere che abbiano stabilito un centro di ricerca e sviluppo in Cina, che impieghi personale cinese e realizzi *in loco* le innovazioni tecnologiche.[435]

---

[429] Ibidem, art. 12, co. 2°.

[430] Come notano Ganea-Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, op. cit., pagg. 36.

[431] La derogabilità del principio generale da parte di accordi contrattuali di diverso tenore è stata introdotta dal secondo emendamento alla Legge Brevetti, nel 2000. Il fatto che non siano menzionate le invenzioni realizzate nel corso delle mansioni ordinarie affidate dal datore di lavoro induce la dottrina a concludere che la deroga sia insuscettibile di interpretazione estensiva.

[432] Art. 16 Legge Brevetti. Tale disposizione applica al settore della proprietà industriale la regola generale dell'art. 97 Principi Generali di Diritto Civile, secondo cui l'inventore ha diritto ad una remunerazione pecuniaria.

[433] Art. 77 Regolamento d'attuazione Legge Brevetti.

[434] Ibidem, art. 78. L'ultimo comma della disposizione precisa che se la società titolare della privativa conclude un accordo di licenza con soggetti terzi, per lo sfruttamento del brevetto, è tenuta a corrispondere almeno il 10% della somma ricavata a titolo di diritti di utilizzo all'inventore.

[435] In merito al trasferimento dei centri di ricerca e sviluppo delle società multinazionali si vedano Li Jiatao - Yue D., *Managing Global Research and Development in China: Patterns of R&D Configuration and Evolution*, Settembre 2005, Technology Analysis & Strategic Management, Vol. 17, No. 3, pagg. 317-337; Boutellier R.- Gassmann O. - Von

Si tratta di verificare quale soggetto abbia la titolarità ad ottenere il rilascio del brevetto ed a quali condizioni lo stesso sia trasferibile.

L'art. 20 Legge Brevetti dispone, infatti, che chiunque intenda richiedere un brevetto all'estero su un'invenzione o un modello di utilità realizzato o completato in Cina, debba essere previamente autorizzato dal Consiglio degli Affari di Stato, a pena di decadenza dal diritto di ottenere il brevetto nazionale cinese.[436]

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento d'attuazione, con l'espressione "innovazione tecnologica realizzata in Cina" si designano quelle in cui le caratteristiche innovative siano state elaborate sul territorio cinese.

In seguito al terzo emendamento alla Legge Brevetti, il controllo a cura del Consiglio degli Affari di Stato è applicabile indistintamente a soggetti cinesi e stranieri, persone fisiche e giuridiche, poiché si riferisce in senso lato al processo innovativo realizzato in Cina, a prescindere dalla nazionalità dell'inventore. [437]

Nel caso di un'invenzione di servizio ottenuta da una multinazionale, tramite il contributo congiunto di vari centri di ricerca in Cina e all'estero, è consigliabile richiedere l'autorizzazione amministrativa, per evitare la decadenza del diritto al rilascio del brevetto nazionale e la possibilità di sfruttare successivamente il trovato sul territorio cinese.

L'art. 8 precisa poi le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, subordinato alla verifica della rilevanza della tecnologia per la sicurezza nazionale e l'interesse pubblico.

Per adempiere l'obbligo legislativo, l'inventore che intenda presentare la richiesta di brevetto in uno Stato estero, o una richiesta di protezione internazionale ai sensi del Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti, designando come Autorità ricevente un Ufficio diverso dal SIPO, avrà cura di richiedere in via preliminare l'autorizzazione amministrativa.

Ricevuta la richiesta, il SIPO esprime entro quattro mesi una valutazione in via preliminare sull'opportunità di mantenere segreta l'innovazione per motivi di pubblico interesse o sicurezza nazionale. Se il richiedente non riceve la comunicazione che preannuncia l'esame sostanziale entro il predetto termine, può procedere con la domanda di protezione internazionale o presso un Ufficio

---

Zedtwitz M., *Managing Global Innovation: Uncovering the Secrets of Future Competitiveness*, 2008, Berlin, Springer-Verlag, pagg. 61- 75.

[436] Ai sensi dell'art. 20. co. 4° Legge Brevetti.

[437] Il nuovo art. 20 ha abolito l'obbligo per i cittadini o le società commerciali cinesi di ottenere la privativa nazionale per l'innovazione realizzata in Cina, al fine di richiedere di brevetto internazionale ai sensi del Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti.

Brevetti estero. Se invece l'inventore riceve la notifica dell'esame sostanziale deve attenderne l'esito, che sarà reso noto entro i successivi 60 giorni.

Qualora il Consiglio degli Affari di Stato non neghi l'autorizzazione entro sei mesi dalla presentazione della richiesta, l'inventore é legittimato a proseguire la pratica presso l'Ufficio Brevetti estero o l'iter per ottenere la protezione internazionale.[438]

Sino all'approvazione del terzo emendamento vigeva invece l'obbligo per i cittadini e le società cinesi di presentare previamente la domanda di brevetto nazionale per un'innovazione realizzata in Cina.

La norma trovava applicazione anche alle joint ventures sino-estere ed alle imprese ad intero capitale straniero, attive sul territorio nazionale, essendo persone giuridiche di diritto cinese.

Le società estere che volessero mantenere confidenziale l'invenzione realizzata nel Paese, erano in grado di eludere la restrizione, sfruttando una lacuna dell'art. 10, sulla trasferibilità del diritto di brevetto. Esso non prevedeva la necessaria approvazione del Consiglio degli Affari di Stato per la cessione ad una società estera del diritto allo sfruttamento delle informazioni aziendali riservate, i c.d. *segreti industriali*[439]: accadeva quindi che il personale dei centri di ricerca e sviluppo delle multinazionali firmasse degli accordi di cessione del diritto allo sfruttamento delle informazioni aziendali riservate alla holding estera.

La capogruppo, non essendo vincolata al requisito della preventiva domanda di brevetto nazionale, poteva ottenere la privativa nello Stato estero prescelto.

Attualmente, l'art. 10 Legge Brevetti condiziona il trasferimento della titolarità al rilascio del certificato al vaglio delle "leggi e dei regolamenti cinesi in materia", cioè della *Legge sul Commercio Estero* [440] e del *Regolamento sull'Amministrazione dei Trasferimenti di Tecnologia*,[441] che disciplinano la cessione del diritto a presentare la domanda di brevetto e la licenza per lo sfruttamento economico della privativa.

Il Regolamento distingue in particolare le categorie delle tecnologie liberamente esportabili, soggette a restrizioni e di cui è vietata l'esportazione.

---

[438] La procedura seguita dal Consiglio degli Affari di Stato è disciplinata dall'art. 9 del Regolamento d'attuazione.

[439] L'art.10 Legge Brevetti, nella versione del 2000, prevedeva la necessaria approvazione preliminare del Consiglio degli Affari di Stato degli atti di cessione relativi ad una domanda di brevetto già avanzata e degli accordi di licenza tra l'inventore cinese e soggetti stranieri per lo sfruttamento economico dell'innovazione brevettata.

[440] La Legge sul Commercio Estero è stata adottata dal Comitato Permanente dell'ANP il 6 aprile 2004 ed è consultabile all'indirizzo: http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=147

[441] Il Regolamento, adottato dal Consiglio degli Affari di Stato il 31 ottobre 2001 e vigente dal 1° gennaio 2002, è consultabile in lingua inglese all'indirizzo:http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=174

Le restrizioni o il divieto d'importazione ed esportazione di determinate tecnologie sono giustificate da ragioni di sicurezza nazionale, dalla contrarietà alla morale ed all'ordine pubblico, dalla tutela della salute pubblica e dell'ambiente.[442]

Il Ministero del Commercio cura la pubblicazione e l'aggiornamento di specifici cataloghi di innovazioni tecnologiche soggette a restrizioni o al divieto d'importazione ed esportazione.[443]

Ai sensi del Regolamento sull'Amministrazione dei Trasferimenti di Tecnologia l'assegnazione dei segreti aziendali, la cessione e la licenza dello sfruttamento di un'invenzione brevettata a un soggetto estero sono ritenute fattispecie di esportazione, in quanto tali soggette alla sua disciplina. [444]

I contratti di cessione e di licenza aventi ad oggetto una tecnologia liberamente trasferibile devono essere registrati presso il SIPO ed hanno efficacia dalla data della registrazione.[445]

Al contrario, l'esportazione di un'innovazione tecnologica gravata da restrizioni è soggetta all'autorizzazione del Consiglio degli Affari di Stato.[446]

In conclusione, per brevettare all'estero ed esportare l'innovazione tecnologica realizzata in Cina, l'impresa è tenuta a concludere un contratto di cessione o licenza in forma scritta con l'inventore, con efficacia a partire dalla data della registrazione presso il SIPO.

In secondo luogo si accerterà di eventuali restrizioni gravanti sull'esportazione del bene in oggetto, consultando i cataloghi redatti dal Ministero del Commercio e, se necessario, otterrà l'autorizzazione dal Dipartimento per il Commercio Estero del Consiglio degli Affari di Stato.

Infine, la società adempirà l'obbligo del controllo di cui all'art. 20, inoltrando la domanda al SIPO, prima di richiedere la tutela brevettuale all'estero, a pena di decadenza dal diritto di ottenere successivamente la privativa in Cina.[447]

---

[442] Per l'elenco completo dei motivi che giustificano le restrizioni delle importazioni delle tecnologie brevettate si rinvia agli artt. 16 e 17 Legge sul Commercio Estero.

[443] Il Decreto del Ministero del Commercio contenente il catalogo delle innovazioni tecnologiche soggette a restrizioni nell'esportazione dalla Cina è disponibile all'indirizzo: http://www.docin.com/p-101644643.html

Il catalogo delle innovazioni tecnologiche soggette a divieto di esportazione è invece disponibile all'indirizzo: http://www.docin.com/p-101644611.html

[444] Art. 2, co. 2° sull'Amministrazione dei Trasferimenti di Tecnologia.

[445] Art. 10, co. 3° e 4° Legge Brevetti ed artt. 39-40 Regolamento sull'Amministrazione dei Trasferimenti di Tecnologia.

[446] Le singole fasi della procedura d'approvazione sono contenute negli artt. 30-38 del Regolamento sull'Amministrazione dei Trasferimenti di Tecnologia.

[447] Come anticipato, il Consiglio degli Affari di Stato può negare l'autorizzazione a presentare la domanda presso un Ufficio Brevetti estero, qualora ritenga la tecnologia esaminata rilevante ai fini della sicurezza nazionale.

3.3.4 La registrazione: requisiti e svolgimento procedurale

Come accennato, il diritto esclusivo allo sfruttamento economico dell'innovazione tecnologica o del design industriale è subordinato al rilascio del brevetto, a cura del SIPO.[448]

I soggetti stranieri hanno a disposizione tre procedure per ottenere la tutela sul territorio cinese: in primo luogo possono depositare una domanda di brevetto in un Paese estero, membro della Convenzione di Parigi ed, entro i dodici mesi successivi, rivendicare la priorità della precedente domanda tramite una richiesta di brevetto nazionale in Cina. [449]

In secondo luogo, sono legittimati a presentare esclusivamente una richiesta internazionale che designi la Cina presso gli Uffici Brevetti abilitati a riceverle, secondo il *Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti*: la procedura di registrazione si concluderà con l'approvazione dell'ordinamento interno, da parte del SIPO, entro 30 mesi dalla presentazione della richiesta.

La presente analisi si concentra specificamente sulla terza via, che consiste nella presentazione di una domanda direttamente in Cina, sulla relativa procedura d'esame e sul rilascio della privativa, disciplinate dalla Legge Brevetti e dal relativo Regolamento d'attuazione.

La fonte regolamentare prescrive che la procedura di registrazione si svolga in lingua cinese e, qualora sia necessario esaminare documenti redatti in lingua straniera, il SIPO assegni al richiedente un termine per produrre la traduzione in cinese, a pena d'inammissibilità.[450]

La domanda può essere presentata in formato cartaceo oppure elettronico ed è ragionevole supporre il progressivo sviluppo del secondo metodo, in seguito alla partecipazione del SIPO a programmi pilota di cooperazione internazionale con i principali Uffici Brevetti mondiali.[451]

La richiesta di brevetto per invenzione e modello di utilità deve contenere le rivendicazioni e la descrizione dell'innovazione tecnologica, con il relativo riassunto,[452]la denominazione dell'invenzione o del modello di utilità e le generalità dell'inventore. [453]

---

[448] Art. 3 Legge Brevetti.

[449] Si veda Moser M., *Managing Business Disputes in Today's China: Duelling With Dragons*, 2007, Alphen ann den Rijn, Kluwer Law International, pagg. 192 e ss.

[450] Art. 3 Regolamento d'attuazione Legge Brevetti.

[451] Si allude al progetto *Patent Prosecution Highway* (PPH), che ha portato a partire dal 2010, alla conclusione di accordi bilaterali tra il SIPO ed i corrispondenti Uffici statunitensi, giapponese, sud-coreano e tedesco.
Al fine di ridurre i tempi di approvazione della domanda, i partecipanti al programma PPH si avvalgono reciprocamente dell'operato dei rispettivi Uffici Brevetti, per l'esame delle richieste presentate in entrambi gli Stati. Se l'esame condotto da uno degli Uffici rivela che una rivendicazione della domanda di brevetto è accoglibile, il secondo Ufficio accetta la valutazione espressa dal suo omologo sul punto, e procede ad esaminare le successive rivendicazioni della domanda.
Per maggiori informazioni sul Programma PPH si veda la pubblicazione del SIPO, *Patent Prosecution Highway Pilot Program between the United States Patent and Trademark Office and the State Intellectual Property Office of the P.R.C.based on Patent Cooperation Treaty Work Products.* Disponibile all'indirizzo: http://www.sipo.gov.cn

Il richiedente straniero, privo di un ufficio di rappresentanza o di residenza abituale in Cina, deve inoltre rilasciare una dichiarazione scritta in cui attesta che, nello Stato di cui ha la nazionalità, i cittadini cinesi sono legittimati ad ottenere la tutela brevettuale alle stesse condizioni dei residenti, in base ai trattati di cui entrambi gli Stati siano parte.[454]

La descrizione del trovato deve essere chiara ed esauriente, tale da consentire ad un tecnico del settore di realizzare l'invenzione per mezzo delle informazioni contenute, senza un ulteriore sforzo creativo.

In particolare, sono necessari riferimenti al settore tecnologico cui appartiene l'invenzione ed alla c.d. *prior art*, cioè l'insieme delle soluzioni tecniche di soluzione al problema al momento disponibili, per verificare se sussista il requisito della novità rispetto ad esse.

La descrizione deve precisare il problema tecnico affrontato, la soluzione originale proposta ed il relativo vantaggio rispetto allo stato della tecnica.

Occorre infine chiarire la migliore modalità per realizzare l'invenzione o il modello di utilità, ricorrendo anche ad esempi e tavole esplicative.[455]

Le rivendicazioni devono contenere, in maniera chiara e concisa, la portata della tutela brevettuale richiesta, in conformità alla descrizione.

Per la precisione, le rivendicazioni si distinguono in indipendenti e dipendenti: le prime hanno il compito di illustrare la soluzione tecnica nel complesso, mentre le seconde forniscono informazioni integrative.

La rivendicazione indipendente precisa nel dettaglio le caratteristiche che il trovato ha in comune con le altre soluzioni già disponibili, quindi sottolinea gli aspetti innovativi che differenziano l'innovazione rispetto ad esse.[456]

La funzione delle rivendicazioni dipendenti consiste nel delimitare l'ambito della protezione, nell'interesse generale ad attribuire la tutela brevettuale solo alle soluzioni tecniche innovative.[457]

---

[452] Art. 26, co. 1° Legge Brevetti.

[453] Artt. 26, co. 2° Legge Brevetti e 16 Regolamento d'attuazione.

[454] Art. 33, co. 3° Regolamento d'attuazione Legge Brevetti. Il riferimento ai trattati internazionali dell'art. 33 allude sia alla *Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della Proprietà Industriale*, che abilita i cittadini degli Stati membri dell'Unione a rivendicare la priorità nei Paesi designati entro 12 mesi dalla presentazione della domanda di brevetto nello Stato di cui sono cittadini, sia al *Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti* della WIPO, che consente di richiedere la tutela brevettuale avanzando una sola richiesta presso l'Autorità ricevente, salva la necessità per il richiedente di entrare nella "fase nazionale" per ottenere l'approvazione negli Stati designati.

[455] L'elenco completo delle caratteristiche della descrizione è contenuto nell'art. 17 Regolamento d'attuazione Legge Brevetti.

[456] Ai sensi dell'art. 21 Regolamento d'attuazione Legge Brevetti.

[457] La completa disciplina regolamentare delle rivendicazioni è contenuta agli artt. 19-22 del Regolamento d'attuazione Legge Brevetti.

L'importanza delle rivendicazioni è notevole poiché, in seguito all'approvazione della domanda, risulteranno dal documento ufficiale e costituiranno la misura ed il limite della tutela brevettuale conferita.[458]

I requisiti della domanda di brevetto per un modello ornamentale sono esposti all'art. 27 Legge Brevetti, che li individua nelle immagini e fotografie del design industriale, e nella nota esplicativa: le immagini e le fotografie devono indicare univocamente il prodotto a cui si applica il design e svolgono una funzione paragonabile a quella delle rivendicazioni nei brevetti per innovazioni tecnologiche.

Ricevuta la richiesta, il SIPO provvede ad un esame preliminare[459] sia delle domande di brevetto per innovazioni tecnologiche sia di quelle relative al design industriale, per accertare la completezza della documentazione, secondo i requisiti degli artt. 26 e 27, ed il rispetto di condizioni specifiche per ciascuna fattispecie.[460]

Se si tratta di un'invenzione, la sua attuazione non può essere contraria alla legge nazionale o all'ordine pubblico, ed il suo oggetto non deve rientrare tra quelli proibiti dall'art. 25. Inoltre, il richiedente straniero privo di residenza abituale nel Paese ha l'onere di conferire procura ad un rappresentante legale cinese, per la procedura innanzi al SIPO. [461]

La domanda deve rispettare il principio di unità, secondo cui può richiedere la tutela brevettuale per una sola invenzione o modello di utilità; il richiedente può apportare le sole modificazioni utili a specificare il contenuto della descrizione o della rivendicazione, ma non può servirsene per estendere l'oggetto della tutela brevettuale.

Il SIPO accerta infine che la domanda abbia effettivamente ad oggetto un'invenzione, secondo la definizione di cui all'art. 2 Legge Brevetti, e che l'intera documentazione di cui agli artt. 17-21 del Regolamento d'attuazione sia stata regolarmente prodotta.[462]

L'esame preliminare della domanda per modello di utilità si svolge in modo analogo, ma verifica anche il rispetto del divieto di duplicazione della tutela, per cui al momento della richiesta non deve preesistere un brevetto per invenzione sulla stessa innovazione tecnologica.[463]

---

[458] Come riconosce Kariyawasam, *Chinese Intellectual Property and Technology Laws*, op. cit., pag. 34. Il contenuto della nota esplicativa è disciplinato dall'art. 28 del Regolamento d'attuazione Legge Brevetti.

[459] Gli artt. 34 e 40 considerano rispettivamente l'esame preliminare dei brevetti per invenzione e quello per modelli d'utilità e design industriali.

[460] In merito all'esame preliminare si veda l'art. 44 Regolamento d'attuazione Legge Brevetti.

[461] Art. 19 Legge Brevetti.

[462] Ai sensi dell'art. 75 Legge Brevetti, il richiedente è tenuto ad adempiere gli oneri fiscali per avviare la procedura d'esame: l'imposta ammonta a 950 ¥ per le invenzioni, 500 ¥ per i modelli di utilità ed i design industriali.
L'imposta gravante sulla richiesta di tutela brevettuale è disponibile all'indirizzo: http://www.chinatrademarkoffice.com

[463] Si allude al fenomeno del *double patenting*, per cui si veda *supra*, pagg. 93 e ss..

In secondo luogo il SIPO controlla la completezza della descrizione, che deve consentire la realizzazione del modello di utilità ad un tecnico del settore, e la precisione delle rivendicazioni, che devono rivelare senza margini d'incertezza il contenuto della tutela brevettuale domandata.
Per quanto concerne il design industriale, l'esame preliminare verifica che esso non contenga simboli o disegni contrari alla legge oppure moralmente offensivi, ai sensi dell'art. 5 Legge Brevetti.
Il SIPO attesta poi la completezza della nota esplicativa, la conformità alla definizione di design di cui all'art. 2 Legge Brevetti e l'assenza di contrasto con eventuali diritti di terzi ottenuti in precedenza.[464]
Le domande di brevetto per modello di utilità e design industriale sono accolte in esito al superamento dell'esame preliminare,[465] in assenza di ulteriori controlli sostanziali, applicati solo alle richieste di brevetto per invenzione.
Ai sensi dell'art. 54 del Regolamento d'attuazione, il SIPO assegna al richiedente il termine perentorio di due mesi per procedere all'iscrizione della privativa su un apposito registro, di cui cura la redazione, quindi rilascia il certificato per il modello di utilità o il design industriale, reso disponibile con l'annuncio ufficiale sulla Gazzetta dei Brevetti. La tutela brevettuale inizia a decorrere dalla data della pubblicazione.
La domanda di brevetto per invenzione che abbia superato l'esame preliminare é pubblicata sulla Gazzetta entro 18 mesi dalla presentazione della richiesta: si tratta di una forma di pubblicità differente rispetto all'annuncio ufficiale dei brevetti per modelli d'utilità e design dopo l'esame preliminare, [466] che abilita i terzi interessati a presentare osservazioni sulla presunta contrarietà ai requisiti della Legge Brevetti.[467]
Su istanza del richiedente, entro tre anni dalla presentazione della domanda il SIPO deve avviare l'esame sostanziale: l'inventore si giova così di un periodo di riflessione, in cui valuta l'opportunità di completare la procedura ovvero di abbandonarla, secondo le aspettative di profitto ricavabile dall'invenzione.
Se l'inventore non manifesta entro tre anni la volontà che si svolga il controllo sostanziale, la domanda di brevetto si considera ritirata.[468]Il principio di "sospensione dell'esame" contempera quindi le

---

[464] Naturalmente valgono per il design le stesse condizioni in merito al rispetto del principio di unità ed all'ammissibilità delle modifiche alla domanda, di cui rispettivamente agli artt. 31 e 33 Legge Brevetti.
[465] Art. 40 Legge Brevetti.
[466] Come notano Ganea-Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, op. cit., pag. 58.
[467] La pubblicazione in Gazzetta è disposta dall'art. 90, co. 2° Regolamento d'attuazione, mentre l'art. 48 precisa che è finalizzata alla presentazione di osservazioni di terzi.
[468] Art. 35, co. 2° Legge Brevetti.

esigenze del richiedente e del SIPO, che può mantenere entro tempi ragionevoli la durata della procedura.

Attraverso l'esame sostanziale, l'Ufficio verifica il rispetto dei requisiti di novità, originalità ed applicabilità pratica dell'invenzione; come pure l'osservanza degli artt. 5 e 25 Legge Brevetti, che vietano l'attuazione delle invenzioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico, ed il rispetto del divieto del *double patenting*.

Nel corso dell'esame sostanziale si accerta anche il rilascio della licenza di esportazione da parte del Consiglio degli Affari di Stato, sulle innovazioni tecnologiche realizzate in Cina, che l'inventore intenda brevettare all'estero.[469]

Infine, costituiscono oggetto d'esame la completezza della descrizione e la precisione delle rivendicazioni,[470] il rispetto del principio d'unità della domanda e la pertinenza degli eventuali emendamenti.[471]

Se dal controllo sostanziale emergono delle irregolarità, l'Ufficio Brevetti ne informa il richiedente e gli assegna un termine perentorio per presentare osservazioni.[472]

Ai sensi dell'art. 38 se, nonostante le correzioni apportate, l'Ufficio non ritiene sanate le irregolarità, rigetta la domanda.

Qualora l'esame sostanziale dia esito positivo, il SIPO accoglie l'istanza e notifica al richiedente che deve provvedere entro i due mesi successivi all'iscrizione sul Registro dei Brevetti.[473]

Espletata la registrazione, l'Ufficio rilascia il certificato e ne cura la pubblicazione sulla Gazzetta dei Brevetti.[474]

L'eventuale diniego del brevetto, in seguito al mero esame preliminare se si tratta di un modello d'utilità o di un design industriale, ovvero dopo l'esame sostanziale se si tratta di un'invenzione, è contestabile innanzi al PRB, presentando istanza di revisione entro tre mesi dalla notifica del rifiuto.[475]

---

[469] La procedura e gli effetti del controllo in forma riservata svolto dal Consiglio degli Affari di Stato sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 del Regolamento d'attuazione Legge Brevetti. Per quanto rileva ai fini della trattazione, si nota che il Consiglio degli Affari di Stato può negare l'autorizzazione a presentare richiesta di tutela brevettuale all'estero, se ritiene che l'oggetto della domanda sia un'invenzione sensibile ai fini della sicurezza nazionale.

[470] Rispettivamente disciplinate all'art. 26, co. 3° Legge Brevetti ed all'art. 20, co. 2° Regolamento d'attuazione.

[471] Art. 33 Legge Brevetti.

[472] Art. 37 Legge Brevetti.

[473] Art. 54 Regolamento d'attuazione Legge Brevetti.

[474] Art. 39 Legge Brevetti.

[475] Art. 41 Legge Brevetti, si vedano anche le Linee Guida per l'Esame delle Domande di Brevetto, 2010, Parte IV, Cap. I, pag. 425.

L'atto, comprensivo dei motivi di ricorso e della relativa documentazione, è trasmesso al medesimo dipartimento del SIPO che ha pronunciato il diniego in prima istanza, per verificare se le irregolarità siano state sanate e la richiesta sia accettabile.[476]

In caso di parere positivo del dipartimento, il PRB si conforma al provvedimento, senza esprimere un'ulteriore valutazione, e dispone il rilascio del brevetto.

Qualora il parere sia negativo, il PRB esamina autonomamente la pratica, assegnando un termine discrezionale al ricorrente per presentare osservazioni o effettuare correzioni alla domanda; nella prassi del PRB l'eventuale inerzia di quest'ultimo determina il ritiro dell'istanza.[477]

Considerata la memoria del ricorrente, il PRB può confermare il provvedimento di primo grado, se la domanda permane in contrasto con le norme della Legge Brevetti o del Regolamento d'attuazione; ovvero revocare la decisione di rifiuto, rinviando al dipartimento del SIPO competente l'ulteriore esame della pratica, affinché rilasci il brevetto se non sussistono ragioni ostative diverse.

La valutazione del PRB è, infatti, vincolante per il SIPO che, secondo le *Linee Guida per l'Esame dei Brevetti*, non può pronunciare un secondo diniego sulla base degli stessi motivi.[478]

Se il ricorso è rigettato, entro tre mesi il richiedente può impugnare il provvedimento del PRB e convenire l'Ufficio in giudizio innanzi alla Corte Intermedia di Pechino, cui spetta la competenza esclusiva sull'appello relativo ai casi di concessione dei diritti di marchio e brevetto, come stabilito dalle Interpretazioni della Corte Suprema nel 2009.[479]

Per quanto concerne l'opposizione al rilascio del brevetto, occorre sottolineare le differenze che intercorrono rispetto al diritto dei marchi, ove l'approvazione in via preliminare e la pubblicazione in Gazzetta permettono a terzi di avanzare l'opposizione prima della registrazione e dell'approvazione definitiva. [480]

Nell'ambito dei brevetti, invece, la procedura di opposizione può essere avviata solo in seguito al rilascio della privativa: chiunque la ritenga attribuita illegittimamente può presentare istanza di revoca al PRB, per contrasto con le disposizioni di legge.[481]

---

[476] Art. 62 Regolamento d'attuazione.

[477] Art. 63 Regolamento d'attuazione.

[478] Si vedano le Linee Guida per l'Esame delle Domande di Brevetto, 2010, Parte IV, Cap. II, pag. 444.

[479] La facoltà di adire la Corte per contestare il provvedimento definitivo di diniego è stabilita dall'art. 41, co. 3° Legge Brevetti. La competenza esclusiva della Corte Intermedia di Pechino in primo grado è stata introdotta dal *Regolamento sulla Competenza nei processi amministrativi in materia di Proprietà Intellettuale circa il rilascio di Brevetti e Marchi*, emanato dalla Corte Suprema il 22 giugno 2009.

[480] Come chiarito *supra*, pag. 59.

[481] Art. 45 Legge Brevetti.

Il ricorso deve contenere la compiuta esposizione dei motivi ed il relativo materiale probatorio, a pena d'irricevibilità.[482]

Ai sensi dell'art. 65 del Regolamento d'attuazione, la revoca può essere fondata in primo luogo sulle previsioni dell'art. 5, relative al contrasto con le leggi nazionali e l'ordine pubblico, dell'art. 25 sulle innovazioni che non possono accedere alla tutela brevettuale e dell'art. 9 sul divieto del *double patenting*.

Il ricorrente può altresì contestare il rispetto dei requisiti di novità, originalità ed applicabilità pratica per le innovazioni tecnologiche, della novità e dell'originalità rispetto ai modelli esistenti per il design, nonché la completezza della domanda di brevetto.

È inoltre prospettabile il contrasto con l'art. 2, che definisce i concetti di innovazioni tecnologiche e di design, e con l'art. 20, sull'autorizzazione rilasciata dal Consiglio degli Affari di Stato per brevettare all'estero innovazioni tecnologiche realizzate in Cina.[483]

Ricevuto il ricorso, il PRB provvede ad integrare il contraddittorio, notificando l'atto al titolare del brevetto ed invitandolo a presentare osservazioni.[484]

In via generale, il PRB esamina i ricorsi in forma scritta, tuttavia, su concorde richiesta delle parti o per motivi di opportunità, può fissare un'audizione orale per la trattazione.

I contendenti ricevono la notifica della data dell'audizione e sono informati che la mancata comparizione del ricorrente equivale al ritiro dell'istanza, mentre l'assenza del titolare del brevetto non interrompe il corso del procedimento.[485]

In esito all'audizione, il PRB può rigettare il ricorso, se ritiene di non accogliere i motivi addotti, ovvero accogliere il ricorso e disporre la revoca del brevetto.

Il brevetto revocato si considera inesistente *ex tunc*, tuttavia il provvedimento del PRB non ha effetti su precedenti sentenze o atti amministrativi resi in contenziosi relativi al brevetto, né su precedenti atti di disposizione del brevetto, conclusi dal titolare con soggetti terzi, come contratti di cessione o di licenza.[486]

---

[482] Artt. 65, co. 1° e 66 Regolamento d'attuazione.

[483] L'elenco dei motivi di ricorso su cui si basa la revoca del brevetto è contenuto all'art. 65, co. 2° del Regolamento d'attuazione Legge Brevetti.

[484] Art. 68 Regolamento d'attuazione.

[485] Art. 70 Regolamento d'attuazione.

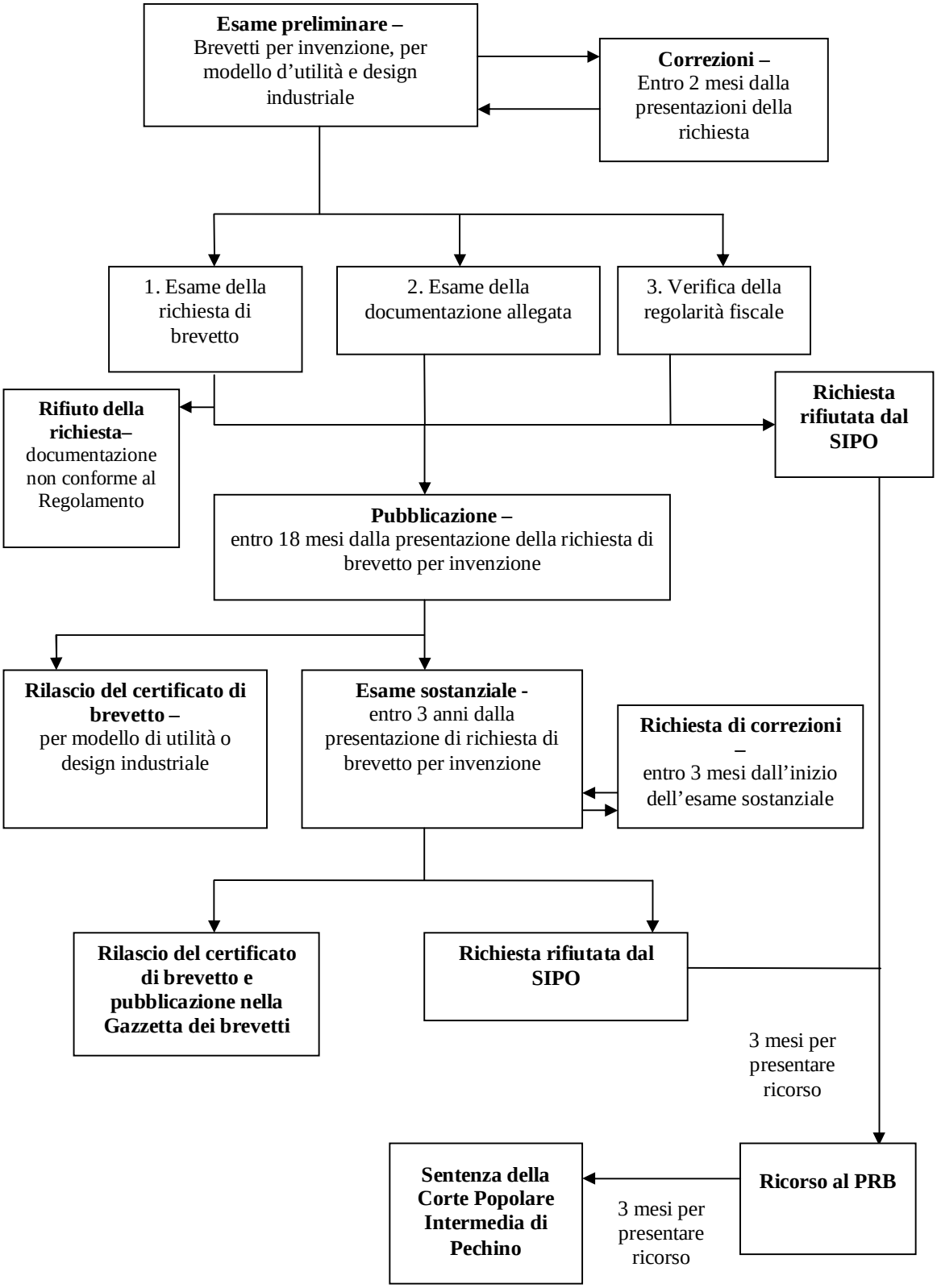
[486] Art. 47 Legge Brevetti. La legge tempera il rigore della disposizione con un richiamo al principio equità, imponendo al titolare del diritto che abbia agito in mala fede di risarcire comunque i danni cagionati a terzi e, in particolare, di restituire in tutto o in parte i profitti percepiti a titolo di diritti di utilizzo dal licenziatario, quando sia manifestamente iniquo tenerlo indenne dall'obbligo restitutorio. In merito si vedano Vai Io Lo - Tian Xiaowen, *Law for Foreign Business and Investment in China*, 2009, New York, Routledge, pagg. 169-170.

Come accade per la procedura di riesame, la parte soccombente nel giudizio di revoca può impugnare il provvedimento amministrativo sfavorevole, entro tre mesi dalla notifica, innanzi alla Corte Intermedia di Pechino, competente in via esclusiva per la trattazione della causa.[487]

La procedura di rilascio del brevetto per invenzione, modello di utilità e design industriale è illustrata dal seguente schema.

[487] Art. 46 Legge Brevetti.

Fig.3.1: *procedura per il rilascio del brevetto*



Fonte: elaborato dall'autore, in base a Clark D., *Patent Litigation in China*, 2011, op. cit., pag. 163.

3.3.5 Le fattispecie di violazione

Il titolare del diritto di privativa può impedire a terzi lo sfruttamento economico dell'innovazione tecnologica o del modello ornamentale, con ciò alludendo alla produzione, all'utilizzo, alla messa in commercio, alla vendita ed all'importazione del prodotto brevettato, ovvero al divieto di utilizzare il procedimento brevettato o di usare, mettere in commercio, vendere o importare i prodotti ottenuti per mezzo di esso.

Le violazioni del diritto trovano un primo sintetico riferimento nell'art. 60 Legge Brevetti, che si limita a fare riferimento all'utilizzo non autorizzato del prodotto o del processo brevettato ad opera di terzi, mentre l'art. 63 disciplina la contraffazione del brevetto. [488]

Il concetto di contraffazione è opportunamente specificato dall'art. 84 del Regolamento d'attuazione, che vieta: l'apposizione del simbolo brevettuale su prodotti non brevettati o sulle confezioni di essi, ovvero su prodotti per cui la tutela è scaduta o è stata revocata, l'apposizione non autorizzata del numero di brevetto altrui sui prodotti o sulle confezioni di essi; la vendita dei prodotti di cui sopra, l'identificazione di una semplice domanda di brevetto come certificato rilasciato o l'utilizzo non autorizzato del numero di brevetto altrui; la falsificazione o l'alterazione del certificato o della documentazione della domanda di brevetto altrui.

In via residuale, sono puniti gli atti comunque idonei a presentare come soggetta a privativa l'innovazione tecnologica o il design industriale in pubblico dominio.[489]

L'art. 84 specifica che non costituisce una condotta illecita l'indicazione del simbolo brevettuale su prodotti o sulle confezioni di essi, coperti da privativa al momento dell'apposizione, ma immessi sul mercato o venduti in seguito al decorso del termine di tutela.[490]

Ad integrazione del disposto legislativo, la Corte Suprema è intervenuta nel 2009 con le Interpretazioni *su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie in materia di brevetti*.[491]

---

[488] Sulle condotte di violazione di brevetto nell'ordinamento cinese in dottrina si veda Zimmerman A., *China Law Deskbook: A Legal Guide for Foreign-invested Enterprises*, op. cit., pagg. 683-684;

[489] L'art. 84 del Regolamento d'attuazione Legge Brevetti, attualmente vigente nella versione emendata nel gennaio 2010, ha realizzato una sintesi delle condotte illecite, precedentemente suddivise tra lo stesso art. 84 sulla contraffazione, e l'art. 85, che elencava cinque condotte costituenti falsificazione del brevetto.

[490] Allo stesso modo, qualora un individuo non sia consapevole di vendere prodotti che falsificano l'altrui brevetto e sia in grado di dimostrarne la provenienza lecita, l'autorità amministrativa si limita ad ingiungere la cessazione del commercio, ma non irroga una sanzione pecuniaria. Il principio del c.d. "innocent infringement" è contenuto all'art. 70 Legge Brevetti e confermato dall'art. 84 del Regolamento d'attuazione.

[491] Il testo dell'Interpretazione della Corte Suprema, emanata il 21 dicembre 2009, è consultabile in lingua inglese, all'indirizzo: http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=7869&lib=law

Poiché l'art. 60 non fornisce indicazioni puntuali circa le condotte di sfruttamento illecito, le Corti determinano la portata della tutela per un'invenzione o un modello di utilità in conformità alle rivendicazioni della richiesta di brevetto.[492]

Il riferimento è esteso alle rivendicazioni indipendenti, che contengono informazioni tecniche utili a determinare la portata della tutela.

Al fine di valutare l'illiceità della condotta rispetto all'art. 60, la Corte Suprema ha invitato la magistratura a adottare l'interpretazione delle rivendicazioni del brevetto seguita da un tecnico dotato di ordinaria conoscenza nell'ambito considerato.[493]

Qualora l'esame delle rivendicazioni e delle tavole esplicative lasci aperti dubbi ermeneutici, la Corte deve adottare l'interpretazione comunemente seguita dai tecnici della materia, supportata dalle pubblicazioni scientifiche disponibili. [494]

In particolare l'art. 5 dell'Interpretazione chiarisce che, ai fini processuali, non si ritengono soggette a tutela le soluzioni tecniche presenti nella descrizione dell'invenzione e nelle tavole esplicative, ma escluse dalle rivendicazioni del titolare del brevetto.

Un ulteriore limite è posto dall'art. 6, che introduce la regola dell'*estoppel*, secondo cui la protezione del brevetto non può essere indebitamente estesa alle soluzioni tecniche cui il titolare della privativa abbia rinunciato modificando le rivendicazioni o la descrizione. [495]

L'Interpretazione del 2009 ha ribadito l'applicabilità della "dottrina degli equivalenti" nell'ordinamento cinese: ai fini del riconoscimento della contraffazione di brevetto, essa implica l'assimilazione di un elemento della tecnica ad un altro elemento, solo apparentemente diverso, ma equivalente dal punto di vista funzionale. [496]

---

[492] Ai sensi dell'art. 1 dell'Interpretazione *su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie in materia di brevetti.*

[493] Art. 2 *Interpretazioni su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie in materia di brevetti*.

[494] Ibidem, art. 3.

[495] L'istituto dell'*estoppel*, proveniente dalla tradizione di common law, é comparabile al principio romanistico *nemo potest venire contra factum proprium*. In merito si veda Ferreri S. (a cura di), *Falsi amici e trappole linguistiche, Termini contrattuali anglofoni e difficoltà di traduzione*, 2010, Torino, Giappichelli Editore, pagg. 92-98; circa la recezione dell'estoppel nel sistema brevettuale cinese si rinvia a He Huaiwen, *Doctrines of Estoppel in Patent System in China*, 2010, China Patents & Trademarks, No. 1.Disponibile all'indirizzo: http://www.cpt.cn

[496] Sulla teoria degli equivalenti in generale si vedano Rescigno P. (a cura di), *Trattato di diritto privato. Vol. XVIII - Impresa e lavoro. Tomo IV*, 2009, Torino, Utet Giuridica, pagg. 290-291; Floridia in Aa. Vv., *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, op. cit., pagg. 243-244. Per l'applicazione della teoria nel contesto cinese si rinvia a Bai B. - Wang P. - Cheng H., *What Multinational Companies Need to Know About Patent Invalidation and Patent Litigation in China*, 2007, Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 468, pag. 461; Hong Xue, *Intellectual Property Law in China*, 2010, Alphen ann den Rijn, Kluwer Law International, pag. 45.

La teoria impedisce che sia vanificata la tutela del titolare del brevetto, tramite una riproduzione dell'invenzione ritenuta "*non contraffattoria per varianti tecniche non significative*",[497] ma salvaguarda allo stesso modo l'interesse dei concorrenti, evitando che un soggetto si appropri in via esclusiva di un elemento della tecnologia di pubblico dominio, semplicemente rivendicandolo in un brevetto.[498]

Nel contesto cinese, la teoria e la corrispondente contraffazione per equivalenti è stata accettata dalla dottrina e recepita in via informale nella prassi sin dagli anni '80, ma ha ottenuto un riconoscimento ufficiale solo nel 2001, con l'adozione della prima versione delle *Interpretazioni della Corte Suprema su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie in materia di brevetti*. [499]

L'art. 17 delle Interpretazioni invitava le Corti a determinare l'ambito di protezione conferito dal brevetto in relazione alle soluzioni tecniche contenute nelle rivendicazioni, includendovi anche le soluzioni equivalenti a quelle rivendicate dal titolare.

L'art. 7 delle Interpretazioni emendate nel 2009 chiarisce che si ha contraffazione quando il prodotto o il procedimento contestato comprenda elementi identici o equivalenti a quelli brevettati. Ai fini processuali, la soluzione tecnica è equivalente quando "*impieghi mezzi simili, svolga sostanzialmente la stessa funzione ed ottenga risultati analoghi rispetto alla soluzione tecnica rivendicata dal titolare del brevetto, e sia, inoltre, facilmente sostituibile da un tecnico della materia senza richiedere uno sforzo creativo*".[500]

Le Interpretazioni determinano poi le condotte in violazione del diritto esclusivo all'uso del disegno industriale: stabilita l'illiceità dell'impiego di un design identico o simile a quello soggetto alla tutela brevettuale applicato su un prodotto di categoria identica o simile, la Corte Suprema precisa che i beni devono essere ritenuti della stessa o di simile categoria, in base alla rispettiva modalità d'uso. [501]

Per stabilire se due prodotti abbiano usi identici o simili, si considerano le descrizioni nelle rispettive domande brevettuali, le indicazioni della Classificazione Internazionale prevista nell'*Accordo di Locarno* e, infine, l'utilizzo dichiarato dalle parti in causa. [502]

---

[497] L'espressione è di Floridia in Aa. Vv., *Diritto Industriale, Proprietà Intellettuale e concorrenza*, op.cit, pag. 243.

[498] Data la rilevanza processuale, la teoria degli equivalenti gode di un ampio riconoscimento: a titolo di esempio, il Protocollo Interpretativo dell'art. 69 della Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo ha sancito che "*nel determinare l'ambito di protezione conferito dal Brevetto Europeo, occorre tenere in considerazione ciascuna soluzione tecnica equivalente all'elemento indicato nelle rivendicazioni*".

[499] Come nota Wen Jun Yan, giudice della Corte Superiore dello Shandong, in *Study on the Doctrine of Equivalents in Patent Infringement - Focus on Laws and Practices Comparison China and Japan*, 2005, disponibile all'indirizzo: http://www.iip.or.jp

[500] Art. 17 co. 2°. *Interpretazioni su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie in materia di brevetti (versione 2001).*

[501] Art. 8 *Interpretazioni su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie in materia di brevetti* (versione 2009).

[502] Ibidem, art. 9.

Ai sensi degli artt. 10 - 11 delle Interpretazioni, nella determinazione dell'identità o della similitudine tra due design, le Corti devono assumere come riferimento la percezione del consumatore ordinario, privo di competenze specifiche nell'ambito del design industriale.

Inoltre devono esprimere un giudizio fondato sull'effetto visivo complessivo, pur tenendo in particolare considerazione le parti del design industriale maggiormente esposte all'osservazione del pubblico, e le caratteristiche distintive peculiari al design brevettato.[503]

Si ritengono identici due modelli ornamentali che suscitino la stessa impressione complessiva nell'osservatore, mentre si ritengono simili i modelli che non presentino alcuna differenza sostanziale nell'impressione d'insieme. In entrambi i casi, la Corte ravviserà la violazione del diritto all'uso esclusivo del design brevettato.[504]

In merito alla tutela dei brevetti per innovazioni tecnologiche, le Interpretazioni precisano che l'art. 11 Legge Brevetti vieta l'impiego di un componente brevettato all'interno di un prodotto differente, e anche l'immissione sul mercato di tale componente integra gli estremi di una vendita illecita.

Lo sfruttamento del bene ottenuto direttamente dal processo brevettato, così come la modificazione di simile prodotto, costituiscono poi altrettante violazioni della privativa.[505]

L'analisi si completa considerando le eccezioni che può sollevare il convenuto[506]: l'art. 62 della Legge Brevetti prevede anzitutto la c.d. *prior art defense*, secondo cui non è sanzionabile chi sia in grado di provare che la soluzione tecnologica o il design sfruttato sono già compresi nello stato della tecnica e non violano il brevetto dell'attore.

A tale proposito, le Interpretazioni del massimo organo giudiziario dispongono la necessità del confronto tra le soluzioni tecniche contestate dall'attore e quelle appartenenti allo stato della tecnica: se la comparazione non fa emergere alcuna differenza sostanziale rispetto alle soluzioni tecniche già in uso, la *prior art defense* può trovare applicazione.[507]

In secondo luogo, l'art. 69, co. 2°, contempla la c.d. *prior use defense*, in base a cui i soggetti che abbiano già realizzato in precedenza il prodotto o il procedimento successivamente brevettati da terzi, possono proseguire nell'utilizzo e compiere le operazioni preparatorie ad utilizzare gli stessi nell'ambito originale.

---

[503] Ibidem, art. 11, co. 2°.

[504] Ibidem, art. 11, co. 3°.

[505] Art. 13 *Interpretazioni su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie in materia di brevetti*.

[506] L'elenco degli usi consentiti da parte di terzi del prodotto o del procedimento brevettato è contenuto nell'art. 69 Legge Brevetti, in questa sede si considerano specificamente le eccezioni proponibili dal convenuto in un procedimento giudiziario per violazione di brevetto.

[507] Ibidem, art. 14.

Quanto alla *prior use defense*, le Interpretazioni della Corte Suprema stabiliscono che possa invocarsi solo per le soluzioni tecniche acquisite con un'autonoma iniziativa di ricerca, e non carpite illegittimamente.

Inoltre, il convenuto che sollevi la *prior use defense* può eccepire di aver realizzato le operazioni preparatorie allo sfruttamento del prodotto o del procedimento solo se abbia completato i principali disegni tecnici e la relativa documentazione o se abbia acquistato le materie prime e gli impianti necessari a realizzare l'innovazione tecnologica.[508]

Ai sensi dell'art. 61 Legge Brevetti, nelle liti in merito al procedimento impiegato per ottenere un nuovo prodotto, opera una presunzione *juris tantum* che sia stato utilizzato il procedimento brevettato, quindi incombe sul convenuto l'onere di dimostrare l'utilizzo di un procedimento differente nella realizzazione di un bene identico.

Le Interpretazioni specificano che il termine "nuovo prodotto" indica un bene o un processo produttivo ignoti al pubblico sia in Cina sia all'estero al momento del deposito della domanda di brevetto.[509]

Per la rilevanza processuale, si segnala l'art. 16 delle Interpretazioni, secondo cui il risarcimento nelle liti per violazione di brevetto deve essere limitato al profitto ottenuto tramite l'illecito sfruttamento della tecnologia, escludendo i ricavi realizzati con mezzi leciti: ad esempio, se la soluzione tecnologica illecitamente sfruttata è impiegata come componente di un prodotto, nella valutazione del profitto occorre isolare il contributo apportato dal componente al prezzo di mercato del bene.

L'art. 18 pone invece rimedio a insidiose pratiche di *forum shopping*, che avevano sollevato perplessità, per l'asserito atteggiamento di favore dimostrato dalle Corti Popolari a vantaggio delle società cinesi, nelle cause per violazioni di privative industriali promosse da imprese straniere.[510]

Ai sensi dell'art. 18, l'impresa che riceva una lettera di diffida da parte del titolare del brevetto, non può adire immediatamente la Corte del luogo in cui ha la sede societaria, chiedendo una sentenza di mero accertamento negativo della violazione, ma ha l'onere di replicare al mittente, intimandogli di iniziare il procedimento legale nel termine di un mese.

Se questi non ritira la diffida né avvia il procedimento entro un mese dalla ricezione della risposta, la parte diffidata può agire in accertamento negativo, affinché si dichiari insussistente la violazione. La positiva novità consiste nella necessità di replica, che la società accusata deve rendere al titolare del brevetto: in questo modo la decisione sull'opportunità di ricorrere in giudizio spetta al danneggiato e si

---

[508] Ibidem, art. 15.
[509] Ibidem, art. 17.
[510] Come rileva Clark, *Patent Litigation in China*, op. cit., pagg. 15-16.

evita che il foro del convenuto acquisisca la competenza alla trattazione delle eventuali cause successive, con presunto vantaggio per quest'ultimo.

Le Interpretazioni della Corte Suprema del 2009 hanno chiarito varie questioni a cui la prassi giurisprudenziale aveva dato risposte contrastanti, come dimostra l'esito del *leading case* in materia di brevetti, che nel 2007 ha opposto la società francese Schneider alla Chint Corporation di Wenzhou.[511]

La vicenda giudiziaria offre vari profili d'interesse: *in primis*, rappresenta la causa di maggior valore per violazione di brevetto che abbia avuto luogo in Cina, inoltre ha invertito la rappresentazione classica che vede una società europea o americana convenire in giudizio una controparte cinese.

Infine, il caso ha sottolineato le carenze che interessavano la Legge Brevetti prima dell'approvazione del terzo emendamento.

Il Gruppo Chint rappresenta uno dei maggiori esponenti dell'industria elettrica cinese, mentre la controparte è la joint venture Schneider Electric Low Voltage (SELV), costituita a Tianjin dalla società francese Schneider Electric S.A., impresa ai vertici nel settore del materiale elettrico su scala mondiale.

La società francese opera in Cina dal 1979 e sono noti i rapporti di accesa rivalità tra le due parti: in seguito alla fondazione, nel 1984, il Gruppo Chint è stato in più occasioni convenuto in giudizio da Schneider, per violazioni di brevetto su invenzioni o modelli di utilità, nel tentativo di contenere l'espansione del concorrente sui mercati internazionali.[512]

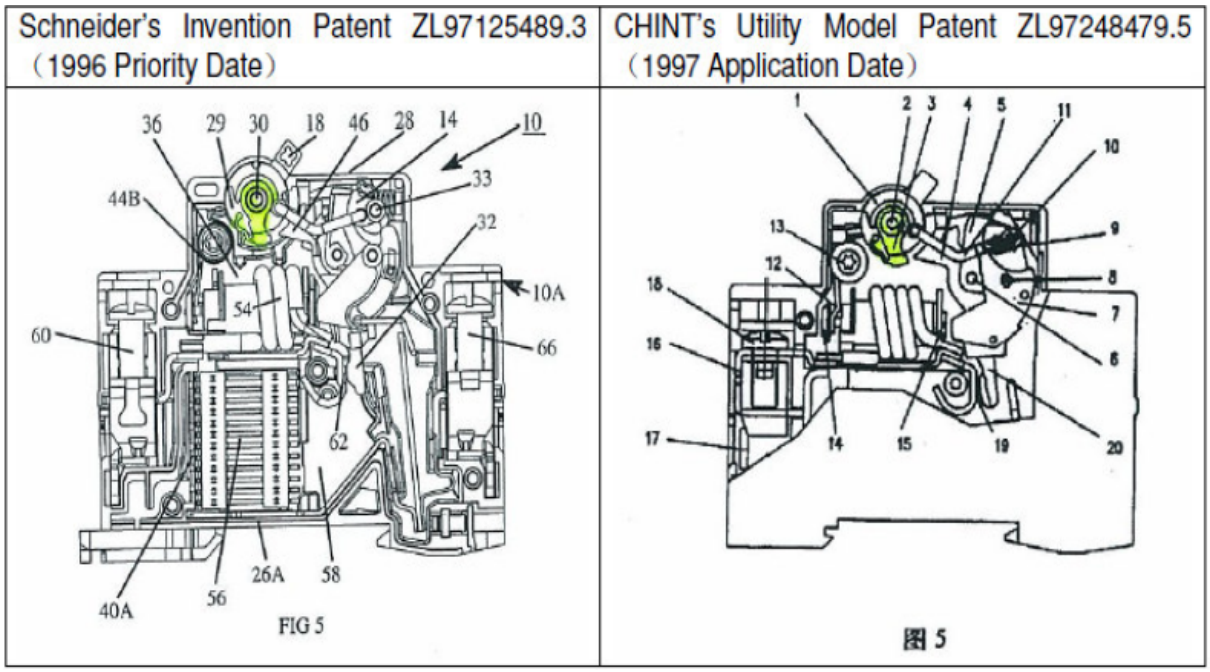
L'oggetto del contendere, nella causa promossa da Chint contro Schneider presso la Corte Intermedia di Wenzhou, è un componente dell'interruttore magnetotermico C65 prodotto dalla società francese, che sfrutterebbe abusivamente il brevetto per modello di utilità richiesto da Chint nel novembre 1997, ed ottenuto nel marzo 1999 per lo stesso trovato.

---

[511] Il caso Chint c. Schneider ha suscitato un notevole interesse presso gli osservatori internazionali ed in dottrina. Si vedano Roos, *Chinese Commercial Law: a practical guide*, op. cit., pagg. 101; Herrmann C.- Terhechte J. (a cura di), *European Yearbook of International Economic Law*, Vol. 3, 2012, Berlin-Heidelberg, Springer-Verlag, pagg. 21-22.
Si vedano anche gli articoli del Financial Times, *Schneider settles China fight*, 15 aprile 2009. Disponibile all'indirizzo: http://www.ft.com; The Economist, *Battle of ideas, Chinese companies are enforcing patents against foreign firms*, 23 aprile 2009, consultabile all'indirizzo: http://www.economist.com/node/13528318

[512] Per l'elenco delle controversie tra le due società si rinvia a Yang H., *Chint v. Schneider on Patent Infringement*, China Intellectual Property, Feb. 2008 (Issue 22).
Disponibile all'indirizzo: http://www.chinaipmagazine.com/en/journal-show.asp?id=258

Fig. 3.2: *interruttori magnetotermici Schneider C65 (a sinistra) e Chint (a destra).*
L'immagine a sinistra evidenzia al n. 30 il componente *Fast closing contact mechanism* (FCCM), ritenuto contraffattorio rispetto al modello di utilità di Chint.



Fonte: Lin G., *Introduction to PRC patent practice*, all'indirizzo: www.lovells.com

Pertanto, nel luglio 2006 la società cinese agiva in giudizio, richiedendo un risarcimento di 500.000 ¥, la soglia massima consentita in quel momento dalla Legge Brevetti.

La Schneider otteneva la sospensione del procedimento il mese successivo, inoltrando un ricorso al PRB per chiedere la revoca del modello di utilità rilasciato a Chint.

Nell'aprile 2007, in esito al rigetto del ricorso amministrativo, la validità del modello di utilità del gruppo Chint era confermata ed aveva luogo la trattazione del caso innanzi alla Corte Intermedia di Wenzhou.

La convenuta eccepiva anzitutto di aver lanciato il prodotto sul mercato europeo negli anni '80 e di aver introdotto sul mercato cinese l'interruttore C60, dotato del componente in questione, sin dal 1993.

Inoltre faceva valere il proprio brevetto per invenzione sull'interruttore C60, per cui aveva richiesto la tutela brevettuale dapprima in Francia, rivendicando la priorità della domanda in Cina, ai sensi della Convenzione di Parigi, con la data del 23 dicembre 1996.

In esito al rilascio della privativa da parte del SIPO nel 1999, Schneider era dunque legittimata alla vendita del prodotto sul mercato cinese.[513]

[513] La domanda di brevetto presentata da Schneider è reperibile sulla banca dati del SIPO, consultabile all'indirizzo:

La Corte riteneva necessario determinare se Schneider potesse legittimamente addurre di aver messo in commercio all'estero la tecnologia in questione prima che il Gruppo Chint vi acquisisse il modello per brevetto di utilità.

Un'analisi alla luce del terzo emendamento alla Legge Brevetti porterebbe a condividere l'argomentazione di Schneider ed a concludere per l'illegittimità del brevetto rilasciato all'attore, per contrasto con lo standard della novità assoluta; tuttavia, nel 2007 vigeva ancora il semplice principio della novità relativa, quindi la Corte non avrebbe potuto analizzare il punto in questi termini.

Il collegio prendeva comunque in considerazione l'argomento sollevato da Schneider, ritenendolo assimilabile alla *prior art defense*, di cui all'art. 62 Legge Brevetti: eppure, nella fattispecie, il giudice riteneva che l'interruttore prodotto da Chint non violasse il brevetto di Schneider, poiché questo non descriveva in maniera sufficiente le informazioni tecniche necessarie alla realizzazione del prodotto. Quindi, il componente di Chint doveva ritenersi il risultato di un'attività di ricerca e sviluppo autonoma e indipendente.

In secondo luogo, era necessario effettuare un confronto tra il componente "Fast Closing Contact Mechanism" (FCCM) dell'interruttore magnetotermico di Schneider e le rivendicazioni contenute nel brevetto per modello di utilità di Chint: nella valutazione della Corte il componente FCCM rispondeva ad entrambe le rivendicazioni contenute nel brevetto per modello di utilità di Chint, dunque si riscontava la violazione della privativa dell'attore.

Nella sentenza di primo grado, emessa il 26 settembre 2007, la Corte Intermedia Popolare di Wenzhou condannava la società francese al pagamento di 330 Mln ¥, corrispondenti a circa 47 Mln $, con una pronuncia che costituisce un *unicum* nel panorama giurisprudenziale cinese.

La Corte Intermedia di Wenzhou si è attenuta al criterio di computo di cui all'art. 20 delle *Interpretazioni su varie questioni relative all'applicazione della legge alle controversie in materia di brevetti*, emanate dalla Corte Suprema nel 2001 e vigenti sino al 2009, quando sono state innovate dalle nuove Interpretazioni per le parti incompatibili. [514]

Ai sensi dell'art. 20 co. 3° delle Interpretazioni del 2001, i ricavi conseguiti dalla società convenuta devono essere desunti dai dati di bilancio, tuttavia la Corte ha trascurato completamente il ruolo della

---

http://59.151.93.237/sipo_EN/search/tabSearch.do?method=search

[514] Le *Interpretazioni su Varie questioni relative all'applicazione della Legge alle Controversie in Materia di Brevetti*, emanate dalla Corte Suprema il 22 giugno 2001, sono reperibili in lingua inglese, all'indirizzo: http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=1853&lib=law

tecnologia sfruttata illecitamente nel determinare i ricavi di Schneider, in realtà marginale rispetto alla reputazione del marchio e le iniziative pubblicitarie. [515]

In effetti, non è stato isolato il profitto dovuto al valore del componente né il suo contributo a determinare il prezzo del prodotto finito.

Pur assumendo la necessità che Schneider corrispondesse una ragionevole somma come diritto di utilizzo del componente brevettato da Chint, non si vede come la Corte abbia ritenuto equo un risarcimento di 47 milioni $, pari al 40% dei profitti di Schneider tra l'agosto 2004 ed il luglio 2006.

La società francese appellava la sentenza innanzi alla Corte Superiore dello Zhejiang nel 2007, pervenendo ad un accordo transattivo che la impegnava al pagamento di 23 milioni $, con una riduzione della metà del risarcimento alla controparte.[516]

A conclusione dell'analisi si nota che l'applicazione al caso Chint c. Schneider delle norme contenute nel terzo emendamento e nelle nuove *Interpretazioni della Corte Suprema su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie in materia di brevetti* avrebbero determinato un esito differente o, quanto meno, una condanna decisamente più lieve a danno della società francese.

Si è richiamato che l'emendamento del 2008 ha introdotto lo standard della novità assoluta, come requisito necessario al rilascio del brevetto per le innovazioni tecnologiche: il SIPO valuterà quindi compresa nella *prior art* ogni soluzione tecnica pubblicata ufficialmente o comunque resa nota al pubblico in Cina ed all'estero.

Nel processo di primo grado, non solo Schneider ha fornito le prove della vendita degli interruttori sul mercato europeo dal 1991, fatto idoneo a dimostrare la natura imitativa del prodotto di controparte, ma ha allegato la richiesta di brevetto per invenzione avanzata al SIPO, che è precedente alla domanda brevetto per modello di utilità presentata dalla società cinese.

Ammesso che il modello di utilità di Chint rappresenti una soluzione tecnica differente e meritevole di autonoma protezione, poiché la richiesta di Schneider non contiene le informazioni sufficienti a realizzare l'interruttore brevettato dalla controparte, rimangono perplessità sul criterio di calcolo del risarcimento.

Come accennato, la Corte Intermedia di Wenzhou ha assunto a riferimento i profitti ricavati dalla vendita degli interruttori magnetotermici che incorporavano il componente brevettato da Chint, senza isolare il contributo del componente in questione sul prezzo di mercato del prodotto, né detrarre la percentuale dei ricavi ascrivibile all'alta reputazione del marchio Schneider.

---

[515] Si veda anche la pubblicazione del Legal Department of China Patent Agency HK Ltd., *Theory and Practice Related to Patent Infringement Damages*, China Patents & Trademarks, No. 4, 2009, pagg. 12-22.

[516] Il testo della sentenza d'appello è consultabile, in lingua inglese, all'indirizzo: http://www.chinaipcompass.com

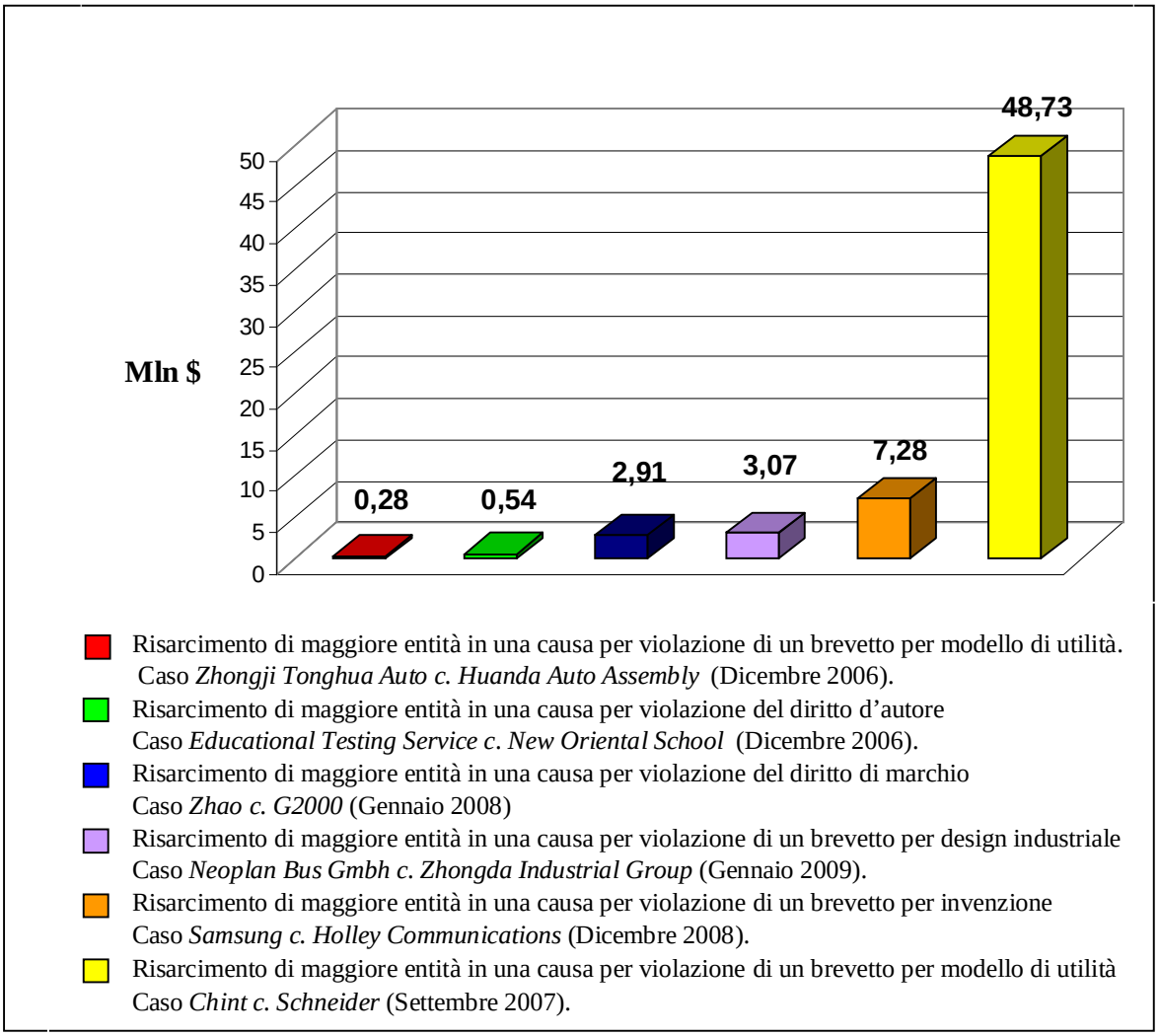
Tale pronuncia è in netto contrasto con l'orientamento assunto dalla Corte Suprema nelle Interpretazioni del 2009, secondo cui, nelle cause per violazione di brevetti, il giudice calcolerà l'illecito profitto derivato dal solo utilizzo della tecnologia coperta da privativa, escludendo i ricavi realizzati grazie all'utilizzo del marchio o tramite innovazioni brevettate dal convenuto.

Inoltre, quando la soluzione tecnica che viola la privativa dell'attore per invenzione o modello di utilità è un semplice componente di un prodotto, il giudice deve determinare l'importo del risarcimento in base al valore monetario del componente ed alla sua rilevanza nel determinare il prezzo del prodotto finito. È evidente che l'impiego di tali principi avrebbe influito sul *quantum* del risarcimento, tuttavia, l'interesse suscitato dal caso Chint c. Schneider va oltre questo aspetto, appuntandosi sulla strategia delle società cinesi, ormai consapevoli dell'importanza della proprietà intellettuale e del ruolo dell'ordinamento giuridico per assicurarne la tutela, anche innanzi ai concorrenti stranieri.[517]

Come dimostra la condanna della società francese, la percezione dell'importanza di una strategia di protezione per gli *intangible assets* non è più un patrimonio esclusivo delle società occidentali: il seguente grafico, che rappresenta i risarcimenti di maggiore entità concessi dalle Corti Popolari nelle controversie in materia di proprietà industriale, permette di cogliere la peculiarità del caso Chint c. Schneider.

[517] In seguito a Chint c. Schneider, altre società cinesi hanno adito le Corti asserendo la violazione dei loro brevetti per innovazioni tecnologiche da parte di società estere. Si allude ai casi Holley Communications c. Samsung, Strix v. Zhejiang Jia Tai Electrical. Le imprese estere sono state coinvolte in controversie di primo piano anche nell'ambito del design industriale, per esempio nei casi Neoplan Gmbh c. Zhongda Industrial Group e FIAT S.p.A. c. Great Wall.

Fig. 3.3: *risarcimenti di maggiore entità concessi dalle Corti Popolari nelle cause in materia di proprietà intellettuale (2006-2009)*



Fonte: elaborata dall'autore, secondo i dati riportati da Lin G. in *Introduction to PRC Patent Practice*, all'indirizzo www.lovells.com.

Alla luce di tali considerazioni, é ragionevole attendersi interessanti sviluppi legislativi e giurisprudenziali nella disciplina di brevetti e marchi.

Si tratta di temi a cui le società commerciali straniere devono guardare con attenzione, per trarre il massimo beneficio dagli investimenti realizzati in Cina: pertanto, un'analisi del sistema rimediale amministrativo e giudiziario delle privative industriali, correlata da riferimenti a casi concreti, sarà oggetto del prossimo capitolo.

CAPITOLO IV

IL SISTEMA DI TUTELA DELLE PRIVATIVE INDUSTRIALI

I beni contraffatti hanno danneggiato gravemente l'immagine e gli interessi nazionali. Dobbiamo lanciare una campagna su vasta scala e, attraverso uno sforzo comune, migliorare sostanzialmente il nostro ordinamento giuridico.[518]

4.1 Considerazioni introduttive

Illustrata la disciplina normativa di marchi e brevetti, di seguito si esamina il sistema di tutela delle privative industriali previsto nell'ordinamento cinese, strutturato sul doppio binario amministrativo e giudiziario.

Come già accennato, la protezione in via amministrativa dei diritti di marchio e brevetto è assicurata dai Dipartimenti locali della SAIC e dagli Uffici Brevetti subordinati al SIPO, mentre la tutela giudiziaria spetta alle Sezioni giudiziarie specializzate in materia di proprietà intellettuale. [519]

Gli artt. 53 Legge Marchi e 60 Legge Brevetti dispongono che il titolare della privativa industriale possa rivolgersi all'autorità amministrativa o alle Corti Popolari, in caso di lesione del proprio diritto.

Le fattispecie di violazione sono elencate nel richiamato art. 52 Legge Marchi, che vieta l'uso non autorizzato di un marchio identico o simile a quello registrato per la stessa tipologia di bene; la vendita dei beni che rechino abusivamente il marchio registrato di terzi; la contraffazione o la produzione non autorizzata di segni distintivi registrati da terzi come marchi; l'alterazione del marchio registrato altrui e l'immissione sul mercato del bene contrassegnato dal marchio alterato, nonché gli atti comunque idonei a ledere il diritto esclusivo di terzi all'utilizzo del marchio registrato.[520]

Sono inoltre punite le condotte dei concorrenti nell'illecito con attività ausiliarie, come il trasporto, la spedizione e l'occultamento delle merci contraffatte.

In materia di brevetti, costituiscono violazione del diritto allo sfruttamento esclusivo la produzione, l'uso, la proposta di vendita, la vendita e l'importazione di prodotti brevettati; l'utilizzo del

---

[518] Relazione di Zhu Rongji, Presidente del Consiglio degli Affari di Stato, innanzi allo "Crack Down on Fakes" United National Movement, 26 ottobre 2000. Citato in Diamant N. - Lubman S. - O'Brien K., *Engaging the Law in China, State, Society, and Possibilities for Justice*, 2005, Stanford, Stanford University Press, pag. 161.

[519] Si veda *supra*, pag. 29 e ss..

[520] Per un'analisi approfondita delle fattispecie di violazione del diritto di marchio si veda *supra*, Cap II, pagg. 62 e ss.

procedimento oggetto di brevetto e gli atti di disposizione dei beni ottenuti dal procedimento brevettato, senza l'autorizzazione del titolare della privativa.[521]

Come richiamato nella precedente analisi, la Legge proibisce altresì la contraffazione, cioè l'indebita assunzione della titolarità di un brevetto altrui, specificando che sono vietate l'apposizione del simbolo brevettuale su un prodotto non soggetto a privativa, sull'involucro o sul materiale informativo allegato, l'indicazione di un brevetto scaduto o dichiarato invalido su un oggetto o sulla relativa confezione, la vendita di beni in tal modo contraffatti, l'utilizzo non autorizzato di un numero di brevetto altrui, la contraffazione o l'alterazione di un certificato di brevetto di terzi o di qualsiasi documento allegato allo stesso alla domanda di registrazione. [522]

L'analisi si concentrerà *in primis* sulla tutela in via amministrativa dei marchi e dei brevetti, descrivendone lo svolgimento procedurale e valutandone, alla luce dei dati statistici, l'efficacia e la frequenza di utilizzo da parte dei titolari delle privative industriali, per poi prendere in considerazione la protezione in via giudiziaria, soffermandosi sull'azione civile e quindi sul perseguimento dei reati contro la proprietà industriale.[523]

Al fine di offrire un quadro completo dei rimedi giuridici a disposizione dell'impresa estera per la protezione dei diritti di proprietà industriale, la riflessione si conclude con un'analisi sul ruolo svolto dell'Amministrazione Generale delle Dogane.

4.2 La tutela in via amministrativa di marchi e brevetti

4.2.1 Aspetti procedurali

Il titolare della privativa industriale che ne lamenti la violazione ha in primo luogo la facoltà di risolvere la controversia in via stragiudiziale, tramite un tentativo di conciliazione privato; tuttavia, in caso di rifiuto della controparte o di esito negativo, la lite può essere deferita all'organo amministrativo competente. [524]

[521] Art. 11 Legge Brevetti
[522] Per un'analisi approfondita delle fattispecie di violazione del diritto di brevetto si veda *supra*, Cap III, 110 e ss.
[523] Si nota in via incidentale che non compete a questo studio un'analisi dettagliata dell'ordinamento processuale cinese, delineato nelle linee generali al fine di chiarire la tutela civilistica e penalistica della proprietà industriale.
[524] Artt. 53 Legge Marchi ed art. 60 Legge Brevetti.

L'esame dei casi di contraffazione di marchi spetta ai dipartimenti di livello distrettuale della SAIC, [525] mentre in caso di violazioni di brevetto intervengono gli Uffici subordinati al SIPO, presenti a livello provinciale, nelle Municipalità direttamente sottoposte al Governo centrale e nelle Regioni Autonome.
Presso le maggiori municipalità nazionali, la valutazione delle istanze è devoluta agli Uffici Brevetti distrettuali.[526]
In entrambe le materie, la competenza per territorio è attribuita agli organi amministrativi del luogo di residenza o stabilimento del resistente, oppure del luogo in cui si è svolta la vicenda contraffattiva.[527]
La procedura innanzi all'AIC o agli Uffici Brevetti locali è disciplinata dalla Legge Marchi e dalla Legge Brevetti, dai rispettivi regolamenti d'attuazione e, per i brevetti, dalle *Disposizioni per l'Attuazione in via Amministrativa del Diritto di Brevetto*, emanate dal SIPO. [528]
Al fine di evitare il rischio di pronunce difformi tra organi amministrativi e giudiziari sul medesimo oggetto, le Disposizioni specificano che l'esame del ricorso per violazione di brevetto può essere condotto se non sia già stata avviata un'azione in giudizio.[529]
Per quanto un divieto analogo non sia espressamente stabilito in materia di marchi, appare ragionevole che le AIC rigettino la trattazione di casi già pendenti in giudizio, mentre il ricorrente che si sia rivolto all'amministrazione in prima istanza potrà impugnarne il provvedimento innanzi alla magistratura. [530]
Il procedimento di tutela in via amministrativa del marchio prevede che il titolare del segno distintivo presenti ricorso all'AIC competente per territorio, avendo raccolto delle prove che dimostrino *prima facie* la fondatezza dell'istanza, per determinare l'accettazione del caso da parte dell'organo pubblico.[531]
A tale proposito, i ricorrenti spesso affidano la raccolta del materiale probatorio ad agenzie investigative private, che assumono informazioni circa l'attività produttiva sospetta ed il relativo stabilimento, o partecipano ad eventi commerciali in cui sia presente il contraffattore per acquisire materiale utile alle indagini.[532]

---

[525] Art. 55 Legge Marchi
[526] Art. 3 Legge Brevetti ed art. 79 Regolamento d'attuazione Legge Brevetti.
[527] Art. 81 Regolamento di attuazione Legge Brevetti.
[528] Adottate nella prima versione il 17 dicembre 2001, le *Misure Per L'attuazione in via Amministrativa del Diritto di Brevetto* sono attualmente vigenti nella versione emendata il 29 dicembre 2010.
[529] Art. 8 n.5, *Disposizioni per l'attuazione in via amministrativa del diritto Di Brevetto*.
[530] Art. 53 Legge Marchi.
[531] Come notano in dottrina Roos, *Chinese Commercial Law, a Practical Guide*, op. cit., pagg. 90-91; Torremans-Erauw-Hailing, *Intellectual Property and Trips Compliance in China: Chinese and European Perspectives*, op. cit., pagg. 91-92.
[532] Sull'opportunità di acquisizione del materiale probatorio per mezzo di un'agenzia investigativa privata in dottrina si vedano Wei Shi, *Intellectual Property in the Global Trading System: EU-China Perspective*, op. cit., pag. 181; Dimitrov, *Piracy and the State, The politics of Intellectual Property Rights*, op. cit., pagg. 13 e 71-72.

Si nota in via incidentale che, per motivi di ordine pubblico, l'ordinamento cinese disciplina in modo restrittivo l'attività delle agenzie investigative,[533] ammettendo solo le imprese autorizzate, che formalmente hanno come oggetto sociale attività di consulenza o ricerche di mercato.

Acquisite le prove della violazione, il titolare della privativa deposita il ricorso, includendo il certificato di registrazione del marchio, che ne attesta la legittimazione all'utilizzo esclusivo.

Il ricorso deve essere presentato entro due anni dalla data in cui il titolare del marchio ha preso conoscenza della violazione[534] e la legittimazione ad agire è estesa al licenziatario, mentre i soggetti stranieri hanno l'obbligo di conferire procura ad un rappresentante legale cinese. [535]

Nel caso in cui l'AIC valuti il ricorso ricevibile, procede ad esaminare i fatti e le prove allegate dall'istante; inoltre può esercitare i poteri istruttori attribuiti dalla Legge Marchi, tra cui la facoltà di interrogare i soggetti coinvolti, condurre ispezioni nei luoghi in cui si sospetta lo svolgimento dell'attività illecita, consultare ed acquisire copia di contratti, ricevute, libri contabili ed ulteriori documenti utili alla determinazione della violazione. [536]

A tutela del legittimo titolare del marchio, l'AIC può apporre i sigilli allo stabilimento e disporre il sequestro dei prodotti contraffatti. [537]

Qualora gli accertamenti rivelino la commissione di illeciti, l'organo amministrativo adotta i provvedimenti previsti all'art. 53 Legge Marchi: in primo luogo ingiunge la cessazione della condotta illecita al contraffattore, quindi dispone la confisca e la distruzione sia della produzione, sia dei macchinari impiegati, ed irroga una sanzione amministrativa.

Il responsabile può essere condannato ad un risarcimento pari al triplo dell'illecito profitto realizzato o, quando esso sia difficile da determinare, al pagamento dell'importo massimo di 100.000 ¥.[538]

Nel caso in cui l'AIC non riscontri alcuna violazione ne dà notizia al titolare del marchio, che può impugnare in giudizio il provvedimento amministrativo di cui sia insoddisfatto entro 15 giorni dalla notifica, investendo la Corte Popolare dell'esame del caso. [539]

---

[533] Il Ministero di Pubblica Sicurezza ha emanato nel 1993 una Circolare per vietare l'istituzione di ogni entità non governativa dedita ad attività di investigazioni private. Il testo ufficiale non è oggetto di pubblicazione sul web, tuttavia, maggiori informazioni sono disponibili nell'articolo dello studio legale Jones Day, *Traps for the Unwary in Disputes Involving China*, agosto 2012, disponibile all'indirizzo: http://www.jonesday.com/traps_for_unwary/

[534] Si vedano Reuvid - Yong, *Doing Business with China*, op. cit., pagg. 179. Si tratta dello stesso termine di prescrizione per agire in giudizio, ai sensi dell'art. 18 delle Interpretazioni della Corte Suprema *su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie civili in materia di marchi.*

[535] Art. 18 Legge Marchi

[536] Tali poteri sono conferiti dall'art. 55 Legge Marchi

[537] Ibidem.

[538] Art. 52 Regolamento d'attuazione Legge Marchi.

[539] Art. 53 Legge Marchi.

La disciplina dei ricorsi amministrativi per violazione o contraffazione di brevetto presenta molte analogie rispetto alla materia dei marchi: la legittimazione ad agire, che spetta in primo luogo al titolare della privativa, è estesa ai licenziatari ed il cittadino straniero è tenuto a ricorrere all'assistenza di un rappresentante legale cinese. [540]

L'istanza deve contenere l'univoca indicazione dei fatti e dei motivi di ricorso, una copia del certificato di brevetto, correlata dal materiale probatorio a sostegno delle allegazioni.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, la società deve osservare il termine di prescrizione di due anni a partire dalla conoscenza della violazione.[541]

L'Ufficio Brevetti competente comunica entro cinque giorni dalla data della ricezione al ricorrente l'intenzione di esaminare il caso,[542]quindi, entro ulteriori cinque giorni dall'accettazione, notifica il ricorso alla controparte e le assegna un termine perentorio di 15 giorni per presentare osservazioni.[543]

Esercita quindi i poteri istruttori attribuiti dalla Legge Brevetti, tra cui la facoltà di interrogare i soggetti coinvolti, di condurre ispezioni nei luoghi in cui si sospetta lo svolgimento dell'attività illecita, di consultare ed acquisire copia dei documenti utili ai fini del procedimento.[544]

Nel corso delle indagini, l'Ufficio può apporre i sigilli allo stabilimento e disporre il sequestro della produzione[545] e, quando sospetti l'illecito utilizzo di un processo produttivo brevettato, può richiedere al resistente la dimostrazione pratica che l'oggetto è ottenuto mediante un procedimento differente.[546]

Le Disposizioni per l'attuazione in via amministrativa del diritto di Brevetto chiariscono che le indagini dell'Ufficio deve concludersi nel termine di quattro mesi nei procedimenti per violazione della privativa, prorogabili di un mese se lo impone la complessità della vicenda. [547]

L'istruttoria per i casi di contraffazione di brevetto altrui deve invece pervenire a conclusione nel termine di un mese, prorogabile di due settimane.[548]

Se l'Ufficio accerta la commissione dell'illecito di violazione di brevetto ordina l'immediata cessazione dell'attività lesiva, dispone la confisca e la distruzione dei macchinari impiegati nella

---

[540] Artt. 8 e 9 *Disposizioni per l'attuazione in via amministrativa del diritto di Brevetto* ed art. 19 Legge Brevetti.
[541] Ibidem, art. 10
[542] Ibidem, art. 11.
[543] Ai sensi dell'art. 12 delle *Disposizioni*, l'inosservanza del termine comporta la decadenza dal diritto e non è prevista la rimessione in termini.
[544] Si tratta in via esemplificativa di contratti, ricevute, libri contabili del resistente.
[545] Art. 64 Legge Brevetti.
[546] Art. 36 *Disposizioni per l'attuazione in via amministrativa del diritto di Brevetto*.
[547] Ibidem, art. 19.
[548] Ibidem, art.34.

produzione, ordina al soccombente di astenersi dall'impiego del procedimento brevettato, dalla proposta di vendita, dalla vendita e dell'importazione di beni brevettati. [549]

Qualora sia accertata la contraffazione di brevetto, l'Ufficio ingiunge al soccombente di porre termine alla condotta lesiva ed ordina la distruzione dei prodotti e del materiale pubblicitario recante indicazioni false o ingannevoli. [550]

Sia in caso di violazione sia in caso di contraffazione di brevetto, l'Ufficio enuncia nel provvedimento amministrativo gli elementi di fatto e di diritto considerati ai fini della decisione e comunica alla parte soccombente il diritto di impugnare in giudizio la decisione entro 15 giorni.[551]

Ai sensi dell'art. 60 Legge Brevetti, ferma la competenza esclusiva delle Corti Popolari a liquidare il danno patrimoniale, nei casi di violazione di brevetto l'Ufficio può condurre una mediazione in merito all'importo del risarcimento, su concorde richiesta delle parti ed in base delle circostanze accertate, ma non condannare in via esecutiva il responsabile.

Nei casi di contraffazione, che implicano l'indebita assunzione della titolarità della privativa altrui, l'Ufficio ordina la pubblicazione di una rettifica per mezzo di un avviso pubblico a spese del soccombente, e può irrogare una sanzione pecuniaria d'importo non superiore a 200.000 ¥. [552]

4.2.2 Rilievi sull'efficacia ed i limiti della tutela

Come emerge dalla precedente analisi, la protezione in via amministrativa di marchi e brevetti si presenta simile dal punto di vista procedurale, ma un'analisi della rispettiva efficacia permette di evidenziare rilevanti differenze.

La tutela dei marchi ad opera delle AIC, infatti, presenta alcuni evidenti limiti: in primo luogo, l'obbligo legislativo di confisca e la distruzione dei beni contraffatti e delle attrezzature impiegate nella produzione non è puntualmente rispettato.[553]

Lo stesso Regolamento d'attuazione della legge non impedisce che la merce confiscata possa rientrare nei canali di distribuzione, disponendone la distruzione solo se i marchi falsificati non possano essere fisicamente separati dai prodotti su cui sono apposti. [554]

---

[549] Art. 41 *Disposizioni per l'attuazione in via amministrativa del diritto di Brevetto.*
[550] Ibidem, art.43
[551] Ibidem, artt. 17 e 33
[552] Art. 63 Legge Brevetti.
[553] Come notano Grinvald L., *Making much ado about theory: the Chinese Trademark Law*, 15 Mich. Telecomm. Tech. L. Rev. 53 (2008), pagg. 89-90; Bird -Jain, *The Global Challenge of Intellectual Property Rights*, op. cit., pag. 87.
[554] Art. 45 Regolamento d'attuazione Legge Marchi.

Le statistiche pubblicate annualmente dalla SAIC sull'attività di contrasto alla contraffazione confermano i dubbi sull'adeguatezza delle misure: secondo i dati disponibili, nel 2011 gli organi amministrativi hanno rimosso 1.386.851 rappresentazioni di marchi apposti su prodotti di consumo, ma hanno distrutto solo 166.882 prodotti illegali. [555]

Ciò implica, *a contrario*, che l'88% della merce di illecita provenienza potrebbe essere nuovamente immessa sul mercato.

La stessa SAIC, richiesta dall'AIC provinciale del Jiangsu di specificare le circostanze che autorizzano la distruzione dei beni confiscati, ha precisato in una circolare dell'ottobre 2002 che essa é facoltativa quando i prodotti confiscati siano suscettibili di un "utile impiego", individuato discrezionalmente dall'organo procedente.[556]

In secondo luogo, la mancanza di disposizioni amministrative ad hoc sull'accertamento della contraffazione di marchi da parte della SAIC rende incerta l'applicazione pratica delle norme sotto alcuni aspetti fondamentali: per quanto le AIC siano legittimate ad infliggere sanzioni pecuniarie pari al triplo dell'illecito profitto conseguito dal contraffattore, non sono specificati criteri di computo per calcolare tale profitto e dedurre oggettivamente l'importo della sanzione. [557]

Non è neppure previsto un importo minimo della stessa, con indubbio pregiudizio per l'effetto deterrente: a partire dal Rapporto SAIC, è possibile ricavare l'importo medio delle sanzioni irrogate ai contraffattori nel 2011, stimato in 8651 ¥, circa 1052 €.[558]

Un efficace contrasto al fenomeno della contraffazione richiederebbe, *de iure condendo*, l'imposizione di sanzioni pecuniarie commisurate all'illecito profitto ottenuto ed un maggiore ricorso alla distruzione degli strumenti impiegati per l'attività illecita.

Le carenze del disposto normativo si combinano con problemi dovuti alle peculiari condizioni del Paese, come l'influenza del protezionismo locale e lo scarso coordinamento tra organi incaricati della tutela, che genera inefficienza burocratica ed episodi di corruzione. [559]

---

[555] Si veda il Rapporto Annuale SAIC 2011, art. cit., pag. 119.

[556] Il documento *Reply of the State Administration for Industry and Commerce on How to Understand the Relevant Requirement in Article 53 of the Trademark Law* è disponibile per consultazione, in lingua inglese, all'indirizzo: http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=2887&lib=law

[557] Art. 52 Regolamento d'attuazione Legge Marchi.

[558] Il risultato è ottenuto dividendo 595.520.000 ¥, l'importo totale delle sanzioni, per 68.836, totale dei casi di violazione riscontrati. Si veda il Rapporto Annuale sullo Sviluppo della Strategia Cinese dei Marchi SAIC, 2011, art. cit., pag. 123.

[559] Tali considerazioni sono attualmente valide per la tutela della proprietà intellettuale in generale secondo la Congressional Executive Commission on China (CECC) del Congresso USA. Si veda il Report 2011 della CECC, pag. 173, disponibile all'indirizzo: http://www.cecc.gov/pages/annualRpt

I limiti della tutela in via amministrativa sono evidenziati nella pubblicazione dell'OECD, *Promoting Ipr Policy and Enforcement in China*, 2005, pag. 24; conforme la valutazione della US International Trade Commission, *China:*

In merito al protezionismo locale, si ricorda che vari sistemi economici locali in Cina traggono vantaggio dalla fiorente industria della contraffazione, come nel celebre caso dello Zhejiang China Small Commodities City Group di Yiwu.[560]

Le autorità pubbliche locali si mostrano esitanti nel contrastare efficacemente il fenomeno poiché ne beneficiano direttamente, mediante le entrate fiscali ed il positivo impatto sull'occupazione, oppure detengono quote di partecipazione nei consigli di amministrazione di tali società.[561]

Come recentemente sostenuto dalla US-China Economic and Security Review Commission: *"Shutting down the trade in counterfeit goods in Yiwu would result in shutting down the local economy and would lead to the closing of many businesses and high levels of unemployment. A shutdown may also lead to social chaos and unrest, which the PRC government fears more than anything else. A small town by China's standards, Yiwu has a population of about 650,000, the bulk of which depend upon the trade in counterfeit goods. There are hundreds of other towns like Yiwu in China that depend upon the trade in counterfeit goods to sustain the local economy.*

All told there are likely millions, if not tens of millions, of people in China who depend directly or indirectly on the trade in counterfeit goods for their economic livelihood and survival. A nationwide crackdown would impose significant costs on the PRC Government, as it would need to expend significant resources and political capital to deal with the massive economic and social problems that would likely arise as a result." [562]

Altrettanto gravi sono gli effetti della scarsa coordinazione tra organi dell'apparato amministrativo, poiché generano inefficienze, implicano la dispersione della responsabilità e favoriscono episodi di corruzione.

A tale proposito, si premette che la SAIC é il principale organo incaricato alla tutela dei diritti di marchio, che assicura grazie all'operato di quattro Dipartimenti, incaricati rispettivamente della protezione dei consumatori, della supervisione sulle attività pubblicitarie, delle investigazioni economiche e del rispetto dei regolamenti amministrativi. [563]

Intellectual Property Infringement, Indigenous Innovation Policies Frameworks for Measuring the Effects on the U.S. Economy, art. cit., pagg. 8-9.

[560] Descritto nel cap. I, pag. 38.

[561] Il protezionismo locale è il principale ostacolo alla tutela della proprietà intellettuale in Cina secondo Chow, *Anti-counterfeiting strategies of multi-national companies in china: how a flawed approach is making counterfeiting worse* art. cit., pagg. 754-759.

[562] Si veda la relazione del Prof. Daniel Chow innanzi all'USCC, dal titolo *Intellectual Property Rights Issues and Imported Counterfeit Goods*, 2006, pagg. 219-220, disponibile all'indirizzo: http://www.uscc.gov/hearings

[563] Si veda Dimitrov, *Piracy and the State: the Politics of Intellectual Property Rights in China*, op. cit., pag. 119; Mertha, *The politics of piracy: intellectual property in contemporary China* , op. cit., pagg. 176.

Nonostante il ruolo della SAIC, vi sono comunque altri cinque enti aventi competenze connesse alla tutela dei marchi,[564] poiché spesso i prodotti contraffatti non sono neppure conformi agli standard di sicurezza e possono mettere a rischio la salute dei consumatori.

Pertanto, l'azione di contrasto può interessare profili di competenza di diversi soggetti pubblici: si pensi ad una società del settore alimentare che constati l'illecito utilizzo del proprio marchio da parte di un'altra impresa, che produca beni di qualità scadente e potenzialmente nocivi per la salute pubblica.

La società danneggiata dovrebbe considerare la possibilità di rivolgersi in primo luogo alla SAIC per la violazione del marchio, tuttavia il caso in ipotesi può implicare l'intervento sia dell'*Amministrazione Generale per la Supervisione della Qualità, l'Ispezione e la Quarantena*, sia dell'*Amministrazione Statale per gli Alimenti e i Medicinali*.

L'esempio evidenzia che la pluralità di soggetti teoricamente competenti a conoscere della violazione non favorisce l'efficacia della tutela, poiché determina due conseguenze negative: anzitutto, se la vicenda implica complesse attività di accertamento, l'amministrazione adita può rimanere inerte e non dare seguito alla domanda, indirizzando il ricorrente verso un organo diverso, o può imporre il pagamento di oneri non dovuti dall'istante per assumere la trattazione del caso. [565]

Naturalmente non vi sono statistiche che quantifichino la gravità del fenomeno, tuttavia è invalsa la prassi di attivarsi solo dopo il versamento di "compensi per la gestione della pratica" (*ban'an fei*) da parte del ricorrente, indebitamente presentate come oneri fiscali, poiché l'AIC riscuote ingenti introiti dal rilascio di licenze ed oneri amministrativi (*guanli fei*) dalle stesse imprese responsabili della contraffazione. [566]

L'amministrazione potrebbe quindi sollecitare il contraffattore ad evitare la sanzione con un pagamento in denaro, oppure rinviare l'intervento sin quando il ricorrente accetti di corrispondere un compenso maggiore di quello promesso dalla controparte.

---

[564] Ibidem., 120- 126. Oltre alla SAIC anche l'Amministrazione Generale per la Supervisione della Qualità, l'Ispezione e la Quarantena (AQSIQ) ha competenze generali in materia di lotta alla contraffazione. Inoltre, compiti di tutela negli specifici settori di competenza spettano al Ministero della Salute (MOH), all'Amministrazione Statale per gli Alimenti e i Medicinali (SFDA), al Monopolio di Stato per l'Amministrazione dei Tabacchi (STMA) ed al Ministero dell'Agricoltura (MOA).

[565] Come nota Dimitrov, *Piracy and the State: the Politics of Intellectual Property Rights in China*, op. cit., pagg. 186.

[566] Sul fenomeno della corruzione della pubblica amministrazione in Cina si rinvia a Liu Xiaobo, *Booty Socialism, Bureau-Preneurs, and the State in Transition*: *organizational corruption in China*, Comparative Politics, Vol. 32, No. 3, Aprile 2000, pagg. 273-294; in merito alla corruzione degli organi amministrativi preposti alla tutela dei marchi si vedano Diamant - Lubman - O'Brien (a cura di), *Engaging the Law in China: State, Society, and Possibilities For Justice*, op. cit., pagg. 167-168; Mertha, *The politics of piracy: intellectual property in contemporary China*, op. cit., pagg. 185-186.

Secondo la dottrina, [567] la prospettiva di perdere fonti di ricavo giustifica anche il trascurabile numero di presunti reati che le AIC trasferiscono annualmente all'attenzione degli organi di pubblica sicurezza: su 68.836 illeciti contestati nel 2011, i dati riportano il trasferimento di soli 421 casi all'esame della polizia, per determinare l'eventuale responsabilità penale.[568]

Nonostante i seri limiti di effettività, la tutela in via amministrativa dei marchi è la via più comunemente seguita dai titolari del diritto, per i vantaggi in termini di costi e di tempo rispetto all'azione civile. [569]

Il procedimento amministrativo è di solito portato a termine entro tre mesi, inoltre il ricorrente non necessita dell'assistenza del difensore.

A meno che la parte danneggiata ritenga necessario affrontare i maggiori oneri connessi ad un'azione in giudizio, i dati statistici evidenziano che la tutela in via amministrativa del diritto di marchio rimane la scelta più utilizzata, per la maggiore speditezza e la riconosciuta importanza di coltivare relazioni con le autorità locali da parte delle imprese.

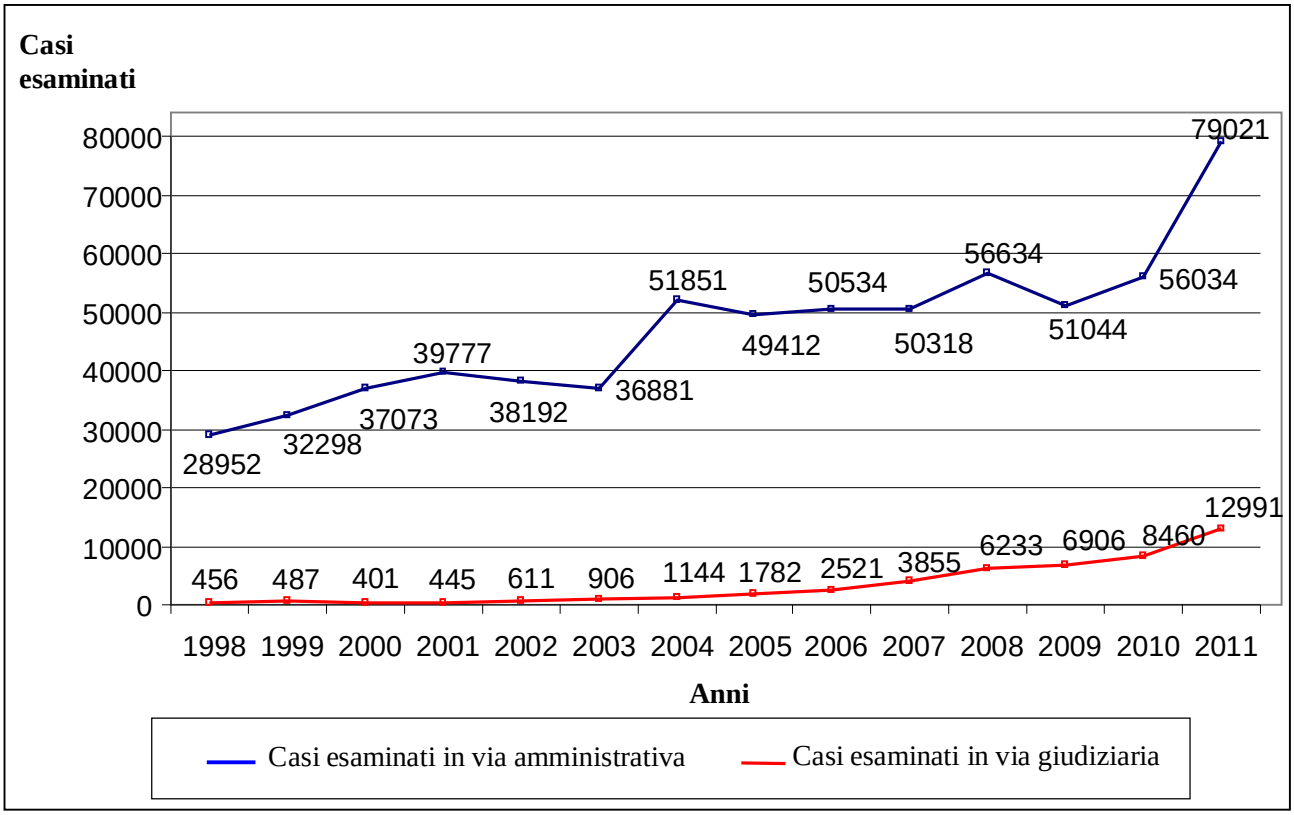
---

[567] Sul punto in dottrina si vedano Potter, *The Chinese Legal System: Globalization and Local Legal Culture*, op. cit, 80-81; Tian Xiaowen, *Managing International Business in China*, op. cit., pagg. 240-241.

[568] Si veda il Rapporto Annuale sullo Sviluppo della Strategia Cinese dei Marchi SAIC, 2011, art. cit., pag. 123.

[569] In dottrina si vedano Torremans - Hailing - Erauw, *Intellectual Property and TRIPS compliance in China: Chinese and European perspectives*, op.cit, pag. 85; Luo-Ghosh, *Protection And Enforcement Of Well-Known Mark Rights In China: History, Theory And Future*, art. cit., pag. 135; Herrman - Terhechte, *European Yearbook of International Economic Law*, op. cit., pagg. 155-156.

Fig. 4.1: *controversie in materia di marchi esaminate in via amministrativa e giudiziaria (1998-2011)*



Fonti: *Zhongguo zhishi chanquan zhuangkuang* (*Relazione sulla tutela della proprietà intellettuale in Cina nel 1998*, Pechino, a cura del SIPO), 中国法院知识产权司法保护状况 (*La tutela della proprietà intellettuale da parte delle Corti cinesi*, anni 2009 – 2011, a cura della Corte Suprema Popolare).

Contrariamente a quanto accade nell'ambito dei marchi, la tutela in via amministrativa del diritto di brevetto è affidata in via esclusiva agli Uffici Brevetti locali, subordinati al SIPO, che prendono cognizione dei casi di violazione e contraffazione.

L'accertamento degli illeciti nella materia dei brevetti è tendenzialmente complesso, poiché implica notevoli conoscenze tecnico-scientifiche, dunque la responsabilità della tutela è concentrata in un'unica sede e si evita la proliferazione di organi amministrativi dalle responsabilità sovrapposte o potenzialmente in conflitto.

Inoltre, le *Disposizioni per l'attuazione in via amministrativa del diritto di brevetto* non permettono il compimento di iniziative istruttorie prima della notifica del ricorso al resistente: pertanto non sono

ammissibili le ispezioni *inaudita altera parte*, autorizzate discrezionalmente dall'organo procedente nelle azioni a tutela del diritto di marchio, su semplice istanza del ricorrente. [570]

Ciò non rappresenta necessariamente un limite all'efficacia della tutela, poiché il ricorrente non è esposto ai rischi tipici delle ispezioni condotte dall'AIC, come le pratiche corruttive o l'infruttuosità della misura per la fuga di notizie che consenta l'occultamento delle prove.[571]

Si nota in via incidentale che gli organi amministrativi sono competenti in via esclusiva per il perseguimento della falsa rappresentazione di una tecnologia di pubblico dominio come soggetta a brevetto,[572] poiché mancando la lesione diretta al diritto di terzi, non vi sono incentivi ad intraprendere azioni civili contro l'autore dell'illecito né la condotta è prevista come reato.[573]

La dottrina sottolinea poi che l'efficiente tutela dei brevetti ha rappresentato una priorità della classe dirigente cinese, per sostenere lo sviluppo tecnologico nazionale.[574]

Inoltre, il settore dei brevetti è stato relativamente meno esposto alle pressioni estere per il conseguimento di risultati nella lotta alla contraffazione,[575] quindi ha potuto svilupparsi in maniera più graduale ed efficiente rispetto alla tutela dei marchi, ove l'urgenza di reprimere la contraffazione ha causato la sovrapposizione di competenze scarsamente definite tra numerosi organi pubblici.

Nonostante le premesse, l'analisi statistica rivela infine la costante preferenza della risoluzione giudiziale delle controversie in materia di brevetti rispetto al ricorso amministrativo, come illustrato nel seguente grafico.

---

[570] Art. 12 *Disposizioni per l'attuazione in via amministrativa del diritto di brevetto*.

[571] Tali sono i principali limiti delle ispezione realizzate dalle AIC secondo Dimitrov, *Piracy and the State, The politics of Intellectual Property Rights in China*, op. cit., pagg. 210-212.

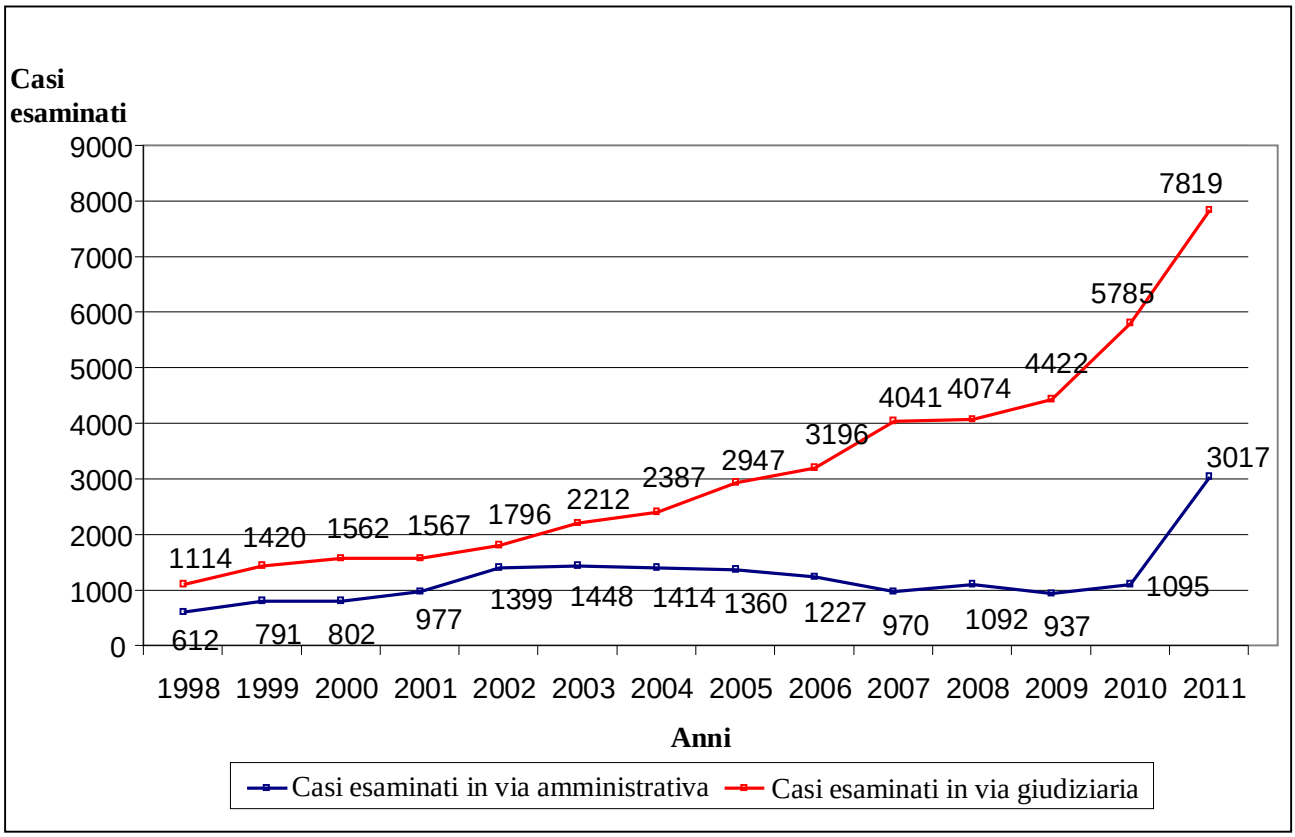
[572] Per contro, sono tendenzialmente risolte in via giudiziaria le liti in cui l'attore sostiene l'indebita assunzione della titolarità della sua privativa da parte del convenuto.

[573] Come notano Ganea-Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, op. cit., pag. 74.

[574] Si vedano Dimitrov, *Piracy and the State, The Politics of Intellectual Property Rights in China*, op. cit., pag. 249.

[575] Dimitrov, ibidem, 249; Drahos, *The Global Governance of Knowledge: Patent Offices and their Clients*, op. cit., pagg. 230-235.

Fig. 4.2: *controversie in materia di brevetti esaminate in via amministrativa e giudiziaria (1998-2011)*



Fonti: *Zhongguo zhishi chanquan zhuangkuang* 1998, (a cura del SIPO), *Zhongguo renmin gongheguo guojia zhishi chanquan ju nianbao* (*Relazione annuale del SIPO*, 1999), 中国法院知识产权司法保护状况 (*La tutela della proprietà intellettuale da parte delle Corti cinesi*, anni 2009- 2011, a cura della Corte Suprema Popolare).

Si può dunque concludere che le imprese estere attive sul mercato cinese possono tutelare i propri investimenti in caso di violazioni dei diritti di proprietà industriale, presentando un ricorso in via amministrativa innanzi all'AIC ed all'Ufficio Brevetti locali.

Entrambi sono titolari di notevoli poteri istruttori, portano a termine gli accertamenti in tempi brevi ed a costi contenuti rispetto all'azione giudiziaria, e possono ingiungere al contraffattore la cessazione della condotta illecita. Se ritengono che il caso presenti rilevanza penale, sono tenuti a trasferire il fascicolo agli organi di pubblica sicurezza, che conducono le indagini sotto la direzione della Procura Popolare.

Nonostante ciò, la protezione in via amministrativa presenta seri limiti, in particolare modo nell'ambito dei marchi: in primo luogo le sanzioni irrogate non hanno l'effetto deterrente necessario, ma il

contraffattore può assimilarle ad uno tra i vari aspetti del "rischio d'impresa" e persistere nella condotta illecita che garantisce introiti decisamente superiori.

Inoltre, né i prodotti contraffatti né i macchinari impiegati nella realizzazione sono sistematicamente distrutti, ma nella prassi l'organo pubblico si limita a separare il marchio falsificato dal bene su cui è apposto, lasciando aperta la possibilità che la produzione illecita rientri sul mercato.

Si riscontra poi una certa reticenza delle autorità a trasferire i casi di violazioni di maggiore gravità all'esame dell'autorità di polizia.

Infine, per quanto concerne la tutela dei marchi, permangono seri problemi legati al protezionismo locale, allo scarso coordinamento tra organi amministrativi competenti ed alla corruzione.

I dati statistici rivelano che, a dispetto di tali limiti, il ricorso all'AIC rappresenta la via preferita dei titolari di marchi, per i costi contenuti e la speditezza della procedura rispetto alla causa in giudizio.

Per quanto riguarda le violazioni di brevetto, la presenza di un solo organo tecnico preposto alla tutela riduce sensibilmente l'incidenza di comportamenti opportunistici e la frequenza della corruzione amministrativa.

Inoltre, a differenza dell'AIC, l'Ufficio brevetti locale è legittimato ad infliggere al responsabile della violazione sanzioni pecuniarie che possono raggiungere i 200.000 ¥, esercitando un maggiore effetto deterrente. [576]

Infine, la recente emanazione delle *Disposizioni per l'attuazione in via amministrativa del diritto di brevetto* ha garantito una procedura di accertamento modellata sulla tutela processuale, introducendo la certezza del diritto che è assente nella tutela dei marchi, ove la discrezionalità dell'amministrazione rende l'esito dell'azione piuttosto incerto.

Nonostante le maggiori garanzie offerte dal procedimento amministrativo alla tutela delle innovazioni tecnologiche, l'esame dei dati statistici rivela che il ruolo principale nella tutela dei brevetti in Cina spetta alle Corti Popolari.

Seppure la tutela civilistica abbia costi maggiori e richieda tempi più lunghi dell'azione amministrativa, essa offre al titolare del marchio o del brevetto la possibilità di ottenere un risarcimento commisurato all'entità del danno subito, di avvalersi delle ordinanze inibitorie e di assunzione anticipata della prova.

Nel paragrafo seguente, si procederà dunque ad esaminare la tutela giudiziaria delle privative industriali, in sede civile e penale, per comprendere se sia dotata di maggior efficacia rispetto al ricorso agli organi amministrativi.

---

[576] Art. 63 Legge Brevetti, che determina l'importo massimo della sanzione in 200.000 ¥, rispetto ai 100.000 ¥ stabiliti dalla Legge Marchi.

4.3 La tutela in via giudiziaria: l'azione civile

4.3.1 Principi generali

L'ordinamento cinese consente di promuovere un'azione in giudizio per accertare la violazione del titolo di proprietà industriale, a prescindere dal previo esperimento del ricorso amministrativo, e così pure dopo la definizione in via amministrativa del caso.[577]

La giurisdizione spetta alle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale istituite entro le Corti Popolari ordinarie, mentre la competenza si desume secondo i criteri del territorio, della materia e del valore.

La legge di Procedura Civile della RPC[578] dispone che il ricorso sia proponibile innanzi alla Corte nella cui circoscrizione il convenuto ha la residenza, oppure alla Corte del luogo in cui è posta in essere la condotta illecita.[579]

La competenza per materia a conoscere delle controversie civili per violazione della proprietà industriale spetta in via generale le Corti Intermedie.[580]

Per quanto concerne il valore, la Corte Suprema ha stabilito nelle *Disposizioni sulla revisione degli ambiti di competenza delle Corti di ogni livello sulle controversie in materia di proprietà intellettuale* che le Alte Corti sono competenti in via esclusiva a conoscere in primo grado le liti di valore superiore a 200 Mln ¥, e quelle di valore compreso tra 100 e 200 Mln ¥ se l'attore o il convenuto sono stranieri o cittadini di Hong Kong, Macao o Taiwan. [581]

Per le controversie di valore inferiore sono competenti le Corti Popolari Intermedie, a meno che la Corte Suprema abbia delegato la competenza in primo grado alle Corti di base delle maggiori

---

[577] Art. 53 Legge Marchi ed art. 60 Legge Brevetti.

[578] La Legge di Procedura Civile è stata promulgata il 9 aprile 1991 dall'ANP ed è attualmente vigente nella versione emendata il 31 agosto 2012.

[579] Art. 28 Legge di Procedura Civile.

[580] In materia di brevetti, così dispone l'art. 2 *Disposizioni della Corte Suprema sull'applicazione della legge alle controversie civili in materia di brevetti*, emanate il 22 giugno 2001 e consultabili in lingua inglese all'indirizzo: http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=1853&lib=law

In materia di marchi, la competenza della Corte Intermedia è stabilita dall'art. 2, co. 3°, *Interpretazioni su alcune questioni in merito alla competenza ed all' applicazione della legge nelle controversie in materie di marchi*, emanate il 9 gennaio 2002 e consultabili in lingua inglese all'indirizzo: http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=4761&lib=law

Secondo le *Interpretazioni della Corte Suprema su alcune questioni in merito alla competenza ed all'applicazione della legge nelle controversie in materie di marchi*, il criterio ordinario può essere derogato solo se le Alte Corti attribuiscono la competenza in primo grado alle Corti di base presenti nelle maggiori municipalità delle proprie circoscrizioni.

[581] Le *Disposizioni sulla revisione degli ambiti di competenza delle Corti di ogni livello sulle controversie in materia di proprietà intellettuale* sono state emanate dalla Corte Suprema il 28 gennaio 2010 e sono consultabili in lingua inglese all'indirizzo: http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=11349&lib=law

municipalità: in tal caso le Corti di base hanno competenze per le liti sino a 5 Mln ¥, nonché per le liti di valore compreso tra 5 e 10 Mln ¥, se entrambe le parti hanno la residenza nella circoscrizione della relativa Corte Intermedia.[582]

In via generale, per il giudizio d'appello la competenza spetta alla Corte di livello gerarchico superiore a quella che ha reso la pronuncia di primo grado, quindi le Alte Corti riceveranno gli appelli delle sentenze pronunciate dalle Corti Intermedie.

Se la Corte Suprema ritiene che una lite presenti aspetti di interesse nazionale può discrezionalmente riesaminare un caso giudicato in appello.[583]

Come si è precedentemente chiarito, l'azione per violazione dei diritti di marchio o brevetto deve essere promossa con un ricorso in forma scritta entro due anni da quando l'attore ha avuto conoscenza dell'illecito.[584]

Il ricorso deve contenere le generalità delle parti e dei loro legali rappresentanti, l'indicazione dei motivi di fatto e di diritto a sostegno delle domande, e l'allegazione del materiale probatorio, tra cui le generalità dei soggetti che compaiono come testimoni.[585]

Ai sensi dell'art. 263 della Legge di Procedura Civile, il ricorrente straniero è tenuto a conferire la procura alle liti ad un avvocato cinese, [586] che deve essere autenticata da un soggetto autorizzato ad attribuirvi pubblica fede nel Paese d'origine dell'attore e certificata dalla rappresentanza diplomatiche cinesi presenti nello Stato.[587]

Entro sette giorni dal deposito del ricorso la Corte comunica la valutazione sulla ricevibilità: se l'esito è positivo, il collegio assume la trattazione della causa ed assegna al convenuto un termine perentorio di 15 giorni per presentare una memoria difensiva, che deve essere notificata all'attore entro cinque giorni dalla ricezione. [588]

---

[582] Ibidem, art. 2.

[583] Art. 20 n. 1 Legge di Procedura civile.

[584] Come stabilito rispettivamente dall'art. 23 *Disposizioni della Corte Suprema sull'applicazione della legge alle controversie civili in materia di brevetti*, e dall'art. 18 *Varie questioni sull'applicazione della legge alle controversie civili in materia di marchi*, emanate dalla Corte Suprema il 16 ottobre 2002.

[585] Art. 120 Legge di Procedura civile.

[586] L'onere di assistenza da parte di un legale cinese è la manifestazione processuale del principio generale per cui i soggetti stranieri devono conferire procura ad un rappresentante cinese abilitato per le vicende relative all'acquisizione ed all'esercizio dei diritti di marchio e brevetto, di cui agli artt. 18 Legge Marchi e 19 Legge Brevetti.

[587] Il procedimento di autenticazione del materiale probatorio è regolato dagli artt. 11 *Disposizioni della Corte Suprema sulle prove nei procedimenti civili* e 264 della Legge di Procedura Civile.

[588] Art. 123 Legge di Procedura Civile.

L'inosservanza del termine nel deposito della comparsa di risposta non influisce sullo svolgimento del procedimento[589]: la dottrina evidenzia che talora il convenuto sceglie deliberatamente di rimanere inerte, poiché l'onere di provare la violazione incombe sull'attore.[590]

L'ordinanza d'irricevibilità del ricorso è impugnabile innanzi alla Corte competente per l'appello della sentenza. [591]

L'avvio del procedimento giudiziario presuppone il pagamento di un contributo in denaro da parte dell'attore, [592]che potrà ripeterlo in esito al giudizio: in via generale le spese legali gravano, infatti, sulla parte soccombente, salvi i casi di accoglimento parziale delle domande, in cui la Corte può ordinare discrezionalmente la compensazione. [593]

4.3.2 Le prove e la tutela cautelare

Lo studio si sofferma ora sui temi delle prove e della tutela cautelare dei diritti di proprietà industriale.

La trattazione congiunta si giustifica in primo luogo poiché entrambi si situano in un momento cronologicamente anteriore alla discussione della causa in pubblica udienza e, in secondo luogo, poiché una delle modalità di tutela cautelare consiste nell'ordinanza di assunzione anticipata della prova.

Ai sensi dell'art. 64 Legge di Procedura Civile, l'ordinamento cinese adotta il principio dispositivo in materia di prove, secondo cui il giudice decide sulla base del materiale allegato dalle parti, che hanno l'onere di giustificare le rispettive domande.

Ciò non esclude comunque l'esercizio di poteri istruttori d'ufficio: per il combinato disposto dell'art. 64 co. 2° e dell'art. 17 *Disposizioni della Corte Suprema sulle prove nei procedimenti civili*, il giudice può disporre l'acquisizione di nuove prove d'ufficio, se lo ritenga necessario ai fini della decisione e le parti non possano assolvere l'onere dell'allegazione, poiché il materiale è nell'esclusiva disponibilità di

---

[589] Ibidem, art. 125.
[590] Si veda Clark, *Patent Litigation in China*, op. cit., pag. 82.
[591] Ibidem, art. 123.
[592] Ibidem, art. 118.
[593] Come stabilito dall'art. 29 delle *Disposizioni per il pagamento delle spese processuali*, emanate dal Consiglio di Stato l'8 dicembre 2006 e consultabili in lingua inglese all'indirizzo: http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=5765&lib=law

Ai sensi dell'art. 13, l'importo del contributo è pari a 50 ¥ per le cause di valore sino a 10.000 ¥, quindi diviene inversamente proporzionale al valore della causa: varia da un massimo del 2,5% per le liti entro i 100.000 ¥ ad un minimo dello 0,5% per le controversie di valore superiore a 20.000.000 ¥.

Sul rapporto tra spese processuali ed il diritto di accesso alla giustizia in Cina si vedano Vogenauer S. -Tulibacka M. -Hodges C. (a cura di), *Funding and Costs of Civil Litigation: A Comparative Perspective (Civil Justice Systems),* 2010, Oxford, Hart Publishing, pagg. 261-274.

organi pubblici e richiede un ordine di esibizione ad opera della Corte, o sussistono validi motivi che rendono oggettivamente impossibile l'iniziativa di parte.[594]

La disciplina dei mezzi di prova è contenuta nella Legge di Procedura Civile e nelle *Disposizioni della Corte Suprema sulle prove nei procedimenti civili*.[595]

Ai sensi dell'art. 67 Legge di Procedura Civile costituiscono prove i documenti cartacei ed elettronici, le registrazioni audio-visive, le testimonianze, le consulenze tecniche, i verbali delle ispezioni e dei sequestri, così come il materiale acquisito in esito agli stessi.

Nell'ambito delle prove documentali, sono tenute in particolare considerazione i testi redatti da organi pubblici nell'esercizio delle funzioni istituzionali: nelle controversie in materia di proprietà industriale, si ritengono quindi accertate le vicende contenute nei verbali delle ispezioni effettuate dalle AIC o la documentazione comunque redatta nel corso del precedente procedimento amministrativo.

Secondo il combinato disposto degli artt. 69-70 Legge di Procedura Civile, il materiale probatorio deve essere acquisito in originale, salvo il caso in cui sia possibile produrre esclusivamente una copia.[596]

Un aspetto di fondamentale importanza per le società estere riguarda la procedura di autenticazione: l'art. 9 delle Disposizioni della Corte Suprema sulle prove nei procedimenti civili dispone che, ai fini processuali, l'autenticazione delle prove con atto notarile crea una presunzione *juris tantum* di veridicità.

L'autenticazione non è condizione di ammissibilità delle prove raccolte sul territorio nazionale, mentre costituisce un requisito necessario per l'acquisizione delle prove raccolte all'estero, che devono essere previamente autenticate nello Stato di provenienza da parte di un soggetto autorizzato ad attribuirvi pubblica fede, come un notaio, e successivamente certificate dalle rappresentanze diplomatiche della Repubblica Popolare.

Inoltre, le prove documentali redatte in lingua straniera devono essere accompagnate da una traduzione in cinese, a pena d'inammissibilità. [597]

Per quanto gravino solo sulla società estera, tali oneri devono essere adempiuti entro i termini stabiliti per ottenere la tutela giudiziaria della privativa industriale.[598]

---

[594] Artt. 67 e 64 Legge di Procedura Civile.

[595] Le *Disposizioni della Corte Suprema sulle prove nei procedimenti civili,* emanate dalla Corte Suprema il 21 dicembre 2001, sono disponibili in lingua inglese all'indirizzo: http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=2197&lib=law

[596] Le parti devono prestare particolare attenzione a questo aspetto poiché ai fini probatori, le Disposizioni della Corte Suprema chiariscono all'art. 77 co. 3° che in caso di differenze tra il documento prodotto in originale da una parte e la copia di esso allegata dalla controparte, il collegio deve attribuire maggiore rilevanza alla versione originale.

[597] Ibidem, art. 70.

[598] Come riscontra Clark, *Patent Litigation in China*, op. cit., pagg. 108.

La risoluzione delle cause in materia di brevetti comporta poi un frequente ricorso alle competenze dei consulenti tecnici, disciplinate dall'art. 76 e ss. Legge di Procedura Civile.

L'attore può allegare la relazione del consulente tecnico di parte per provare la sussistenza della violazione, ma il convenuto ha facoltà di contestarne le conclusioni.

In tal caso, ai sensi dell'art. 76 co. 2° Legge di Procedura Civile la Corte risolve il punto controverso affidando la consulenza tecnica d'ufficio ad un soggetto terzo.

Nelle controversie per violazione di titoli di proprietà industriale è indispensabile dimostrare la provenienza dei prodotti contraffatti dal convenuto: per assolvere l'onere probatorio, l'attore può produrre in giudizio il materiale sequestrato durante un'ispezione condotta dagli organi amministrativi presso lo stabilimento del convenuto.[599]

Inoltre, si è diffusa la strategia investigativa di acquistare campioni di prodotto contraffatti e dimostrarne la provenienza tramite l'acquisizione agli atti della ricevuta fiscale, che qualifica la controparte come produttore o venditore.

Considerata la difficoltà nel reperimento delle prove, le Corti Popolari ritengono la pratica ammissibile, circondandola di alcune cautele: in primo luogo, è necessario che i mezzi di prova siano legalmente acquisiti, cioè tramite il procuratore dell'attore o un'agenzia investigativa autorizzata. [600]

In secondo luogo, è consigliabile che l'acquisto dei prodotti ed il rilascio dei relativi documenti fiscali siano realizzati alla presenza di un notaio, che provveda contestualmente all'autenticazione del materiale raccolto, garantendo l'ammissibilità delle prove ai fini processuali.

Nel 2002, la pratica investigativa ha ricevuto l'approvazione ufficiale della Corte Suprema, nelle *Interpretazioni sull'applicazione della legge alle controversie civili in materia di diritto d'autore*;[601] pertanto è ragionevole supporre che la sua applicabilità sia espressamente estesa alle liti in materia di proprietà industriale.

Senza dubbio, l'autenticazione del materiale probatorio dilata i tempi dell'acquisizione e rappresenta un'ulteriore spesa per l'attore,[602] tuttavia è indispensabile al successo della causa, per la maggiore rilevanza attribuita alle prove sottoposte all'autenticazione notarile, un principio stabilito all'art. 77 co. 2° *Disposizioni della Corte Suprema sulle prove nei procedimenti civili*.

---

[599] In merito all'acquisto di prodotti contraffatti come tecnica investigativa si veda Tan L.K., *Pirates in the Middle Kingdom: the art of trademark war*, 2004, Sweet&Maxwell Asia, pagg. 145 e ss.

[600] In dottrina si vedano Clark, *Patent Litigation in China*, op. cit., pagg. 114-115.

[601] Art. 8 Interpretazioni della Corte Suprema sull'applicazione della legge alle controversie civili in materia di diritto d'autore, emanate il 12 ottobre 2002 e disponibili all'indirizzo: http://en.pkulaw.cn/Display.aspx?Lib=law

[602] L'onere dell'autenticazione si somma alla necessaria certificazione da parte dalla rappresentanza diplomatica cinese per le prove raccolte fuori dalla RPC, stabilita dall'art. 11 delle *Disposizioni della Corte Suprema sulle prove nei procedimenti civili*.

Ai sensi dell'art. 63 Legge di Procedura Civile, la Corte procede all'assunzione del materiale probatorio dopo averne verificato l'ammissibilità ai fini della decisione.

In particolare, sono inammissibili le prove ottenute illecitamente, cioè violando i diritti ed i legittimi interessi della controparte o di soggetti terzi, stabiliti nella Legge di Procedura Civile.

Il controllo di ammissibilità delle prove è realizzato durante un'udienza appositamente convocata prima della discussione orale della causa, come stabilito dall'art. 33 *Disposizioni della Corte Suprema sulle prove nei procedimenti civili.*[603]

Contestualmente all'accettazione del caso, la Corte assegna alle parti il termine di trenta giorni per raccogliere il materiale probatorio, esaminato in udienza per circoscrivere il *thema probandum* e consentire la presentazione di osservazioni.

É consigliabile che la società estera prepari con la massima cura tale udienza, dal momento che rappresenta il primo colloquio con la Corte e svolge un ruolo decisivo per orientare la decisione della causa.[604]

L'efficace contestazione delle prove lascia, infatti, prive di sostegno le allegazioni della controparte, poiché l'ordinamento cinese ritiene ammissibili le nuove prove solo qualora si dimostri l'impossibilità oggettiva di produrle all'udienza convocata per l'assunzione. [605]

In materia di proprietà industriale, l'ordinamento cinese riconosce la tutela cautelare a mezzo di ordinanze di assunzione anticipata della prova ed inibitorie della condotta illecita. [606]

A sostegno della domanda giudiziale, l'art. 67 Legge Brevetti consente al titolare della privativa di presentare istanza per l'assunzione anticipata e la conservazione delle prove, purché risulti il rischio di distruzione o l'impossibilità dell'acquisizione successiva: la Corte è tenuta a pronunciarsi entro 48 ore dalla richiesta e, se vi consente, ordina l'assunzione della prova senza ritardo.

La tutela inibitoria è ammissibile qualora il titolare del brevetto dimostri che il proprio diritto è esposto ad un pregiudizio grave e irreparabile, a causa degli atti lesivi che i terzi si apprestano a compiere.

---

[603] Art. 133, co. 4° Legge di Procedura Civile. Sul tema delle prove nell'ordinamento processuale cinese si vedano Mo Zhang - Zwier P., *Burden of proof: developments in modern chinese evidence rules*, 2003, Tulsa J. Comp. & Int'l L., vol. 10 issue 2, pagg. 419 e ss. Sull'istituto della rispettiva messa a disposizione delle prove tra le parti in un'udienza appositamente convocata o (*ZhiZheng*) si vedano Schmidt P.J., *A Review Of China's New Civil Evidence Law*, Pacific Rim Law & Policy Journal, 2003, vol. 12 n° 2, pagg. 307-311. Ne evidenziano il ruolo modesto rispetto al procedimento di *Discovery* del processo civile americano Guanghua Yu- Zhong Jianhua, *Establishing The Truth On Facts: Has The Chinese Civil Process Achieved This Goal?* 2004, *J. Transnational Law & Policy , Vol. 13:2*, pagg. 408-409.

[604] Come nota Clark, *Patent Litigation in China*, 2011, op. cit., pagg. 83-84.

[605] Art. 41 Disposizioni della Corte Suprema sulle prove nei procedimenti civili.

[606] Artt. 66-67 Legge Brevetti ed artt. 57-58 Legge Marchi.

In tal caso, la Corte può dare le disposizioni per inibire la prosecuzione dell'attività illecita, con un provvedimento reso entro 48 ore dalla richiesta.

Per l'accoglimento della domanda, il ricorrente deve fornire prova della titolarità del diritto e dei presupposti per la misura d'urgenza, nonché versare una cauzione a tutela della posizione della controparte, nel caso la richiesta si riveli infondata.[607]

Se la Corte ritiene ricevibile l'istanza, ordina l'esecuzione del provvedimento d'urgenza senza ritardo ed assegna un termine perentorio di 15 giorni al richiedente per promuovere l'azione in giudizio, a pena di revoca dell'ordinanza.

In materia di marchi, le predette misure sono state disciplinate in maniera coordinata dalla fonte legislativa e dalle Interpretazioni della Corte Suprema: ai sensi dell'art. 57 Legge Marchi, il titolare della privativa che lamenti un pregiudizio grave e irreparabile al proprio diritto a causa della condotta illecita dei terzi può richiedere un'ordinanza inibitoria *ante causam*.

Analogamente, l'art. 58, prevede la facoltà di assumere in maniera anticipata le prove in pericolo di distruzione, con un'ordinanza emanata dalla Corte su ricorso dell'interessato, prima della promozione dell'azione in giudizio.

Le disposizioni di dettaglio sono state specificate nelle *Interpretazioni della Corte Suprema sull'applicazione della legge alle azioni inibitorie ed alle misure di raccolta preventiva e conservazione delle prove nelle contraffazioni di marchio*.[608]

Ai sensi di tali Interpretazioni, la richiesta di assunzione anticipata deve contenere le generalità delle parti, la specificazione del mezzo di prova di cui si chiede l'assunzione, il fatto che si intende dimostrare e le ragioni che giustificano l'assunzione anticipata, con particolare riferimento alle cause che determinano la distruzione della prova o l'impossibilità di assumerla durante il processo. [609]

Nel caso in cui l'esecuzione del provvedimento implichi la sottrazione di beni alla disponibilità della controparte, la Corte ordina al richiedente il versamento di una cauzione d'importo corrispondente al valore degli oggetti acquisiti, a pena di rigetto della richiesta.[610]

---

[607] Art. 66, co. 2° Legge Brevetti.

[608] Le *Interpretazioni della Corte Suprema sull'applicazione della legge alle azioni inibitorie ed alle misure di raccolta preventiva e conservazione delle prove nei casi di contraffazioni di marchio*, emanate il 21 dicembre 2001, sono consultabili all'indirizzo: http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=4698&lib=law

[609] Ibidem, art. 3, co. 2°.

[610] Ibidem, art. 6 ed art. 58 Legge Marchi. Al fine di non imporre oneri eccessivi sul richiedente, l'art. 6 delle Interpretazioni dispone che la cauzione non deve essere necessariamente versata in denaro, ma può essere corrisposta costituendo un pegno o un'ipoteca su beni del patrimonio aziendale.

L'organo giudiziario provvede sulla richiesta entro 48 ore e, se esprime parere favorevole, ordina l'assunzione della prova senza ritardo, mentre il richiedente è tenuto a promuovere l'azione in giudizio entro i seguenti 15 giorni.

I presupposti per la concessione delle ordinanze inibitorie consistono nella commissione di atti che violano il diritto all'uso esclusivo del titolare del marchio, idonei a causare un pregiudizio grave e irreparabile se non arrestati tempestivamente.[611]

Il richiedente inoltrerà un ricorso alla Corte specificando le generalità delle parti, il tipo di provvedimento richiesto e le ragioni a sostegno della tutela cautelare, dimostrando l'irreversibilità del danno in mancanza del provvedimento d'urgenza; inoltre deve fornire riscontri del compimento di atti illeciti ad opera della controparte.

A tal fine, è consigliabile che l'attore sottoponga all'esame della Corte i prodotti contraffatti, precedentemente acquistati alla presenza di un notaio. [612]

Il richiedente è poi tenuto al versamento di una cauzione determinata in base al valore dei beni sottratti alla disponibilità della controparte, alle spese per la custodia giudiziale ed al pregiudizio arrecato qualora la richiesta si dimostri infondata.[613]

La Corte si pronuncia entro 48 ore sull'istanza e, in caso di accoglimento, ordina alla controparte di porre termine alla condotta illecita, dando le opportune disposizioni per l'esecuzione del provvedimento. [614]

Il titolare della privativa deve promuovere l'azione in giudizio entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, a pena di revoca del provvedimento e della perdita della cauzione.[615]

L'applicazione delle misure cautelari è nella prassi poco frequente, specialmente nelle controversie in materia di innovazioni tecnologiche, che richiedono una cognizione piena per la complessità delle questioni tecniche.

A tale proposito, le *Opinioni su varie questioni relative alle controversie in materia di proprietà intellettuale durante l'attuale situazione economica*, emanate dalla Corte Suprema nel 2009, chiariscono che nelle controversie in materia di brevetto la concessione della tutela inibitoria è

---

[611] Art. 57 Legge Marchi ed art. 3 *Interpretazioni della Corte Suprema sull'applicazione della legge alle inibitorie ed alle misure di raccolta e conservazione preventiva delle prove nelle contraffazioni di marchio.*

[612] Come suggerisce Tan, *Pirates in The Middle Kingdom: the art of trademark war*, op. cit., pag. 160.

[613] Art. 6, co. 1° e 5° *Interpretazioni della Corte Suprema sull'applicazione della legge alle inibitorie ed alle misure di raccolta e conservazione preventiva delle prove nelle contraffazioni di marchio.*

[614] Ibidem, art. 9.

[615] Ibidem, art. 12.

inopportuna, a meno che non vi siano evidenti indizi della violazione della privativa da parte del convenuto. [616]

Le Corti cinesi si sono adeguate alle indicazioni del supremo organo giudiziario, dimostrando notevole prudenza rispetto alla concessione delle misure cautelari: secondo i dati resi noti dalla Corte Suprema, entro le 59.612 cause in materia di proprietà intellettuale esaminate in primo grado nel 2011, sono state concesse esclusivamente 130 ordinanze cautelari inibitorie e 186 ordinanze di assunzione anticipata della prova. [617]

4.3.3 Il giudizio di primo grado

La trattazione dei procedimenti per violazione di un titolo di proprietà industriale non presenta peculiarità rispetto al procedimento civile ordinario: è affidata ad un collegio composto da tre membri[618] e si articola in pubbliche udienze, salvo che non si disponga lo svolgimento a porte chiuse, poiché nel corso del giudizio occorre rendere note informazioni aziendali riservate.[619]

Nello svolgimento della causa si impiega la lingua cinese: i soggetti stranieri hanno la facoltà di richiedere la traduzione degli atti processuali a proprie spese, mentre hanno l'onere di fornire la traduzione in cinese dei documenti che intendano produrre. [620]

In seguito alla costituzione in giudizio delle parti, il collegio notifica ad entrambe la data dell'udienza entro tre giorni dallo svolgimento.[621]

L'art. 138 della Legge di Procedura civile disciplina lo svolgimento della pubblica udienza, stabilendo che l'attore e il convenuto espongano le proprie allegazioni oralmente, quindi si proceda all'audizione dei testimoni che sono comparsi o alla lettura della testimonianza in forma scritta dei testimoni impossibilitati a comparire.

---

[616] Le *Opinioni su varie questioni relative alle controversie in materia di proprietà intellettuale durante l'attuale situazione economica*, emanate dalla Corte Suprema il 21 aprile 2009, sono consultabili in lingua inglese all'indirizzo: http://en.pkulaw.cn/Display.aspx?LookType=3&Lib=law

[617] I dati sono desunti dalla Relazione Annuale della Corte Suprema 中国法院知识产权司法保护状（2011年), *Intellectual Property Protection by Chinese Courts in 2011*, aprile 2012, consultabile in lingua inglese all'indirizzo: http://en.pkulaw.cn/Display.aspx?id=90&lib=dbref

[618] Art. 39 Legge di Procedura Civile. La Corte è di solito formata da tre giudici, come notano Bell G. - Black E., *Law and Legal Institutions of Asia: Traditions, Adaptations and Innovations*, 2011, Cambridge, Cambridge University Press, pagg. 47-48.

[619] Art. 68 Legge di Procedura Civile. In dottrina si veda Clark, Patent Litigation in China op. cit., pag. 84.

[620] Come dispongono rispettivamente l'art. 262 Legge di Procedura Civile e l'art. 12 *Disposizioni della Corte Suprema sulle prove nei procedimenti civili*.

[621] Art. 136 Legge di Procedura Civile

Successivamente, si procede all'acquisizione delle prove ritenute ammissibili dalla Corte in sede di udienza di assunzione, tra cui i documenti cartacei o elettronici e le registrazioni audio-visive; quindi è data lettura delle relazioni dei consulenti di parte e dei verbali delle consulenze tecniche d'ufficio.

In sede di discussione, le parti possono essere autorizzate dalla Corte a produrre le prove che sia stato oggettivamente impossibile allegare entro il termine dell'udienza di assunzione.

Assunte le nuove prove, entrambi i difensori presentano osservazioni sulla rilevanza del materiale istruttorio, con una possibilità di replica alle osservazioni della controparte e, infine, la Corte ordina la precisazione delle conclusioni. [622]

Deliberato il provvedimento, il collegio convoca le parti e pronuncia la sentenza in pubblica udienza, di cui fornirà una copia scritta ad entrambe entro dieci giorni dalla comunicazione.

In via generale, le controversie in materia di proprietà industriale pervengono alla sentenza di primo grado entro pochi mesi dall'udienza di discussione.

Si nota che la durata del processo civile di primo grado è stabilita dalla legge in sei mesi, prorogabili di ulteriori sei mesi, su autorizzazione del Presidente della Corte competente. [623]

Ai sensi dell'art. 152 della Legge di Procedura Civile, la sentenza è formata dal dispositivo e dalle motivazioni e, in particolare, riepiloga l'interesse ad agire,[624] le domande giudiziali, i fatti allegati dalle parti ed i rispettivi mezzi di prova, la ricostruzione dei fatti svolta dalla Corte, le prove poste a fondamento del giudizio e le norme giuridiche applicate.

Segue l'indicazione del dispositivo, la decisione sulle spese processuali e la specificazione del termine a disposizione del soccombente per proporre appello.

In conformità ai rimedi previsti dall'art. 53 Legge Marchi e 60 Legge Brevetti, la sentenza favorevole all'attore in una causa per violazione di proprietà industriale può contenere l'ordine di cessazione della condotta illecita, la condanna del contraffattore al risarcimento in denaro e ad una pena pecuniaria, nonché la confisca e la distruzione degli strumenti impiegati per commettere la violazione.

I criteri secondo cui sono disposte tali misure richiedono alcune precisazioni, alla luce delle *Opinioni della Corte Suprema su varie questioni relative alle controversie in materia di proprietà intellettuale durante l'attuale situazione economica*.

---

[622] Art. 141 Legge di Procedura Civile. A tal fine, i difensori predispongono anche una memoria scritta, da depositare presso la Corte successivamente alla conclusione dell'udienza, che riassume le circostanze di fatto ed i punti di diritto rilevanti ai fini della decisione della causa.

[623] Ibidem, art. 149. Un'ulteriore proroga può essere autorizzata dalla Corte gerarchicamente superiore.

[624] Come risulta dai fatti costitutivi del diritto e dai fatti lesivi allegati dall'attore.

In particolare, la Corte Suprema ha disposto che la prolungata acquiescenza dell'attore e la contrarietà all'interesse pubblico siano circostanze ostative all'ordine di cessazione della condotta illecita nel dispositivo di condanna.

Infatti, ai sensi dell'art. 15 Opinioni, l'accoglimento della richiesta dell'attore, che richieda la cessazione di una condotta pur lungamente tollerata, causerebbe un ingiustificato squilibrio tra gli interessi delle parti.

La tutela del pubblico interesse può quindi indurre il giudice a concedere rimedi diversi dall'inibitoria, nei casi in cui questa avrebbe un impatto sociale eccessivo, ed a preferire la compensazione economica, per esempio nella forma di diritti d'utilizzo di brevetto, come deciso dalla stessa Corte Suprema nel caso *China Environmental Project Tech Inc. c. Fujikasui Engineering Co. Ltd. e Huayang Electric Power Co.*[625]

L'art. 15 Opinioni chiarisce che i medesimi principi si applicano alla confisca e distruzione dei macchinari impiegati nella produzione di beni contraffatti, che le Corti devono ordinare secondo un criterio di effettiva necessità e senza causare "*perdite ingiustificate*" al soccombente.[626]

Nelle cause in materia di proprietà industriale assume poi notevole rilevanza il risarcimento del danno patrimoniale, che ha prevedibilmente suscitato i timori degli osservatori occidentali rispetto ai rischi di valutazioni inadeguate.[627]

La Legge Marchi chiarisce che il giudice calcolerà il risarcimento in base ai profitti realizzati dal contraffattore mediante la condotta illecita, oppure secondo le perdite subite dal titolare del marchio a causa della violazione. Qualora non sia possibile determinare né gli illeciti profitti né le perdite subite, la Corte può riconoscere un risarcimento sino a 500.000 ¥.[628]

Ai sensi dell'art. 13 delle *Interpretazioni della Corte Suprema sull'applicazione della legge alle controversie civili in materia di marchi*, il titolare della privativa ha facoltà di indicare al collegio il criterio di computo cui attenersi nel calcolo del risarcimento, tuttavia, la decisione definitiva spetta alla Corte, che può disattendere l'indicazione ricevuta, se la determinazione dei profitti o delle perdite non sia possibile in concreto.[629]

---

[625] Per maggiori informazioni si rinvia a Clark, *Patent Litigation in China*, op. cit., pagg. 153-154. La sentenza è consultabile in lingua inglese sulla banca dati del sito: http://www.chinaipcompass.com

[626] Questa disposizione è un'ulteriore conferma della necessità di agire prontamente contro eventuali violazioni delle privative industriali da parte delle società estere attive in Cina.

[627] Si vedano Timoteo, *La difesa di marchi e brevetti in Cina, percorsi normativi in un sistema in transizione*, op. cit., pagg. 57 e ss., Roos, *Chinese Commercial Law*, op. cit., pagg. 101-102.

[628] Art. 56 Legge Marchi.

[629] Art. 16 *Interpretazioni della Corte Suprema sull'applicazione della legge alle controversie civili in materia di marchi.*

Le Interpretazioni chiariscono che gli illeciti profitti si determinano moltiplicando il numero di prodotti venduti per il rispettivo prezzo o, se quest'ultimo non è noto, si fa riferimento al prezzo di mercato del prodotto ufficiale.[630]

L'applicabilità pratica della norma è naturalmente condizionata dalla possibilità di stimare il numero di prodotti contraffatti venduti, tramite le ispezioni disposte in via amministrativa dall'AIC, che non sempre sono condotte né hanno necessariamente successo.

Come accennato, le Corti possono assumere a criterio di computo le perdite del titolare del marchio, quantificate nella diminuzione percentuale delle vendite subita a causa della contraffazione, oppure moltiplicando il numero di prodotti illeciti venduti per il margine di profitto di ciascun bene originale.[631]

Neppure questo metodo è privo di inconvenienti, poiché si fonda sull'assunto che la diminuzione delle vendite riscontrata sia interamente da ascrivere all'attività illecita del soccombente, un fatto praticamente impossibile da dimostrare in sede processuale.

Qualora l'applicazione dei criteri precedenti risulti impossibile, la Corte può determinare il risarcimento in base alle circostanze della fattispecie, entro la soglia massima di 500.000 ¥.

In questo caso, il giudice commisura l'importo del risarcimento alla gravità della violazione, al periodo in cui si è protratta, ed all'effetto pregiudizievole che ha causato al titolare del marchio, a meno che le parti non raggiungano un accordo in giudizio circa l'ammontare della somma.[632]

La Corte è tenuta a includere le ragionevoli spese sostenute dall'attore per porre termine alla violazione, che comprendono le attività dirette ad acquisire le prove della contraffazione e l'onorario del difensore. [633]

Oltre al risarcimento, nel dispositivo di condanna il collegio può irrogare al contraffattore una sanzione pecuniaria di importo pari al triplo dell'illecito profitto realizzato e, quando esso sia difficile da stimare, comunque non superiore a 100.000 ¥.[634]

Ai sensi della Legge Brevetti, invece, il risarcimento deve essere determinato secondo le perdite effettivamente subite dal titolare della privativa a causa della violazione, calcolato moltiplicando il numero di beni invenduti per il prezzo unitario del prodotto.

---

[630] Ibidem, art. 14.
[631] Ibidem, art. 15.
[632] Ibidem, art. 16.
[633] Ibidem, art. 17.
[634] Art. 52 Regolamento d'attuazione Legge Marchi.

Nel caso in cui le perdite non siano quantificabili, occorre fare riferimento all'illecito profitto conseguito dal soccombente grazie all'attività illecita che, ai fini della legge, si ottiene moltiplicando il totale dei prodotti venduti per il prezzo unitario.

Qualora sia impossibile determinare le perdite subite o l'illecito profitto, il risarcimento si calcola in base al diritto d'utilizzo (*royalty*) ragionevolmente corrisposto per l'utilizzo del prodotto brevettato e, in particolare, la Corte può stabilire un importo massimo pari al triplo delle *royalties*.[635]

Gli accordi di licenza già conclusi dal titolare del brevetto sono assunti a riferimento per il calcolo e, in mancanza di essi, la valutazione del diritto d'utilizzo è rimessa al prudente apprezzamento del collegio.

In ultima istanza, qualora non sia possibile stimare le *royalties* dovute al titolare del brevetto, la Corte Popolare determinerà l'equo risarcimento secondo le circostanze del caso, condannando il soccombente ad un importo compreso tra 10.000 ¥ e 1.000.000 ¥.[636]

In conclusione, si nota che nelle *Disposizioni su alcune questioni relative all'applicazione della legge nelle controversie in materia di brevetti,* la Corte Suprema ha riconosciuto la necessità di commisurare i danni al solo profitto ottenuto dal soccombente tramite la violazione di brevetto, tenendo conto che i ricavi generati dal proprio marchio e dagli investimenti pubblicitari devono essere esclusi.

Analogamente, qualora si accerti la contraffazione di un unico elemento brevettato entro un prodotto dalle caratteristiche originali, occorre isolare il contributo del componente nel calcolo del prezzo di mercato e quindi del risarcimento del danno patrimoniale.

Tali criteri adeguano i principi generali a questioni emerse nell'applicazione giurisprudenziale e potranno evitare la concessione di risarcimenti eccessivi in situazioni complesse, come nel richiamato *leading case* Chint c. Schneider.[637]

4.3.4 Il giudizio d'appello

La parte insoddisfatta della sentenza di primo grado ha diritto di presentare appello[638] innanzi alla Corte Popolare di livello superiore entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, mentre, a beneficio dei cittadini stranieri, il termine è esteso a 30 giorni dalla pubblicazione.[639]

---

[635] Art. 21 *Disposizioni della Corte Suprema su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie in materia di brevetti.*

[636] Art. 65 Legge Brevetti. Secondo le indicazioni dell'art. 65, co. 2° Legge Brevetti, la somma deve includere le ragionevoli spese in cui sia incorso l'attore per porre termine alla violazione, ovvero l'onorario del difensore ed i costi relativi alla raccolta ed all'autenticazione notarile delle prove.

[637] Descritto nel cap. III. Si veda *supra*, pagg. 123-127.

Secondo i dati resi noti dalla Corte Suprema, nel 2011 sono state impugnate il 47,02% delle sentenze civili di primo grado in materia di proprietà intellettuale.[640]

La proposizione dell'appello entro i termini previsti sospende l'esecuzione del giudizio di primo grado.[641]

L'atto d'appello, redatto in forma scritta ai sensi dell'art. 164 Legge di Procedura Civile, deve contenere le generalità delle parti, l'esposizione dell'interesse ad agire[642] ed i motivi in fatto e in diritto.

L'appellante deve fornire copia dell'atto alla Corte di prima istanza, che lo notifica all'appellato entro cinque giorni dalla ricezione, ed assegna a quest'ultimo un termine di quindici giorni per presentare una memoria difensiva.[643]

L'art. 269 Legge di procedura civile dispone che nel caso in cui l'appellato sia una persona fisica o giuridica estera, il termine per allegare la memoria difensiva è esteso a 30 giorni.

La presentazione della memoria è facoltativa: se prodotta entro il termine previsto, la Corte di primo grado ne cura la notifica all'appellante entro cinque giorni dalla ricezione, in caso contrario, la sua assenza non inficia l'ordinario corso della procedura.

Decorso il termine per presentare appello, il giudice di prime cure deve trasferire entro cinque giorni alla Corte superiore copia degli atti processuali per lo svolgimento del giudizio.[644]

Dal punto di vista procedurale, il giudizio d'appello si svolge non si discosta da quello di primo grado, alla cui esposizione si fa rinvio.[645]

Il riesame è esteso al merito, dunque la Corte valuta sia la ricostruzione dei fatti, sia la corretta applicazione delle norme sostanziali e processuali.[646]

In particolare, l'art. 169 Legge di Procedura Civile chiarisce che la Corte espleta l'attività istruttoria necessaria a valutare la fondatezza dei motivi d'appello.

Le parti possono richiedere l'ammissione delle prove scoperte successivamente alla pronuncia della sentenza o di cui abbiano inutilmente richiesto l'assunzione al giudice di primo grado, purché il collegio le consideri rilevanti ai fini della decisione.

---

[638] Il diritto al secondo grado di giudizio è previsto dall'art. 49 Legge di Procedura Civile.
[639] Ibidem, artt. 164 e 269.
[640] I dati sono tratti dal rapporto annuale della Corte Suprema 中国法院知识产权司法保护状况 2011年 (Intellectual Property Protection by Chinese Courts in 2011).
[641] Art. 155 Legge di Procedura Civile.
[642] Come risulta dai fatti costitutivi e dai fatti lesivi del diritto esposti in primo grado.
[643] Ibidem, art. 167.
[644] Ibidem, art. 167, co. 2°.
[645] Si vedano in particolare pagg. 143 e ss.
[646] Art. 168 Legge di Procedura Civile.

In mancanza di ulteriori istanze istruttorie o delle allegazioni di fatti nuovi, la Corte può pronunciarsi in camera di consiglio.

In via generale, il giudizio di secondo grado deve concludersi entro tre mesi dalla presentazione dell'atto d'appello, prorogabili in circostanze eccezionali su autorizzazione del Presidente della Corte.[647]

La Legge di Procedura Civile stabilisce però all'art. 270 che il limite di tempo sia derogabile quando una delle parti è straniera.

Esaurita la fase istruttoria, la Corte rende la sentenza, che può disporre il rigetto dell'appello, quando condivida in fatto e in diritto le motivazioni della pronuncia di primo grado, oppure l'accoglimento, qualora ritenga erronea la sentenza di primo grado nella ricostruzione dei fatti o nell'applicazione delle norme.[648]

Nel caso in cui vi siano dubbi sulla ricostruzione dei fatti, il collegio può accertare d'ufficio le circostanze fattuali, oppure può disporre il rinvio del processo al giudice di prime cure, affinché riesamini i punti controversi.

Infine, la Corte d'appello dispone il rinvio al giudice di primo grado quando riscontri gravi violazioni delle norme processuali nel provvedimento impugnato, esemplificate nel giudizio reso in difetto di contraddittorio tra le parti.[649]

Secondo il principio generale, le sentenze d'appello sono definitive, tuttavia l'ordinamento cinese prevede l'impugnazione straordinaria delle sentenze passate in giudicato (*zai shen)* per i motivi elencati dall'art. 200 Legge di Procedura Civile. [650]

Nelle controversie in materia di proprietà intellettuale, l'impiego dello *zai shen* è comunque trascurabile: secondo i dati resi noti dalla Corte Suprema, nel 2011 solo lo 0,51% delle pronunce definitive è stato soggetto all'impugnazione straordinaria.

4.3.5 L'esecuzione della sentenza

In esito al giudizio, l'esecuzione della sentenza spetta alla Corte Popolare di primo grado, attraverso la propria Sezione per l'Esecuzione.[651]

---

[647] Ibidem, art. 176.
[648] Ibidem, art. 170.
[649] Ibidem, art. 170.
[650] Riguardo al mezzo d'impugnazione straordinario dello *zai shen* si vedano Lei Chen - Van Rhee C.H., *Towards a Chinese Civil Code: Comparative and Historical Perspectives*, 2012, Leiden, Martinus Nijhoff Publisher, pagg. 37-39.
[651] Prevista ai sensi dell'art. 228 Legge di Procedura Civile.

Ai sensi dell'art. 239 Legge di Procedura Civile, nel caso in cui il soccombente non adempia spontaneamente il dispositivo di condanna, la controparte può inoltrare il ricorso per l'esecuzione forzata entro due anni dalla pubblicazione della sentenza.

In via generale, la competenza per l'esecuzione spetta alla medesima Corte Popolare che si è pronunciata in prima istanza, che può delegarne lo svolgimento alla Corte nella cui circoscrizione si trovano i beni oggetto della procedura esecutiva.[652]

Quest'ultima è tenuta a dare corso alla richiesta entro 15 giorni dalla ricezione e ad informare la Corte delegante sull'esito della procedura.[653]

Ai sensi dell'art 226 Legge di Procedura Civile, la parte che richieda l'esecuzione di una sentenza civile e non abbia ricevuto riscontri entro sei mesi, può rivolgersi alla Corte gerarchicamente superiore perché si sostituisca a quella rimasta inerte.[654]

Per garantire l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, la Corte può disporre il sequestro di una quota dei redditi e dei conti correnti bancari del soccombente, richiedendo l'assistenza del datore di lavoro e dell'istituto di credito.[655]

La trasgressione degli obblighi contenuti nella sentenza di condanna, come l'ordine di cessazione della condotta illecita o la distruzione del materiale contraffatto e delle attrezzature, è sanzionata con una multa sino a 10.000 ¥ per le persone fisiche e sino a 300.000 ¥ per le società commerciali.

Nonostante le previsioni legislative, l'esecuzione delle sentenze in materia di proprietà intellettuale risente dei limiti che riguardano l'esecuzione delle sentenze civili in generale, un problema di riconosciuta gravità per lo sviluppo della *rule of law* nel Paese.[656]

Una compiuta analisi dell'argomento esula dai confini del presente lavoro, in cui si nota solo incidentalmente che il problema risale alla fondazione della Repubblica Popolare e si è protratto sino agli anni '90.[657]

Le ragioni storiche del fenomeno sono state individuate, in primo luogo, nella scarsa competenza tecnica del personale giudiziario e nell'allocazione inefficiente delle risorse finanziarie alle Corti e, in secondo luogo, nel protezionismo locale.

---

[652] Ibidem, artt. 224 e 229.

[653] Nel caso in cui la Corte delegante non riceva notizia dei risultati dell'esecuzione entro i tempi previsti, può inoltrare la medesima richiesta alla Corte gerarchicamente sovraordinata a quella inadempiente.

[654] Ibidem, art. 226.

[655] Ibidem, art. 243.

[656] In merito al problema dell'esecuzione delle sentenze civili (*Zhixing nan*) si vedano in dottrina Clarke D., *The execution of civil judgments in China*, The China Quarterly, marzo 1995, vol.141, pagg. 65-81; Chen J. -Yahong Li - Otto J.M., *Implementation of Law in the People's Republic of China*, op. cit., pagg. 95 e ss.; Chen J., *Chinese Law: context and transformation*, op. cit., pagg. 661-668.

[657] Lo evidenzia Chen J., *Chinese Law: context and transformation*, op. cit., pagg. 663-664.

Naturalmente vi è stato il concorso di fattori oggettivi, come la scarsa fiducia nell'amministrazione della giustizia da parte del popolo cinese e lo stato d'incapienza dei debitori.

Si stima che nel 2006 vi fossero 1.640.000 cause civili in attesa di esecuzione da oltre un anno e, nonostante la ferma intenzione delle autorità legislative e giudiziarie di risolvere la questione, alcuni osservatori ritengono che non oltre il 60% delle sentenze civili in materia di proprietà intellettuale siano effettivamente portate ad esecuzione. [658]

Tuttavia, la valutazione non può essere condivisa acriticamente, poiché trascura la percentuale di esecuzioni infruttuose per l'incapienza del debitore.

È invece condivisibile l'osservazione secondo cui l'esecuzione è particolarmente complessa se diretta contro il patrimonio di un'impresa pubblica, a causa delle possibili interferenze dell'amministrazione locale.[659]

La procedura esecutiva è stata innovata con gli emendamenti del 2008 e del 2012 alla Legge di Procedura Civile: in particolare, ai sensi dell'art. 241, il debitore che, debitamente richiesto, rifiuti di indicare i beni su cui può essere realizzato il credito, può essere soggetto ad una sanzione pecuniaria o alla pena detentiva, secondo la gravità delle circostanze. [660]

Nonostante la rilevanza del problema, la più recente dottrina riconosce i progressi realizzati dalla Repubblica Popolare nell'ambito dell'esecuzione delle sentenze civili, specialmente nelle aree urbane più sviluppate, in cui il settore privato fornisce il maggior contributo alla crescita economica e le istituzioni locali hanno maggior interesse ad attrarre ulteriori investimenti.[661]

In tali aree sono dunque venuti meno gli incentivi al protezionismo locale da parte delle autorità amministrative ed alla corruzione da parte della magistratura, che possono ancora essere riscontrati nelle zone rurali.

---

[658] I dati sul numero di sentenze esecutive in arretrato al 2006 e sulla percentuale di giudizi effettivamente eseguiti sono presentati rispettivamente in Chen J., *Chinese law: context and transformation*, op. cit., pag. 666, ed in Bender T., *How to Cope with China's (Alleged) Failure to Implement the TRIPS Obligations on Enforcement*, The Journal of World Intellectual Property (2006) Vol. 9, no. 2, pagg. 233-234.

[659] Si veda Clark, *Patent Litigation in China*, op. cit., 5; nonché l'articolo a cura di *China Law and Development Consultants*, *Enforcement of Civil Judgments: Harder than Reaching the Sky*. Disponibile all'indirizzo: http://www.chinareview.info/issue2/pages/legal.htm

[660] Art. 241-255 Legge di Procedura Civile.

[661] Si vedano, Xin He, *The enforcement of commercial judgments in China*, disponibile all'indirizzo: http://www.fljs.org; Peerenboom R. - Xin He, *Dispute Resolution In China: Patterns, Causes And Prognosis*, 2009, East Asia Law Review, Vol.4 , Issue 1, pagg. 14-15 ; Woo M, - Gallagher M,, *Chinese Justice: Civil Dispute Resolution in Contemporary China*, 2011, Cambridge, Cambridge University Press, pagg. 121 e ss.

Inoltre, deve essere riconosciuto l'impegno univocamente assunto dalle istituzioni: nel rapporto annuale reso all'ANP, la Corte Suprema Popolare ha dichiarato che le Corti cinesi hanno portato ad esecuzione 2.557.000 cause giudiziarie su scala nazionale nel 2011. [662]

Secondo il rapporto *Doing Business* 2012, annualmente redatto dalla Banca Mondiale, la Cina si colloca al 20° posto su 185 Stati considerati nel realizzare l'esecuzione delle sentenze delle controversie commerciali, conclusa in media entro 190 giorni.[663]

In conclusione, le decisioni sulle liti in materia di proprietà intellettuale, che si svolgono principalmente nei maggiori centri urbani, sono meno esposte al rischio del protezionismo locale, pertanto la società straniera può attendersi i medesimi limiti all'efficacia dell'esecuzione che riscontrerebbe in altri ordinamenti.

4.3.6 Rilievi sull'efficacia ed i limiti della tutela

Al fine di valutare l'efficacia dell'azione civile a tutela dei diritti di proprietà industriale, si presenta di seguito un'analisi statistica suddivisa in due sezioni.

La prima è realizzata su un campione di 5705 casi giudiziari in materia di marchi e 5279 in materia di brevetti, decisi da 43 Corti Popolari nel periodo 2006-2011.

I parametri considerati riguardano il risarcimento medio e le spese legali richieste dagli attori e concesse nelle sentenze.

Si considerano poi la durata media di un grado di giudizio, la percentuale di accoglimento totale e parziale delle domande ed il ricorso alla dichiarazione di scuse ufficiali, pubblicata su mezzi d'informazione per ripristinare la reputazione commerciale dell'impresa.

La Cina si caratterizza tuttavia per un maggior sviluppo economico e tasso di professionalità dell'amministrazione della giustizia nelle regioni costiere dell'Est e nelle maggiori municipalità, rispetto alle Province dell'interno e dell'Ovest, pertanto, nella seconda parte dell'analisi, il campione statistico è ristretto alle principali città del Paese, in cui si svolgono la maggior parte delle controversie in materia di proprietà industriale, specialmente quelle relative alle imprese straniere.

La seconda sezione, relativa ad un campione statistico di 4722 casi in materia di marchi e 3560 in materia di brevetti, nel periodo 2006-2011, si propone di individuare eventuali deviazioni rispetto alla

---

[662] La dichiarazione del Presidente della Corte Suprema Weng Shengjun, resa l'11 marzo 2012, è disponibile all'indirizzo: http://news.xinhuanet.com

[663] Si tratta di un risultato apprezzabile, visto che secondo tale rapporto, per ottenere analogo risultato in Italia occorrono 270 giorni. Disponibile all'indirizzo: http://www.doingbusiness.org/data

media nazionale nei valori del risarcimento del danno patrimoniale, un aspetto di fondamentale importanza nell'esito delle liti in materia di proprietà industriale.

Fig. 4.3: *valori medi del risarcimento del danno patrimoniale e delle spese legali concessi dalle Corti Popolari nelle controversie civili in materia di marchi in ¥ (2006-2011)*

Anno	Casi considerati	Risarcimento medio richiesto	Risarcimento medio concesso	Rapporto %	Spese legali richieste	Spese legali concesse	Rapporto %
2011	1162	274.235	63.805	23%	11.685	1.946	17%
2010	2058	205.605	50.156	24%	11.023	1.865	17%
2009	673	306.928	58.632	19%	8.212	2.401	29%
2008	445	267.031	87.818	33%	11.484	3.636	32%
2007	411	423.423	122.698	29%	11.068	4.788	43%
2006	573	471.158	137.605	29%	13.115	6.669	51%

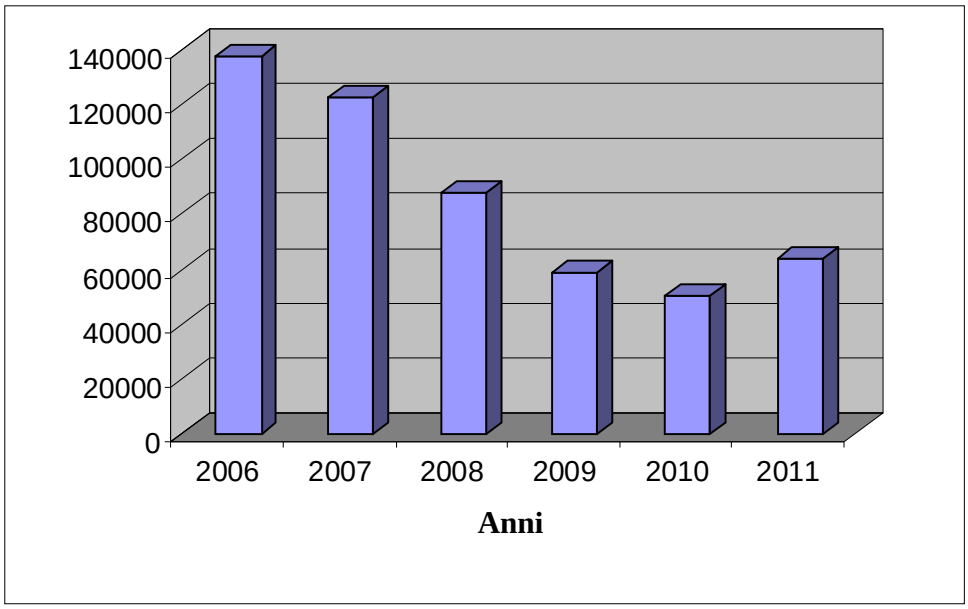
Fonte: China IP Litigation Analysis, disponibile all'indirizzo www.ciela.cn

Fig. 4.4: *durata media del procedimento, relativi esiti e frequenza della condanna a pubbliche scuse nelle controversie civili in materia di marchi (2006-2011)*

Anno	Casi considerati	Durata del Procedimento (mesi)	Esito: Accoglimento totale	Esito: Accoglimento parziale	Esito: rigetto della domanda	Condanna alle pubbliche scuse
2011	1162	6	70%	20%	10%	23%
2010	2058	5	27%	63%	10%	24%
2009	673	5	43%	41%	16%	28%
2008	445	6	29%	54%	17%	26%
2007	411	6	16%	71%	13%	23%
2006	573	6	11%	72%	17%	22%

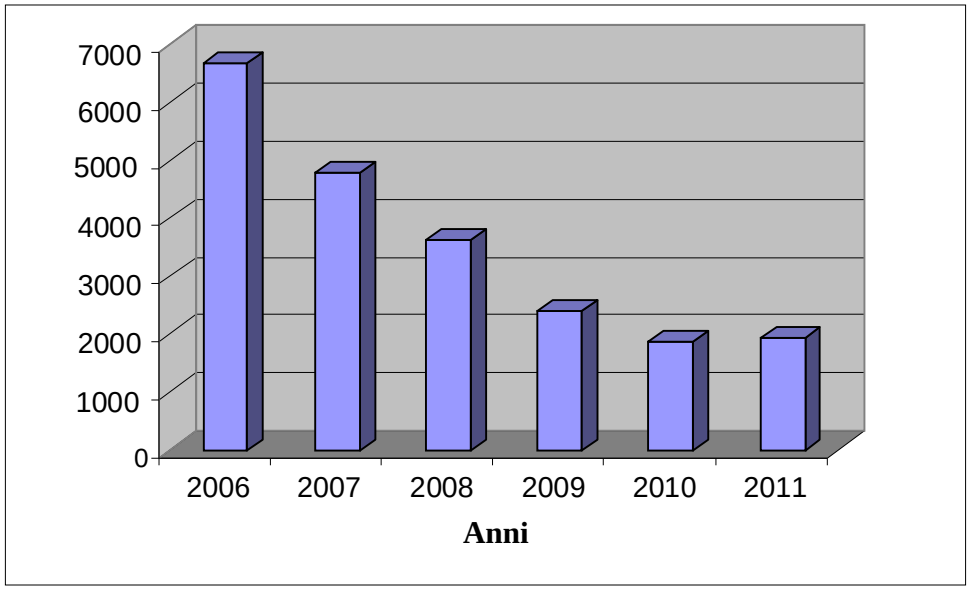
Fonte: China IP Litigation Analysis, disponibile all'indirizzo www.ciela.cn

Fig. 4.5: *variazione annuale del risarcimento medio concesso dalle Corti Popolari nelle controversie civili in materia di marchi in ¥ (2006-2011)*



Fonte: elaborato dall'autore, in base ai dati di China IP Litigation Analysis, disponibile all'indirizzo www.ciela.cn

Fig. 4.6: *variazione annuale delle spese legali a carico del soccombente nelle controversie civili in materia di marchi in ¥ (2006-2011)*



Fonte: elaborato dall'autore, in base ai dati di China IP Litigation Analysis, disponibile all'indirizzo www.ciela.cn

Fig. 4.7: *valori medi del risarcimento del danno patrimoniale e delle spese legali concessi dalle Corti Popolari nelle controversie civili in materia di brevetti in ¥ (2006-2011)*

Anno	Casi considerati	Risarcimento medio richiesto	Risarcimento medio concesso	Rapporto %	Spese legali richieste	Spese legali concesse	Rapporto %
2011	640	419.321	82.250	20%	9.564	2.428	25%
2010	1217	286.590	111.494	39%	7.532	2.708	36%
2009	747	279.166	67.458	24%	10.986	2.731	25%
2008	612	1.060.578	378.648	36%	13.849	4.132	30%
2007	797	290.560	62.973	22%	9.173	3.818	42%
2006	791	378.802	124.903	33%	8.499	2.941	35%

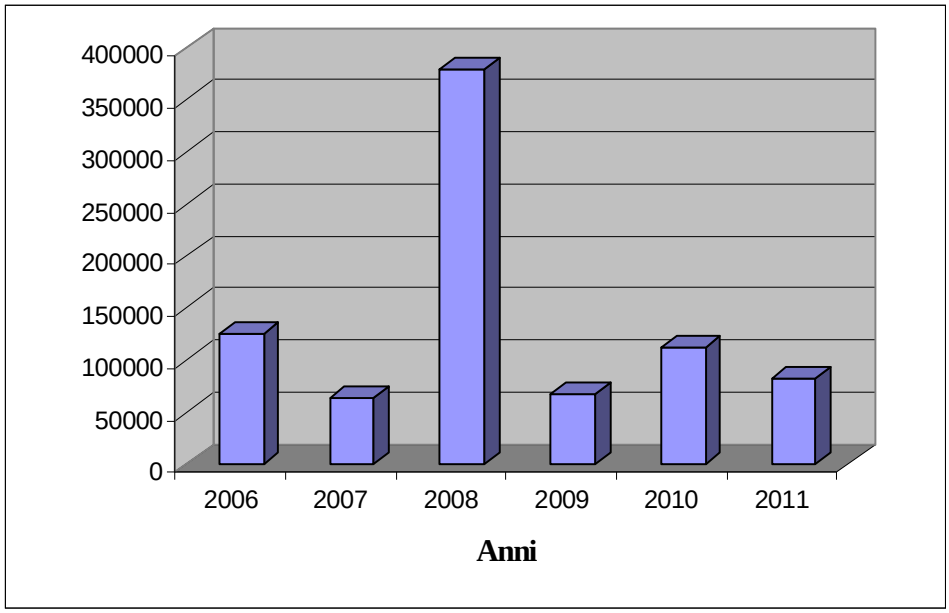
Fonte: China IP Litigation Analysis, disponibile all'indirizzo www.ciela.cn

Fig. 4.8: *durata media del procedimento, relativi esiti e frequenza della condanna a pubbliche scuse nelle controversie civili in materia di brevetti (2006-2011)*

Anno	Casi considerati	Durata del procedimento (mesi)	Esito: accoglimento totale	Esito: accoglimento parziale	Esito: rigetto della domanda	Condanna alle pubbliche scuse
2011	640	7	65	23	12	0%
2010	1217	6	32	43	25	3%
2009	747	5	45	30	25	3%
2008	612	6	28	47	25	3%
2007	797	6	13	67	20	0%
2006	791	7	6	73	21	4%

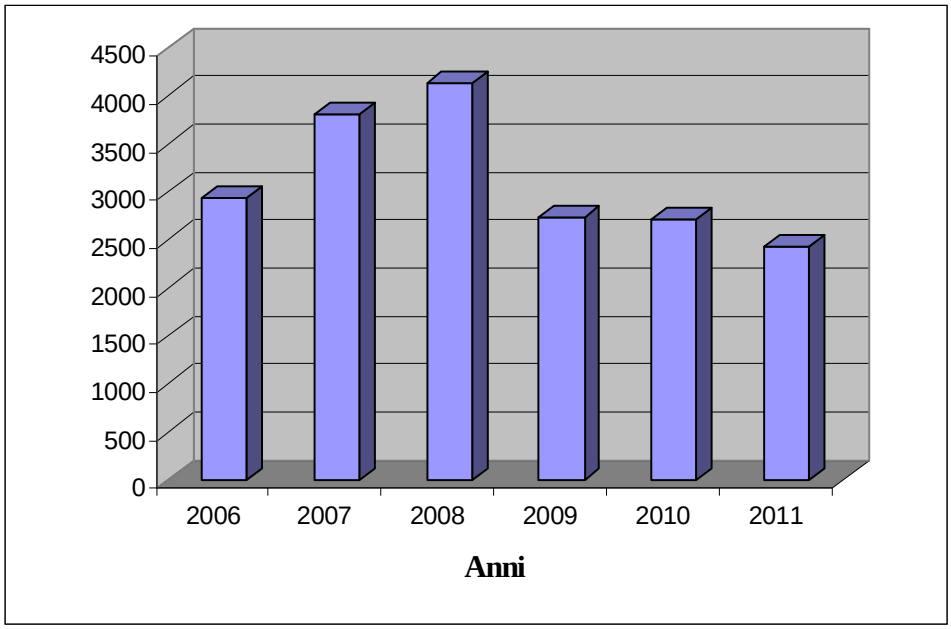
Fonte: China IP Litigation Analysis, disponibile all'indirizzo www.ciela.cn

Fig. 4.9: *variazione annuale del risarcimento medio concesso dalle Corti Popolari nelle controversie civili in materia di brevetti in ¥ (2006-2011)*



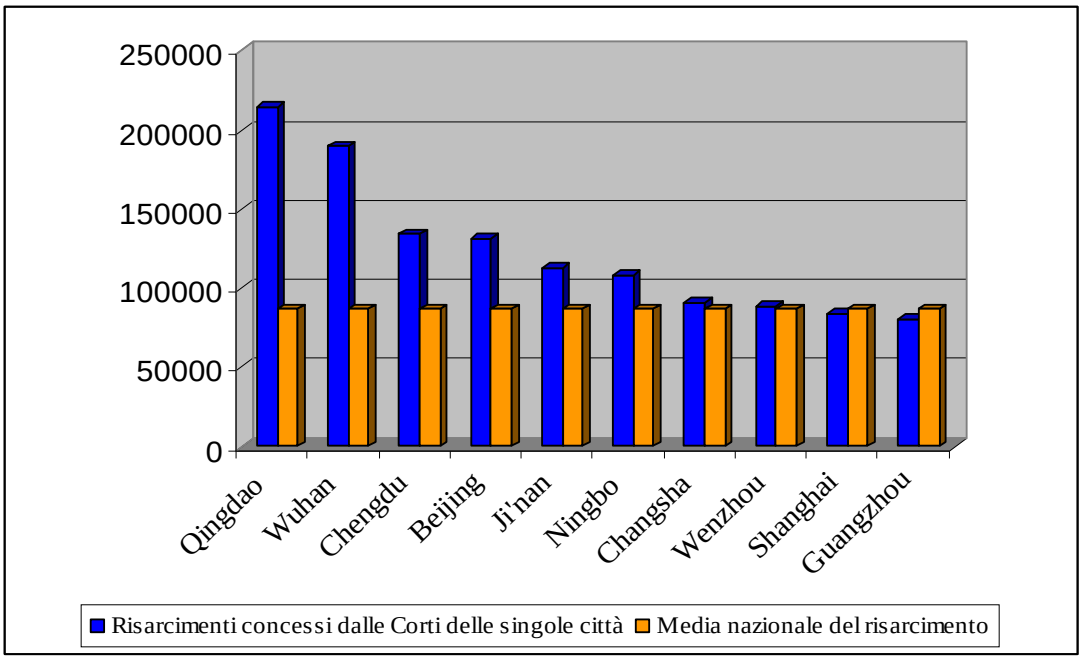
Fonte: elaborato dall'autore, in base ai dati di China IP Litigation Analysis, disponibile all'indirizzo www.ciela.cn

Fig. 4.10: *variazione annuale delle spese legali a carico del soccombente nelle controversie civili in materia di brevetti in ¥ (2006-2011)*



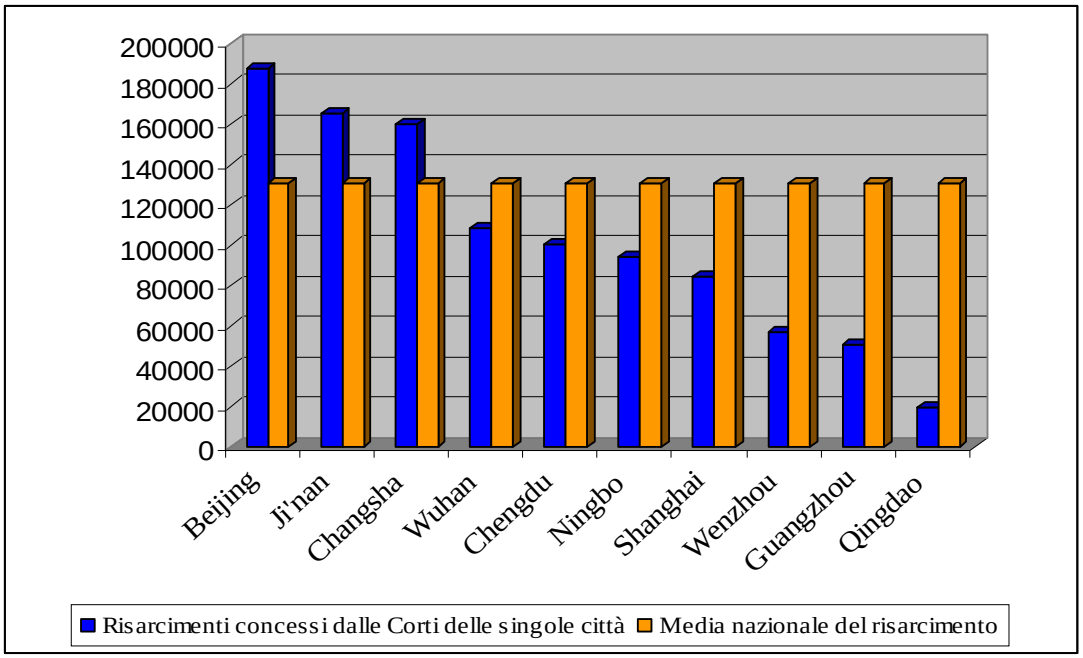
Fonte: elaborato dall'autore, in base ai dati di China IP Litigation Analysis, disponibile all'indirizzo www.ciela.cn

Fig. 4.11: *valori medi del risarcimento del danno patrimoniale concessi dalle Corti Popolari delle principali dieci città cinesi nelle controversie civili in materia di marchi in ¥ (2006-2011)*



Fonte: elaborato dall'autore, in base ai dati di China IP Litigation Analysis, disponibile all'indirizzo www.ciela.cn

Fig. 4.12: *valori medi del risarcimento del danno patrimoniale concessi dalle Corti Popolari nelle controversie civili in materia di brevetti in ¥ (2006-2011).*



Fonte: elaborato dall'autore, in base ai dati di China IP Litigation Analysis, disponibile all'indirizzo www.ciela.cn

L'analisi statistica relativa alle decisioni di 43 Corti nazionali (Figg. 4.3 - 4.8) in materia di marchi e brevetti evidenzia alcune tendenze rilevanti per le società estere che valutino l'effettività del ricorso in giudizio, a protezione del titolo di proprietà industriale.

In particolare, si nota che nelle cause relative ai marchi il risarcimento medio richiesto nel periodo 2006-2011 è stato di 324.730 ¥ (circa 39.758 €), mentre quello medio riconosciuto è stato di 86.786 ¥ (circa 10.620 €), cioè il 26,72%.[664].

Nelle liti relative ai brevetti il risarcimento medio richiesto nel periodo 2006-2011 ammontava a 452.502 ¥ (circa 55.372 €), mentre quello medio riconosciuto si è attestato a 137.954 ¥ (circa 16.882 €), cioè il 30, 48%.[665]

I dati rivelano in primo luogo la tendenza al riconoscimento di risarcimenti di modesta entità e, inoltre, dimostrano che le pronunce sono tendenzialmente distanti rispetto alle soglie massime di 500.000 ¥ in materia di marchi e 1.000.000 ¥ in materia di brevetti, che le Corti hanno facoltà di riconoscere quando non sia possibile stimare l'illecito profitto del soccombente.

Le conclusioni in merito al risarcimento non mutano restringendo il campione statistico ai casi giudiziari in materia di proprietà industriale delle Corti in dieci delle città principali del Paese (Figg. 4.11 - 4.12): anche se i dati relativi alle liti per violazione di marchio mostrano deviazioni al rialzo rispetto ai valori medi in otto delle dieci città considerate, il valore massimo di 214.989 ¥, relativo a Qingdao, equivale a 26.301 €.

Per quanto riguarda le controversie in materia di brevetto, la seconda serie mostra invece una deviazione al ribasso rispetto al valore medio nazionale, in sette città su dieci: solo le Corti di Pechino, Ji'nan e Changsha hanno riconosciuto risarcimenti d'importo superiore alla media nazionale, senza superare il valore di 187.448 ¥, circa 22.926 €.

Naturalmente si verificano singoli casi in cui le Corti Popolari accordano risarcimenti molto superiori alla media, quando sono in grado di calcolare il profitto conseguito dal contraffattore o le perdite patite dall'impresa, a cui è data ampia pubblicità proprio per l'eccezionalità rispetto alla situazione ordinaria.

In proposito, è da valutare positivamente la proposta di elevare da 500.000 ¥ a 1.000.000 ¥ la soglia massima che può essere concessa dalla Corte nelle cause per violazione di marchio, come già realizzato dall'emendamento del 2008 alla Legge brevetti.

---

[664] Con variazioni tra valori minimi di 50.156 ¥ nel 2010 e massimi di 137.605 ¥ nel 2006.
[665] Con variazioni tra valori minimi di 62.973 ¥ nel 2007 e massimi di 378.648 ¥ nel 2008.

Nonostante gli importi riconosciuti siano inferiori rispetto agli standard occidentali, i dati rivelano che, nel periodo 2006-2011, le Corti hanno riconosciuto in tutto o in parte le domande dell'attore nell'86,3% dei casi in materia di marchi e nel 78,6% delle liti in materia di brevetti.

Pertanto, le società estere in grado di giustificare le proprie allegazioni possono ragionevolmente attendersi una sentenza favorevole.[666]

Le statistiche mostrano altresì che le Corti cinesi sono in grado di rendere la pronuncia di primo grado in materia di proprietà industriale entro sei o sette mesi dalla presentazione del ricorso: naturalmente la speditezza non è un fine da perseguire acriticamente, ed occorre precisare che le cause per violazione o contraffazione di brevetto richiedono tempi più lunghi, ma pur sempre ragionevoli.[667]

Secondo il rapporto annuale pubblicato dalla Corte Suprema Popolare in merito alla protezione della proprietà intellettuale da parte delle Corti cinesi, nel 2011 il 98,57% dei casi è arrivato a sentenza entro i termini previsti dalla Legge di Procedura Civile.[668]

In conclusione, i dati permettono alcune osservazioni circa il ricorso ad un rimedio peculiare dell'ordinamento cinese nelle controversie in materia di proprietà industriale, cioè la dichiarazione di pubbliche scuse.

Inclusa nel dispositivo di condanna secondo l'apprezzamento del collegio, essa obbliga il soccombente alla pubblicazione su mezzi d'informazione a diffusione locale o nazionale di un comunicato con cui ammette di aver commesso una violazione del titolo di proprietà industriale e s'impegna ad astenersi dalla condotta illecita in futuro. [669]

Ciò consente di diffondere presso un pubblico più ampio la notizia dell'illecito e di ripristinare, almeno in parte, la reputazione commerciale della parte offesa.

---

[666] Come dimostrato dagli studi empirici condotti da Snyder N.W., *Putting Numbers to Feelings: Intellectual Property Rights Enforcement in China's Courts—Evidence from Zhejiang Province Trademark Infringement Cases 2004-2009*, 10 Nw. J. Tech. & Intell. Prop., pagg. 349 e ss. (2012), nonostante i noti limiti che riguardano la tutela della proprietà industriale per le società estere in Cina, l'analisi di un campione statistico di 1269 sentenze in materia di violazione di marchio rese dalle Corti dello Zhejiang nel periodo 2004-2009, non rivela atteggiamenti di sfavore rispetto alle parti processuali di nazionalità straniera, che riportano invece un maggior di giudizi favorevoli rispetto alle imprese cinesi.

Perviene alle medesime conclusioni Rongjie Lan, *Are Intellectual Property Litigants Treated Fairer in China's Courts? An Empirical Study of Two Sample Courts*, Indiana University Research Centre for Chinese Politics and Business, RCCPB Working Paper #16, gennaio 2012, pagg. 24-26. Disponibile all'indirizzo: http://www.indiana.edu

[667] Si veda Clark , *Patent Litigation in China*, op. cit., pag. 84, secondo cui l'istruzione di una causa per violazione di brevetto in primo grado, complessa per via della valutazione delle prove, richiede circa un anno.

[668] I dati sono tratti dal rapporto annuale della Corte Suprema中国法院知识产权司法保护状况 2011年 (Intellectual Property Protection by Chinese Courts in 2011)

[669] In merito alla dichiarazione di scuse ufficiali nell'ordinamento processuale cinese si vedano Bee Chen Goh, *Remedies in Chinese Dispute Resolution*, Bond Law Review, aprile 2001, vol. 13, issue 2, pag. 7; Ganea-Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, op. cit., pagg. 315-316; Nguyen Xiao, *Apologies as Intellectual Property Remedies: Lessons from China*, Connecticut Law Review, Vol. 44 n°3, Febbraio 2012, pagg. 913-919.

Nelle controversie sulla violazione di marchio, le Corti Popolari condannano a pubbliche scuse quando il processo accerti la volontarietà della violazione e il compimento di atti di concorrenza sleale.[670]

Il tema delle pubbliche scuse nelle controversie in materia di brevetti è stato affrontato dalla Corte Suprema nel caso *Renda Building Materials Factory c. Xinyi Company*.

La sentenza esprime un orientamento piuttosto restrittivo sull'ammissibilità delle pubbliche scuse poiché, secondo la Corte Suprema: "*Making an apology is mainly a way of bearing the liability for damaging the aggrieved party's personal interests or commercial credit standing. While patent right is mainly a kind of property interest, hence this method generally does not apply to cases on dispute over patent infringement.*"[671]

Poiché le pubbliche scuse si ritengono idonee a riparare alle violazioni dei diritti personali come la reputazione commerciale, nelle controversie in materia di brevetti possono essere concesse solo nel caso in cui si dimostri un danno al buon nome della controparte.

I dati dell'analisi statistica confermano i predetti orientamenti giurisprudenziali e mostrano che la pubblicazione delle scuse ufficiali è relativamente frequente nelle controversie per violazione di marchio, essendo stata concessa nel 25% dei casi nel periodo 2006-2011, mentre è piuttosto rara nelle liti in materia di brevetti, essendo stata disposta solo nel 4% dei casi nel periodo considerato.

4.4 La tutela in via giudiziaria: l'azione penale

4.4.1 Principi generali

La legislazione in materia di marchi e brevetti obbliga le autorità amministrative al trasferimento del fascicolo agli organi di pubblica sicurezza, qualora gli accertamenti rivelino delle condotte penalmente rilevanti.[672]

Le figure di reato contro le privative industriali sono previste agli artt. 213-220 Legge Penale della RPC ,[673] che punisce l'utilizzo di un marchio identico a quello registrato di terzi su prodotti della stessa categoria merceologica senza l'autorizzazione del titolare della privativa; la vendita di prodotti che

[670] Si veda il caso *Hebei Sanhe Fucheng Cattle Group Co. c. Kunming Branch of Harbin Fucheng Catering Co*., Corte Superiore dello Yunnan, 5 aprile 2007, disponibile all'indirizzo: http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=751&lib=case

[671] Come affermato dalla Corte Suprema nel caso Renda Building Materials Factory c. Xinyi Company, 22 agosto 2005, disponibile all'indirizzo: http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=250&lib=case

[672] Art. 54 Legge Marchi ed art. 29 co. 4° Misure per l'attuazione in via amministrativa del diritto di brevetto.

[673] Promulgata dall'ANP il 14 marzo 1997 ed attualmente vigente nella versione emendata il 25 febbraio 2011.

recano un marchio altrui contraffatto, nonché la falsificazione e la realizzazione non autorizzata di rappresentazioni del marchio registrato o di altri segni distintivi di terzi ai fini di vendita.[674]

In materia di brevetti è previsto il reato di contraffazione,[675] che si manifesta in varie condotte accomunate dall'illecita assunzione della titolarità della privativa di terzi, come l'apposizione di un numero di brevetto altrui su prodotti non soggetti a brevetto, la successiva vendita di tali prodotti, la falsificazione del certificato di brevetto o della relativa documentazione.[676]

Tali condotte integrano gli estremi del reato qualora superino una determinata soglia di offensività, al di sotto della quale sono ritenute meri fatti illeciti e soggetti esclusivamente a sanzioni amministrative.

La Legge Penale della RPC definisce la soglia di offensività solo in via di prima approssimazione: l'art. 213 precisa che se l'utilizzo illecito del marchio si caratterizza per la "gravità" delle circostanze, il reo può essere condannato ad una pena detentiva fino a tre anni, a cui si cumula una sanzione pecuniaria, oppure esclusivamente ad una sanzione pecuniaria.

Nel caso in cui ricorrono circostanze di "particolare gravità", è prevista la condanna ad una sanzione detentiva tra i tre ed i sette anni.

L'art. 214 chiarisce che le medesime sanzioni di cui all'art. precedente sono applicate alla vendita di prodotti contraffatti quando l'illecito profitto conseguito sia "relativamente elevato" oppure "notevole"; mentre l'art. 216 richiama nuovamente la "gravità" delle circostanze, come criterio a cui le Corti devono attenersi nel determinare la rilevanza penale della contraffazione di brevetto.

Trattandosi di indicazioni di principio, che mantenevano un margine d'incertezza inaccettabile in materia penalistica, la Corte Suprema e la Suprema Procura Popolare sono intervenute nel 2004, emanando l'interpretazione congiunta *su alcune questioni relative all'applicazione della legge nei processi penali per violazione della proprietà intellettuale*.[677]

La fonte giurisprudenziale ha opportunamente specificato che, ai fini dell'art. 213, le circostanze devono ritenersi gravi quando l'illecito profitto ottenuto dall'utilizzo non autorizzato di un marchio identico a quello registrato superi i 50.000 ¥, oppure i 30.000 ¥ quando il reo abbia contraffatto due o più marchi.[678]

---

[674] Artt. 213, 214, 215 Legge Penale.
[675] Art. 216 Legge Penale.
[676] Gli atti di contraffazione sono definiti dall'art. 83 Regolamento d'attuazione Legge Brevetti.
[677] Richiamata *supra*, pag. 44.
[678] Art. 1, co. 1° Interpretazioni della Corte Suprema e della Procura Suprema Popolare *su alcune questioni relative all'applicazione della legge nei processi penali per violazione della proprietà intellettuale*, emanata l'8 dicembre 2004.

Le circostanze sono particolarmente gravi quando il profitto superi 250.000 ¥, oppure 150.000 ¥ qualora il colpevole abbia falsificato due o più marchi.[679]

Ai fini dell'art. 214, il profitto del reato è relativamente elevato se eccede i 50.000 ¥, mentre si qualifica notevole se supera i 250.000 ¥.[680]

La falsificazione e la realizzazione non autorizzata di rappresentazioni del marchio registrato da terzi ai fini di vendita, di cui all'art. 215, è prevista come reato se siano state realizzate o vendute oltre 20.000 rappresentazioni, oppure il relativo valore di mercato sia superiore a 50.000 ¥.

La contraffazione di due o più marchi é sanzionata penalmente nel caso in cui siano state realizzate o vendute 10.000 rappresentazioni o il relativo valore di mercato ecceda i 30.000 ¥.

Le circostanze sono particolarmente gravi qualora il colpevole abbia prodotto 100.000 rappresentazioni falsificate di un marchio registrato oppure il relativo valore di mercato superi i 250.000 ¥, mentre la contraffazione delle immagini di due o più marchi si ritiene particolarmente grave purché siano state prodotte 50.000 copie o il profitto del reato sia superiore a 150.000 ¥.

La contraffazione di brevetto è prevista come reato nel caso in cui l'illecito profitto conseguito sia maggiore di 200.000 ¥, oppure quando la perdita economica causata al titolare della privativa sia equivalente a 500.000 ¥.[681]

La contraffazione di due o più brevetti è invece penalmente rilevante quando l'illecito profitto ammonti a 100.000 ¥ e sia comunque non inferiore a 50.000 ¥.[682]

L'interpretazione congiunta distingue gli autori dei reati stabilendo che le medesime condotte, ascritte a società commerciali, costituiscano reato solo se gli illeciti profitti ottenuti siano equivalenti al triplo di quelli realizzati dalle persone fisiche.[683]

La seguente tabella illustra quanto delineato:

[679] Ibidem, art. 1, co. 2°.
[680] Ibidem, art. 2, co. 1° e 2°.
[681] Ibidem, art. 4, co. 1° e 2°.
[682] Ibidem, art. 4, co. 3°.
[683] Ibidem, art. 15.

Fig. 4.13: *soglie di rilevanza penale per le violazioni di privative industriali*

	Circostanze gravi violazione di un singolo marchio	**Circostanze particolarmente gravi** violazione di un singolo marchio	**Circostanze gravi** violazione di due o più marchi	**Circostanze particolarmente gravi** violazione di due o più marchi	**Circostanze gravi** violazione di un singolo brevetto	**Circostanze gravi** violazione di due o più brevetti
Illecito della persona fisica	profitto ≥ 50.000 ¥	profitto ≥ 250.000¥	profitto ≥ 30.000 ¥	profitto ≥ 150.000¥	profitto ≥ 200.000¥	profitto ≥ 100.000¥
Illecito della società commerciale	profitto ≥ 150.000 ¥	profitto ≥ 750.000 ¥	profitto ≥ 90.000 ¥	profitto ≥ 450.000 ¥	profitto ≥ 600.000¥	profitto ≥ 300.000¥

Fonte: elaborata dall'autore, in base all'interpretazione congiunta della Corte Suprema e della Suprema Procura Popolare *su alcune questioni relative all'applicazione della legge nei processi penali per violazione della proprietà intellettuale*

Affinché la costituzione di una società non sia utilizzata come mezzo per commettere reati, sfruttando la soglia di punibilità più elevata, le Corti Popolari possono applicare al reato societario il limite di profitto previsto per le persone fisiche.[684]

Oltre alla precisazione delle condotte illecite, l'interpretazione del 2004 ha chiarito i criteri di calcolo del profitto, stabilendo che le Corti Popolari faranno riferimento al valore complessivo dei beni prodotti, immagazzinati, trasportati e venduti.[685]

Per la precisione, s'intende l'effettivo prezzo di vendita dei prodotti contraffatti per i beni venduti, oppure il prezzo apposto sull'etichetta per i beni immagazzinati ed offerti in vendita.

Nel caso tali prezzi non siano noti, per determinare l'ammontare del profitto conseguito dal reo le Corti adotteranno il criterio del prezzo medio di mercato.[686]

Ai sensi dell'art. 12, co. 2° Interpretazioni, se le indagini accertano una pluralità di episodi criminosi, i profitti realizzati si cumulano al fine del superamento della soglia di offensività, a meno che le stesse condotte non siano già state punite in precedenza con sanzioni amministrative o penali.

---

[684] Come notano Ganea-Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, op. cit., pag. 333.

[685] Art. 12 Interpretazione congiunta della Corte Suprema e della Suprema Procura Popolare *su alcune questioni relative all'applicazione della legge nei processi penali per violazione della proprietà intellettuale.*

[686] In dottrina si veda Dimitrov, *Piracy and the State, the politics of Intellectual Property Rights in China*, op. cit., pagg. 150-151.

L'interpretazione congiunta si caratterizza per un notevole rigore definitorio delle fattispecie di reato, indispensabile in materia penale, tuttavia gli osservatori individuano alcuni aspetti che ne limitano l'efficacia deterrente.

In primo luogo, i titolari di privative industriali auspicano un'ulteriore riduzione delle soglie di rilevanza penale, al fine di colpire con sanzioni pecuniarie condotte illecite che, attualmente, non sono disincentivate dalle sanzioni amministrative, molto inferiori rispetto al profitto del reato.

Può quindi accogliersi con favore la previsione introdotta nella seconda Interpretazione congiunta della Corte Suprema e della Procura Suprema Popolare *su alcune questioni relative all'applicazione della legge nei processi penali per violazione della proprietà intellettuale* del 2007, secondo cui, nel dispositivo di condanna, le Corti possono irrogare una sanzione pecuniaria equivalente al guadagno netto realizzato, moltiplicato sino a cinque volte, o commisurata ad una percentuale dei ricavi lordi compresa tra il 50% ed il 100%.[687]

In secondo luogo, suscita perplessità la prassi giurisprudenziale di calcolare l'illecito profitto in base al prezzo di vendita del prodotto contraffatto e non secondo il prezzo di mercato del prodotto originale, come sarebbe opportuno: dato il prezzo sensibilmente inferiore dei prodotti illeciti, ciò rende molto più raro il raggiungimento della soglia di rilevanza penale e mina l'efficacia della tutela.

La seconda Interpretazione congiunta ha opportunamente definito l'ambito di applicazione della reclusione per i reati contro la proprietà intellettuale, specificando le fattispecie in cui si applica la sospensione condizionale della pena, secondo il combinato disposto dell'art. 72 Legge Penale e dell'art. 3 Interpretazione.

L'art. 3 prevede al primo comma che i condannati alla reclusione per reati contro la proprietà intellettuale debbano essere ammessi alla sospensione condizionale, se la durata della pena non è superiore a tre anni ed il reo non è socialmente pericoloso. [688]

Il secondo comma stabilisce che non possono usufruire del beneficio i soggetti che abbiano reiterato il reato nonostante una precedente condanna in sede penale o una sanzione amministrativa, che non abbiano mostrato alcun segno di ravvedimento o che abbiano occultato gli illeciti profitti conseguiti. [689]

L'impiego della sospensione condizionale della pena nei delitti contro la proprietà intellettuale non compromette gli interessi della persona offesa, che può valutare più soddisfacente la condanna ad

---

[687] Art. 4 Interpretazione congiunta della Corte Suprema e della Suprema Procura Popolare *su alcune questioni relative all'applicazione della legge nei processi penali per violazione della proprietà intellettuale*, emanata il 5 aprile 2007.

[688] Ibidem, art. 3.

[689] In conformità al principio generale di cui all'art. 74 Legge Penale.

un'adeguata sanzione pecuniaria, con ordine di distruzione dei macchinari utilizzati per commettere il reato.

Ciò lascia impregiudicato il risarcimento del danno patrimoniale, che può essere ottenuto esercitando in via incidentale l'azione civile nel processo penale, ai sensi dell'art 99 Legge di Procedura Penale.

Il perseguimento dei reati contro la proprietà intellettuale è stato recentemente oggetto delle *Opinioni su varie questioni relative all'applicazione della legge nei processi penali per violazione della proprietà intellettuale*, emanate nel 2011 dalla Corte Suprema e dalla Suprema Procura Popolare, d'intesa con il Ministero di Pubblica Sicurezza. [690]

Il provvedimento specifica la competenza territoriale degli organi di pubblica sicurezza e rafforza la coordinazione tra le autorità amministrative e le forze di polizia durante le indagini.[691]

Inoltre, chiarisce alcuni elementi delle fattispecie già previste nell'Interpretazione congiunta del 2004 ed introduce le figure di delitto tentato tra i reati contro la proprietà industriale.

In merito all'utilizzo di un marchio identico a quello registrato da terzi su prodotti della stessa categoria merceologica senza l'autorizzazione del titolare, di cui all'art. 213 Legge Penale, le Opinioni precisano che la nozione di "*beni della stessa categoria*" fa riferimento o alla categoria impiegata nella procedura di registrazione del marchio innanzi al CTMO,[692]oppure a due beni sostanzialmente identici dal punto di vista della funzione, dei materiali impiegati, del consumatore tipo, dei canali di vendita e della comune considerazione del pubblico.[693]

Inoltre, il marchio utilizzato dal reo si considera identico a quello registrato quando presenti differenze minime rispetto ad esso, dal punto di vista dello stile grafico o della disposizione del testo, oppure degli spazi tra i caratteri, tali da rendere il marchio non distinguibile nel complesso rispetto a quello registrato.

Secondo i supremi organi giudiziari la differenza non significativa può riguardare anche il colore del marchio in questione, per il resto identico rispetto a quello registrato, o in generale l'aspetto visivo di esso, purché sia sufficiente a generare confusione nel pubblico.[694]

---

[690] Emanate il 10 gennaio 2011 e disponibili in lingua inglese all'indirizzo: http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=9108&lib=law

[691] Artt. 1-3 *Opinioni su varie questioni relative all'applicazione della legge nei processi penali per violazione della proprietà intellettuale.*

[692] Normalmente coincidente con la categoria di prodotti prevista nella Classificazione Internazionale di Nizza.

[693] Art. 5 *Opinioni su varie questioni relative all'applicazione della legge nei processi penali per violazione della proprietà intellettuale.*

[694] Ibidem, art. 6.

Le Opinioni specificano poi la portata applicativa delle fattispecie di cui agli artt. 214-215 Legge Penale, sulla vendita di prodotti recanti il marchio contraffatto e sulla realizzazione di rappresentazioni di marchi registrati altrui ai fini di vendita.

Premesso che, ai sensi della Legge Penale,[695] la Corte può discrezionalmente irrogare all'autore del tentativo una pena più mite rispetto a quella per il delitto consumato, l'art. 8 Opinioni qualifica come tentativo punibile ai sensi dell'art. 214 Legge Penale, la condotta di chiunque offra in vendita prodotti dal marchio contraffatto per un valore di 150.000 ¥, oppure consegua un profitto inferiore a 50.000 ¥, ma disponga di merce contraffatta dal valore superiore a 150.000 ¥.

A prescindere dal profitto conseguito, soggiace alla stessa pena chiunque abbia a disposizione prodotti contraffatti di valore superiore a 250.000 ¥.

In merito alla fattispecie dell'art. 215 Legge Penale, l'art. 9 delle Opinioni precisa che risponde di delitto tentato chiunque offra in vendita rappresentazioni dell'altrui marchio registrato senza l'autorizzazione del titolare della privativa, qualora la vendita non si perfezioni ed il numero delle rappresentazioni sia superiore a 60.000, oppure il numero delle rappresentazioni offerte di due o più marchi registrati sia superiore a 30.000.

La medesima pena si applica alla vendita di meno di 20.000 copie, se il reo può disporre di ulteriori 40.000 esemplari. Nel caso in cui siano contraffatti due marchi, è punita la vendita di meno di 10.000 copie, se il reo ha contestualmente la disponibilità di ulteriori 30.000 esemplari.

Si osserva in conclusione che è punibile a titolo di concorso nel reato chiunque presti assistenza, fornendo materie prime o prodotti semilavorati, attrezzature e macchinari o attività ausiliarie.[696]

4.4.2 Le competenze degli organi di pubblica sicurezza

La modalità più comune di perseguimento dei reati contro la proprietà industriale in Cina consiste nel trasferimento degli illeciti penali portati alla luce dagli organi amministrativi all'attenzione delle autorità di polizia.[697]

La materia è disciplinata dalle *Disposizioni in merito al trasferimento delle indagini sui reati da parte degli organi amministrativi*, emanate dal Consiglio degli Affari di Stato nel 2001.[698]

---

[695] Art. 23 Legge Penale

[696] Ibidem, art. 15

[697] Le altre due modalità consistono nell'iniziativa d'ufficio da parte delle autorità di polizia, con cui sono perseguiti i reati di cui gli organi di pubblica sicurezza prendano conoscenza autonomamente, oppure nell'iniziativa del cittadino, che rivolga una denuncia o all'Ufficio di Pubblica Sicurezza.

Esse prevedono all'art. 3 che le autorità procedenti sono tenute a trasferire la competenza delle indagini agli organi di pubblica sicurezza, quando gli accertamenti rivelino condotte penalmente rilevanti, per l'entità del profitto illecito o la gravità delle circostanze.[699]

Ricevuto il fascicolo, le forze di polizia procedono ad esaminarlo entro tre giorni, quindi, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, notificano in forma scritta all'autorità amministrativa l'esito della valutazione: se è necessario accertare la responsabilità penale, sono avviate le indagini utili ad acquisire elementi per sostenere l'accusa in giudizio.

Nonostante l'emanazione dell'apposito Regolamento, gli osservatori evidenziano che il coordinamento tra le autorità amministrative e gli organi di pubblica sicurezza nel contrasto ai reati contro la proprietà intellettuale è ancora piuttosto inefficace. [700]

Una prima motivazione risiede nei vincoli di bilancio delle AIC e degli Uffici Brevetti locali, disincentivati ad informare le autorità di polizia degli eventuali reati, poiché lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta dei costi, che il trasferimento del caso non consente di recuperare.

Il passaggio del fascicolo impedisce, infatti, l'imposizione di una sanzione pecuniaria al contraffattore, che nella prassi è iscritta a bilancio dell'organo amministrativo,[701] mentre la scelta di irrogare sanzioni amministrative in luogo di sanzioni penali viola apertamente l'art. 11 del Regolamento sul trasferimento di competenza emanato dal Consiglio degli Affari di Stato nel 2001.

Tali prassi degenerano poi in abusi ed episodi di corruzione, poiché i contraffattori si prestano al pagamento di somme di denaro per non essere segnalati agli organi di pubblica sicurezza e non rischiare la chiusura della propria impresa. [702]

In secondo luogo, non sono previste sanzioni adeguate per contrastare l'inerzia degli organi amministrativi: l'art. 16 delle Disposizioni stabilisce in tali casi l'intervento in via suppletiva delle autorità esecutive del livello territoriale corrispondente, che ordinano il trasferimento del fascicolo alla polizia e si limitano a richiamare verbalmente il personale amministrativo negligente.

---

[698] Si tratta delle *Disposizioni in merito al trasferimento delle indagini sui reati da parte degli organi amministrativi*, emanate dal Consiglio degli Affari di Stato il 9 luglio 2001 e disponibile all'indirizzo: http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=1946&lib=law

[699] A partire dal 2004, le autorità amministrative possono fare puntuale riferimento alle soglie previste nell'Interpretazione congiunta della Corte Suprema e della Procura Suprema Popolare *su varie questioni relative all'applicazione della legge nei processi penali per violazione della proprietà intellettuale*.

[700] Come notano Diamant - Lubman - O'Brien, *Engaging the law in China State, Society, and Possibilities For Justice*, op. cit., pag. 183; Dimitrov, *Piracy and the State: the Politics of Intellectual Property Rights in China*, op. cit., pagg. 151-152. Quest'ultimo chiarisce che la SAIC ha ottenuto 42 Mln $ di entrate su scala nazionale nel 2005 dall'imposizioni di sanzioni amministrative alle imprese.

[701] Audizione del Prof. A. Mertha sul tema *Intellectual Property Rights Issues and Imported Counterfeit Goods*, innanzi alla U.S.-China Economic and Security Review Commission, Washington DC, 8 giugno 2006, disponibile all'indirizzo: http://www.uscc.gov

[702] Ibidem.

A prescindere dalle inefficienze amministrative, si nota che i reati contro la proprietà intellettuale non sono ritenuti un settore prioritario da parte degli organi di pubblica sicurezza, che non dispongono di mezzi finanziari e personale sufficiente per istituire sezioni specializzate nel contrasto a tali crimini.[703]

Per favorire la cooperazione tra le attività degli organi amministrativi e le autorità di polizia, la Suprema Procura Popolare, insieme con i Ministeri di Pubblica Sicurezza e della Supervisione, hanno emanato le *Opinioni sul puntuale trasferimento della competenza per le indagini sui reati identificati durante le indagini delle autorità amministrative*. [704]

Il documento ribadisce la necessità del coordinamento ed istituisce la supervisione da parte delle Procure Popolari sull'effettiva collaborazione tra i due soggetti.

Tale sistema consente a chiunque vi abbia interesse di denunciare alle Procure Popolari l'inerzia dell'AIC o dell'Ufficio Brevetti locale nel trasferimento dei casi alla polizia,[705] ed attribuisce alla Procura il potere di disporre il trasferimento d'ufficio del fascicolo[706]

Le Opinioni contrastano anche la negligenza delle autorità di polizia nel perseguire i casi debitamente trasferiti: secondo il combinato disposto degli artt. 5 e 7, esse devono informare l'AIC o l'Ufficio Brevetti sui profili di rilevanza penale entro dieci giorni dal trasferimento. Nel caso in cui ritengano di non procedere, l'organo amministrativo ha facoltà di chiedere il riesame del caso e, se non si ritiene soddisfatto della gestione della pratica, può investire la Procura Popolare della supervisione.

La Procura verifica dunque le indagini svolte e, se le ritiene inadeguate, può ordinare alla polizia ulteriori investigazioni oppure avocare a sé l'attività istruttoria, per acquisire gli elementi necessari all'esercizio dell'azione penale.[707]

L'art. 14 delle Opinioni attribuisce alle Procure Popolari il contrasto della corruzione degli ufficiali delle AIC o degli Uffici Brevetti locali, che sollecitino pagamenti in denaro per non segnalare i contraffattori alle autorità di polizia.

Le Opinioni della Suprema Procura Popolare non hanno comunque determinato un progresso sostanziale del coordinamento tra gli organi competenti: i dati relativi al 2011 rivelano che il trasferimento ha interessato lo 0,95% dei casi sottoposti all'attenzione dell'autorità amministrativa in

---

[703] Lo evidenziano Ganea-Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, op. cit., 332; Dimitrov, *Piracy and the State: the Politics of Intellectual Property Rights in China*, op. cit., pagg. 154-156.

[704] Emanate il 27 marzo 2006 e consultabili all'indirizzo: http://china.org.cn/e-news/news060327.htm

[705] Art. 2 *Opinioni sul puntuale trasferimento della competenza sui possibili reati identificati durante le indagini delle autorità amministrative.*

[706] Ibidem, art. 3.

[707] Ibidem, art. 8.

materia di marchi, e lo 0,23% dei casi in materia di brevetti, rappresentando tuttora un fenomeno marginale.[708]

Le ragioni di risultati tanto modesti non si spiegano esclusivamente con le inefficienze burocratiche o con episodi di corruzione: un terzo fattore significativo è rappresentato dalla contiguità delle violazioni della proprietà industriale rispetto ad un'altra figura di reato prevista dalla Legge Penale, la produzione di beni "falsi o di qualità scadente" (*jiamao weilie*).[709]

In lingua cinese l'aggettivo "falso", riferito alla difformità rispetto ad un modello si indica con 假 (*jia*), mentre il termine "contraffatto", in riferimento ad un prodotto che viola un titolo di proprietà industriale altrui, si indica con 假冒 (*jiamao).*[710]

Siccome le due parole sono usate come sinonimi nel lessico atecnico, ed è piuttosto comune che un prodotto contraffatto sia contestualmente di qualità scadente, rimane un margine d'incertezza nella qualificazione della fattispecie: l'autorità amministrativa può scegliere di perseguire alternativamente la violazione della privativa industriale oppure la produzione di beni di qualità scadente, valutata come reato contro "l'ordine dell'economia socialista di mercato".

Gli organi amministrativi possono qualificare solo come reato di produzione di beni di qualità scadente delle condotte che ledano contestualmente una privativa industriale registrata, soprattutto nei casi in cui la merce sia idonea a mettere in pericolo la salute del consumatore, come accade per il cibo ed i medicinali.

Una qualificazione impropria della fattispecie può essere incentivata dalla volontà dell'amministrazione di sanzionare più duramente la condotta illecita, poiché i reati contro l'economia socialista di mercato sono soggetti a pene più severe rispetto ai crimini contro la proprietà industriale: la contraffazione di marchio è punita con il massimo edittale di sette anni, applicabile solo in presenza di circostanze particolarmente gravi, mentre la pena media per i delitti contro l'economia socialista di mercato è di dieci anni di reclusione.

La combinazione di questi fattori rende probabile che alcuni casi trasferiti all'esame degli organi di pubblica sicurezza siano classificati solo come crimini contro l'ordine dell'economia socialista di mercato e non figurino nelle statistiche dei reati contro la proprietà industriale.[711]

---

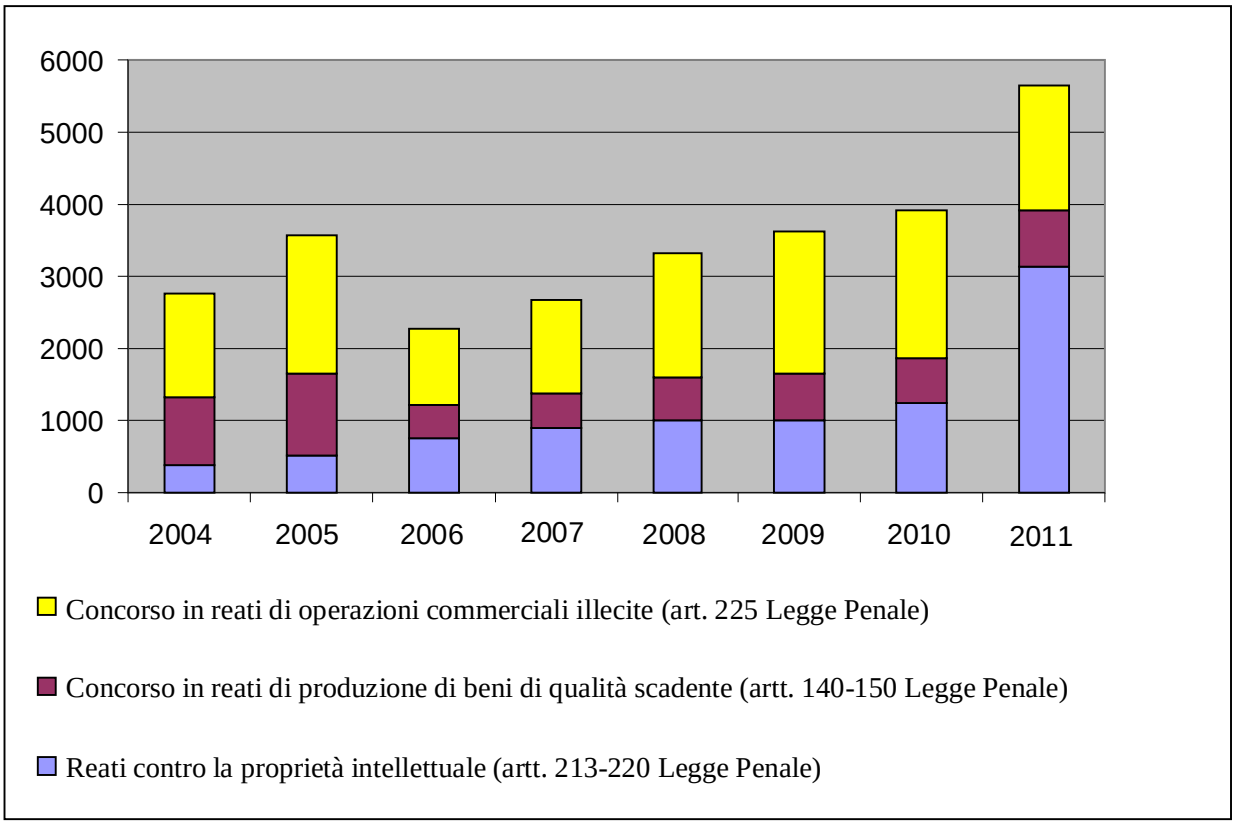
[708] Due tabelle delle percentuali dei possibili reati contro la proprietà industriale trasferiti agli organi di pubblica sicurezza dal 1998 al 2011 sono presentate *infra*, pag. 183.

[709] Fattispecie previste agli art. 140-150 Legge Penale

[710] Come notano in dottrina Wechsler A., *Spotlight on China: Piracy, Enforcement, and the Balance Dilemma in Intellectual Property Law*, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper No. 09-04, 6 marzo 2009, pag. 14, disponibile all'indirizzo: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1354487; Dimitrov, *Piracy and the State, The Politics of Intellectual Property Rights in China*, op. cit., pagg. 149-150.

Anche i dati sui capi d'imputazione nei processi per reati contro la proprietà intellettuale mostrano che si contesta frequentemente all'imputato il concorso della violazione di una privativa industriale o del diritto d'autore, con la produzione di beni di qualità scadente (artt. 140-150 Legge Penale) o il compimento di altre attività economiche vietate ex art. 225 Legge Penale.[712]

Fig. 4.14: *processi penali per violazione della proprietà intellettuale e fattispecie di violazione (2004-2011)*



Fonte: elaborato dall'autore, in base a *White Paper on China's Intellectual Property Protection*, anni 2004 - 2011, disponibili all'indirizzo: en.pkulaw.cn.

[711] Dimitrov, ibidem. La prospettiva cinese sul tema è presentata da Liu Yinliang, *Justification of the Criminal and Administrative Enforcement of Intellectual Property Rights in China: Historical Contexts and Contemporary Scenes*, 3 Peking U. J. Legal Stud. 189 2012, pagg. 199 - 200.

[712] L'art. 225 Legge Penale sanziona l'acquisto e la vendita non autorizzata di prodotti il cui commercio sia soggetto a regime di monopolio statale o sia regolato dalla legge, il traffico di licenze d'importazione, esportazione, certificati d'origine e autorizzazioni amministrative il cui rilascio sia disciplinato da regolamento statale.

In via residuale, l'art. 225 n.3 punisce le attività illegali che danneggiano gravemente l'ordine dell'economia socialista di mercato.

La punibilità del concorso materiale tra reati contro la proprietà intellettuale e produzione di beni di qualità scadente è stata disciplinata dalla Corte Suprema nel 2011, con le *Opinioni su varie questioni relative all'applicazione della legge nei processi penali per violazione della proprietà intellettuale*,[713] che prevedono l'applicazione della sola pena prevista per il delitto più grave dalla Legge Penale.

I reati contro la proprietà industriale possono essere perseguiti d'ufficio da parte degli organi di pubblica sicurezza che abbiano notizia delle violazioni, oppure su istanza di parte, come stabilito in via generale per i reati dagli artt. 107-108 Legge di Procedura Penale.[714]
La dottrina evidenzia che le autorità di polizia non dispongono nella maggior parte dei casi di sufficienti risorse per costituire unità specializzate al contrasto di tali delitti, che sono trattati dalle *Unità investigative contro i crimini economici*, insieme con i reati di produzione di beni di qualità scadente e di operazioni commerciali illecite.
Pertanto, l'eventualità più frequente è che gli organi di pubblica sicurezza raccolgano la segnalazione degli organi amministrativi o la denuncia del titolare della privativa riguardo alla violazione subita.
Ai fini della denuncia, il titolare di marchi o brevetti di nazionalità estere hanno l'onere di conferire procura ad un legale rappresentante cinese.
L'art. 87 Legge Penale stabilisce termini di prescrizione differenti in base alla gravità della pena prevista: in materia di delitti contro la proprietà industriale, la prescrizione matura entro cinque anni per le violazioni di brevetto, poiché sono sanzionate con il massimo edittale di tre anni di reclusione, mentre le violazioni di marchio di particolare gravità si prescrivono in dieci anni, in quanto sono punite con il massimo edittale di sette anni di reclusione.[715]
Il termine di prescrizione decorre dal momento della commissione dell'illecito[716], oppure dalla cessazione della condotta illecita, se si tratta di reato continuato.[717]
Ai sensi dell'art. 1 *Opinioni su varie questioni relative all'applicazione della legge nei processi penali per violazione della proprietà intellettuale*, la denuncia deve essere resa all'Ufficio di Pubblica Sicurezza del luogo in cui è stato commesso il reato o del luogo in cui il reo ha la residenza.

---

[713] Emanate con la Suprema Procura Popolare ed il Ministero di Pubblica Sicurezza il 10 gennaio 2011.
[714] La Legge di Procedura Penale è stata emanata dall'ANP il 1° gennaio 1980 il ed è attualmente vigente nella versione emendata il 14 marzo 2012.
[715] L'art. 87 Legge Penale dispone che i reati puniti con la pena della reclusione inferiore a cinque a anni si prescrivono in cinque anni, mentre i reati soggetti alla pena della reclusione compresa tra cinque e dieci anni si prescrivono in dieci anni.
[716] Ibidem.
[717] Art. 89 Legge Penale.

Il *locus commissi delicti* indica quello in cui i prodotti contraffatti sono stati realizzati, conservati, trasportati o venduti: qualora siano competenti territorialmente più Uffici di Pubblica Sicurezza, poiché il reato è stato commesso in luoghi diversi, la competenza spetta a quello che dichiara per primo l'accettazione del caso. [718]

Ricevuta la segnalazione, gli organi di polizia sono tenuti a valutare la rilevanza penale della vicenda: qualora non ritengano necessario procedere, informano il denunciante e giustificano la decisione.[719]

Ai sensi dell'art. 111 Legge di Procedura Penale, nel caso in cui il titolare della privativa sia insoddisfatto, ha diritto di richiedere la supervisione del caso da parte della Procura Popolare, perché verifichi se la condotta contestata non richieda effettivamente ulteriori accertamenti.

Se la Procura reputa accoglibile l'istanza di supervisione, può ordinare all'Ufficio di Pubblica Sicurezza di aprire l'inchiesta.

L'accettazione del caso da parte delle autorità di pubblica sicurezza implica lo svolgimento dell'attività istruttoria necessaria a determinare l'eventuale responsabilità penale.[720]

Nel corso delle indagini, le autorità di polizia esercitano i poteri istruttori in conformità alla Legge di Procedura Penale, che consente lo svolgimento di ispezioni personali, di luoghi o di cose alla ricerca di effetti materiali del reato. [721]

Le forze di polizia possono inoltre effettuare perquisizioni personali, di luoghi o di cose al fine di ricercare cose pertinenti al reato oppure eseguire l'arresto dell'indagato.[722]

In esito alle perquisizioni, le autorità di pubblica sicurezza hanno facoltà di disporre il sequestro probatorio del materiale pertinente al reato.[723]

Inoltre, sono autorizzate a condurre l'interrogatorio dell'indagato e delle persone a conoscenza di elementi utili alle indagini[724]: a tal fine, possono disporre il fermo dei sospettati, che devono essere sentiti entro le successive ventiquattro ore.[725]

Ai sensi dell'art. 84 Legge di procedura penale, la polizia provvede al rilascio immediato del fermato se la presunta responsabilità non trova riscontri nell'interrogatorio né sono acquisiti ulteriori riscontri durante le indagini.

---

[718] Qualora si verifichi un conflitto di competenza tra due Uffici di Pubblica Sicurezza, le Opinioni della Corte Suprema stabiliscono che l'Ufficio gerarchicamente sovraordinato, di livello Municipale o Provinciale stabilisca l'Ufficio competente a procedere.
[719] Art. 110 Legge di Procedura Penale.
[720] Ibidem, art. 113.
[721] Ibidem, artt. 126-133.
[722] Ibidem, artt. 134-138.
[723] Ibidem, art. 139-143.
[724] Ibidem, artt. 116-121 e 122-125.
[725] Ibidem, art. 117 co. 2°.

Se invece sussistono le esigenze cautelari, gli organi di pubblica sicurezza possono prolungare il fermo sino a 72 ore e presentare contestualmente la richiesta di arresto alla Procura Popolare. [726]

In conformità all'art. 89 Legge di Procedura Penale, quest'ultima deve pronunciarsi entro sette giorni dalla ricezione della richiesta: nel caso in cui la Procura non conceda l'arresto, le autorità di pubblica sicurezza devono disporre il rilascio immediato del fermato, mentre qualora la richiesta sia approvata, le autorità traducono il soggetto in carcere.

Gli organi di polizia sono tenuti a completare la fase istruttoria entro due mesi dall'esecuzione dell'arresto, tuttavia la misura cautelare può essere prorogata di un mese per consentire la chiusura delle indagini su autorizzazione della Procura.[727]

Portata a termine l'inchiesta, gli organi di polizia trasferiscono il materiale istruttorio raccolto alla Procura Popolare, accompagnato da una dichiarazione scritta secondo cui le indagini hanno fornito elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio.[728]

Entro un mese dalla ricezione della richiesta, quest'ultima procede ad esaminare il fascicolo e gli elementi raccolti, per determinarsi in ordine all'esercizio dell'azione penale.[729]

Nel caso in cui ritenga necessari ulteriori accertamenti, la Procura può assegnarne lo svolgimento alle autorità di pubblica sicurezza oppure può procedere autonomamente, riservandosi di completare l'istruttoria entro un mese.[730]

In seguito all'eventuale proroga delle indagini, se ritiene chiarite le circostanze di fatto e sufficienti le prove della condotta illecita, secondo l'art. 172 Legge di Procedura Penale, la Procura formula l'imputazione e trasferisce il fascicolo alla Corte Popolare.

Qualora le indagini non permettano di acquisire elementi sufficienti, la Procura ordina l'archiviazione del procedimento, di cui deve dare comunicazione all'indagato ed all'autorità di polizia.[731]

Per effetto del provvedimento, il sospettato che si trovi in stato di arresto deve essere immediatamente rilasciato, ai sensi dell'art. 174 Legge di Procedura Penale.

L'Ufficio di Pubblica Sicurezza che ha svolto le indagini può sollecitare il riesame del caso da parte della stessa Procura e, qualora essa confermi l'archiviazione, può ricorrere alla Procura Popolare gerarchicamente superiore.[732]

---

[726] La necessità della convalida della Procura Popolare è stabilita ex art. 85 Legge di Procedura Penale, mentre la durata del fermo è regolata dall'art. 89.
[727] Art. 154 Legge di Procedura Penale
[728] Ibidem, art. 160
[729] Ibidem, art. 169.
[730] Ibidem, art. 171, co. 3°.
[731] Ibidem, art. 171, co. 4° ed art.175.
[732] Ibidem, art. 175.

Il titolare della privativa, informato della richiesta di archiviazione, può richiedere il riesame del caso entro sette giorni alla Procura gerarchicamente superiore.[733]
In ultima istanza, l'art. 176 Legge di Procedura Penale consente alla vittima del reato di ricorrere alla Corte Popolare competente, contro il provvedimento di archiviazione.

4.4.3 Il giudizio di primo grado

La Procura rinvia l'imputato al giudizio della Sezione Penale della Corte Popolare competente all'esame del caso.
I criteri di determinazione della competenza sono stabiliti dalla Legge di Procedura Penale: per quanto riguarda la materia, l'art. 19 attribuisce alle Corti di base la trattazione dei procedimenti penali in primo grado.
Il principio è derogabile nei casi rilevanti a livello municipale o provinciale, oppure particolarmente complessi, per cui la Corte gerarchicamente superiore può disporre l'avocazione del caso. [734]
In merito al territorio, l'art. 24 dispone la competenza della Corte del luogo in cui è stato commesso il reato, salvo quando essa ritenga opportuno che proceda la Corte nella cui circoscrizione l'imputato ha la residenza.
Ricevuta la richiesta dalla Procura, la Corte Popolare procede alla costituzione di un collegio di tre membri e fissa la data della pubblica udienza, quindi notifica copia della richiesta di rinvio a giudizio sia all'imputato sia al titolare della privativa, entro dieci giorni dallo svolgimento dell'udienza.[735]
La notificazione permette al titolare della privativa di costituirsi parte civile per rivendicare un risarcimento del danno patrimoniale subito.[736]
La domanda di risarcimento non comporta la sospensione del procedimento penale, mentre la decisione sulla sua accoglibilità deve essere resa dopo la pronuncia della colpevolezza solo nel caso in cui l'accertamento del danno da risarcire richieda un'istruzione complessa e rischi di ritardare eccessivamente lo svolgimento del processo penale.[737]

---

[733] Ibidem, art. 176.
[734] Ibidem, art. 23. La disposizione si coordina con gli artt. 21-22, secondo cui la Corte Superiore è competente a conoscere in primo grado i casi ritenuti rilevanti a livello provinciale, mentre la Corte Suprema può assumere discrezionalmente la trattazione in primo grado dei casi rilevanti su scala nazionale.
[735] Ibidem, art. 182, co. 1°.
[736] Si tratta di una facoltà attribuita in via generale alle vittime di reato, per ottenere la riparazione dei danni patrimoniali, ai sensi dell'art 99 Legge di Procedura Penale.
[737] Ibidem, art. 102.

Il decreto di fissazione d'udienza deve essere notificato sia alle parti sia ai loro legali rappresentanti, ed ai terzi che devono comparire a fini istruttori.

Ai sensi dell'art. 182 co. 2° Legge di Procedura Penale, prima dello svolgimento dell'udienza, la Corte può convocare le parti ed il Procuratore per esaminare la lista dei soggetti chiamati a deporre e determinare l'ammissibilità delle prove raccolte durante le indagini.

Nei processi per violazione della proprietà industriale, a tutela della persona offesa, l'udienza può essere celebrata a porte chiuse se occorre rivelare informazioni aziendali riservate.

Verificata la regolare costituzione delle parti, la Corte dichiara aperto il dibattimento, che prevede anzitutto l'intervento del Procuratore, per esporre le ragioni della pubblica accusa. [738]

Il collegio dispone poi l'audizione delle parti, durante la quale sia il Procuratore[739], sia la Corte possono rivolgere delle domande all'imputato, ai sensi dell'art.186 co. 3°.

Si procede quindi ad assumere le testimonianze richieste dalla Procura e dalla difesa dell'imputato, con la facoltà per entrambe le parti di rivolgere domande ai testimoni.[740]

Viene poi data lettura delle prove documentali e delle consulenze tecniche disposte dalla Procura e dalla Corte.

Ai sensi dell'art. 191 Legge di Procedura Penale, qualora il Collegio ritenga indispensabili ulteriori chiarimenti sulla rilevanza di talune prove per la complessità del caso, può disporre l'aggiornamento dell'udienza ed esercitare poteri istruttori necessari.

Innanzi alla Corte, difensori dell'imputato e della persona offesa possono richiedere l'assunzione di nuovi testimoni, l'ammissione di nuove prove documentali ed essere autorizzati a produrre consulenze di parte sul *thema probandum*, che, secondo l'art. 192 co. 2°, integrano il contributo della consulenza tecnica d'ufficio.

Secondo l'art. 193 Legge di Procedura Penale, l'ammissibilità di nuove istanze istruttorie permette di "*chiarire ed instaurare il contraddittorio su ogni fatto idoneo a determinare la condanna*."

Esaurita l'assunzione delle prove, la Corte dichiara chiusa la discussione ed autorizza il difensore dell'imputato a presentare oralmente le proprie conclusioni,[741] quindi si riunisce per rendere la sentenza, che può essere comunicata subito dopo la camera di consiglio, oppure in un'udienza successiva.

---

[738] Ibidem, art. 186
[739] Ibidem, art. 186
[740] Ibidem, art. 187-189.
[741] Ibidem, art. 193, co. 3°.

Ai sensi dell'art. 195 n.1, se le circostanze di fatto sono evidentemente chiare ed il materiale probatorio conferma la responsabilità dell'imputato, il collegio dispone la condanna.

Per i reati contro la proprietà industriale, previsti agli artt. 213-216 Legge Penale, il tipo di sanzione e la severità sono commisurate alla gravità delle circostanze, come stabilita dall'Interpretazione congiunta della Corte Suprema e della Procura Suprema Popolare del 2004.

Il reo di contraffazione di brevetto può essere condannato alla pena pecuniaria e cumulativamente alla reclusione sino a tre anni se le circostanze sono gravi, oppure alla sola sanzione pecuniaria, a discrezionalità della Corte.

La contraffazione di marchio è punita con la reclusione sino a sette anni se le circostanze sono particolarmente gravi, e la Corte può integrare oppure sostituire la pena detentiva con una sanzione pecuniaria, determinata secondo le indicazioni della Corte Suprema e dalla Suprema Procura Popolare.[742]

Ai sensi dell'art. 195 nn. 2-3, il collegio pronuncia l'assoluzione dell'imputato con formula piena quando il fatto non sussiste, oppure con formula dubitativa, quando la prova manchi o sia insufficiente.[743]

Nel caso in cui il Collegio dia lettura del dispositivo in esito alla camera di consiglio, deve fornire una copia scritta della sentenza entro i successivi cinque giorni alla Procura Popolare, all'imputato ed alla vittima del reato.[744]

Qualora il provvedimento sia comunicato oralmente nel corso di un'udienza appositamente fissata, la Corte deve fornire agli stessi soggetti una copia scritta senza ritardo.

La sentenza deve specificare il termine entro cui è possibile presentare appello e la Corte Popolare competente in secondo grado.[745]

Ai sensi dell'art. 202 Legge di Procedura Penale, il collegio deve emettere la sentenza di primo grado entro due mesi dall'accettazione del caso, prorogabili di un mese per la complessità delle circostanze.

Solo le cause in cui sia stata esercitata l'azione civile in via incidentale possono essere soggette ad un'ulteriore proroga di tre mesi, per deliberare sulla domanda del danneggiato, su autorizzazione della Corte gerarchicamente superiore.[746]

---

[742] Considerate le perdite subite dalla persona offesa e la pericolosità sociale del reo, le Corti possono imporre una pena d'importo sino a cinque volte il profitto del reato o equivalente ai ricavi lordi. Così dispone l'art. 4 dell'Interpretazione congiunta *su alcune questioni relative all'applicazione della legge nei processi penali per violazione della proprietà intellettuale.*

[743] La traduzione ufficiale inglese dell'art. 195 indica il solo caso in cui l'imputato sia riconosciuto "innocent with the law", tuttavia, l' art. 15 Legge di Procedura Penale stabilisce l'assoluzione anche quando il fatto non è previsto dalla legge come reato, oppure se il fatto è stato commesso da persona non imputabile.

[744] Ibidem,art. 196, co. 2°.

[745] Ibidem, art. 197.

4.4.4 Il giudizio d'appello

Ai sensi dell'art. 216 Legge di Procedura Penale, sia l'imputato sia la Procura Popolare possono impugnare la sentenza di primo grado.

La Procura può contestare non solo l'assoluzione, ma esercitare un potere di reclamo (*kangsu*) avverso errori procedurali o nell'applicazione delle norme commessi dalla Corte Popolare.[747]

Il titolare della privativa industriale può ricorrere avverso la pronuncia sulla domanda civile presentata in via incidentale, mentre può sollecitare la Procura Popolare ad impugnare l'assoluzione pronunciata in sede penale.[748]

L'atto di appello può essere presentato in forma scritta oppure oralmente, entro dieci giorni dalla ricezione di copia della sentenza, [749] e può essere rivolto sia alla Corte che ha pronunciato in primo grado, che lo trasmette alla Corte competente per l'appello entro tre giorni, sia direttamente a quest'ultima.

La mancata proposizione dell'appello entro il termine comporta la decadenza dall'impugnazione e l'esecuzione del provvedimento di primo grado.[750]

La Corte Popolare svolge un giudizio esteso al merito, riesaminando l'apprezzamento dei fatti e l'applicazione delle norme e, ai sensi dell'art. 222 Legge di Procedura Penale, la sua cognizione non è limitata ai motivi d'appello proposti dalle parti.

La trattazione deve svolgersi obbligatoriamente in pubblica udienza solo qualora l'appello sia presentato dalla Procura Popolare o il condannato in primo grado contesti la valutazione delle prove, mentre negli altri casi la Corte può procedere in camera di consiglio.[751]

L'art. 223 co. 2° prescrive che la Corte debba comunque interrogare l'imputato e possa disporre l'audizione del Procuratore durante il procedimento in camera di consiglio, mentre la presenza di quest'ultimo è obbligatoria nei processi di secondo grado instaurati su appello della Procura Popolare.[752]

---

[746] Ibidem, art. 202.
[747] Ibidem, art. 217.
[748] Ibidem, artt. 216, co. 2° ed art. 218. La Procura deve fornire una risposta alla parte civile entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta.
[749] Ibidem, art. 219.
[750] Ibidem, art. 248.
[751] Ibidem, art. 223 Legge di Procedura Penale.
[752] Ibidem, art. 224.

A tal fine, la Corte assegna al Procuratore incaricato di sostenere l'accusa il termine di un mese per prendere cognizione del fascicolo d'ufficio e presentare osservazioni.

Nel valutare la fondatezza dei motivi d'appello il collegio applica la medesima procedura del giudizio di primo grado, per cui si rinvia all'esposizione del paragrafo precedente.[753]

Ai sensi dell'art. 232 Legge di Procedura Penale, le Corti Popolari devono concludere l'esame della causa in secondo grado entro due mesi dall'accettazione del caso, prorogabili di ulteriori due mesi su autorizzazione della Corte Superiore della Provincia.

In esito al procedimento, il collegio pronuncia la sentenza che, ai sensi dell'art. 225 co. 1° Legge di Procedura Penale, rigetta l'appello, se ritiene corretta sia la ricostruzione dei fatti sia l'applicazione delle norme realizzata in primo grado, ed equamente determinata la pena.

La sentenza che conferma la condanna inflitta in primo grado deve contenere la pronuncia sulla destinazione degli oggetti sottoposti a sequestro probatorio e dei beni soggetti a sequestro conservativo, con i relativi frutti, per garantire il risarcimento alla parte civile.[754]

Invece, qualora la ricostruzione dei fatti sia corretta, ma il provvedimento impugnato contenga errori procedurali o la condanna sia inadeguata, la Corte può riformare la sentenza.

Infine, nel caso in cui ritenga dubbia la ricostruzione dei fatti o insufficienti le prove acquisite, secondo l'art. 225 n.3, il collegio può procedere autonomamente all'accertamento delle circostanze controverse, e quindi riformare la pronuncia appellata, oppure può emettere un'ordinanza di rinvio alla Corte di primo grado perché si rinnovi il dibattimento.[755]

La Corte competente in secondo grado è soggetta al divieto di *reformatio in peius* quando l'impugnazione sia promossa dall'imputato, mentre il divieto non si applica se l'appello è presentato dalla Procura.[756]

Ai sensi dell'art. 227 Legge di Procedura Penale, l'ordinanza di rinvio al giudice di primo grado è obbligatoria nel caso in cui si accertino in appello violazioni del diritto al contraddittorio, vizi attinenti alla costituzione del giudice, l'inosservanza delle disposizioni sui casi di astensione e ricusazione, o indebite restrizioni all'esercizio dei diritti processuali dell'imputato, nel procedimento di primo grado.

In conformità all'art. 233 Legge di Procedura Penale, la sentenza d'appello è definitiva e deve essere portata ad esecuzione con le modalità e gli effetti esaminati di seguito.

---

[753] Ibidem, art. 231. Si nota che non compete a questo studio un'analisi dettagliata dell'ordinamento processuale penalistico cinese, delineato nelle linee generali al solo fine di chiarire le procedure in materia di reati contro la proprietà industriale.

[754] Ibidem, art. 234, co. 2°.

[755] Ibidem, art. 225, co. 4°.

[756] Ibidem, art. 226, co. 1° e 2°.

4.4.5 L'esecuzione della sentenza

In seguito alla pronuncia della sentenza, l'imputato dichiarato innocente che si trovi in stato di custodia cautelare deve essere rimesso in libertà.

L'imputato condannato in appello alla pena della reclusione per i reati contro la proprietà industriale, commessi in circostanze gravi o particolarmente gravi, deve essere tradotto in carcere ad opera degli organi di pubblica sicurezza.[757]

In via generale, il collegio può concedere la liberazione condizionale per un delitto contro la proprietà industriale, a meno che il soggetto sia recidivo, non mostri alcun segno di pentimento oppure abbia occultato i proventi del reato.[758] Qualora l'imputato sia condannato esclusivamente ad una sanzione pecuniaria e si rifiuti di adempiere, la pena può essere eseguita coattivamente ad opera del personale della divisione esecutiva della Corte Popolare, se necessario assistito dall'autorità di pubblica sicurezza.[759]

Per effetto della sentenza di condanna definitiva, la Corte liquida il risarcimento alla parte civile, mentre i beni di cui era stato disposto il sequestro probatorio ed il profitto del reato sono acquisiti al patrimonio dello Stato.[760]

In conclusione, si nota che l'art. 265 Legge di Procedura Penale stabilisce il potere di supervisione delle Procure Popolari sulla procedura di esecuzione, per verificarne lo svolgimento in conformità alla legge.

---

[757] Ibidem, art. 253. Fanno eccezione i casi in cui la Corte ammetta il condannato a scontare la pena fuori dal carcere, per i motivi tassativamente elencati dall'art. 254 Legge di Procedura Penale.

[758] Art. 3 della seconda Interpretazione congiunta della Corte Suprema e della Suprema Procura Popolare su alcune questioni relative all'applicazione della legge nei processi penali per violazione della proprietà intellettuale.

[759] Ibidem, artt. 260-261.

[760] Art. 234 Legge di Procedura Penale.

4.4.6 Rilievi sull'efficacia ed i limiti della tutela

Il perseguimento delle più gravi violazioni della proprietà industriale tramite l'azione penale rappresenta un rimedio particolarmente significativo nella lotta alla contraffazione in Cina.

In primo luogo, la previsione di una condotta come reato esercita maggiore effetto deterrente rispetto alle altre forme di tutela a disposizione;[761] inoltre, le severe pene pecuniarie disincentivano il colpevole dalla commissione di nuovi reati di contraffazione, un obiettivo non raggiungibile con il solo risarcimento del danno patrimoniale ottenuto in sede civile.[762]

L'effettività della tutela penalistica presuppone però un coordinamento adeguato tra gli organi pubblici responsabili, che comprendono le AIC e gli Uffici Brevetti locali, le autorità di polizia e le Procure, titolari dell'azione penale innanzi alle Corti.

Nel corso della precedente analisi sono stati esposti i limiti dell'efficace cooperazione tra i vari soggetti pubblici, individuandoli nel comportamento opportunistico, nella frequenza della corruzione degli organi amministrativi e nella mancanza delle risorse finanziarie per istituire unità specializzate nel contrasto ai crimini contro la proprietà industriale all'interno dei corpi di polizia.

I dati statistici presentati nelle tabelle seguenti confermano che il numero di casi portati all'attenzione degli organi di pubblica sicurezza rimane comunque trascurabile negli ultimi dieci anni.

---

[761] Per un'analisi non limitata al contesto cinese sulla sanzione penale in materia di proprietà intellettuale si veda Wechsler A., *Criminal Enforcement of Intellectual Property Law - an Economic Approach*, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper No. 11-05, disponibile all'indirizzo:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1775686
Riguardo al contesto cinese si rinvia a Chow D., *A primer on foreign investment enterprises and protection of intellectual property in China*, Kluwer Law International, 2002, pagg. 217-218; Roos, *Chinese Commercial Law: a Practical Guide*, op. cit., pagg. 102-103; Dimitrov, *Piracy and the State: the politics of Intellectual Property Rights in China*, op. cit., 146.

[762] In proposito si veda Yu P., *From Pirates to Partners (Episode II): Protecting Intellectual Property in Post-WTO China*, 55 Am. U. L. Rev. 901 (2006), pagg. 962-964.

Fig. 4.15: *casi in materia di marchi trasferiti alle autorità di pubblica sicurezza (1998-2011)*

Anni	Violazioni di marchio esaminate in via amministrativa	Casi trasferiti alle autorità di pubblica sicurezza	Percentuale di casi trasferiti
1998	**28952**	**35**	**0,12%**
1999	**32298**	**21**	**0,06%**
2000	**37073**	**45**	**0,12%**
2001	**39777**	**86**	**0,21%**
2002	**38192**	**59**	**0,15%**
2003	**36881**	**45**	**0,12%**
2004	**51851**	**96**	**0,18%**
2005	**49412**	**236**	**0,47%**
2006	**50534**	**252**	**0,49%**
2007	**50318**	**229**	**0,45%**
2008	**56634**	**137**	**0,24%**
2009	**51044**	**92**	**0,18%**
2010	**56034**	**175**	**0,31%**
2011	**79021**	**757**	**0,95%**

Fonte: elaborata dall'autore, in base a SAIC Annual Development Report on China's Trademark Strategy (anni 2008-2011), White Paper on China's Intellectual Property Protection (anni 1998-2007).

Fig. 4.16: *casi in materia di brevetti trasferiti alle autorità di pubblica sicurezza (1998-2011)*

Anni	Violazioni di brevetto esaminate in via amministrativa	Casi trasferiti alle autorità di pubblica sicurezza	Percentuale di casi trasferiti
1998	**612**	**0**	**0%**
1999	**791**	**2**	**0,25%**
2000	**802**	**6**	**0,74%**
2001	**977**	**6**	**0,61%**
2002	**1399**	**2**	**0,14%**
2003	**1448**	**1**	**0,06%**
2004	**1414**	**1**	**0,07%**
2005	**1360**	**15**	**1,1%**
2006	**1227**	**12**	**0,97%**
2007	**970**	**32**	**3,29%**
2008	**1092**	**21**	**1,92%**
2009	**937**	**9**	**0,96%**
2010	**1095**	**2**	**0,18%**
2011	**3017**	**7**	**0,23%**

Fonte: elaborate dall'autore, in base a SIPO Annual Reports e White Paper on China's Intellectual Property Protection (anni 2004-2011).[763]

[763] Non essendo disponibili statistiche sui trasferimenti per il periodo 1998-2003, sono stati utilizzati i dati relativi ai processi penali in materia di brevetti conclusi dalle Corti Popolari su scala nazionale, che implicano il previo trasferimento del caso agli organi di pubblica sicurezza.

In via incidentale, si nota che la modesta percentuale di reati contro la proprietà intellettuale trasferiti agli organi di pubblica sicurezza non ha costituito una priorità dei Paesi occidentali nel dibattito sulla protezione delle privative industriali in Cina, almeno sino agli ultimi anni.

La dottrina chiarisce che l'invocazione di un maggior coinvolgimento delle autorità di polizia generava in occidente il timore di campagne politiche repressive e di possibili violazioni dei diritti umani. [764]

L'importanza di un'efficace sistema di tutela penalistica della proprietà intellettuale in Cina, caratterizzato dalla precisa definizione delle fattispecie di reato e da pene idonee a conseguire l'effetto deterrente, è stato portato all'attenzione internazionale solo nel 2007, con il contenzioso promosso dagli USA contro la Repubblica Popolare, innanzi al Dispute Settlement Body, organo di risoluzione delle controversie della WTO. [765]

La contesa riguardava in primo luogo l'adeguatezza delle soglie di punibilità stabilite dalla Legge Penale cinese e dalle Interpretazioni della Corte Suprema per i reati contro la proprietà intellettuale, rispetto agli obblighi di cui agli artt. 41 e 61 dell'Accordo TRIPS.[766]

In secondo luogo, gli USA contestavano l'idoneità delle misure per disporre dei prodotti contraffatti, sequestrati dall'amministrazione doganale sul territorio cinese.

Ai fini del presente studio, occorre approfondire la contestazione americana sui criteri di punibilità della contraffazione di marchio.

L'art. 61 TRIPS obbliga gli Stati membri a sanzionare penalmente "*le violazioni di marchio (…) commesse intenzionalmente e su scala commerciale*".

Posto che ciascun membro è tenuto a perseguire ogni caso di contraffazione di marchio che integri gli estremi del reato, gli USA hanno sostenuto che la Cina sia venuta meno ai propri obblighi, limitando indebitamente la punibilità dei delitti contro la proprietà intellettuale.

---

[764] Si allude alla memoria della repressione di Piazza Tienanmen del 1989. Il concetto è ribadito da Mertha, *Shifting Legal and Administrative Goalposts: Chinese Bureaucracies, Foreign Actors, and the Evolution of China's Anti-Counterfeiting Enforcement Regime*, in Diamant-Lubman-O'Brien *Engaging The Law In China: State, Society, And Possibilities For Justice*, op. cit., pagg. 178-180; Massey J.,. *The emperor is far away: China's enforcement of intellectual property rights protection, 1986-2006*, Chicago Journal of International Law, 2006, pag. 234.
Dimitrov, *Piracy and the State: the politics of intellectual property rights in China*, op. cit., pagg. 155-156.

[765] Il testo integrale delle conclusioni del Panel sulla controversia è consultabile in lingua inglese all'indirizzo: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds362_e.htm
La letteratura sul caso è ampia, si vedano in generale Yu P., *The TRIPS Enforcement Dispute*, 89 Neb. L. Rev. (2010); Harris D., *The Honeymoon is Over: Evaluating the United States' WTO Intellectual Property Complaint Against China*, Fordham International Law Journal, Vol. 32, 2009, pagg. 118-119;

[766] Per un'analisi dettagliata delle allegazioni degli USA nella controversia in questione si vedano Liu Jiarui - Zhu Lanye, *Sino-US Intellectual Property Dispute: a New Chapter in WTO History*, Journal of Intellectual Property Law and Practice, Vol. 3, marzo 2008, pagg. 194 e ss.

La posizione americana è fortemente critica verso l'esercizio discrezionale dell'azione penale nell'ambito dei delitti contro la proprietà intellettuale, poiché restringerebbe eccessivamente l'applicabilità della sanzione, introducendo uno spazio d'impunità - *safe harbour* nella memoria USA - per le attività illecite di poco inferiori alle soglie di produzione ed illecito profitto stabilite in via giurisprudenziale. [767]

Per questi motivi, gli USA ritenevano che le pertinenti disposizioni dell'ordinamento cinese, non perseguendo alcune categorie di violazioni realizzate "su scala commerciale", fossero in contrasto con l'art. 61 TRIPS.

Nelle allegazioni difensive, la RPC ha sottolineato che il sistema di tutela distribuisce ragionevolmente la competenza tra gli organi amministrativi, che esaminano i casi di minore rilevanza, e gli organi di pubblica sicurezza, competenti per le violazioni più gravi: ciò garantisce la punibilità di entrambi gli illeciti e non consente di ricavare spazi d'impunità.

La Cina ha rivendicato inoltre che le Corti Popolari non applicano le soglie previste in maniera formalistica o in modo preordinato a garantire l'impunità dei contraffattori.

Nel caso in cui il singolo episodio non integri gli estremi del reato previsti in via giurisprudenziale non ne consegue *ipso facto* l'impunità del responsabile ma, al contrario, le Corti possono considerare la pluralità di condotte poste in essere dallo stesso soggetto o la durata della violazione.

Inoltre, la punibilità della contraffazione richiede semplicemente il riscontro del limite di profitto stabilito dalla Corte Suprema, oppure del numero di prodotti illeciti realizzati: non occorre, cioè il rispetto di una pluralità di condizioni tali da restringere irragionevolmente l'applicabilità della sanzione.

Il Panel costituito per la risoluzione della controversia ha ritenuto le allegazioni degli USA inidonee a dimostrare in concreto l'inadeguatezza delle soglie previste dall'ordinamento cinese per i reati di contraffazione di marchi su scala commerciale, considerando che l'art. 61 TRIPS si riferisce *"to counterfeiting or piracy carried on at the magnitude or extent of typical or usual commercial activity with respect to a given product in a given market"*.[768]

Pur non pronunciandosi in generale sulla conformità all'Accordo TRIPS delle soglie di punibilità stabilite dalla Legge Penale cinese, il Panel ha ritenuto che gli USA non abbiano prodotto sufficienti riscontri per dimostrare l'inadeguatezza delle norme contestate.

---

[767] Come chiarisce Yu P., *the TRIPS Enforcement Dispute*, art. cit., pagg. 1057-1058.
[768] Lo evidenzia il *Summary of key Panel findings*, disponibile all'indirizzo: www.wto.org

La dottrina sottolinea, in effetti, che alcune argomentazioni degli USA possono essere state viziate da preconcetti sull'inefficacia della tutela della proprietà intellettuale in Cina: si pensi all'allegazione secondo cui basterebbe limitare la produzione di beni contraffatti ad un'unità in meno rispetto alla quantità prevista per sfuggire all'azione penale.[769]

A prescindere dal merito della singola questione, gli argomenti riportati confermano che i limiti della tutela penale delle privative industriali in Cina riguardano soprattutto i requisiti necessari a qualificare una condotta come reato e ad assicurarne la perseguibilità.

Il principale ostacolo è rappresentato dallo scarso coordinamento tra gli organi amministrativi e le autorità di polizia, poiché il trasferimento delle indagini è contrario agli interessi dei primi, e le seconde non dispongono delle risorse umane ed economiche per fronteggiare adeguatamente le violazioni delle privative industriali.

Per contro, il numero modesto di casi che le autorità di pubblica sicurezza portano all'attenzione della Procura Popolare sono supportati da un quadro probatorio significativo, acquisito durante un precedente accertamento amministrativo, oppure durante le indagini di polizia.

La Procura supervisiona il coordinamento tra i due organi e valuta l'opportunità di sostenere l'accusa in giudizio: secondo la dottrina, il sistema mira ad una rigida selezione dei casi devoluti alle Corti Popolari, per la gravità delle violazioni riscontrate e la solidità del quadro probatorio acquisito.[770]

Alla luce delle premesse, non sorprende che i processi si concludano generalmente con la condanna dei responsabili alla pena pecuniaria, ed eventualmente alla reclusione, sino ad un massimo di sette anni per contraffazione di marchio o tre anni per contraffazione di brevetto. [771]

Si tratta di pene di gravità comparabile a quelle inflitte negli ordinamenti europei e nord americano per i reati di violazione di proprietà industriale, se non leggermente superiori.[772]

Inoltre, si è richiamato che la possibilità di perseguire come reati di "produzione di beni falsi e di qualità scadente" (*jiamao weilie*) le fattispecie in cui si contestino sia la violazione della privativa, sia la fabbricazione di prodotti nocivi per la salute, può, di fatto, implicare il superamento del massimo edittale di sette anni per la contraffazione delle privative industriali. [773]

---

[769] Si veda il Report sul caso WT/DS362/R China, *Measures Affecting the Protection of Intellectual Property Rights*, 26 gennaio 2009, in particolare *United States' first written submission*, par. 139.

[770] Si rinvia a Dimitrov, *Piracy and the State, the Politics of Intellectual Property rights in China*, op. cit., pagg. 159-160.

[771] Come nota Mertha, *Shifting Legal and Administrative Goalposts: Chinese Bureaucracies, Foreign Actors, and the Evolution of China's Anti-Counterfeiting Enforcement Regime*, art. cit., pag. 180.

[772] Per un confronto rispetto alle pene irrogate negli USA ed in Germania si veda Wechsler, *Criminal Enforcement Of Intellectual Property Law - an Economic Approach*, art. cit.,18; per un paragone rispetto all'ordinamento di Taiwan si rinvia a Dimitrov, *Piracy and the State, the Politics of Intellectual Property Rights in China*, op. cit., pagg. 167-173.

[773] Si richiama quanto osservato *supra*, pagg. 170.

In conclusione, posto che un maggiore sviluppo della tutela penale di marchi e brevetti ridistribuisce i costi della protezione dai titolari del diritto all'amministrazione pubblica, il principale nodo irrisolto riguarda lo scarso numero di casi portati all'attenzione delle Procure Popolari e delle Corti, con pregiudizio per l'efficacia e l'effetto deterrente del sistema. [774]

4.5 La tutela doganale

4.5.1 Aspetti procedurali

Il quadro della tutela delle privative industriali in Cina si conclude con l'analisi dell'operato dell'Amministrazione Generale delle Dogane, che vigila sui flussi commerciali in ingresso ed in uscita dal Paese. [775]

L'intervento dell'Amministrazione Doganale si svolge secondo due modelli operativi, disciplinati dal Regolamento sulla Protezione Doganale dei diritti di proprietà intellettuale e dalle relative disposizioni d'attuazione.[776]

In primo luogo, il titolare della privativa può registrare il proprio diritto presso la banca dati dell'Amministrazione Generale delle Dogane: in tal caso, ha diritto di essere informato della possibile violazione riscontrata durante un'ispezione portuale o aeroportuale. [777]

La registrazione è facoltativa, ma rappresenta la via più praticata, visto che esime la società dall'onere di monitorare personalmente le spedizioni sospette. [778]

In alternativa, l'impresa che abbia il timore di essere vittima di una violazione di marchio o brevetto può richiedere l'accertamento sulla partita di merci da parte dell'amministrazione doganale, a prescindere dalla registrazione.[779]

---

[774] Come osservano Nie Jianqiang - Keisuke Iida, *The enforcement of intellectual property rights in China*, op. cit., 130; Yu P., *The TRIPS enforcement dispute*, art. cit., pag. 1058.

[775] La funzione è attribuita all'Amministrazione Generale dall'art. 44 Legge sulle Dogane della RPC, adottata dal Comitato Permanente dell'ANP il 22 gennaio 1987 ed emendata l'8 luglio 2000.

[776] Il Regolamento sulla Protezione Doganale dei Diritti di Proprietà Intellettuale, emanato dal Consiglio degli Affari di Stato il 3 gennaio 2004 ed emendato il 24 marzo 2010.

Le Disposizioni attuative del Regolamento sono state emanate dall'Amministrazione Generale delle Dogane il 3 marzo 2009.

[777] Come prevede l'art. 7 del Regolamento sulla Protezione Doganale dei Diritti di Proprietà Intellettuale.

[778] Si veda la pubblicazione del progetto IPR2, *Roadmap for Intellectual Property Protection in China: Customs Enforcement in China*, agosto 2010. Disponibile all'indirizzo: http://www.ipr2.org

[779] Artt. 4 e 12 Regolamento sulla Protezione Doganale dei Diritti di Proprietà Intellettuale. In dottrina si veda Jiarui Cheng, *Customs Law of East Asia*, 2010, Alphen ann den Rijn, Kluwer Law International, pagg. 81-86.

Il vantaggio del primo modello consiste nel diritto a ricevere comunicazione dei possibili illeciti riscontrati dagli Uffici dislocati sull'intero territorio nazionale, con la possibilità di determinare la gravità delle violazioni e predisporre una strategia difensiva.

Dati i costi contenuti ed il maggiore livello di protezione disponibile, è dunque consigliabile per l'impresa straniera procedere alla registrazione della privativa nella banca dati dell'Amministrazione Generale delle Dogane di Pechino. [780]

A tal fine, è necessario inoltrare una richiesta scritta, specificando le generalità del titolare del diritto, il tipo di privativa industriale di cui si chiede la protezione, la vigenza di eventuali contratti di licenza, l'indicazione della categoria di beni coperti da brevetto o recanti il marchio registrato e dettagli sui prodotti accusati di violare la privativa.[781]

Ai sensi dell'art. 7 n°5 del *Regolamento sulla Protezione Doganale dei diritti di proprietà intellettuale*, il richiedente deve allegare la documentazione utile a comprovare le dichiarazioni ed agevolare lo svolgimento dei controlli dell'amministrazione doganale, producendo ad esempio fotografie e campioni dei prodotti originali e contraffatti.

Come accade per le domande di registrazione di marchi e brevetti, il richiedente estero, privo di un ufficio di rappresentanza o di residenza abituale in Cina, deve conferire procura ad un rappresentante legale cinese per lo svolgimento della procedura.[782]

Sono inoltre richieste la traduzione dei documenti redatti in lingua straniera e l'autenticazione del materiale probatorio ad opera di un notaio cinese. [783]

Adempiuti gli oneri fiscali, l'Amministrazione Generale riceve la richiesta, che, secondo l'art. 8 Regolamento, è tenuta ad esaminare entro 30 giorni lavorativi.

In caso di approvazione, il richiedente ottiene un certificato di registrazione valido per dieci anni dalla data di rilascio, che potrà essere rinnovato per ulteriori dieci anni, entro sei mesi dalla scadenza.[784]

La registrazione della privativa obbliga il personale doganale ad inviare senza ritardo una comunicazione scritta al titolare del diritto, in merito alle possibili violazioni riscontrate durante un'ispezione sul territorio nazionale: in particolare, l'ufficio specifica che la consegna riguarda un prodotto registrato, che né il mittente né il destinatario risultano importatori o esportatori autorizzati in

---

[780] Per un'analisi di entrambe le procedure a disposizione dei titolari di privative industriali si vedano Dimitrov, *Piracy and the State, the Politics of Intellectual Property Rights in China*, op. cit., pagg. 78-79; Clark, *Patent Litigation in China*, op. cit., pagg. 27-28.

[781] Art. 7 Regolamento sulla Protezione Doganale dei Diritti di Proprietà Intellettuale, art. 6 Disposizioni attuative GAC.

[782] Art. 2 Disposizioni attuative GAC.

[783] Art. 7, co. 2 °, Disposizioni attuative GAC.

[784] Art. 10 Regolamento sulla Protezione Doganale dei Diritti di Proprietà Intellettuale.

virtù di un contratto di licenza, e non sono in grado di dimostrare altrimenti la propria legittimazione a disporre del prodotto. [785]

In tali circostanze, il personale doganale è autorizzato a trattenere la spedizione per 72 ore,[786] mentre il titolare della privativa ha l'onere di replicare alla comunicazione richiedendo il sequestro probatorio dei beni e versando una cauzione, se ha fondato motivo di ritenersi esposto alla contraffazione, informando in caso contrario l'amministrazione che non intende richiedere la misura cautelare.

Il pagamento di una cauzione consente di tutelare il destinatario della spedizione, che in esito agli accertamenti risulti non aver commesso alcun illecito, mentre l'importo dipende dal valore commerciale dei beni sequestrati.[787]

In esito alla registrazione, l'Amministrazione delle Dogane non impone il pagamento per ciascuna richiesta di sequestro, ma autorizza il titolare della privativa a prestare una garanzia bancaria di validità annuale.[788]

L'istituto di credito attesta che il cliente ha la disponibilità per adempiere il pagamento delle spese equivalenti al costo sostenuto per la detenzione, la conservazione e la disposizione dei beni di cui abbia richiesto il sequestro nei dodici mesi precedenti. L'importo minimo garantito non può comunque essere inferiore a 200.000 ¥.

Su istanza del titolare della privativa che presti la garanzia, l'amministrazione doganale sequestra i beni sospetti o, in caso di inerzia dell'interessato, dispone il rilascio della merce trattenuta.

Il termine di decadenza di tre giorni per richiedere il sequestro appare decisamente restrittivo e presuppone un'adeguata organizzazione del personale dell'impresa *in loco,* con l'assegnazione del compito ad alcuni dipendenti di esaminare tempestivamente le comunicazioni delle dogane, per individuare le violazioni subite e avvalersi della tutela a disposizione.

Il sequestro consente di condurre le indagini necessarie ad accertare eventuali violazioni del marchio o del brevetto, durante le quali il titolare della privativa e le altre parti coinvolte devono prestare collaborazione, se richieste dall'autorità procedente.[789]

Anche se le spese del procedimento ricadono in prima istanza sul soggetto che richiede il sequestro, egli può ripeterle dalla parte soccombente, ove si accerti la commissione di un illecito.

---

[785] Art. 21 Disposizioni attuative GAC.

[786] Art. 22 Disposizioni attuative GAC.

[787] Ai sensi dell' art. 23 Disposizioni attuative GAC l'importo della cauzione è pari al valore dei prodotti di cui si richiede il sequestro, per spedizioni entro i 20.000 ¥ . Se il relativo valore è compreso tra 20.000 e 200.000 ¥ la cauzione equivale alla metà della cifra. Infine, il sequestro di beni di valore superiore a 200.000 ¥ è soggetto ad una cauzione di 100.000 ¥.

[788] Ibidem, art. 24.

[789] Ibidem, art. 27.

L'art. 27 Disposizioni d'attuazione stabilisce che l'istruttoria sia conclusa entro trenta giorni, decorsi i quali l'amministrazione doganale annuncia l'esito del procedimento.[790]

Se non ritiene possibile determinare la commissione di violazioni, nonostante i controlli effettuati, l'amministrazione deve informarne senza ritardo sia il ricorrente sia le controparti. [791]

Il primo ha la possibilità di adire la Corte Popolare, per richiedere l'accertamento della provenienza illecita della merce e dunque la convalida del sequestro, mentre il destinatario della spedizione può richiedere alle Dogane il rilascio dei beni in seguito al pagamento di una cauzione pari al valore dei prodotti sequestrati. [792]

Il personale doganale è comunque tenuto a disporre la restituzione della spedizione al destinatario entro 50 giorni dall'esecuzione del sequestro, nel caso in cui la Corte Popolare non convalidi il provvedimento.[793]

L'accertamento della violazione autorizza le Dogane alla confisca dei prodotti, di cui è data notizia al titolare della privativa, ai sensi dell'art. 30 Disposizioni d'attuazione.

In seguito, l'amministrazione deve adottare misure per disporre dei beni contraffatti: in primo luogo è prevista l'alienazione ad enti assistenziali per l'utilizzo in progetti di pubblica utilità, oppure l'acquisto dei prodotti da parte il titolare della privativa, se questi lo ritiene opportuno.[794]

Se nessuna delle possibilità precedenti è realizzabile, dopo la rimozione dei marchi contraffatti o dei componenti brevettati l'amministrazione doganale ordina la vendita all'asta dei beni, il cui ricavato è devoluto alla fiscalità generale.[795]

Secondo l'art. 33 co. 3° delle Disposizioni d'attuazione, i beni non utilizzabili in progetti di pubblica utilità né soggetti a vendita all'asta, devono essere distrutti.[796]

Il ricorso alla distruzione impedisce la reimmissione dei prodotti contraffatti sul mercato, in attuazione del disposto dell'art. 46 Accordo TRIPS, secondo cui gli Stati membri: "*shall have the authority to order that goods that they have found to be infringing be, without compensation of any sort, disposed*

---

[790] Ibidem, art. 28.

[791] Come si nota in *Roadmap for Intellectual Property Protection in China: Customs Enforcement in China*, op. cit., pag. 11, ciò accade di solito in relazione alle violazioni di brevetto, che possono essere accertate solo da personale in possesso di competenze tecniche specifiche.

[792] Artt. 28-29 Disposizioni attuative GAC.

[793] Ibidem, art. 29.

[794] Le misure per disporre dei beni sequestrati sono regolate dall'art. 27 Regolamento per la protezione doganale dei diritti di proprietà intellettuale e dall'art. 33, co. 1°, Disposizioni attuative GAC.

Come nota Yu P., *The TRIPS enforcement dispute*, art. cit., pagg. 1072-1073, l'acquisto dei beni sequestrati da parte del titolare della privativa è una soluzione adeguata nei casi in cui la merce sia un'eccedenza prodotta da un subfornitore senza l'autorizzazione del titolare, di qualità identica all'originale.

[795] Ibidem, art. 33 co. 2°.

[796] Ibidem, art. 33 co. 3°.

of outside the channels of commerce in such a manner as to avoid any harm caused to the right holder, or, unless this would be contrary to existing constitutional requirements, destroyed."[797]

Il fatto che la distruzione sia una misura di ultima istanza permette di salvaguardare le esigenze di pubblica assistenza e la volontà del titolare della privativa, che intenda acquistare i prodotti sequestrati, ed è conforme alla discrezionalità che l'art. 46 TRIPS riconosce agli Stati membri.

L'amministrazione doganale è successivamente tenuta al rimborso della cauzione versata dal titolare della privativa e ad irrogare una sanzione pecuniaria ai responsabili della violazione, equivalente al 30% del valore dei beni.[798]

Nel caso in cui la condotta configuri un reato, il personale doganale dispone il trasferimento dell'indagine agli organi di pubblica sicurezza, per accertare profili di rilevanza penale.[799]

Come accennato, i titolari delle privative possono accedere alla tutela doganale a prescindere dalla registrazione del proprio diritto: se hanno notizia di una spedizione sospetta, possono rivolgersi direttamente all'Ufficio competente per il porto o l'aeroporto designato e richiedere il sequestro della merce.[800]

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento sulla protezione doganale, nella richiesta di assistenza l'istante deve fornire le prove della titolarità del diritto e le informazioni in suo possesso sulle generalità dei soggetti responsabili della violazione, sul tipo di prodotti coinvolti e sul luogo in cui dovrebbe transitare la spedizione sospetta.

Quindi, il richiedente versa una cauzione equivalente al valore dei beni di cui chiede il sequestro, che è disposto dal personale doganale, ed è notificato sia al richiedente sia al destinatario della spedizione.[801]

A questo punto, il titolare della privativa ha l'onere di adire la Corte Popolare e richiedere un'ordinanza di convalida del sequestro e di conservazione del materiale probatorio, in assenza della quale, l'amministrazione doganale è tenuta al rilascio dei beni sequestrati alla decorrenza del termine di 20 giorni.[802] Nel caso in cui la Corte Popolare convalidi il sequestro si instaura un procedimento giudiziario per accertare la sussistenza della violazione del diritto del ricorrente.

La seguente tabella illustra i modelli operativi delineati.

---

[797] Art. 46 TRIPS.

[798] Art. 35, co. 2° Disposizioni attuative GAC.

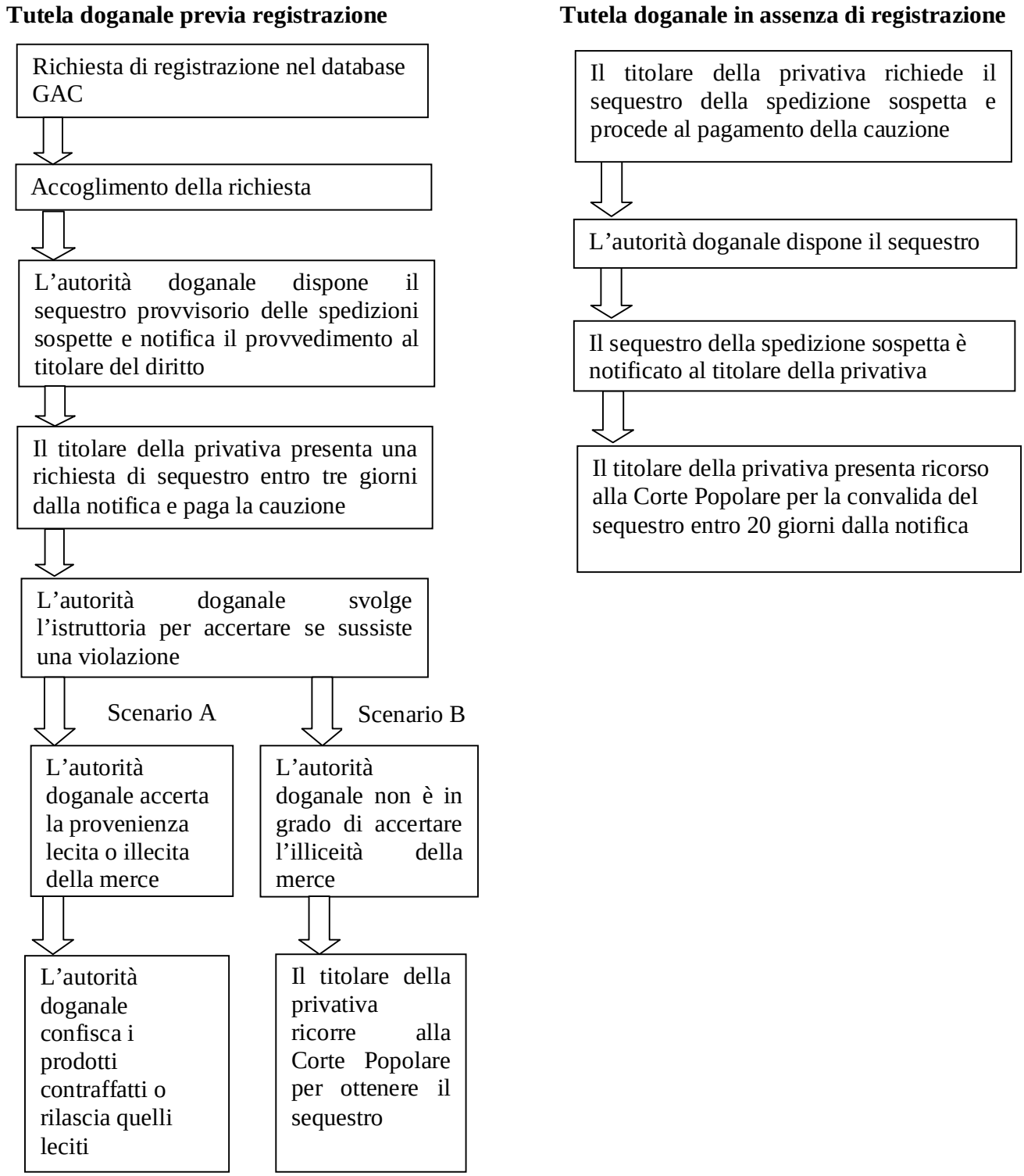
[799] Art. 91 Legge sulle Dogane.

[800] Come stabilito dall'art. 12 Regolamento sulla Protezione Doganale dei Diritti di Proprietà Intellettuale e dagli artt. 13-15 Disposizioni attuative GAC.

[801] Artt. 14-15 Regolamento sulla Protezione Doganale dei Diritti di Proprietà Intellettuale.

[802] L'obbligo dell'Amministrazione Doganale di disporre il rilascio dei beni, qualora non riceva l'ordinanza di convalida della Corte Popolare entro 20 giorni dal sequestro, è stabilito dall'art. 24 co. 1° Regolamento sulla Protezione Doganale dei Diritti di Proprietà Intellettuale, e confermato dall'art. 18 Disposizioni attuative GAC.

Fig. 4.17: *procedure di tutela doganale per le privative industriali*



Fonte: elaborata dall'autore, secondo la pubblicazione *Roadmap for Intellectual Property Protection in China*, *Customs Enforcement in China*, all'indirizzo: www.ipr2.org

4.5.2 Rilievi sull'efficacia ed i limiti della tutela

La procedura di tutela previa registrazione del diritto presso l'Amministrazione Generale delle Dogane è il modello operativo che incontra maggior favore nella prassi, poiché la diretta richiesta d'assistenza presuppone, invece, un'autonoma iniziativa investigativa, per individuare tempestivamente le merci sospette. [803]

Naturalmente, la procedura in assenza di registrazione è utile ad intercettare spedizioni d'ingente valore, purché, entro 20 giorni dal sequestro, sia possibile acquisire le prove idonee a dimostrare la violazione nel giudizio che s'instaura a seguito della misura cautelare.

Considerati i requisiti di ammissibilità per le prove raccolte all'estero, il titolare del diritto può ritenere preferibile un tentativo di conciliazione con il destinatario della spedizione sospetta, che potrebbe desistere dalla violazione piuttosto che subire un processo.

Inoltre, i vantaggi della registrazione del diritto presso la banca dati dell'Amministrazione Generale a Pechino si riducono notevolmente per i titolari di un brevetto: a differenza dei prodotti che recano un marchio contraffatto, individuabili con maggiore semplicità, il personale doganale è difficilmente in grado di valutare se un prodotto incorpori un componente brevettato o sia stato realizzato tramite un procedimento brevettato, quindi il titolare della privativa rischia di non ricevere puntuali segnalazioni delle spedizioni sospette.

In tali casi, senza rinunciare alla registrazione, è consigliabile che la società svolga altresì indagini autonome, quindi richieda l'intervento dell'amministrazione doganale per arrestare l'esportazione di prodotti contraffatti.

In via generale, l'efficacia della tutela doganale è limitata dalle serie difficoltà nell'identificare l'effettivo responsabile della violazione, poiché il *Regolamento sulla Protezione Doganale dei Diritti di Proprietà Intellettuale* richiede la specificazione delle generalità del solo mittente e destinatario della merce, che tipicamente saranno due società commerciali intermediarie tra il produttore cinese ed il mercato estero. Per questo motivo, l'Amministrazione Generale ha emanato nel 2010 le *Disposizioni sulla classificazione riservata delle imprese*, che suddividono le società del settore import-export in

[803] Come risulta dai dati presentati dall'Amministrazione Generale delle Dogane durante il *4th EU-China Customs IPR Action Plan Expert Group Meeting*, infatti, nel 2010 solo il 3,54% dei sequestri è stato effettuato in assenza di registrazione della privativa.
Per ulteriori informazioni si rinvia all'indirizzo: http://www.ipr2.org/storage/Li_Qunying-China_Enforcement-EN1036.pdf

cinque classi (AA, A, B, C, D), secondo la previa commissione di illeciti contro la proprietà intellettuale.[804]

In base a tale classificazione, le società del settore import-export sono sottoposte ad accertamenti di crescente severità: le imprese inserite nella categoria B sono previsti controlli ordinari, mentre quelle appartenenti alle categorie C e D sono soggette a verifiche più rigorose. [805]

Ai fini delle ispezioni doganali, una società appena costituita rientra nella categoria B:[806] può ottenere il riconoscimento della classe superiore nel caso in cui non abbia subito sanzioni amministrative per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, non abbia commesso reati fiscali ed agisca in conformità ai regolamenti amministrativi di cui all'art. 7 delle Disposizioni.

Al contrario, l'art. 8 dispone che la società a cui siano irrogate sanzioni amministrative due volte in un anno, per violazione dei diritti di proprietà intellettuale o per reati fiscali, retroceda nella categoria C, con l'inasprimento dei controlli doganali.

Nonostante tali iniziative, la portata del fenomeno della contraffazione di marchi e prodotti brevettati nella Repubblica Popolare è tale da mettere in secondo piano l'attività di controllo e prevenzione realizzata dalle Dogane: come richiamato, nel 2011 oltre il 70% del materiale sequestrato all'ingresso nell'Unione Europea ed il 60% di quello sequestrato dalla US Customs and Border Administration era di provenienza cinese.[807]

Per questo motivo, nell'ambito del *piano d'azione delle dogane dell'Unione Europea per il contrasto alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale 2009-2012*,[808] la Commissione Europea ha siglato un ulteriore *Piano d'azione per la tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale* con la RPC.

Esso impegna le parti contraenti allo scambio sistematico d'informazioni circa il numero ed il valore dei sequestri effettuati, ad una cooperazione operativa tra i principali porti e aeroporti europei e cinesi, ed incoraggia la collaborazione tra le imprese e le rispettive amministrazioni doganali per identificare più agevolmente le spedizioni sospette. [809] I dati statistici a disposizione evidenziano i migliori risultati dall'Amministrazione delle Dogane nel periodo 2006-2008, sia dal punto di vista del numero di interventi effettuati, sia del valore in denaro dei beni sequestrati.

---

[804] Adottate dall'Amministrazione Generale delle Dogane di Pechino il 15 novembre 2010, le Disposizioni sono consultabili in lingua inglese all'indirizzo: http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=8565&lib=law

[805] Art. 4 Disposizioni GAC sulla Gestione Confidenziale delle Imprese.

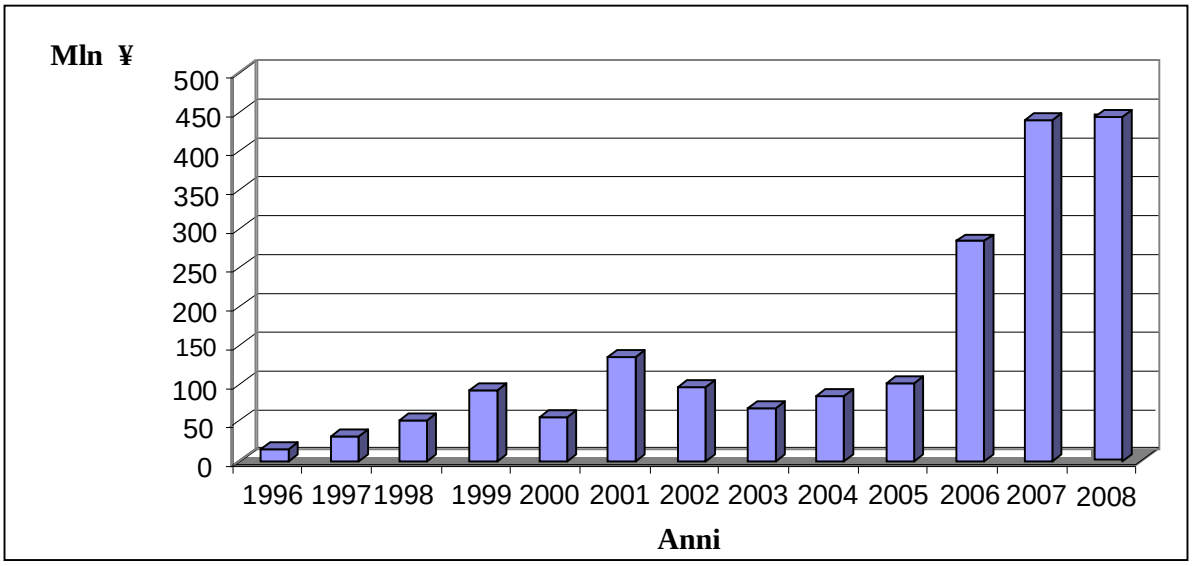
[806] Ibidem, art. 10.

[807] Si rinvia a quanto osservato *supra*, pag. 39.

[808] Il Piano d'Azione è stato adottato con la Risoluzione 2009/C 71/01 del Consiglio dell'Unione Europea , il 16 marzo 2009. Disponibile all'indirizzo:http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/

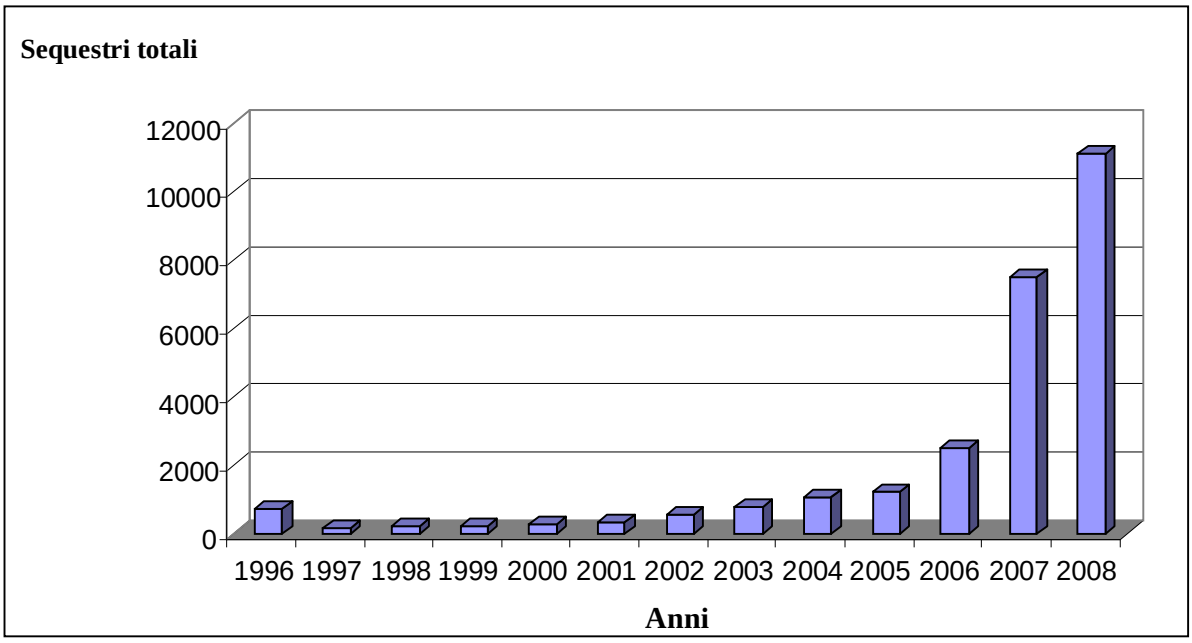
[809] Per maggiori informazioni sul Piano d'azione sino- europeo si rinvia al *Report on the implementation of the EU Customs Action Plan to Combat Intellectual Property Right Infringements for the Years 2009 to 2012*, 23 ottobre 2012, pagg. 8-9. Consultabile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/

Fig. 4.18: *Valore dei sequestri effettuati dall'Amministrazione Doganale cinese (1996-2008)*



Fonte: elaborata dall'autore, secondo i dati pubblicati dall'Amministrazione Generale delle Dogane (1996-2005) in *Statistics for China Customs IPR seizures* e nei rispettivi Annual Reports (2006-2008)

Fig. 4.19: *numero di sequestri effettuati dall'Amministrazione Doganale cinese (1996-2008)*



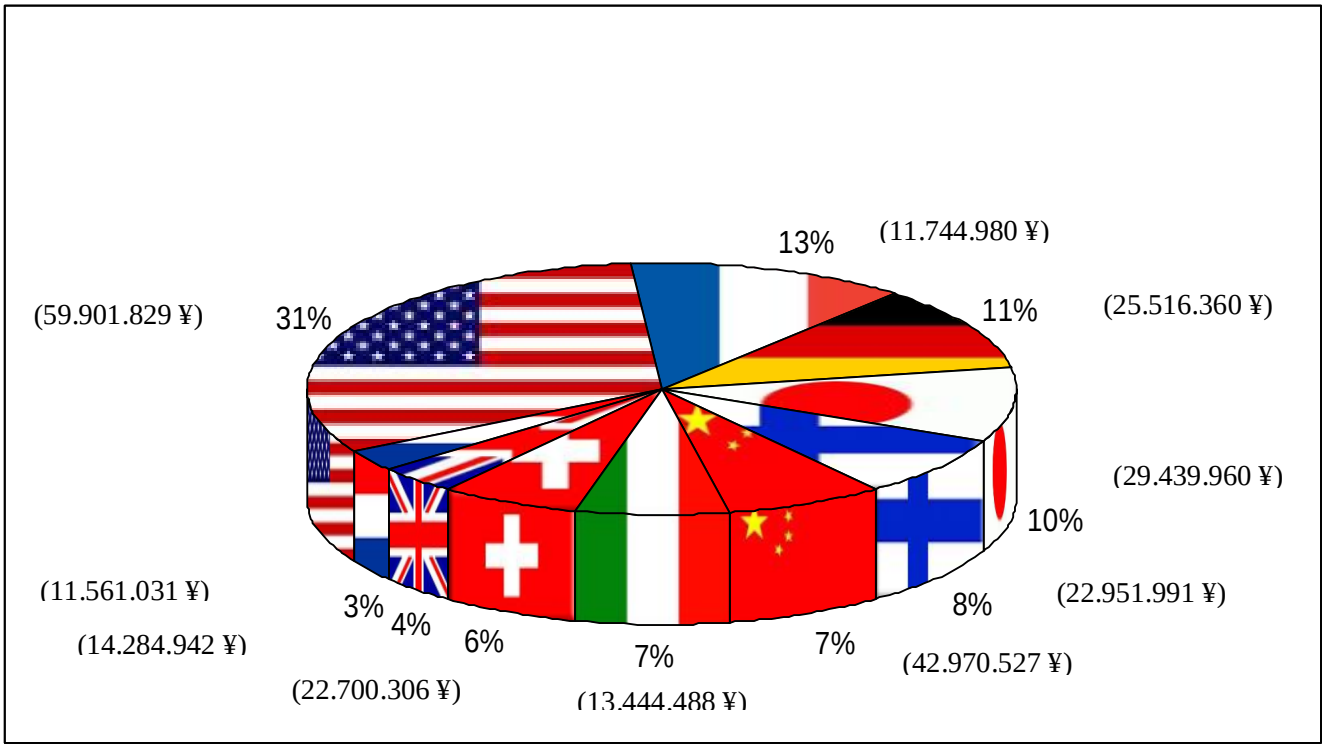
Fonte: elaborata dall'autore, secondo i dati pubblicati dall'Amministrazione Generale delle Dogane nel periodo 1996-2005 in *Statistics for China Customs IPR seizures*, i dati del periodo 2006-2008 sono desunti dai rispettivi Annual Reports

Il trend positivo circa il numero di operazioni ed il valore dei beni sequestrati, evidente dalle statistiche del periodo 1996-2008 è proseguito anche nel 2010, quando l'Amministrazione Doganale ha eseguito 21.073 provvedimenti di sequestro, evitando l'immissione sui mercati esteri di 133.599.569 prodotti contraffatti, poiché le spedizioni sospette erano destinate all'esportazione nel 99,86% dei casi.
La tipologia delle violazioni riscontrate è presentata nella seguente tabella:

Violazione contestata	Numero spedizioni	Prodotti sequestrati	%
Marchi	20.553	128.999.872	96,56%
Diritto d'autore	652	207.422	0,16%
Brevetti	96	4.392.275	3,29%

Fonte: Relazione di Li Qunying, Direttore del Dipartimento per la Proprietà Intellettuale della GAC, in occasione del IV *EU-China Customs IPR Action Plan Expert Group Meeting*, Londra, 16-18 maggio 2011.

Fig. 4.20: *nazionalità delle imprese titolari del diritto violato e importo dei relativi sequestri (2010)*



Fonte: elaborata dall'autore, secondo i dati pubblicati dal Dipartimento per la Proprietà Intellettuale della GAC, in occasione del IV *EU-China Customs IPR Action Plan Expert Group Meeting*.

I dati relativi alla nazionalità delle imprese titolari del diritto violato ed all'importo dei sequestri realizzati dall'Amministrazione cinese nel 2010 consentono alcune notazioni conclusive sul fenomeno della contraffazione e sull'efficacia della tutela doganale.

In primo luogo, gli Stati Uniti, responsabili delle maggiori pressioni sulla classe dirigente cinese per una protezione più efficace dei diritti di proprietà intellettuale, si confermano il Paese più esposto alla contraffazione.

Il sequestro di prodotti che violavano marchi o brevetti di società americane per un valore di quasi 60 Mln ¥, equivalenti a circa 9,63 Mln $ nel 2010 rappresenta un discreto risultato, in linea con il progresso realizzato nella tutela doganale dalla Repubblica Popolare dal 2006.

Tuttavia, un'analisi comparata evidenzia che nel 2010 la US Customs and Border Administration ha svolto 12.200 sequestri di spedizioni provenienti dalla Cina continentale, dal valore di 124,6 Mln $.[810]

Nello stesso anno, le Dogane degli Stati membri dell'UE hanno effettuato 79.112 interventi, sequestrando 103.306.928 di prodotti contraffatti, per un valore di 1.110.052.402 €.[811]

Secondo i dati della Direzione Generale Taxation and Customs Union dell'UE, l'84,92% dei beni sequestrati nel 2010 proveniva dalla Cina continentale, per un valore economico del 72,91%, cioè oltre 809, 33 Mln €.

In secondo luogo, i dati delle operazioni dell'Amministrazione Doganale cinese evidenziano che il 7% dei prodotti sequestrati nel 2010 violava i diritti di società italiane, mentre il valore di mercato dei prodotti sequestrati equivaleva a circa 1,62 Mln €.

Il valore commerciale dei beni sequestrati dall'Agenzia delle Dogane in Italia nel 2010 si attesta a circa 168,71 Mln €, poiché, secondo la Direzione Generale Taxation and Customs Union, le spedizioni sequestrate nel nostro Paese del 2010 rappresentavano il 15,2% del valore economico dei sequestri effettuati a livello UE. [812]

Anche se non sono disponibili dati relativi alla percentuale della merce di provenienza cinese sequestrata nel 2010 dall'Agenzia delle Dogane in Italia, assumendo che il rapporto del 72,91% riscontrato dalla Commissione Europea, come valore medio di 27 Stati membri, sia applicabile per

[810] Si veda la pubblicazione *Intellectual Property Rights, Fiscal Year 2010 Seizure Statistics Final Report*, gennaio 2011, disponibile all'indirizzo: http://www.cbp.gov

[811] Si rinvia al *Report on EU customs enforcement of intellectual property rights Results at the EU border, 2010*, disponibile per consultazione all'indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources

[812] Come conferma l'Agenzia delle Dogane, nella pubblicazione consultabile all'indirizzo: http://www.agenziadogane.it

l'Italia, è possibile elaborare una stima ragionevole del valore dei prodotti contraffatti in arrivo dalla Cina intercettati nel nostro Paese nel 2010, nell'ordine di 123 Mln €.[813]

Naturalmente, si tratta di una semplice approssimazione, ottenuta applicando il valore medio riscontrato a livello di U.E. dalla D.G. Taxation and Customs Union.

La stima dovrebbe probabilmente essere rivista al rialzo, poiché secondo l'UNICRI, sin dal "*triennio 2004-2006 l'incidenza dei prodotti contraffatti di origine cinese sul totale degli articoli confiscati dalle autorità doganali italiane è passata dall'82,5% al 93,4%*".[814]

Infine, i dati dell'Amministrazione Doganale evidenziano che nel 7% dei sequestri effettuati la privativa industriale violata era registrata da una società cinese, a dimostrazione del fatto che il fenomeno non interessa solo marchi e brevetti esteri e dunque, un'efficace opera di contrasto alla contraffazione rappresenta sempre più un interesse nazionale.

A dispetto dei progressi realizzati dalla RPC, i dati statistici sui corrispondenti sequestri di merce di provenienza cinese effettuati negli USA e nell'UE nel 2010 dimostrano che l'intervento doganale è solo relativamente efficace per la tutela della proprietà industriale.

Poiché non è sufficiente arginare l'esportazione dei prodotti contraffatti, l'impresa estera dovrebbe affidarsi alla tutela doganale come elemento di una strategia di protezione complessiva, che includa il ricorso all'azione civile e penale, per ottenere la cessazione della condotta illecita ed un adeguato risarcimento.

---

[813] La necessità di elaborare una stima dipende dal fatto che, nonostante le ricerche condotte, non è possibile reperire informazioni dettagliate riguardo al valore percentuale delle spedizioni di prodotti contraffatti provenienti dalla RPC sul totale dei sequestri effettuati in Italia nel 2010.

[814] Si veda il rapporto UNICRI "*Contraffazione: una diffusione globale, una minaccia globale*", 2008, 33-34, consultabile all'indirizzo: http://counterfeiting.unicri.it/report2008.php

CAPITOLO V

CASI DI STUDIO: LE CONTROVERSIE ARISTON E FIAT

5.1 Considerazioni introduttive

Delineato il quadro delle modalità di tutela delle privative industriali, si procede con l'analisi di due casi di studio, che consentono di illustrare l'applicazione pratica dei principi introdotti ed offrono la prospettiva di due gruppi industriali italiani in Cina.

In primo luogo, si considera l'azione civile intentata nel 2010, dalla società Ariston Thermo Group per contraffazione di marchio, innanzi alla Corte Popolare Intermedia di Shanghai.

In secondo luogo, si presenta la causa promossa nel 2007 da FIAT Auto S.p.A. per violazione di brevetto, innanzi alla Corte Popolare Intermedia di Shijiazhuang.

Come sarà chiarito nel prosieguo del lavoro, il caso FIAT offre un ulteriore motivo d'interesse, dato che le stesse allegazioni sono state avanzate dalla società piemontese innanzi al Tribunale di Torino, con esiti opposti rispetto al procedimento cinese.

Lo studio è organizzato come segue: ad alcune notazioni introduttive riguardo alle società Ariston Thermo Group e FIAT Auto S.p.A. e le rispettive attività sul mercato cinese, fa seguito la presentazione della cronologia del procedimento.

Si espongono quindi le domande delle società italiane e le eccezioni delle convenute cinesi, soffermandosi sul materiale probatorio allegato dalle parti.

Specificate le prove ritenute ammissibili e rilevanti dalla Corte, si analizzano la ricostruzione dei fatti ad opera del collegio ed i punti di diritto esaminati.

Sono quindi chiarite le norme applicate ed il dispositivo della sentenza di primo grado e, infine, si analizzano i motivi di gravame e la rispettiva fondatezza secondo il giudice d'appello.

L'analisi si conclude con un commento alle sentenze.

5.2 Caso di studio: *M.&B. Marchi & Brevetti SRL e Ariston Thermo Group c. Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co. Ltd e Shanghai Kang Fu Lai Sanitary Kitchen Electric Appliance Co. Ltd*

5.2.1 Il giudizio di primo grado

Ariston Thermo Group è una società italiana attiva nel settore del riscaldamento acqua ed ambienti, che si é rivolta ai mercati emergenti dell'Asia Orientale sin dagli anni '90 ed attualmente distribuisce i propri prodotti in oltre 150 Paesi, con 6.700 dipendenti ed un fatturato annuo di 1,3 Mld €. [815]

A partire dall'insediamento nella Provincia del Jiangsu nel 1994, il gruppo ha consolidato la presenza produttiva e commerciale in Cina: nel 2012 impiega oltre 1300 persone tra lo stabilimento a Wuxi, e la sede societaria di Shanghai.

La società M. & B. Marchi e Brevetti s.r.l. è una controllata del gruppo Ariston, titolare in Cina dei marchi "Ariston 阿里斯顿 (*A li si dun*) con relativo logo" n° 1255550, approvato per la registrazione nella classe 11 dal 14 marzo 1999 al 13 marzo 2009 e rinnovato sino al 13 marzo 2019; di "Ariston 阿里斯顿 con relativo logo" n° 6401422, approvato per la registrazione nella classe 11 dal 28 marzo 2010 al 27 marzo 2020, ed infine di "Ariston 阿里斯顿 con relativo logo" n° G 684565, approvato per la registrazione nella classe 11 dal 19 agosto 2007 al 18 agosto 2017. [816]

La società Ariston Thermo Group è licenziataria per l'utilizzo dei predetti marchi, avendo concluso un accordo il 29 maggio 2000 con M&B Marchi e Brevetti s.r.l., registrato presso il CTMO a Pechino, in conformità all'art. 39 Legge Marchi.

---

[815] Come dimostra il fatto che solo il 13% degli utili annuali è generato dal mercato italiano. Per maggiori informazioni si veda la pubblicazione *Ariston Company Profile 2012*, disponibile all'indirizzo: http://www.ariston.com

[816] I dettagli della Registrazione dei tre marchi Ariston sono consultabili sulla banca dati del CTMO, al'indirizzo: http://sbcx.saic.gov.cn/trade-e/

Fig. 5.1: *marchio Ariston 阿里斯顿 n°1255550*

Fonte: sentenza della Corte Superiore di Shanghai

Fig. 5.2: *marchio Ariston 阿里斯顿 n° 6401422*

Fonte: sentenza della Corte Superiore di Shanghai

Fig. 5.3: *marchio Ariston 阿里斯顿 n° G684565*

Fonte: sentenza della Corte Superiore di Shanghai

La società Shunde Alisidun Electric Appliance Co. Ltd, di seguito indicata come Foshan Shunde Alisidun, è stata costituita a Foshan il 1° agosto 2002 ed è licenziataria dei marchi “Arizhu con relativo logo”, n° 3262621, e “Arizhu”, n° 3975638, entrambi approvati per la registrazione nella classe 11.

L’impresa Kang Fu Lai Sanitary Kitchen Electric Appliance Co. Ltd., denominata in seguito Shanghai Kang Fu Lai, è stata costituita a Shanghai il 20 agosto 2003 ed è distributrice dei prodotti della Foshan Shunde Alisidun.

Come Ariston Thermo Group, entrambe le società cinesi operano nel settore riscaldamento acqua e ambienti.

Fig. 5.4: *marchio Arizhu n° 3262621*

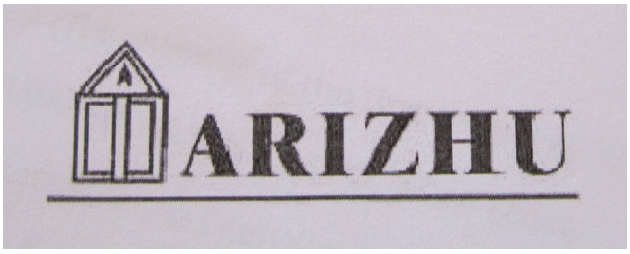


Fig. 5.5: *marchio affisso su alcuni prodotti Arizhu acquisiti a fini probatori*

Fonte: sentenza della Corte Superiore di Shanghai

Le seguenti note illustrano i fatti anteriori e lo svolgimento del procedimento giudiziario: il 22 marzo 2010, su opposizione alla registrazione presentata da Ariston Thermo Group, il TRAB dichiarava invalido il marchio "Arizhu con relativo logo" n° 3262621, per la similitudine rispetto al segno distintivo dell'impresa italiana.[817]

Il 28 giugno 2010, M&B Marchi e Brevetti s.r.l ed Ariston Thermo Group convenivano in giudizio le società Foshan Shunde Alisidun e Shanghai Kang Fu Lai, per violazione del diritto di marchio e pratiche di concorrenza sleale. [818]

Poiché i fatti illeciti si sarebbero svolti nella città di Shanghai, e la competenza per le controversie in materia di marchi spetta alle Corte Intermedie, gli attori presentavano ricorso innanzi alla Corte Popolare Intermedia di Shanghai. [819]

Quest'ultima, ritenendo l'istanza ricevibile e la propria competenza a conoscere della controversia, fissava l'udienza di comparizione il 28 ottobre 2010.

In seguito all'istruzione della causa, il 24 febbraio 2011 la Corte pronunciava la sentenza di condanna delle convenute per violazione del diritto all'uso esclusivo del marchio registrato ed atti di concorrenza sleale.

Il 7 aprile 2011, le soccombenti presentavano appello innanzi alla Corte Superiore di Shanghai, che fissava l'udienza di discussione il 7 luglio 2011.

---

[817] Le società italiane non contestavano invece la validità del marchio "Arizhu" n°3975638.

[818] Il testo della sentenza della Corte Intermedia di Shanghai è consultabile in lingua italiana all'indirizzo: http://www.leggicinesi.it/giurisprudenza/Sentenza_Ariston_trad.pdf

[819] La competenza della Corte Intermedia, nelle controversie in materia di marchi, è stabilita dall'art. 2, co. 3°, *Interpretazioni della Corte Suprema su alcune questioni in merito alla competenza ed all' applicazione della legge nelle controversie in materie di marchi*, emanate il 9 gennaio 2002.

Di seguito si espone lo svolgimento dei due gradi di giudizio, a partire dalle domande presentate dagli attori, correlate dal materiale probatorio.
Innanzi alla Corte Intermedia di Shanghai, gli attori dichiaravano in primo luogo che la titolarità dei marchi Ariston 阿里斯顿 n° 1255550, n° 6401422 e n° G 684565 spetta a M&B Marchi e Brevetti s.r.l., mentre Ariston Thermo Group è licenziataria per l'utilizzo di essi sul territorio cinese, in virtù del contratto di licenza concluso tra le parti il 29 maggio 2000.
A sostegno delle loro argomentazioni, gli attori producevano in giudizio i certificati di registrazione di tali marchi e copia del contratto di licenza, entrambi registrati presso il CTMO a Pechino.

Ariston Thermo Group sosteneva che, in virtù dell'alta qualità dei propri prodotti e dei notevoli investimenti promozionali in Cina, i tre marchi "Ariston 阿里斯顿" avessero raggiunto lo status di notorietà nel Paese, essendo conosciuti dal pubblico cinese dalla metà degli anni '90.
Al fine di provare l'alta reputazione dei propri marchi in Cina, allegava i dati relativi alle vendite realizzate sul mercato nazionale, alle campagne promozionali realizzate, alla quota di mercato ed ai premi e riconoscimenti ottenuti.

La controparte Foshan Shunde Alisidun, fondata successivamente, avrebbe slealmente approfittato della notorietà dei marchi degli attori sul mercato nazionale: in particolare, utilizzando i caratteri 阿里斯顿 (*Alisidun*) sia nella propria denominazione sociale, sia come marchio sui prodotti per riscaldamento ambienti, avrebbe tratto in inganno i consumatori, rendendosi responsabile di concorrenza sleale. La Shanghai Kang Fu Lai, in qualità di rivenditore esclusivo dei prodotti della prima convenuta, sarebbe responsabile in solido a titolo di concorrenza sleale.
A sostegno di tali affermazioni, Ariston Thermo Group presentava i risultati dell'attività istruttoria svolta tramite il proprio legale, che il 13 marzo 2009 si era recato presso un punto vendita della seconda convenuta a Shanghai, dove aveva acquistato un bollitore "Arizhu A3". Contestualmente, aveva scattato 19 fotografie, relative all'insegna del locale, ai prodotti esposti ed al relativo materiale informativo.
Il legale dell'attore si rivolgeva quindi allo studio notarile Huangpu di Shanghai, che provvedeva ad autenticare il materiale probatorio per l'utilizzabilità ai fini processuali, con l'atto *Hu Huang Zheng Jing Zi* n° 2070.

Le società italiane contestavano inoltre l'impiego dei caratteri 阿里斯顿 sul materiale promozionale delle convenute, l'apposizione di essi come marchio dei prodotti Foshan Shunde Alisidun, e l'utilizzo del nome a dominio www.arisitun.com, ritenendole violazioni del diritto esclusivo all'uso dei marchi registrati di Ariston Thermo Group.

Gli attori dimostravano tali affermazioni con ulteriori riscontri dell'attività istruttoria svolta dal difensore che, il 23 marzo 2009, si recava presso un secondo punto vendita della Shanghai Kang Fu Lai, dove acquistava uno scaldabagno "Arizhu JSQ20-10" e raccoglieva nuove prove fotografiche.

La documentazione era quindi sottoposta all'autenticazione notarile presso lo studio Huangpu, che redigeva l'atto *Hu Huang Zheng Jing Zi* n° 2300.

Le fotografie mostravano la stampa del marchio Arizhu n° 3262621 sui prodotti, così come le scritte "顺德市阿里斯顿电器制造有限公司" (*Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd*).", "佛山市顺德阿里斯顿电器制造有限公司" (*Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.*)", "上海市康富来卫厨电 器有限公司总经销" (*Shanghai Kang Fu Lai Sanitary Kitchen Electric Appliance Co., Ltd., Exclusive Distributor*) sul materiale informativo.

Sul materiale pubblicitario del negozio comparivano i marchi "Arizhu™", "阿里斯顿公司系列产品 (*Linea di prodotti Alisidun Company*)", mentre l'insegna del punto vendita recava l'iscrizione "阿里斯顿系列 (*Linea Alisidun*)".

Infine, il difensore degli attori richiedeva l'autenticazione notarile del sito web www.arisitun.com, effettuata il 23 marzo 2009 dallo studio Huangpu di Shanghai, tramite l'atto *Hù Huáng Zhèng Jīng Zì* n°2301.

Il documento includeva le pagine web del sito della convenuta Foshan Shunde Alisidun, con riferimenti ai marchi "Arizhu n° 3262621", gli annunci pubblicitari su un noto sito di e-commerce, che promuovevano i prodotti "品牌阿里斯顿 (a marchio *Alisidun)*".

Erano inoltre acquisite le pagine in cui compariva la denominazione sociale "佛山市顺德区阿里斯顿电器制造有限公司 (*Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.*)", e, infine, un articolo di cronaca apparso sul *Fuzhou News Network*, dal titolo "*Lo scaldacqua Alisidun prodotto dalla Foshan Alisidun Company ha causato la morte di alcune persone*".

Alla luce delle considerazioni precedenti, gli attori ritenevano le convenute corresponsabili della violazione del diritto all'uso esclusivo di marchi registrati e di concorrenza sleale, pertanto domandavano alla Corte Intermedia di Shanghai:

- il riconoscimento dello status di notorietà dei marchi Ariston 阿里斯顿 n° 1255550, Ariston 阿里斯顿 n° 6401422 ed Ariston 阿里斯顿 n° G 684565;

- la cessazione della violazione del diritto esclusivo all'uso dei marchi registrati degli attori ad opera delle convenute, nonché la cancellazione del nome a dominio www.arisitun.com;

- l'inibizione degli atti di concorrenza sleale, e segnatamente un ordine di rettifica della denominazione sociale della prima convenuta, non legittimata all'utilizzo dei caratteri 阿里斯顿;

- il risarcimento dei danni patrimoniali subiti, quantificato nell'importo di 1.000.000 ¥, di cui 500.000 ¥ a titolo di concorrenza sleale e 500.000 ¥ per violazione del diritto esclusivo all'uso dei marchi registrati;

- il rimborso delle spese sostenute per la raccolta delle prove, determinato in 50.000 ¥, seguito dalla pubblicazione su giornali a diffusione nazionale come il "Southern Weekend", lo "Xinmin Evening News" ed il "Jiangsu Daily" di una dichiarazione di scuse ufficiali.

La convenuta Foshan Shunde Alisidun negava la notorietà dei marchi registrati degli attori in Cina, eccependo che l'accertamento dello status di notorietà non fosse pertinente ai fini della pronuncia sulla violazione del diritto di marchio.
Giustificava poi la propria condotta affermando di non aver ricevuto alcuna notifica del provvedimento di cancellazione del marchio "Arizhu con relativo logo", n° 3262621, emanato dal TRAB in data 22 marzo 2010. Pertanto non si riteneva responsabile della violazione del diritto esclusivo sui segni distintivi degli attori.

Rivendicava inoltre il legittimo utilizzo della propria denominazione sociale 阿里斯顿, poiché il marchio “Arizhu” n° 3975638 non era stato sanzionato con l’invalidità.
Riguardo al nome a dominio del sito impiegato per il commercio elettronico, la prima convenuta eccepiva la differenza tra la denominazione “arisitun” ed il marchio Ariston appartenente agli attori, sostenendo che il sito promuovesse in maniera trasparente i soli prodotti delle società convenute e non traesse quindi in inganno i consumatori.
Infine, replicava all’accusa di concorrenza sleale ribadendo il diritto di impiegare la propria denominazione sociale, regolarmente registrata presso l’AIC di Shanghai sin dal 2002, per iniziative promozionali nonché sui prodotti destinati alla vendita.

La Shanghai Kang Fu Lai ammetteva di essere autrice dei dépliants pubblicitari, con la consapevolezza della Foshan Shunde Alisidun, tuttavia contestava le pretese degli attori affermando di non essere responsabile della produzione di beni contraffatti e neppure dell’asserita violazione del diritto di marchio.
Avendo puntualmente indicato nel materiale informativo allegato ai prodotti lo stabilimento ed il luogo d’origine della merce venduta, rigettava altresì l’addebito di concorrenza sleale.
Entrambe le convenute chiedevano il rigetto delle richieste degli attori e presentavano, a sostegno delle proprie allegazioni, i certificati di registrazione dei propri marchi, rilasciati dal CTMO, e l’accordo contrattuale di distribuzione, concluso tra esse il 1° ottobre 2007.

Il collegio, in base alle prove presentate delle parti, svolgeva la seguente ricostruzione dei fatti:

L’attore M&B Marchi e Brevetti s.r.l. è titolare del diritto all’uso esclusivo dei marchi “Ariston 阿里斯顿” n°1255550, dal 14 marzo 1999 al 13 marzo 2009, poi rinnovato sino al marzo 2019, in virtù della domanda di registrazione presentata il 24 settembre 1997; “Ariston 阿里斯顿” n° 6401422, dal 28 marzo 2010 al 27 marzo 2020, “Ariston 阿里斯顿” n° G684565, per la richiesta di registrazione avanzata 19 agosto 1997, rinnovata per il periodo dal 19 agosto 2007 al 19 agosto 2017.
Le registrazioni sono riferite alla classe 11 della classificazione nazionale cinese che, per quanto rileva ai fini della trattazione, comprende gli elettrodomestici per il riscaldamento dell’acqua e degli ambienti.

Il 29 maggio 2000 le società M&B Marchi e Brevetti s.r.l. ed Ariston Thermo Group concludevano un contratto di licenza, che autorizzava la seconda all'utilizzo sul territorio cinese dei marchi registrati "Ariston 阿里斯顿" n°1255550 e "Ariston 阿里斯顿" n° G684565.

In conformità alle disposizioni di legge, copia del contratto di licenza era depositata presso l'Ufficio Marchi della SAIC a Pechino.
Il 17 maggio 2010 la società M&B Marchi e Brevetti s.r.l. si dichiarava favorevole all'intervento in giudizio della società Ariston Thermo Group, in qualità di licenziataria dei marchi "Ariston 阿里斯顿" n°1255550 e "Ariston 阿里斯顿" n° G684565.

La convenuta Foshan Shunde Alisidun è stata costituita l'1 agosto 2002, mentre la Shanghai Kang Fu Lai, seconda convenuta è stata costituita il 20 agosto 2003.
Il 5 agosto 2002 il sig. Zhang Neng, estraneo al procedimento, presentava domanda di registrazione per il marchio Arizhu n° 3262621, approvata in via preliminare il 14 novembre 2003 per la classe 11 della classificazione nazionale.
Il 24 marzo 2004, lo stesso Zhang Neng richiedeva la registrazione del marchio Arizhu n°3975638 nella stessa categoria, ottenendola il 28 marzo 2007, con validità sino al 27 marzo 2017.
Il richiedente conferiva quindi alla prima convenuta Foshan Shunde Alisidun la licenza all'utilizzo di entrambi i marchi.

Il 22 marzo 2010 il TRAB dichiarava invalido il marchio Arizhu n°3262621, su istanza di M&B Marchi e Brevetti s.r.l. ed Ariston Thermo Group, riconoscendone la similitudine rispetto ai segni distintivi delle società italiane. Durante lo svolgimento del processo, non risultavano invece richieste di invalidità avverso il marchio Arizhu n° 3975638.

Il 13 marzo 2009, il sig. Xu, della Shanghai Hengfang Intellectual Property Consulting Co. Ltd, legale rappresentante degli attori, acquistava un bollitore "Arizhu A3", presso il punto vendita "Quyang Business Center" della seconda convenuta Shanghai Kang Fu Lai, ottenendo la ricevuta fiscale e materiale pubblicitario.
Contestualmente scattava 19 fotografie, relative all'insegna del locale ed al prodotto acquistato.

In seguito, il rappresentante degli attori presentava domanda di autenticazione del materiale raccolto ai fini probatori presso lo studio notarile Huangpu di Shanghai che, esaminato il prodotto e le fotografie, accordava la richiesta e redigeva l'atto Hù Huáng Zhèng Jīng Zì n° 2070.

Il 23 marzo 2009, il sig. Xu, visitava un secondo punto vendita della Shanghai Kang Fu Lai, in cui acquistava uno scaldabagno "Arizhu JSQ20-10", ricevendo la ricevuta fiscale ed ulteriore materiale promozionale.
Nel corso della visita, il rappresentante degli attori scattava 21 fotografie, includendovi l'insegna del locale e vari aspetti del prodotto.
Successivamente, la Shanghai Hengfang Intellectual Property Consulting Co. Ltd, richiedeva l'autenticazione del materiale probatorio ai fini dell'ammissibilità in giudizio presso lo studio notarile Huangpu, che redigeva l'atto *Hù Huáng Zhèng Jīng Zì n°2300*.

L'analisi del materiale probatorio ottenuto tramite gli acquisti presso i locali della seconda convenuta, che comprendeva i due atti notarili, le fotografie ed i beni acquistati in qualità di comune consumatore dal sig. Xu, rivelava l'apposizione dei marchi Arizhu n° 3262621 ed Arizhu n° 3975638 sui prodotti, la stampa dei loghi 顺德市阿里斯顿电器制造有限公司 "*Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd*.", 佛山市顺德阿里斯顿电器制造有限公司 "*Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd*.", 阿里斯顿电器制造有限公司, "*Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.*", 上海市康富来卫厨电器有限公司总经销, "*Shanghai Kang Fu Lai Sanitary Kitchen Electric Appliance Co., Ltd. Exclusive Distributor*".

Il materiale promozionale fornito presso i punti vendita della Shanghai Kang Fu Lai recava le scritte "*marchio Arizhu*", 阿里斯顿公司系列产品 "*Prodotti della linea Alisidun*" e 上海康富来卫厨电器有限公司总经销 "*Shanghai Kang Fu Lai Sanitary Kitchen Electric Appliance Co. Ltd. Exclusive Distributor*", mentre l'insegna del punto di vendita promuoveva la "阿里斯顿系列, cioè la "*Linea Alisidun*".

La seconda convenuta ammetteva di avere stampato tale materiale pubblicitario, con la consapevolezza della Foshan Shunde Alisidun.

In data 23 marzo 2009, la Hengfang Intellectual Property Consulting Co. Ltd si rivolgeva allo studio notarile Huangpu, richiedendo l'autenticazione del materiale probatorio presente su internet, relativo alle attività commerciali delle convenute.

Il notaio, alla presenza del sig. Xu, rilasciava l'atto Hù Huáng Zhèng Jīng Zì n°2301, a cui allegava 246 pagine stampate, relative in primo luogo al sito web della convenuta Foshan Shunde Alisidun, in cui comparivano il marchio Arizhu n° 3262621 e le scritte 佛山市顺德区阿里斯顿电器制造有限公司, *Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co. Ltd*.

In secondo luogo, erano acquisite le pagine contenenti gli annunci pubblicitari della seconda convenuta Shanghai Kang Fu Lai, ed infine l'articolo "*Lo scaldacqua Alisidun prodotto dalla Foshan Alisidun Company ha causato la morte di alcune persone*" pubblicato sul quotidiano online Fuzhou News Network.

L'1 ottobre 2007, la società Foshan Shunde Alisidun concludeva un contratto di distribuzione con la Shanghai Kang Fu Lai, in virtù del quale la seconda convenuta era distributrice esclusiva dei prodotti a marchio Arizhu per la città di Shanghai, sino al 30 settembre 2010.

La Foshan Shunde Alisidun non contestava che i prodotti acquistati dal rappresentante degli attori fossero di sua produzione e confermava il rapporto contrattuale con la seconda convenuta.

La precedente ricostruzione dei fatti era suffragata dalle prove ammissibili e rilevanti secondo il collegio, in particolare:

1. i certificati di registrazione dei marchi Ariston prodotti dagli attori;
2. il contratto di licenza concluso tra M&B Marchi e Brevetti s.r.l. ed Ariston Thermo Group e la relativa registrazione presso il CTMO di Pechino;
3. il provvedimento amministrativo reso in data 22 marzo 2010, con cui il TRAB dichiarava l'invalidità del marchio Arizhu n° 3262621;
4. gli atti dello studio notarile Huangpu di Shanghai (n° 2070, n° 2300 e n° 2301);
5. i prodotti acquistati e autenticati ai fini probatori dal legale rappresentante degli attori;
6. i certificati di registrazione dei marchi Arizhu prodotti dai convenuti;
7. il contratto di distribuzione concluso tra le due convenute.

Inoltre, ai fini di dimostrare la notorietà del marchio Ariston in Cina, gli attori producevano in giudizio la documentazione relativa alla propria rete di distribuzione ed alle iniziative promozionali, indagini relative alla quota di mercato del gruppo, il bilancio societario, e vari articoli comparsi sui mezzi d'informazione dedicati alla società ed alla sua reputazione sul mercato cinese.
Infine, a sostegno della richiesta di risarcimento delle spese legali, allegavano le ricevute rilasciate dalla Hengfang Intellectual Property Consulting Co. e dallo studio notarile Huangpu, il documento fiscale relativo agli acquisti dei prodotti, per un totale di 50.000 ¥.

Alla luce della ricostruzione dei fatti, la Corte Intermedia di Shanghai esaminava i seguenti punti di diritto:

- l'opportunità di riconoscere la notorietà dei marchi degli attori, al fine della pronuncia sugli addebiti di violazione del diritto all'uso esclusivo e di concorrenza sleale;

- la qualificazione del comportamento delle convenute come violazione del diritto esclusivo all'uso del marchio registrato;

- la presunta commissione di atti di concorrenza sleale;

- la responsabilità extra contrattuale di ciascuna convenuta rispetto alle presunte violazioni.

Ai fini della pronuncia sulla prima questione, la Corte riteneva applicabili le *Interpretazioni giudiziarie su alcune questioni circa l'applicazione della legge nelle controversie aventi ad oggetto la notorietà di un marchio*, emanate dalla Corte Suprema Popolare il 23 aprile 2009.
Tali Interpretazioni elencano all'art. 2 i casi in cui le Corti Popolari devono pronunciarsi riguardo alla notorietà di un marchio, di cui l'attore richieda il riconoscimento in giudizio.
Secondo il principio generale, la pronuncia è necessaria in base ad una valutazione di "effettiva necessità legata alle circostanze concrete del caso", rimessa al prudente apprezzamento della Corte.
In particolare, il collegio deve accertare la notorietà quando una parte alleghi la violazione dell'art. 13 Legge Marchi, relativo alla protezione dei marchi notori, qualora la denominazione sociale del convenuto sia identica o simile ad un marchio notorio, o se il convenuto richieda espressamente di dichiarare privo di notorietà il marchio della controparte nei casi precedenti.

L’art. 3 delle Interpretazioni precisa che la Corte non si pronuncia sulla richiesta di notorietà nelle azioni civili per violazione di marchio o concorrenza sleale, il cui accertamento prescinde dalla questione della notorietà del segno distintivo.
Il comma 2° dell’art. 3 chiarisce che non occorre la verifica la notorietà nei casi in cui l’attore alleghi che il nome a dominio utilizzato dal convenuto per attività di commercio elettronico è identico o simile al proprio marchio registrato, con l’effetto di trarre in inganno il pubblico riguardo alla provenienza dei beni.
A parere della Corte, il caso di specie, in cui gli attori allegavano la violazione del diritto all’uso esclusivo e il compimento di atti di concorrenza sleale da parte delle convenute, era disciplinato dall’art. 3 delle Interpretazioni.
In primo luogo, non occorreva una pronuncia sulla notorietà per accertare l’eventuale violazione di marchio o gli atti di concorrenza sleale; in secondo luogo, una domanda degli attori riguardava specificamente le attività di commercio elettronico ad opera dei convenuti, disciplinate dall’art. 3 co. 2° delle Interpretazioni.
Pertanto, gli attori potevano trovare protezione nella Legge Marchi e della Legge sulla concorrenza sleale, che stabiliscono rispettivamente le condotte in violazione del diritto all’uso esclusivo del marchio registrato e gli atti contrari alla libera competizione tra gli operatori di mercato.
Per questi motivi, la Corte stabiliva l’irrilevanza della pronuncia sulla notorietà dei marchi degli attori.

Il collegio prendeva quindi in esame la seconda questione, cioè l’asserita violazione del diritto all’uso esclusivo dei marchi registrati.
Gli attori contestavano in particolare i seguenti fatti:

- l’utilizzo dei caratteri cinesi 阿里斯顿 sul materiale informativo e pubblicitario di entrambe le convenute;

- l’impiego dei marchi “Arizhu” ed “Arizhu con relativo logo” sui prodotti e sui relativi contenitori;

- l’uso del nome a dominio www.arisitun.com da parte della prima convenuta.

In primo luogo, la Corte rigettava il ricorso degli attori con riguardo alla presunta violazione del marchio “Ariston 阿里斯顿” n° 6401422: le prove allegate si riferivano, infatti, a illeciti commessi entro il marzo 2009, quando gli attori non vantavano ancora il diritto all’uso esclusivo del marchio n° 6401422, ottenuto il 28 marzo 2010 sino al 27 marzo 2020.
In secondo luogo, la Corte considerava ciascuna delle tre condotte allegate dagli attori come violazione del diritto esclusivo all’uso dei marchi Ariston.

In merito all’utilizzo dei caratteri 阿里斯顿, il collegio richiamava anzitutto il disposto dell’art. 52 Legge Marchi, secondo cui viola il diritto esclusivo all’uso del marchio registrato chi utilizzi un marchio identico o simile apponendolo su prodotti della stessa o di simile categoria, senza l’autorizzazione del titolare.
Inoltre, citava l’art. 3 del *Regolamento d’attuazione* della legge, secondo cui costituisce utilizzo del marchio l’apposizione di esso su beni, contenitori e imballaggi oppure sulla corrispondenza commerciale; l’impiego in iniziative pubblicitarie, manifestazioni espositive ed attività comunque legate all’impresa.
Infine, la Corte applicava le *Interpretazioni della Corte Suprema su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie civili in materia di marchi*, che all’art. 1 co. 1° qualificano illecito l’utilizzo di parole identiche o simili ad un marchio registrato nella denominazione sociale, per l’utilizzo in attività economiche relative a prodotti identici o simili, idoneo a trarre in inganno il pubblico.
Le Interpretazioni precisano che, ai fini processuali, il marchio contestato si ritiene simile a quello registrato se è costituito da analoghi caratteri, ha la stessa pronuncia o lo stesso significato delle parole, oppure reca disegni e colori somiglianti, determinando la falsa rappresentazione nel pubblico circa la provenienza dei beni o lasciando intendere un legame tra i beni ed il titolare del marchio registrato.[820]
Le Corti Popolari, nel determinare la sussistenza della violazione, devono considerare il livello di attenzione ordinario del pubblico di riferimento, cioè dei consumatori usualmente interessati al

[820] Art. 9 co. 2°. *Interpretazioni della Corte Suprema su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie civili in materia di marchi.*

prodotto,[821] esaminando sia i marchi nel loro complesso sia i loro singoli elementi costitutivi e, infine, considerare la capacità distintiva e la notorietà di ciascun marchio.[822]

Alla luce delle citate disposizioni, la Corte valutava l'utilizzo dell'iscrizione "Serie Alisidun" sull'insegna e la distribuzione di materiale pubblicitario relativo "Prodotti della linea Alisidun" da parte della Shanghai Kang Fu Lai, oltre alla pubblicazione di "Prodotti a marchio Alisidun" su un sito di commercio elettronico da parte della Foshan Shunde Alisidun.

Secondo il collegio, l'impiego dei soli caratteri 阿里斯顿 non equivaleva all'uso del marchio "Ariston 阿里斯顿 con relativo logo" n° 1255550, di proprietà degli attori, tuttavia i caratteri 阿里斯顿 richiamavano in modo particolare l'attenzione del pubblico cinese e, posto che Ariston Thermo Group godeva di una certa reputazione sul mercato nazionale, il ricorso a tali caratteri da parte delle convenute aveva un effetto decettivo nei confronti dei consumatori, facilmente persuasi di acquistare un prodotto dalla società italiana.

La Corte riteneva poi che la Shanghai Kang Fu Lai avesse consapevolmente messo in evidenza i caratteri 阿里斯顿 nei dépliants che promuovevano i prodotti della prima convenuta, configurando un uso scorretto della denominazione sociale.

Poiché tali caratteri configuravano un marchio simile ad "Ariston 阿里斯顿" n° 1255550, appartenente agli attori, la Corte valutava la condotta della Shanghai Kang Fu Lai contraria all'art. 52 Legge Marchi; inoltre riteneva la prima convenuta concorrente nell'illecito, poiché era a conoscenza del fatto e ne aveva tratto un vantaggio patrimoniale.

Pertanto, ai sensi degli artt. 1 e 9 delle *Interpretazioni della Corte Suprema su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie civili in materia di marchi*, il collegio riconosceva illecito l'impiego dei caratteri 阿里斯顿 nelle attività commerciali delle convenute.

Successivamente, la Corte decideva sulla legittimità dell'utilizzo dei marchi "Arizhu con relativo logo" n° 3262621 ed "Arizhu" n°3975638 da parte della prima convenuta.

---

[821] La nozione di "pubblico di riferimento" si trova nell'art. 8 delle *Interpretazioni della Corte Suprema su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie civili in materia di marchi.*

[822] Ibidem, art. 10.

In via preliminare, rigettava la linea difensiva secondo cui la Foshan Shunde Alisidun non avrebbe avuto conoscenza del provvedimento del 22 marzo 2010, con cui il TRAB invalidava il marchio n° 3262621, rendendone illegittimo l'utilizzo.
In secondo luogo, il collegio dichiarava che il contestato logo Arizhu n°3262621 risultava simile, sia nella combinazione dei caratteri sia nella veste grafica, ai marchi Ariston n°1255550 e n° G 684565.
Il suo impiego da parte della prima convenuta, su prodotti della stessa categoria in cui operano gli attori, rappresentava un notevole rischio di confusione per il pubblico, indotto a credere di acquistare prodotti Ariston.
Pertanto, in virtù del provvedimento amministrativo di cancellazione, la prima convenuta aveva utilizzato il marchio n° 3262621 illegittimamente, ed aveva inoltre violato il diritto all'uso esclusivo del marchio degli attori.
Secondo il collegio, la seconda convenuta era esente da responsabilità per le vendite dei prodotti recanti il marchio Arizhu n° 3262621 antecedenti la pronuncia d'invalidità del 22 marzo 2010.

In merito all'utilizzo del marchio Arizhu n° 3975638, che gli autori reputavano contrario al proprio diritto esclusivo, il collegio richiamava le *Interpretazioni della Corte Suprema sulla risoluzione delle controversie in caso di conflitto tra un marchio registrato o una denominazione sociale e diritti anteriori*.
L'art. 1 co. 2° delle Interpretazioni obbliga colui che lamenti l'uso di un marchio registrato identico o simile al proprio da parte del convenuto, per una categoria di prodotti identica o simile, a presentare un ricorso amministrativo al TRAB, in conformità al disposto dell'art. 124, co. 3° Legge di Procedura Civile.
Per il combinato disposto delle Interpretazioni e della Legge di Procedura Civile, la Corte si dichiarava quindi incompetente ad esaminare la domanda e rimetteva le parti al TRAB., l'autorità amministrativa preposta all'accertamento.

Il terzo addebito di violazione di marchio riguardava l'utilizzo del nome a dominio www.arisitun.com per il sito ufficiale della prima convenuta, ed il successivo svolgimento di attività di commercio elettronico.
In merito, la Corte evidenziava che ai sensi dell'art. 1 co. 3° delle *Interpretazioni della Corte Suprema su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie civili in materia di marchi*, è vietato l'impiego di un nome a dominio identico o simile ad un marchio anteriormente registrato da

terzi su un sito di commercio elettronico, poiché può indurre facilmente in inganno il pubblico circa l'origine dei beni acquistati.

Nella fattispecie, il collegio riteneva che i caratteri componenti "Arisitun" fossero particolarmente simili al termine "Ariston", principale elemento dei marchi registrati dagli attori n° 1255550 e n° G 684565, anche dal punto di vista della pronuncia.

Dal momento che la prima convenuta aveva registrato "arisitun.com" come proprio sito ufficiale ed i caratteri 阿里斯顿 vi comparivano in maniera ricorrente, la Corte sottolineava che i consumatori erano indotti a credere di accedere al sito della società italiana o, quanto meno, potevano supporre rapporti commerciali tra la prima convenuta ed Ariston Thermo Group.

Per tali motivi, ai sensi dell'art. 1 co 3° delle *Interpretazioni della Corte Suprema su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie civili in materia di marchi* la Corte concludeva che l'uso del nome a dominio arisitun.com da parte della prima convenuta costituisse violazione del marchio registrato dagli attori.

Successivamente, il collegio esaminava se le condotte contestate fossero in contrasto con gli artt. 2 e 5 co. 1° della Legge sulla concorrenza sleale, che stabiliscono l'obbligo per gli operatori economici di attenersi ai principi di onestà e di correttezza professionale nelle attività commerciali, ed il divieto di utilizzare il marchio registrato altrui, a prescindere dalla categoria di beni su cui sia apposto.

Come allegato dagli attori, la Foshan Shunde Alisidun utilizzava i caratteri 阿里斯顿 sia entro la denominazione sociale sia come marchio dei prodotti, nonostante la preesistente reputazione della società italiana e dei relativi marchi sul mercato cinese, mentre la seconda convenuta era responsabile di concorso nell'illecito, in qualità di distributore.

Inoltre, gli attori avevano ottenuto la registrazione del marchio "Ariston 阿里斯顿 con relativo logo" n° 1255550, il 24 settembre 1997, mentre la prima convenuta era stata fondata il 1° agosto 2002, con la denominazione "佛山市顺德区阿里斯顿电器制造有限公司 (*Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co. Ltd*.).

Dall'analisi del materiale probatorio risultava che la convenuta avesse sempre indicato i caratteri 阿里斯顿 (Alisidun) sui prodotti, sugli imballaggi e sul materiale pubblicitario, spesso omettendo la propria denominazione completa.

Secondo la Corte, dato che l'utilizzo del marchio "Ariston 阿里斯顿" per la vendita di prodotti in Cina era antecedente la fondazione della prima convenuta, e la società italiana godeva di una certa reputazione sul mercato nazionale sin dagli anni '90, nel caso di specie sussistevano atti di concorrenza sleale.

La Foshan Shunde Alisidun era, infatti, incapace di giustificare l'utilizzo dei caratteri 阿里斯顿 sia entro la propria denominazione sociale sia come marchio; inoltre, con l'uso consapevolmente irregolare della denominazione, rivelava la volontà di sfruttare a proprio vantaggio la notorietà degli attori.

L'uso di un marchio simile lasciava supporre legami tra la convenuta ed Ariston Thermo Group, di fatto inesistenti e, considerati gli effetti decettivi a danno dei consumatori, il collegio concludeva che la Foshan Shunde Alisidun avesse violato i principi di leale concorrenza.

La Corte perveniva ad una pronuncia di segno contrario per la seconda convenuta, poiché non era provato un uso ingannatorio della denominazione sociale 上海市康富来卫厨电器有限公司 (*Shanghai Kang Fu Lai Sanitary Kitchen Electric Appliance Co., Ltd*.), né la Shanghai Kang Fu Lai millantava legami con la società italiana utilizzando i caratteri "阿里斯顿 Alisidun".

In merito alla responsabilità extracontrattuale delle convenute, l'art. 8 della Legge sulla Responsabilità civile chiarisce che nel caso in cui due o più soggetti commettano un fatto illecito, cagionando un danno a terzi, ne rispondono in via solidale, ciascuno secondo il proprio contributo.

Nella fattispecie, la Corte giudicava le convenute responsabili in via solidale della violazione del diritto esclusivo all'uso del marchio registrato Ariston 阿里斯顿 n° 1255550, per l'utilizzo dei medesimi caratteri nelle attività promozionali della Foshan Shunde Alisidun, e sull'insegna dei locali commerciali della Shanghai Kang Fu Lai.

In secondo luogo, la Corte riconosceva che sia l'impiego del marchio "Arizhu con relativo logo" da parte della prima convenuta sui prodotti distribuiti al pubblico, sia l'utilizzo del nome a dominio www.arisitun.com per le attività di commercio elettronico, violavano il diritto esclusivo degli attori all'uso dei segni distintivi "Ariston 阿里斯顿" n° 1255550 e n° G 684565.

Per tali motivi, la società Foshan Shunde Alisidun era tenuta alla cessazione delle condotte illecite, in particolare ad interrompere la produzione di beni a marchio Arizhu e cancellare il nome a dominio

contestato, a corrispondere un risarcimento in denaro ed eliminare le conseguenze dannose della violazione.
La Shanghai Kang Fu Lai, in qualità di rivenditore, doveva cessare la vendita dei prodotti Arizhu ed eliminare le conseguenze dannose della violazione.

Inoltre, la prima convenuta aveva compiuto atti di concorrenza sleale, adottando i caratteri 阿里斯顿 entro la denominazione sociale ed apponendoli come marchi sui prodotti, quindi era richiesta di modificare la propria denominazione sociale.
Doveva poi corrispondere un risarcimento in denaro ed eliminare le conseguenze dannose della violazione.
La Shanghai Kang Fu Lai aveva dimostrato la provenienza dei beni immessi sul mercato dalla prima convenuta, e l'esame del materiale probatorio non consentiva di attribuire ad essa la commissione di atti di concorrenza sleale. In qualità di distributore, era semplicemente tenuta a cessare la vendita dei prodotti a marchio Arizhu.

In merito all'importo del risarcimento, gli attori domandavano 1 Mln ¥, di cui 500.000 ¥ a titolo di violazione del diritto all'uso esclusivo di marchio registrato, e 500.000 ¥ a titolo di concorrenza sleale.
La richiesta era giustificata dalla particolare gravità delle violazioni ascritte alle convenute, responsabili dell'uso illecito del marchio nelle denominazioni sociali, sui prodotti, sull'insegna, nelle attività promozionali e di commercio elettronico.
Ciò nondimeno, la Corte sottolineava che gli attori non fornivano alcuna prova per quantificare le perdite subite a causa della contraffazione, ad eccezione delle spese legali e per l'attività istruttoria, dettagliatamente documentate.
Pertanto, il collegio decideva di attenersi ai criteri di computo della Legge Marchi e della Legge sulla Concorrenza Sleale, considerando il valore di mercato del marchio Ariston in Cina, ovvero la reputazione della società, la capacità distintiva del marchio ed i dati del bilancio d'esercizio.
Si stimavano inoltre l'entità della produzione e della distribuzione dei beni contraffatti, la durata della violazione, ed il presunto profitto illecito.
La valutazione teneva conto delle spese legali sostenute dagli attori per l'assistenza del difensore e la raccolta delle prove e, infine, era accolta la richiesta di pubblicazione delle scuse ufficiali delle convenute su quotidiani a diffusione nazionale, al fine di eliminare le conseguenze dannose delle violazioni.

In esito alla valutazione sui punti di diritto, ai sensi dell'art. 8 *Legge sulla responsabilità civile*, degli artt. 52 commi 1 e 56 *Legge Marchi*; degli artt. 2 e 20 *Legge Contro la Concorrenza Sleale*; art. 3 del Regolamento d'attuazione della Legge Marchi; degli artt. 1 commi 1 e 3, 9 co. 2°, 10, 16 co. 1° e 2° *Interpretazioni della Corte Suprema su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie civili in materia di marchi*; dell'art. 1 co. 2° *Disposizioni della Corte Suprema su questioni riguardanti la risoluzione delle controversie in caso di conflitto tra un marchio registrato o una denominazione sociale e diritti anteriori*; dell'art. 3 *Interpretazioni giudiziarie su alcune questioni circa l'applicazione della legge nelle controversie aventi ad oggetto la notorietà di un marchio,* nella sentenza pronunciata il 24 febbraio 2011 la Corte Intermedia di Shanghai stabiliva:

- l'immediata cessazione da parte di entrambe le convenute dell'utilizzo dei caratteri 阿里斯顿, che configura una violazione del diritto all'uso esclusivo degli attori M&B Marchi e Brevetti s.r.l ed Ariston Thermo Group sui marchi registrati "Ariston 阿里斯顿" n° 1255550 e "Ariston n° G684565;

- la cancellazione del nome a dominio www.arisitun.com da parte della Foshan Shunde Alisidun;

- la cessazione degli atti di concorrenza sleale della convenuta Foshan Shunde Alisidun, e segnatamente, la modifica della denominazione sociale entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, in modo che sia priva dei caratteri "阿里斯顿 (*Alisidun*)";

- il ritiro dalla vendita dei prodotti a marchio "阿里斯顿" da parte della Shanghai Kang Fu Lai;

- la pubblicazione di una dichiarazione di scuse ufficiali da parte di entrambe le convenute sul quotidiano 新民晚报 (*Xinmin Evening News)*; la pubblicazione di un'ulteriore dichiarazione da parte della sola Foshan Shunde Alisidun sul settimanale 南方周末 (*Southern Weekend*);

- la condanna della convenuta Foshan Shunde Alisidun al risarcimento del danno patrimoniale, determinato in 300.000 ¥, in cui sono comprese le spese legali e gli oneri ragionevolmente sostenuti dagli attori per porre termine alle violazioni, entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza.

- il rigetto delle ulteriori domande degli attori.

5.2.2 Il procedimento d'appello

Insoddisfatte dell'esito processuale, il 7 aprile 2011 entrambe le convenute impugnavano la sentenza innanzi alla Corte Superiore di Shanghai, ritenendo erronea la valutazione dei fatti e viziata l'applicazione delle norme di diritto.
Durante l'udienza di discussione del 7 luglio 2011, le appellanti allegavano i seguenti motivi di fatto:

- il contratto di licenza concluso tra le appellate per l'utilizzo dei marchi Ariston n°1255550 e n° G684565 in Cina non sarebbe stato regolarmente registrato presso il CTMO di Pechino, quindi non potrebbe costituire il presupposto per valutare la legittimazione di Ariston Thermo Group all'uso dei marchi sul territorio cinese;

- il giudice di primo grado avrebbe valutato erroneamente l'utilizzo dei caratteri 阿里斯顿 da parte della prima convenuta, desumendone in modo ingiustificato una violazione del diritto all'uso esclusivo del marchio degli attori. Le appellate ritenevano di avere fatto un uso dei caratteri compatibile con l'ordinaria attività commerciale, e giustificato dalla denominazione sociale della Foshan Shunde Alisidun;

- la Corte avrebbe indebitamente desunto la mala fede delle appellanti dal solo fatto dell'utilizzo del marchio "Arizhu con relativo logo" n° 3262621, protratto dopo la della cancellazione ordinata dal TRAB, con il provvedimento del 22 marzo 2010.

In punto di diritto, le appellanti lamentavano:

- il legittimo impiego della propria denominazione sociale nelle attività commerciali, con l'utilizzo di espressioni quali "prodotti 品牌阿里斯顿 (a marchio *Alisidun)*" o "阿里斯顿系列 (*Linea Alisidun*)", non poteva costituire violazione del diritto di marchio.
Il collegio avrebbe qualificato erroneamente il comportamento entro la previsione dell'art. 1 co. 1° delle *Interpretazioni della Corte Suprema su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie civili in materia di marchi*;

- in secondo luogo, l'uso del marchio "Arizhu con relativo logo" n°3262621 era una legittima facoltà della prima convenuta sino all'ordine di cancellazione disposto in via amministrativa dal TRAB, dunque sino al 22 marzo 2010 non integrava una violazione del diritto all'uso esclusivo dei marchi degli autori;

- inoltre, le appellanti affermavano che il commercio elettronico sul sito www.arisitun.com rappresentasse una legittima attività d'impresa e che il nome a dominio si riferisse alla denominazione sociale della Foshan Shunde Alisidun. Il giudice di prime cure avrebbe ingiustamente valutato la fattispecie, applicando l'art. 1 co. 3° delle *Interpretazioni della Corte Suprema su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie civili in materia di marchi;*

- infine, le appellanti non ritenevano contrario alla leale concorrenza tra gli operatori economici l'inclusione dei caratteri 阿里斯顿 entro la denominazione sociale della prima convenuta. Il collegio avrebbe erroneamente sussunto il fatto entro le previsioni degli artt. 2 e 20 della Legge sulla concorrenza sleale;

Nella memoria presentata alla Corte Superiore, gli appellati ribadivano la titolarità dei marchi Ariston n° 1255550, n° 6401422 e n° G 684565 in capo a M. & B. Marchi e Brevetti s.r.l., e la posizione di licenziatario per il territorio cinese da parte di Ariston Thermo Group, in virtù dell'accordo concluso tra le parti il 29 maggio 2000, debitamente registrato sia presso l'AIC di Shanghai sia presso il CTMO a Pechino.
Chiedevano quindi la conferma del riconoscimento della violazione del diritto esclusivo all'uso dei marchi Ariston riscontrata in primo grado, poiché le convenute avevano usato illecitamente i caratteri 阿里斯顿, entro la denominazione sociale e nelle attività pubblicitarie.

Inoltre, gli appellati sottolineavano che l'ignoranza del provvedimento con cui il TRAB aveva invalidato il marchio "Arizhu con relativo logo" n° 3262621 non ne giustificava l'utilizzo da parte delle convenute.
In conclusione, domandavano la conferma del provvedimento di primo grado ed il rigetto dell'impugnazione.

Nessuna delle parti presentava nuove prove in appello né la Corte Superiore di Shanghai reputava necessario procedere d'ufficio all'assunzione di nuove prove.
Pertanto, in base al materiale probatorio valutato ammissibile e rilevante in primo grado, il collegio aderiva integralmente alla ricostruzione dei fatti della Corte Intermedia e, successivamente, pronunciava sui motivi di fatto avanzati dalle appellanti.
In merito all'accordo di licenza concluso tra le due appellate, richiamava l'art. 9 delle *Interpretazioni della Corte Suprema su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie civili in materia di marchi*, secondo cui la mancanza di registrazione presso l'autorità amministrativa di un accordo di licenza per l'utilizzo di un marchio registrato non incide sulla validità dell'accordo stesso.
Posto che la mancata registrazione non è di per sé idonea a cagionare l'invalidità del contratto, nel caso di specie, gli attori avevano effettivamente registrato il contratto presso il CTMO a Pechino, come emerso nel processo di primo grado, quindi la questione non si poneva *a fortiori*.
Pertanto, il collegio rigettava il motivo d'appello.

In secondo luogo, la Corte Superiore condivideva la valutazione secondo cui le convenute avrebbero fatto un uso illegittimo dei caratteri 阿里斯顿, indicando volontariamente in maniera incompleta la propria denominazione sociale, sull'insegna dei punti vendita e nelle attività di commercio elettronico.
Tanto premesso, il collegio respingeva il motivo di gravame.

Inoltre, a parere della Corte, il giudice di primo grado non desumeva in modo arbitrario la mala fede delle appellanti, valutando il marchio della prima convenuta "Arizhu con relativo logo" n° 3262621 simile ai segni distintivi "Ariston 阿里斯顿" n° 1255550 e n° G 684565.

I rispettivi marchi, infatti, risultavano simili sia dal punto di vista dei caratteri, sia nella veste grafica, oltre ad essere impiegati sulla medesima categoria merceologica, con il rischio di trarre in inganno il pubblico riguardo all'effettivo produttore dei beni acquistati.

Considerando che la società italiana aveva registrato il proprio marchio sin dal 1997 e deteneva una quota di mercato rilevante in Cina prima della costituzione delle convenute, era palese che le appellanti intendessero sfruttare a proprio vantaggio la reputazione di Ariston Thermo Group.

In conclusione, il collegio rigettava i motivi di fatto allegati dalle appellanti.

In punto di diritto, la Corte Superiore di Shanghai condivideva la valutazione del giudice di primo grado, secondo cui l'uso di espressioni come "prodotti 品牌阿里斯顿 (*a marchio Alisidun)*" o "阿里斯顿系列 (*Linea Alisidun*) da parte delle convenute era contrario all'art. 1 co. 1° delle *Interpretazioni della Corte Suprema su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie civili in materia di marchi*.
Le appellanti, infatti, indicavano intenzionalmente i propri prodotti, appartenenti alla stessa categoria dei prodotti Ariston, con i caratteri 阿里斯顿, presenti entro i marchi registrati dagli attori;

In secondo luogo, le appellanti sostenevano che gli addebiti contestati prima del 22 marzo 2010, data della cancellazione del marchio Arizhu n° 3262621, non costituissero un fatto illecito.
La Corte Superiore replicava che l'ordine di cancellazione di un marchio disposto in via amministrativa ha effetto retroattivo alla data della registrazione, quindi l'utilizzo del marchio Arizhu n° 3262621 costituiva violazione del diritto all'uso esclusivo dei marchi Ariston anche nel periodo precedente il 22 marzo 2010.
Come chiarito, l'ignoranza del provvedimento amministrativo era irrilevante e non giustificava la condotta della Foshan Shunde Alisidun. Pertanto, il motivo d'appello era infondato.

La Corte Superiore confermava poi la violazione del diritto di marchio di Ariston Thermo Group, per via dell'utilizzo del nome a dominio www.arisitun.com da parte della convenuta Foshan Shunde Alisidun.
Allo stesso modo, aderiva alla valutazione del giudice di prime cure, secondo cui l'uso dei caratteri 阿里斯顿 entro la denominazione sociale della prima convenuta e l'apposizione di essi come marchio sui prodotti venduti rappresentavano atti di concorrenza sleale.

Reputando corretta l'applicazione delle norme sostanziali e di procedura nel provvedimento impugnato, la Corte respingeva i motivi di gravame in diritto.

Infine, confermava l'opportunità della pubblicazione di una richiesta di scuse ufficiali a carico di entrambe le appellanti sullo *Xin Min Evening Newspaper*, e della sola Foshan Shunde Alisidun anche sul *Southern Weekly*, quale mezzo idoneo a riparare le conseguenze dannose delle violazioni.

In conclusione, nella sentenza resa il 14 luglio 2011, la Corte Superiore di Shanghai rigettava i motivi d'appello, ed ai sensi degli artt. 170 co. 1° Legge di Procedura Civile, confermava integralmente l'impugnata sentenza.
Condannava dunque la Foshan Shunde Alisidun al risarcimento del danno patrimoniale, come liquidato in primo grado, e determinava le spese processuali in 5800 ¥, ponendole a carico di entrambe le appellanti in via solidale.

5.2.3 Notazioni conclusive

Poiché l'espansione sul mercato cinese è un fenomeno piuttosto recente per le imprese italiane, il giudizio sul caso Ariston può costituire un importante precedente per le società del nostro Paese che guardino con interesse alla Cina, nonostante i legittimi timori in merito alla tutela delle privative industriali.
Alla luce dell'analisi condotta, è possibile esprimere alcune osservazioni riguardo all'esito del processo ed alla tutela giudiziaria in generale.
In primo luogo, Ariston Thermo Group ha ottenuto in tempi brevi un sostanziale riconoscimento delle domande avanzate, poiché la pronuncia d'appello della Corte Superiore di Shanghai è stata resa dopo soli 13 mesi dalla presentazione del ricorso di primo grado.[823]
La sola domanda di Ariston rigettata riguardava la dichiarazione di notorietà del marchio, di cui gli attori richiedevano la pronuncia in via incidentale.
L'accoglimento dell'istanza avrebbe garantito una notevole estensione della tutela: come illustrato, la notorietà del marchio registrato comporta il divieto di utilizzare segni distintivi identici o simili anche

[823] Il ricorso è stato presentato il 28 giugno 2010, la sentenza di primo grado il 28 febbraio 2011, mentre la pronuncia d'appello l'11 luglio 2011.

per la produzione di beni appartenenti a categorie merceologiche diverse rispetto a quella in cui opera il titolare del marchio.[824]

Nel contesto di una lite volta a ottenere la cessazione della condotta illecita dei contraffattori, si tratta comunque di un aspetto di secondaria importanza.

Le circostanze confermano quindi la tesi sostenuta in dottrina, secondo cui l'azione civile in giudizio costituisce un rimedio adeguato nelle maggiori città del Paese, in cui le Corti sono sensibili alla tutela della proprietà industriale come mezzo per attrarre investimenti esteri e favorire lo sviluppo economico.[825]

A partire dagli anni '90, con l'introduzione delle sezioni giudiziarie specializzate, i titolari di privative hanno acquistato crescente fiducia nelle Corti Popolari, per evitare i rischi legati al protezionismo locale ed alla corruzione, associati alla protezione in via amministrativa.

È opportuno sottolineare che l'esito positivo riportato da Ariston dipende da una scrupolosa attività istruttoria, nel rispetto dei rigidi requisiti sull'ammissibilità della prova previsti dall'ordinamento cinese.

Gli attori hanno dimostrato la fondatezza delle proprie asserzioni allegando in giudizio prodotti contraffatti, acquistati dal loro legale rappresentante in qualità di comune consumatore.

Tale prassi, riconosciuta legittima dalla giurisprudenza della Corte Suprema Popolare,[826] permette di ottenere i medesimi vantaggi di un'ispezione condotta dall'autorità amministrativa, senza i relativi rischi, poiché l'operazione è condotta direttamente dal legale rappresentante dell'attore.

Ai fini dell'ammissibilità in giudizio, gli attori hanno ottenuto l'autenticazione notarile, conformandosi a quanto stabilito nella *Legge di Procedura Civile* e nelle *Disposizioni della Corte Suprema sulle prove nei procedimenti civili.*

A differenza dei verbali delle operazioni delle autorità amministrative, dotati per legge di particolare valore probatorio, i prodotti contraffatti e la relativa documentazione fiscale possono essere ammessi solo se acquistati alla presenza del notaio, che ne confermi la provenienza con atto pubblico.

---

[824] Art. 13 Legge Marchi.

[825] Yu P., *the TRIPS enforcement dispute*, art. cit., pagg. 1086-1087; Herrmann - Terhechte, *European Yearbook of International Economic Law*, vol. 3, op. cit., pagg. 152-153.

[826] Si allude al riconoscimento di tale pratica sia all'art. 8 delle *Interpretazioni della Corte Suprema riguardo all'applicazione della legge nelle controversie in materia di diritto d'autore*, sia nella sentenza sul caso *Beijing University Founder Group Co., Ltd. c. Beijing Gaoshu Technology Co.,Ltd* del 2006, disponibile all'indirizzo: http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=498&lib=case

Le prove circostanziate ammesse dalla Corte non sono state comunque determinanti nel computo del danno patrimoniale, che gli attori quantificavano in 1.000.000 ¥.

Nella sentenza di primo grado, infatti, il collegio ha sottolineato che gli attori non fornivano alcun riscontro utile a determinare la perdita subita.

Come già esposto, secondo la Legge Marchi il risarcimento deve essere commisurato agli illeciti profitti del contraffattore, oppure alle perdite subite dal titolare del marchio a causa della violazione.

Qualora non sia possibile determinare né gli illeciti profitti né le perdite subite, la Corte può riconoscere un risarcimento sino a 500.000 ¥.[827]

Nel caso di specie, gli attori si sono avvalsi del diritto previsto all'art. 13 delle *Interpretazioni della Corte Suprema sull'applicazione della legge alle controversie civili in materia di marchi*, secondo cui il titolare della privativa può indicare al collegio il criterio cui attenersi nella liquidazione del danno patrimoniale.[828]

La Corte, accogliendo la richiesta, ha ritenuto equo determinare il risarcimento in 300.000 ¥.

L'importo relativamente modesto, che nel caso di specie equivale a circa 36.000 €, conferma la tesi espressa in dottrina secondo cui i risarcimenti concessi in sede civile sono ancora inferiori rispetto agli standard occidentali. [829]

Nonostante ciò, un'analisi condotta con l'ausilio di dati statistici rivela uno scenario parzialmente diverso: considerando un campione di 72 cause per contraffazione di marchio, relative specificamente ad imprese del settore meccanico e degli elettrodomestici, giudicate dalle Corti della città di Shanghai nel periodo 2006-2010, si nota che il risarcimento medio concesso non ha mai superato i 156.024 ¥.

Pertanto, si può concludere che Ariston Thermo Group abbia ottenuto una riparazione pari a quasi il doppio di quella riconosciuta usualmente a società dello stesso settore dalle Corti di Shanghai.

I dati sono illustrati nella seguente tabella:

---

[827] Il tema del risarcimento del danno patrimoniale nelle azioni civili per contraffazione di marchi e brevetti è esposto al cap. IV, pagg. 145 e ss.

[828] Art. 16 *Interpretazioni della Corte Suprema sull'applicazione della legge alle controversie civili in materia di marchi.*

[829] Si vedano Yu P., *From Pirates to Partners (Episode II): Protecting Intellectual Property in Post-WTO China*, art. cit., pagg. 962-964. Timoteo, *La difesa di marchi e brevetti in Cina: percorsi normativi in un sistema in transizione*, op. cit., pagg. 57-61; Brauer T.M., *You Say, "普拉达" I Say, "Counterfeit": The Perils of Civil Litigation as a Trademark Protection Strategy in China*, 12 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 261 (2012), pagg. 278-279.

Fig. 5.6: *valori medi del risarcimento del danno patrimoniale e delle spese legali concessi dalle Corti Popolari nella città di Shanghai nelle controversie civili in materia di marchi in ¥ (2006-2010)*

Anno	Casi considerati	Risarcimento medio richiesto	Risarcimento medio concesso	Rapporto %	Spese legali richieste	Spese legali concesse	Rapporto %
2010	15	260.319	96.674	37%	27.314	15.429	56%
2009	17	267.361	44.424	17%	22.437	5.273	24%
2008	14	323.634	156.024	48%	66.533	12.591	19%
2007	20	163.068	24.800	15%	6.432	3.000	47%
2006	6	312.500	76.850	25%	33.150	33.150	100%

Fonte: elaborato dall'autore, secondo i dati di China IP Litigation Analysis, disponibile all'indirizzo www.ciela.cn

Oltre al risarcimento, il dispositivo di condanna ha inibito ulteriori condotte illecite, disponendo la modifica della denominazione sociale della Foshan Shunde Alisidun, la chiusura del sito web e il divieto di fare uso del marchio n° 3262621.

Infine, il collegio ha ordinato alle convenute la pubblicazione di una dichiarazione di pubbliche scuse. Come si è chiarito, tale rimedio permette di diffondere a livello provinciale o nazionale la notizia della violazione e di ripristinare la reputazione commerciale del danneggiato. [830]

L'applicazione delle pubbliche scuse è conforme all'orientamento maggioritario della giurisprudenza, che ne prevede l'impiego nei casi in cui il soccombente, oltre alla violazione della privativa, compia atti di concorrenza sleale, con l'intento di sfruttare la reputazione del marchio altrui ed ingannare i consumatori riguardo all'origine dei beni.[831]

Di seguito si allega la dichiarazione approvata dalla Corte Superiore di Shanghai e pubblicata da entrambe le soccombenti sullo *Xin Min Evening News*.

[830] Si richiama quanto osservato al cap. IV, pagg. 161 e ss.

[831] Come ribadito dalla Corte Superiore dello Yunnan in *Hebei Sanhe Fucheng Cattle Group Co. c. Kunming Branch of Harbin Fucheng Catering Co.*, 5 aprile 2007, disponibile all'indirizzo: http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=751&lib=case

Fig. 5.7: *dichiarazione di scuse ufficiali pubblicate a spese delle convenute nella causa Ariston Thermo Group c. Foshan Shunde Alisidun e Shanghai Kang Fu Lai*

"Noi, Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co. Ltd e Shanghai Kang Fu Lai Sanitary Kitchen Electric Applicance Co. Ltd, in conformità alla sentenza civile della Corte Superiore di Shanghai, con la presente rendiamo le nostre scuse ad Ariston Thermo Group per aver utilizzato in modo non autorizzato marchi simili ad Ariston, commettendo una violazione.
Promettiamo di rispettare i diritti di proprietà intellettuale di Ariston Thermo Group in futuro."

Fonte: Intervento dell'Avv. D. Follador durante la tavola rotonda *How to enforce Intellectual Property Rights in China*, presso la School of Government della Peking University, 25 luglio 2012.

In conclusione, alcuni osservatori sostengono che l'adozione di programmi di responsabilità sociale d'impresa predisponga un atteggiamento favorevole delle Corti Popolari nei confronti delle imprese straniere, con effetti positivi anche in caso di controversie in materia di proprietà industriale.[832]

Naturalmente, si tratta di un fatto plausibile, che non può comunque sostituire un'accurata strategia processuale, con particolare riguardo all'allegazione delle prove in giudizio.

L'eventuale contributo delle attività di utilità sociale promosse da Ariston Thermo Group in Cina al successo dell'azione rimane tuttavia indeterminabile.[833]

---

[832] Per un'analisi sulla ricezione del concetto di responsabilità sociale d'impresa in Cina si veda Li Wen Lin, *Corporate Social Responsibility in China: Window Dressing or Structural Change?*, 28 Berkeley J. Int'l Law. 64 (2010).
Secondo Alexander, *The Starbucks decision of the Shanghai no. 2 intermediate people's court: a victory limited to Lattes?*, art. cit., pagg. 928-929, il notevole impegno in iniziative di utilità sociale dimostrato dalla società americana Starbucks Co. avrebbe favorito la vittoria nella famosa causa per contraffazione di marchio contro la Xingbake di Shanghai e indotto la Corte al riconoscimento della notorietà del marchio americano, con l'estensione della tutela giudiziaria prevista dall'art. 13 Legge Marchi.

[833] L'elenco delle iniziative sociali finanziate dal Gruppo Ariston Thermo in Cina è disponibile nella pubblicazione *Ariston Company Profile 2012*, art. cit., pag. 16.

5.3 Caso di studio: *Fiat Auto S.p.A. c. Great Wall Company Ltd*

5.3.1 Il giudizio di primo grado

Il Gruppo FIAT, fondato a Torino nel 1899, è attualmente uno dei maggiori produttori mondiali di autoveicoli, con 155 stabilimenti industriali e 77 centri di ricerca e sviluppo, oltre 190.000 dipendenti e ricavi per 37, 382 Mld €.[834]

L'insediamento in Cina risale al 1979, quando fu aperto a Pechino il primo ufficio di rappresentanza permanente. Attualmente, il Gruppo Fiat è presente in Cina con 14 società controllate e 9 joint venture, che occupano circa 13.000 persone.[835]

FIAT Auto S.p.A. è titolare in Cina del brevetto ZL03353217.6, relativo al design dell'automobile "Nuova Panda", approvato per la registrazione il 19 maggio 2004, sino al 18 maggio 2014.

La società 长城汽车 (*Great Wall Motors Co. Ltd*), di seguito indicata come Great Wall, è una casa automobilistica cinese, fondata nel 1984 a Baoding, nella Provincia dell'Hebei.

Attualmente distribuisce i propri veicoli in 80 Paesi e rappresenta una delle maggiori società di capitali private cinesi, con ricavi di 3,56 Mld € nel 2011.[836]

Le seguenti note sintetizzano i motivi della controversia e la cronologia del procedimento:

Il 28 giugno 2007, FIAT Auto S.p.A. citava in giudizio Great Wall per violazione del brevetto ZL03353217.6, allegando l'evidente similitudine della vettura Great Wall *Jing Ling*, conosciuta in Europa come Peri, al design della "Nuova Panda".

Poiché la convenuta ha la sede sociale a Baoding[837] e la competenza per le controversie in materia di brevetti spetta alle Corte Intermedie,[838] l'attore adiva la Corte Popolare Intermedia di Shijiazhuang.

---

[834] I dati citati sono relativi all'anno 2011 e disponibili all'indirizzo: http://www.fiatspa.com/itIT/group

[835] Nel 2010 è stata costituita GAC-FIAT Automobiles, una società partecipata al 50 % dall'impresa italiana e al 50% da Guangzhou Automobiles Company (GAC), per la produzione e la vendita di vetture FIAT sul mercato cinese.
Per maggiori informazioni si rinvia al Comunicato Stampa congiunto *Fiat Group e GAC Group firmano un accordo quadro per la produzione di autovetture e motori in Cina*, disponibile all'indirizzo:
http://www.fiatspa.com/itIT/media_center/FiatDocuments

[836] I dati sono disponibili sul sito ufficiale della società, all'indirizzo: http://www.gwm.com.cn

[837] La competenza della Corte del luogo di residenza del convenuto nelle controversie in materia di brevetti è stabilita dall'art. 5 *Varie disposizioni della Corte Suprema su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie in materia di brevetti*, emanate il 22 giugno 2001.

[838] Ibidem, art 2.

Quest'ultima, ritenendo l'istanza ricevibile e la propria competenza a conoscere della controversia, fissava l'udienza di comparizione il 9 agosto 2007.

In seguito all'istruzione della causa, nella sentenza resa il 21 luglio 2008 la Corte respingeva le domande di FIAT e la condannava al pagamento delle spese processuali.

Il 14 ottobre 2008, la società italiana impugnava la pronuncia innanzi alla Corte Superiore dell'Hebei, che fissava l'udienza di trattazione il 10 dicembre 2008.

Si osserva in via incidentale che FIAT, durante lo svolgimento del processo di primo grado a Shijiazhuang, inoltrava un analogo ricorso innanzi al Tribunale di Torino, ottenendo il 15 luglio 2008 un'ordinanza che inibiva a Great Wall la promozione, l'offerta in vendita, l'importazione e la commercializzazione in qualunque forma nell'intero territorio dell'Unione Europea delle vetture denominate Peri.

Di seguito si presenta lo svolgimento della vicenda processuale in Cina, mentre si darà conto del provvedimento del Tribunale di Torino in sede di notazioni conclusive.

Per meglio comprendere l'oggetto della controversia, si allegano alcune immagini che evidenziano il design dei modelli in questione.

Fig. 5.8: *immagini comparative della FIAT Panda e della Great Wall Peri*

Fonte: Ordinanza del Tribunale di Torino, 3 settembre 2008.

Innanzi alla Corte Intermedia di Shijiazhuang, FIAT Auto S.p.A. rivendicava *in primis* la titolarità del brevetto sul design dell'automobile "Nuova Panda", in virtù della richiesta presentata al SIPO il 30 giugno 2003 e della successiva approvazione, intervenuta il 19 maggio 2004.
Pertanto, nessun operatore concorrente era legittimato ad utilizzare tale design senza l'autorizzazione di della società italiana e, segnatamente, a produrre, vendere o importare il disegno industriale brevettato.[839]
A sostegno dell'allegazione, FIAT Auto S.p.A produceva in giudizio il certificato di registrazione ZL03353217.6, rilasciato dall'Ufficio Brevetti.

L'attore affermava inoltre che l'automobile "Nuova Panda" aveva ottenuto un notevole successo di mercato, conseguendo prestigiosi riconoscimenti internazionali, come il premio "Auto europea dell'anno 2004", ed era stata esibita in più occasioni in Cina.
Tali risultati, secondo la società italiana, dipendevano in primo luogo dal design innovativo, protetto dal brevetto ZL03353217.6.
A dimostrazione delle proprie affermazioni, FIAT Auto S.p.A. sottoponeva all'attenzione del collegio copia della rivista specialistica 名车志 (*Famous Cars Magazine*), che dava conto delle esposizioni a cui aveva partecipato la "Nuova Panda" in Cina, inoltre allegava le prove documentali del riconoscimento "Auto europea dell'anno 2004".

La controparte Great Wall avrebbe violato il diritto esclusivo dell'attore all'utilizzo del design della "Nuova Panda", adottandolo in modo pressoché identico sulla vettura *Jing Ling*, sviluppata e prodotta dal 2006: FIAT Auto S.p.A. constatava la violazione nel novembre 2006, durante il Salone dell'Auto di Pechino e, successivamente, nell'aprile 2007, quando Great Wall esponeva il modello *Jing Ling* al Salone dell'Auto di Shanghai.
Secondo la ricostruzione dell'attore, la casa automobilistica cinese dichiarava sul proprio sito l'imminente lancio della vettura su scala internazionale nell'agosto 2007, con l'obiettivo di estendere la distribuzione al mercato europeo ed italiano entro la fine dell'anno. [840]

---

[839] Tra le condotte vietate senza l'autorizzazione del titolare della privativa manca "l'offerta in vendita", poiché al momento della celebrazione del processo, il terzo emendamento alla Legge Brevetti non era ancora entrato in vigore.
[840] La notizia era confermata anche dall'articolo *Here comes Great Wall*, apparso sulla rivista Automotive News Europe, 11 dicembre 2007, Vol. 12 Issue 23, pag. 26.

I fatti erano documentati da numerose prove fotografiche, raccolte durante entrambe le esposizioni internazionali, dai cataloghi delle vetture esposte a Pechino e Shanghai, e dal contenuto del sito internet di Great Wall, relativo alla promozione della vettura Peri.

FIAT Auto S.p.A. sosteneva che la vendita della Peri sul mercato europeo avrebbe costituito una grave violazione del proprio brevetto registrato sia sul territorio dell'U.E. sia in Cina.
La comparazione tra i due design rivelava, infatti, evidenti similitudini nelle forme e nella struttura complessiva delle vetture, nelle proporzioni dei singoli componenti meccanici e nelle dimensioni dei veicoli.
Per quanto esistessero alcune differenze, secondo l'attore apparivano trascurabili e non modificavano il giudizio complessivo dell'osservatore, che non percepiva una diversità sostanziale tra i due modelli.
Al fine di evidenziare le analogie nell'aspetto delle vetture, FIAT Auto S.p.A. allegava prove fotografiche, raffiguranti la Great Wall Peri secondo varie prospettive.
Il rischio di confusione a danno dei consumatori era comprovato dai risultati di un sondaggio d'opinione commissionato da FIAT Auto S.p.A. alla Yaxu Market Research Co. di Shanghai: alla presenza di un notaio, la società di consulenza aveva intervistato un campione di alcune centinaia di persone nelle città di Pechino, Shanghai, Guangzhou e Chengdu, richiedendo un parere sulla similitudine tra il design dei due veicoli, per verificare la valutazione del pubblico sul punto controverso.
Pertanto, FIAT produceva in giudizio la licenza d'esercizio della Yaxu Market Research Co. e l'esito del sondaggio, con annessa certificazione notarile, secondo cui la maggioranza dei soggetti intervistati riteneva il disegno della Great Wall Peri tratto dalla "Nuova Panda".

Vari mezzi d'informazione, che vantano una notevole diffusione presso il pubblico cinese, avrebbero poi sottolineato la manifesta somiglianza tra le due auto, alludendo all'imitazione dell'automobile italiana da parte della Great Wall.
A dimostrazione del fatto, l'attore produceva in giudizio i certificati notarili *Chang Zheng Nei Zi n°* 5342 e 5343, che autenticavano il contenuto di numerose pagine web sui siti internet d'informazione 21.cn e 163.com, in merito alla somiglianza tra il design della Great Wall Peri e della "Nuova Panda".

In ultima istanza, FIAT Auto S.p.A. evidenziava che la vendita della Peri sul mercato europeo avrebbe causato un grave danno patrimoniale: in primo luogo, vanificando le spese per le attività di ricerca e

sviluppo sostenute per la realizzazione della “Nuova Panda”; in secondo luogo, a causa del prezzo inferiore di circa il 50% rispetto alla Panda, nonostante il design pressoché identico.[841]
L’attore sosteneva di avere rappresentato la gravità della situazione alla controparte prima di agire in giudizio, inviando una comunicazione a Great Wall a mezzo del proprio legale rappresentante.
Quest’ultima aveva replicato rigettando l’addebito di violazione di brevetto e sottolineando l’autonoma iniziativa nello sviluppo del modello Peri.
Come prova di non aver promosso l’azione in modo temerario, FIAT Auto S.p.A. allegava copia della corrispondenza intercorsa con Great Wall, da cui emergeva la necessità di tutelare i propri diritti in giudizio.
Infine, l’attore chiedeva l’acquisizione a fini probatori di un esemplare di Great Wall Peri, che aveva precedentemente acquistato attraverso il proprio legale, per offrire un riscontro pratico delle allegazioni.

Tanto premesso in fatto, FIAT Auto S.p.A. riteneva la convenuta responsabile della violazione del diritto di brevetto per il disegno industriale della “Nuova Panda”, quindi domandava alla Corte Intermedia di Shijiazhuang:

- l’inibizione della condotta lesiva, in particolare la cessazione della produzione della Great Wall Peri e di ogni modello che violi il diritto all’uso esclusivo del disegno industriale di FIAT Auto S.p.A., come risulta dal brevetto ZL03353217.6;

- la condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale, determinato in 500.000 ¥; [842]

- il rimborso dei costi sostenuti per la raccolta del materiale probatorio, come determinati nella documentazione allegata;

- la pubblicazione, a spese della convenuta, di una dichiarazione di scuse ufficiali sui quotidiani a diffusione nazionale 光明日报 (*GuangMing Daily*) e 汽车之友 (*Friends of Cars*), per eliminare le conseguenze dannose della violazione;

[841] Secondo la sentenza, la Great Wall Peri sarebbe disponibile da 50.000 ¥, equivalenti a circa 5.500 €.
[842] Si nota che il terzo emendamento alla Legge Brevetti ha portato la soglia massima del risarcimento del danno patrimoniale ad 1.000.000 ¥.

- la condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali.

Great Wall eccepiva, in primo luogo, che l'attore non specificava quali componenti della Panda, tutelati del brevetto ZL03353217.6, sarebbero stati utilizzati illecitamente sul modello Peri, ma si limitava ad allegare una generica similitudine tra le due automobili.
In secondo luogo, FIAT Auto S.p.A. avrebbe desunto in modo ingiustificato la volontà di Great Wall di proporre in vendita l'automobile in Europa entro la fine del 2007: la Peri era invece considerata un modello in fase di ricerca e sviluppo, esposto in occasione dei motor show di Pechino e Shanghai a soli fini dimostrativi.
La convenuta replicava, infine, di non aver mai realizzato attività promozionali a fini di vendita del modello Peri in Europa, né di aver violato il design registrato da FIAT realizzando ulteriori modelli, pertanto respingeva ogni addebito.
A dimostrazione dell'infondatezza delle pretese dell'attore, Great Wall allegava le fotografie di quattro modelli realizzati da differenti case automobilistiche, caratterizzate da un design simile sia alla Nuova Panda sia alla Peri, sostenendo che i disegni delle utilitarie presentano necessariamente alcune analogie, senza che ciò integri, *ipso facto*, una violazione di brevetto. [843]
Infine, riguardo alla presunta violazione del design della "Nuova Panda", Great Wall ribadiva che il modello Peri provvisorio non avrebbe comunque interferito con la protezione del brevetto ZL03353217.6, vantando caratteristiche autonome e peculiari.
A tal fine, la società cinese produceva in giudizio il disegno industriale della vettura Peri.

La convenuta richiedeva dunque il rigetto delle domande presentate da FIAT Auto S.p.A. e la condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali.

Il collegio, in base alle allegazioni probatorie delle parti, svolgeva la seguente ricostruzione dei fatti.
Il 30 giugno 2003, l'attore FIAT Auto S.p.A. presentava richiesta di rilascio del brevetto per il design della vettura "Nuova Panda"; in seguito all'esame preliminare, il SIPO concedeva il 19 maggio 2004 il certificato ZL03353217.6.

[843] Si tratta, nella fattispecie della Xiandai Getz, della Chang He Ideal, della Ha Fei Sai Ma, e della Ben Tian Feidu.
Mentre Chang He ed Ha Fei sono produttori cinesi, Xiandai è la traslitterazione cinese della casa coreana Hyundai, mentre Ben Tian è la traslitterazione della giapponese Honda Motors.

L’attore godeva dunque del diritto di sfruttamento esclusivo decennale per il disegno industriale della “Nuova Panda”.

Nel novembre 2006, la convenuta Great Wall partecipava al Salone dell’Auto di Pechino, ove esponeva per la prima volta la vettura denominata *Jing Ling* o Peri.
La stessa era nuovamente presentata al pubblico nell’aprile 2007, in occasione del Salone dell’Auto di Shanghai.

Ritenendo le operazioni commerciali di Great Wall lesive del proprio diritto sul brevetto ZL03353217.6, il 9 agosto 2007 FIAT Auto S.p.A. adiva la Corte, richiedendo contestualmente l’acquisizione a fini probatori di un esemplare del modello Peri, precedentemente acquistato a mezzo del proprio legale.

La ricostruzione dei fatti era suffragata dalle prove ammissibili e rilevanti secondo il collegio, in particolare:

1. il certificato di registrazione del brevetto ZL03353217.6;
2. la licenza d’esercizio della Yaxu Market Research Co., società consulente di parte;
3. la copia della rivista specialistica 名车志 (*Famous Cars Magazine*), che dava conto delle esposizioni a cui aveva partecipato la “Nuova Panda” in Cina, utile a comprovare la reputazione della vettura sul mercato cinese;
4. l’attestato del riconoscimento “Auto europea dell’anno 2004”, utile a dimostrare la reputazione acquisita sui mercati internazionali;
5. i certificati notarili *Chang Zheng Nei Zi n*° 5342 e 5343, che autenticavano il contenuto di numerose pagine web sui siti 21.cn e 163.com, in merito alla somiglianza tra il design della Great Wall Peri e della “Nuova Panda”;
6. le prove fotografiche raccolte dall’attore riguardo all’esposizione della Great Wall Peri in occasione del Salone dell’Auto di Pechino e del successivo Salone di Shanghai;
7. copia della corrispondenza intercorsa tra le parti anteriormente all’inizio della causa, a dimostrazione del tentativo svolto dall’attore di risolvere la controversia in via stragiudiziale.
8. i disegni della vettura Peri, allegati in giudizio da Great Wall;

9. i disegni di quattro utilitarie dall'aspetto estetico simile alla "Nuova Panda" ed alla Peri, allegati dalla convenuta a fini di comparazione.

La Corte riteneva, tuttavia, inutilizzabili i risultati del sondaggio d'opinione svolto dall'attore: in primo luogo, le fotografie del modello Peri mostrate al pubblico durante l'intervista raffiguravano una vettura con due serbatoi dell'olio, così come la "Nuova Panda", ma era appurato dai disegni ufficiali della convenuta che la Peri possedeva un solo serbatoio.
Pertanto, la Corte accoglieva l'eccezione della società cinese, che denunciava il possibile rischio di alterazione delle fotografie.
In secondo luogo, la Great Wall contestava l'ammissibilità del sondaggio d'opinione commissionato dall'attore alla Yaxu Market Research Co, poiché non conforme al principio della tipicità dei mezzi di prova, stabilito dalla Legge di Procedura Civile.[844]
Inoltre, la convenuta eccepiva un difetto procedurale del certificato d'autenticazione notarile, che attestava lo svolgimento del sondaggio da parte di una società diversa rispetto a quella ufficialmente incaricata.

Pur non pronunciandosi in via generale sull'idoneità del sondaggio d'opinione a costituire valida prova ai sensi della Legge di Procedura Civile, la Corte accoglieva l'eccezione procedurale, poiché FIAT Auto S.p.A. risultava aver affidato l'incarico alla società Yaxu Market Research Co, mentre il certificato notarile dava conto dello svolgimento ad opera della "Shanghai Yaxu Market Research and Consulting Co.".
Non potendo verificare che si trattasse della medesima società, la Corte dichiarava inammissibile il sondaggio d'opinione.

Alla luce della ricostruzione dei fatti, la Corte Intermedia di Shijiazhuang esaminava, in punto di diritto, la presunta violazione dell'art. 11 Legge Brevetti, che attribuisce al titolare l'esclusivo sfruttamento economico della privativa su un disegno industriale, vietando a terzi la realizzazione, la vendita o l'importazione di prodotti dotati di tale design, subita dall'attore a causa della produzione del modello Peri.

[844] L'elenco delle prove ammissibili nei procedimenti civili è contenuto all'art. 63 Legge di Procedura Civile.

In primo luogo, la Corte chiariva che FIAT Auto S.p.A. vantava il diritto all'uso esclusivo del design della vettura "Nuova Panda", in virtù del brevetto ZL03353217.6, rilasciato dal SIPO il 19 maggio 2004.

In secondo luogo, il collegio precisava che il titolare della privativa su un disegno o modello industriale esercita il proprio diritto nei limiti disposti dall'art. 56 co. 2° Legge Brevetti, secondo cui "*l'ambito di protezione del diritto di brevetto deve essere determinato in base al prodotto che incorpora il design, come risulta dai disegni e dalle fotografie allegate*".[845]

La corte affermava che il giudizio sulla similitudine o sull'identità del design contestato, rispetto a quello soggetto a privativa, richiedesse il confronto della forma, delle dimensioni, e del colore, come rappresentati dai disegni tecnici e dalle fotografie allegate.

A parere della Corte, nel caso di specie, la comparazione tra la "Nuova Panda" e la Great Wall Peri rivelava marcate differenze sia nella prospettiva anteriore sia nella prospettiva posteriore.

Premesso che tali prospettive sarebbero le più significative nella valutazione del pubblico, il collegio riteneva irrilevanti le similitudini nel prospetto laterale e concludeva che non vi fosse un rischio di confusione tra le due vetture per i consumatori.

L'attore non forniva sufficienti prove per dimostrare la violazione del brevetto, né l'asserito danno patrimoniale derivante dalla vendita del modello Peri sui mercati internazionali, che era rimasta una semplice manifestazione d'intenzione della società cinese, senza tradursi in comportamenti fattualmente percepibili.

Il collegio rilevava la difficoltà di accertare l'autenticità dei risultati del sondaggio, poiché l'autenticazione notarile dichiarava lo svolgimento dell'incarico da parte di un soggetto diverso rispetto alla società cui era stato commissionato.

Inoltre, le fotografie ed i disegni tecnici del modello Peri sottoposti all'attenzione degli intervistati raffiguravano effettivamente un'automobile provvista di due serbatoi per l'olio, mentre era accertato che l'auto della convenuta ne avesse in dotazione uno solo.

Dal rischio di alterazione del materiale probatorio derivava necessariamente, a parere del collegio, l'inammissibilità della prova.

Tanto considerato in diritto, la Corte respingeva anche la richiesta di pubbliche scuse, non avendo accertato alcuna violazione ascrivibile alla convenuta, né riscontrato un danno alla reputazione commerciale di FIAT Auto S.p.A.

---

[845] In seguito al terzo emendamento, tale previsione è attualmente contenuta all'art. 59, co. 2° Legge Brevetti.
La previsione evidenzia il contrasto rispetto ai brevetti per invenzioni o modelli di utilità, in cui le rivendicazioni del titolare sono un necessario punto di riferimento per determinare l'ambito di tutela del diritto.

In esito alla valutazione sui punti di diritto, ai sensi dell'art. 56 co. 2° *Legge Brevetti* e dell'art. 2 *Disposizioni della Corte Suprema Popolare sulle prove nei procedimenti civili,* nella sentenza pronunciata il 21 luglio 2008 la Corte Intermedia di Shijiazhuang disponeva:

- il rigetto integrale delle domande giudiziali di FIAT Auto S.p.A.;
- la condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali, determinate in 8.800 ¥.

5.3.2 Il procedimento d'appello

Insoddisfatta dell'esito processuale, il 14 ottobre 2008 FIAT Auto S.p.A. presentava ricorso in appello innanzi alla Corte Superiore dell'Hebei, ritenendo erronea la valutazione dei fatti e viziata l'applicazione delle norme di diritto.
Durante l'udienza di discussione del 10 dicembre 2008, l'appellante allegava i seguenti motivi di fatto:

- in primo luogo, la Corte Intermedia aveva indebitamente ritenuto inammissibile il sondaggio commissionato per dimostrare la similitudine tra la "Nuova Panda" e la Great Wall Peri secondo la valutazione dei consumatori.
La motivazione dell'esclusione si fondava su un errore scusabile del certificato d'autenticazione, in cui il notaio aveva semplificato il nome della società in "Shanghai Yaxu Market Research and Consulting Co".
La dichiarazione d'inammissibilità dell'istanza probatoria era quindi ingiustificata e, pertanto, l'appellante richiedeva la correzione dell'errore materiale e l'acquisizione dei risultati del sondaggio;

- in secondo luogo, nell'impugnata sentenza, la Corte aveva ritenuto inutilizzabili i risultati del sondaggio poiché i disegni e le fotografie mostrate ai consumatori rappresentavano una vettura con due serbatoi dell'olio, mentre il modello Peri ne avrebbe in dotazione uno solo.
L'appellante reputava tale dettaglio irrilevante nella percezione complessiva dell'auto da parte dei soggetti intervistati.
La corrispondenza tra l'auto mostrata ai consumatori ed il modello Peri, infatti, era stata attestata dal notaio nel certificato d'autenticazione relativo allo svolgimento del sondaggio.

Per tali ragioni, FIAT Auto S.p.A. riteneva censurabile l'inutilizzabilità dei risultati del sondaggio e ne rivendicava l'acquisizione in grado d'appello.

In via incidentale, la società italiana precisava le modalità di svolgimento dell'indagine, realizzata dall'11 al 23 luglio 2007 per determinare la percezione dei consumatori riguardo alla presunta similitudine ed al rischio di confusione tra i due modelli.
La Yaxu Market Research Co. aveva condotto centinaia di interviste in luoghi pubblici, come piazze e centri commerciali, a Pechino, Shanghai, Guangzhou e Chengdu, sottoponendo all'attenzione del pubblico le fotografie disponibili su internet della "Nuova Panda" e della Great Wall Peri.
La maggior parte dei soggetti riteneva che si trattasse della medesima vettura, giudicando le differenze esistenti inidonee a conferire originalità alla Peri.

In punto di diritto, l'appellante denunciava l'errata applicazione dell'art. 56 Legge Brevetti e, in particolare, riteneva inadeguato il criterio applicato dalla Corte Intermedia per la determinazione della similitudine tra i veicoli, fondato sull'analisi dei singoli elementi estetici.
Al fine di determinare le somiglianze ed il conseguente rischio di confusione per il pubblico, il confronto avrebbe dovuto riguardare la struttura complessiva delle automobili.
Alla luce dei motivi di gravame presentati, l'appellante domandava il riconoscimento della violazione del proprio diritto all'uso esclusivo del brevetto ZL03353217.6.

Nella memoria d'appello, Great Wall richiedeva la conferma della ricostruzione dei fatti svolta dal giudice di prime cure, sostenendo in via principale che il sondaggio d'opinione non rientrasse tra i mezzi di prova tassativamente elencati all'art. 63 Legge di Procedura Civile.
Nel caso in cui la Corte lo avesse valutato alla stregua di una consulenza tecnica di parte, avrebbe dovuto ritenerlo inammissibile per gli errori procedurali riscontrati, posto che le fotografie sottoposte agli intervistati non rappresentavano una Great Wall Peri, come accertato dalla presenza di un doppio serbatoio dell'olio.
Riguardo all'asserita violazione del brevetto ZL03353217.6, l'appellata ribadiva le evidenti differenze tra le due automobili, con riferimento alle dimensioni ed alla forma dei gruppi ottici, del paraurti anteriore, alla forma complessiva della parte anteriore e dei fanali antinebbia.
Inoltre, sottolineava le diversità relative ai finestrini, ai gruppi ottici posteriori, al paraurti ed in generale alla prospettiva posteriore.

Pertanto, Great Wall chiedeva alla Corte di respingere integralmente i motivi d'appello e confermare la pronuncia di primo grado.

Nessuna delle parti allegava nuove istanze istruttorie e la Corte Superiore dell'Hebei riteneva il materiale probatorio a disposizione idoneo ai fini della decisione.

Secondo il collegio, per determinare la fondatezza dei motivi d'appello occorreva accertare in via preliminare la similitudine tra il design della Great Wall Peri ed il brevetto ZL03353217.6.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 56 co. 2° Legge Brevetti e delle *Linee Guida per l'Esame delle Domande di Brevetto,* il collegio riteneva opportuno confrontare un esemplare del modello Peri con i disegni tecnici e le fotografie della "Nuova Panda".
Poiché dalla similitudine tra i design dei due veicoli discendeva un rischio di confusione a danno dei consumatori, nel corso dello svolgimento era necessario assumere la prospettiva del consumatore ordinario, potenzialmente interessato all'acquisto del veicolo, ma non dotato di competenze tecniche in materia di design.
Tanto premesso, il collegio giudicava improprio il *modus operandi* dell'appellante nella realizzazione del sondaggio per tre ragioni: in primo luogo, gli intervistati erano invitati ad osservare contemporaneamente i disegni e le fotografie dei due modelli, senza lasciar trascorrere l'intervallo di tempo necessario ad elaborare una valutazione oggettiva sulle caratteristiche della Peri.
In secondo luogo, gli intervistati non avevano a disposizione un esemplare del modello Peri, ma solo del materiale fotografico e documentale, in contrasto con le previsioni delle *Linee Guida per l'Esame delle Domande di Brevetto.* [846]
Infine, la Corte rilevava che il campione statistico del sondaggio era stato selezionato in maniera casuale, contrariamente alle indicazioni delle Linee Guida del SIPO, che individuavano nel consumatore ordinario del bene l'idoneo modello di riferimento.
L'opinione di soggetti non interessati alle vetture in questione, aggiungeva il collegio, era inevitabilmente diversa rispetto a quella di un consumatore ordinario dei veicoli, dal punto di vista dell'accuratezza del giudizio e delle caratteristiche ritenute significative.

[846] Ai fini del corretto svolgimento del sondaggio, la Corte applica in via analogica il metodo utilizzato dal SIPO per valutare il contrasto della domanda di brevetto per un disegno industriale con un brevetto anteriore, che prevede l'osservazione diretta di un esemplare fisico dell'oggetto contestato.
Per ulteriori informazioni si vedano le *Linee Guida per l'Esame delle Domande di Brevetto*, 2010, pagg. 474 - 492.

La Corte valutava quindi il sondaggio commissionato da FIAT Auto S.p.A. inidoneo a provare la similitudine tra le vetture ed il rischio di confusione per i consumatori, rendendo superflua una pronuncia sulle obiezioni procedurali sollevate da Great Wall.[847]

Inoltre, il collegio osservava in via incidentale che il design automobilistico si sviluppa necessariamente attraverso delle differenze estetiche inserite dai tecnici sulle sagome delle carrozzerie, ed il rilascio di un brevetto non impedisce a terzi di sviluppare le soluzioni estetiche esistenti.

Il titolare della privativa, in effetti, vanta l'utilizzo esclusivo dei singoli componenti dall'aspetto caratteristico presenti sull'automobile, ma non può impedire ai terzi la produzione di un'automobile con le stesse dimensioni complessive o dalla sagoma somigliante.

Mentre l'appellante sosteneva l'evidente similitudine tra i veicoli nella prospettiva laterale, la Corte condivideva l'argomentazione del giudice di primo grado, secondo cui il consumatore ordinario della vettura attribuirebbe maggiore rilevanza alla prospettiva anteriore e posteriore.

Alla luce del ragionamento, il collegio riteneva corretta ed esauriente la valutazione dell'impugnata sentenza riguardo alle differenze tra la "Nuova Panda" e la Great Wall Peri.

Tanto premesso in fatto e considerato in diritto, nella sentenza resa il 15 dicembre 2008, la Corte Superiore dell'Hebei respingeva integralmente i motivi d'appello.

Ai sensi degli artt. 170 co. 1° Legge di Procedura Civile, confermava la sentenza di primo grado e condannava in via definitiva FIAT Auto S.p.A. al pagamento delle spese del procedimento, quantificate in 8.800 ¥.

[847] Si allude alla corrispondenza tra il modello Peri e le immagini mostrate ai consumatori ed alla difformità tra la società incaricata e quella riconosciuta autrice del sondaggio nel certificato notarile.

5.3.3 Notazioni conclusive

Il caso Fiat s'inserisce tra le controversie in materia di design che hanno contrapposto negli ultimi anni le case automobilistiche occidentali in Cina ai produttori nazionali, in concorrenza per acquisire quote di un mercato in rapida ascesa.[848]

In base alla precedente esposizione, si analizzano di seguito le motivazioni dei provvedimenti che hanno respinto le domande della società italiana.

La pronuncia di primo grado permette di sottolineare l'importanza dell'accurata selezione e della raccolta del materiale probatorio nelle cause in materia di proprietà industriale: la Corte Intermedia, infatti, ha ritenuto inutilizzabili i risultati del sondaggio realizzato da FIAT Auto S.p.A., per quanto le immagini del modello Peri sottoposte ai consumatori mostrassero una divergenza inidonea a modificare la percezione complessiva dei due veicoli.

Il collegio non ha dunque esaminato nel merito il materiale probatorio allegato da FIAT Auto S.p.A., né ha specificato i criteri che hanno indirizzato il confronto tra le due automobili.

Suscita perplessità che la comparazione sia interamente rimessa alla discrezionalità del giudice, in assenza di precise indicazioni legislative.

Solo nel 2010, in effetti, la lacuna è stata colmata con l'emanazione delle *Interpretazioni della Corte Suprema su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie in materia di brevetti*, che enunciano i criteri da applicare per il riconoscimento della similitudine o dell'identità tra due disegni industriali.

La sentenza della Corte Superiore dell'Hebei ha invece espresso una valutazione sul merito del sondaggio condotto dall'appellante, giudicandolo inammissibile per le modalità del confronto e per la selezione casuale del campione statistico.

Tali argomenti rappresentano l'interpretazione giurisprudenziale necessaria per l'applicazione delle norme generali alle controversie.

Per determinare la similitudine tra i design, infatti, le disposizioni legislative e regolamentari si limitavano, sino al 2010, a rinviare al paragone tra disegni tecnici e le fotografie allegate ai rispettivi titoli.

---

[848] Altre azioni civili sono state promosse dal gruppo General Motors, in relazione alla similitudine del design del modello Chery QQ rispetto alla Chevrolet Matiz; da Honda Motors, per l'imitazione del design del modello C-RV ad opera del gruppo cinese Laibao, e dalla società tedesca Neoplan Gmbh., circa la violazione del design dell'autobus *Starliner* da parte del gruppo cinese Zhongda Industrial Group.

In via suppletiva, i richiedenti potevano illustrare in una nota esplicativa le caratteristiche estetiche essenziali del prodotto, indirizzando l'analisi della Corte in sede processuale,[849] ma in carenza di una nota esplicativa ad opera del titolare, l'individuazione di tali elementi era rimessa all'apprezzamento del giudice, che procedeva secondo una valutazione necessariamente discrezionale.

In secondo luogo, si nota che la Corte Superiore dell'Hebei ha indicato il consumatore ordinario come idoneo destinatario del sondaggio volto ad accertare la similitudine tra due design industriali, reputando inammissibile la selezione casuale del campione statistico da parte di FIAT Auto S.p.A.
Durante lo svolgimento del processo, il principio del "consumatore ordinario" non era tuttavia contenuto in fonti primarie, ma era stato semplicemente adottato dal SIPO nelle *Linee Guida per l'Esame delle Domande di Brevetto*, per la pronuncia sulle richieste di rilascio ed invalidità di brevetti.[850]

Inoltre, la Corte Superiore ha rigettato l'allegazione di FIAT sulla necessità di confrontare la struttura complessiva delle automobili, confermando la valutazione del giudice di prime cure in merito alle differenze tra i due veicoli nelle "prospettive di maggior interesse" per i consumatori.
Si nota incidentalmente che il criterio delle "prospettive principali" è stato introdotto in via amministrativa dalle *Linee Guida per l'Esame delle Domande di Brevetto*, come possibile alternativa al giudizio sulla struttura complessiva, per determinare la similitudine tra disegni industriali.
In mancanza di puntuali indicazioni legislative, entrambi i criteri sono stati recepiti dalla giurisprudenza nella risoluzione delle controversie in materia di design automobilistico.[851]
Per la precisione, il giudizio sulla struttura complessiva ha trovato applicazione nei casi relativi alla similitudine tra i componenti di due vetture, poiché, trattandosi di singoli elementi, non era possibile individuare delle prospettive di maggior interesse.[852]

---

[849] Si allude agli artt. 56 co. 2° Legge Brevetti ed all'art. 28 Regolamento d'attuazione, vigenti al momento del giudizio sul caso FIAT, ma successivamente emendati nel 2008 e nel 2010.
Il terzo emendamento alla Legge Brevetti ha opportunamente reso obbligatoria l'allegazione della nota esplicativa alla richiesta di rilascio di brevetto per disegni e modelli industriali

[850] Si tratta in particolare delle Linee Guida formulate nel 2001 e parzialmente emendate nel 2006, vigenti al momento dello svolgimento del processo. Per la precisione, il criterio di giudizio del "consumatore ordinario" non era contenuto in fonti legislative sino al 2010, quando è stato recepito nelle *Interpretazioni della Corte Suprema su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie in materia di brevetti.*

[851] Come sostiene Yu Xiang, *A Study on Enforcement of Design Protection in Chinese Auto Market - Judgment of the Similarity of Auto Designs*, Sino-German IP Conference - *IP Enforcement: a Comparison of Chinese and German Experiences*, 15-17 ottobre 2008, Monaco. Disponibile all'indirizzo: http://www.ip.mpg.de

[852] Come riscontrato nel caso *Fabricacion Asientos Vehiculos Industriales SA v. Suzhou Kinglong United Automotive Industry Co. Ltd*, relativo alla violazione del design dei sedili di un veicoli, coperto da brevetto.

L'unica comparazione possibile riguardava, infatti, la forma di tali componenti, come adottati nel design delle automobili.

Il caso FIAT, invece, è stato risolto secondo il criterio delle prospettive principali, poiché l'attore allegava una somiglianza non limitata a singoli elementi, ma estesa all'intero veicolo.

La Corte Superiore ha sottolineato l'importanza delle caratteristiche estetiche essenziali, stabilendo che sia sufficiente una differenza nelle prospettive di maggior interesse per riconoscere l'originalità del prodotto contestato.

Pertanto, il giudizio sulla struttura complessiva rappresenta il principio generale, secondo l'art. 56 co. 2° Legge Brevetti, derogabile nella prassi giurisprudenziale qualora i prodotti presentino elementi di maggiore interesse, in relazione all'uso o all'attenzione dei consumatori.

La discrezionalità del confronto tra due design ha portato, tuttavia, a soluzioni opposte in casi analoghi: a poche settimane di distanza dalla pronuncia sul caso FIAT, nel gennaio 2009, la Corte Intermedia di Pechino rendeva la sentenza sul caso *Neoplan Gmbh. c. Zhongda Industrial Group*, relativo all'imitazione del design dell'autobus tedesco *Starliner* da parte del modello cinese *Zhongda A9*.

L'assenza di direttive vincolanti nelle fonti primarie consentiva alla Corte di Pechino di svolgere il confronto tra i due design secondo la struttura complessiva dei veicoli, invece che ricorrere al criterio delle prospettive principali.

Nel caso Neoplan, per quanto i due autobus presentassero alcune differenze, il collegio ha ritenuto che: "*those are partial and minor discrepancies, which not obviously affect the overall view of the bus. The accused infringing product and the infringed design patent are almost identical by overall observation.*" [853]

Il confronto sulla struttura complessiva dei veicoli "Nuova Panda" e Great Wall Peri, in luogo di un'analisi limitata alle prospettive principali, avrebbe determinato un esito favorevole a FIAT Auto S.p.A.

Con l'emanazione delle *Interpretazioni su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie in materia di brevetti*, la Corte Suprema Popolare ha stabilito, in primo luogo, che il

---

La sentenza è consultabile in lingua inglese, nella forma di case brief, all'indirizzo: http://www.chinaip360.com/judgement/Detail_525.html

Si veda anche Yu Xiang, *A Study on Enforcement of Design Protection in Chinese Auto Market - Judgment of the Similarity of Auto Designs*, art. cit., pagg. 25.

[853] Come dichiarato dalla Corte Intermedia di Pechino nel caso Neoplan Gmbh c. Zhongda Industrial Group. Il passaggio è contenuto nell'articolo online di Beconcini P., *China's Supreme People's Court consolidates jurisprudence on design patent infringement in its annual report*, disponibile all'indirizzo: http://www.cbmlaw.com

confronto tra due design sia condotto secondo la percezione e l'accuratezza di giudizio del "consumatore ordinario" dei prodotti in questione.[854]

In tal senso, ha trovato conferma la posizione della Corte Superiore dell'Hebei nel caso FIAT, sull'inadeguatezza del sondaggio per la selezione casuale del campione statistico.

In secondo luogo, l'art. 11 Interpretazioni ha disposto che la comparazione tra i design si svolga in base alle caratteristiche estetiche di ciascuno, nell'ambito della percezione visiva d'insieme; specificando poi l'irrilevanza delle somiglianze imposte per ragioni tecniche, o relative alla struttura interna dei prodotti. [855]

La Corte Suprema ha quindi chiarito che la presenza di differenze tra gli elementi del prodotto particolarmente esposti all'attenzione del consumatore incide sulla percezione visiva d'insieme.

Pertanto, solo le differenze tra gli elementi più visibili all'osservatore conferiscono originalità al design contestato, mentre in presenza di diversità trascurabili le Corti riconosceranno la violazione del design brevettato.

Nonostante le indicazioni delle fonti legislative e regolamentari, la dottrina rileva un persistente margine d'indeterminatezza nel confronto tra due design.[856]

Come è stato efficacemente osservato, tali incertezze, accompagnate dal riferimento ad un modello ideale di "consumatore ordinario", rendono il confronto tra un design brevettato ed un design potenzialmente lesivo *"one of the most challenging enterprises in the patent law"*.[857]

La dottrina ha proposto di chiarire le differenze tra le sezioni dei veicoli idonee a modificare la percezione visiva d'insieme, valutandone l'autonoma brevettabilità: se il singolo componente di un veicolo può ottenere la tutela brevettuale in quanto tale, poiché è differente rispetto allo stato della

---

[854] Art. 10 delle Interpretazioni della Corte Suprema su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie in materia di brevetti.

[855] La traduzione ufficiale inglese dell'art. 11 afferma: *The courts, in judging whether designs are identical or similar, shall consider in a comprehensive manner according to the overall visual effect of the designs on the basis of the design features of the patented design and the design alleged for infringement (…).*

Il testo delle Interpretazioni è disponibile all'indirizzo: http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=7869&lib=law

[856] Soprattutto circa la rilevanza delle prospettive principali sull'esito della comparazione Si rinvia alla pubblicazione dello studio legale King & Wood, a cura di Denning J. - Chen H., *PRC Supreme People's Court: Clarified Design Patent Infringement Determination*, 4 maggio 2011, disponibile all'indirizzo: www.chinalawinsight.com

[857] Ibidem.

tecnica, in sede processuale il design dell'intero veicolo dovrebbe essere riconosciuto diverso rispetto a quello brevettato.[858]

Nel caso FIAT, in effetti, Great Wall disponeva di un brevetto relativo al design dell'intera vettura, ma aveva ottenuto un'autonoma tutela brevettuale per i paraurti anteriore e posteriore, per la mascherina frontale ed i gruppi ottici.

In conclusione, il confronto tra design è ancora parzialmente rimesso alla discrezione giurisprudenziale, con la possibilità di esiti sfavorevoli per l'azione di contraffazione, come accaduto nel caso FIAT.

Vi sono tuttavia segnali incoraggianti: in primo luogo, la graduale definizione delle condizioni idonee a modificare la percezione visiva d'insieme del design di un veicolo aumenta la prevedibilità dei futuri giudizi.

In secondo luogo, la possibilità che le differenze tra le sezioni dei veicoli siano ritenute *"partial and minor discrepancies, which not obviously affect the overall view (…)"*, proposta nel caso Neoplan, può essere accolta con favore dalle società automobilistiche estere.

Come accennato nelle considerazioni introduttive del capitolo, un aspetto di particolare interesse del presente caso risiede nella decisione di FIAT Auto S.p.A. di convenire in giudizio Great Wall innanzi al Tribunale di Torino, richiedendo la tutela cautelare, contemporaneamente al procedimento avviato in Cina.

In esito al confronto tra i design della Nuova Panda e della Peri, il Tribunale accoglieva la richiesta dell'attore il 15 luglio 2008, con un'ordinanza che *"inibiva a Great Wall Motors di pubblicizzare, promuovere, offrire in vendita, importare e commercializzare nell'intero territorio dell'Unione Europea la vettura denominata "Peri" (…); determinava la penale dovuta per ciascuna violazione od inosservanza del provvedimento e per ciascuna vettura eventualmente importata; (…) condannava parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese processuali (…)."*[859]

Avverso l'ordinanza, Great Wall presentava reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.

Di seguito si presentano brevemente le motivazioni che hanno portato il Tribunale di Torino a confermare il provvedimento reclamato, accogliendo le istanze di FIAT Auto S.p.A. nell'ordinanza del 3 settembre 2008.

---

[858] Come sostiene Yu Xiang, *A Study on Enforcement of Design Protection in Chinese Auto Market - Judgment of the Similarity of Auto Designs*, art. cit., pag. 26.

[859] Ordinanza del Tribunale di Torino, 3 settembre 2008, disponibile all'indirizzo: http://oami.europa.eu

Il collegio, preso atto delle differenze relative ad alcune caratteristiche estetiche tra i due modelli,[860] riteneva che il carattere individuale della Panda derivasse *"dalle forme generali del volume tridimensionale costituente il volume globale dell'autovettura, al di là della conformazione specifica di particolari quali i gruppi ottici o la mascherina frontale"*.[861]

Considerando i disegni allegati dall'attore alla richiesta di modello comunitario, formati da linee semplici e poco elaborate, risultava, infatti, evidente che il carattere individuale della Panda fosse costituito dal design generale della vettura, e non si limitasse ad alcuni elementi della carrozzeria.

A parere del collegio, *"tale elemento formale del modello è stato pedissequamente ripreso nella vettura Peri, (…), e deve essere sottolineato che si tratta di un'appropriazione del tutto ingiustificata perché non imposta da ragioni tecniche"*.[862]

La pronuncia del Tribunale di Torino confutava indirettamente alcune argomentazioni della sentenza della Corte Superiore dell'Hebei, relative anzitutto alla presenza sul mercato di vari modelli di vetture dall'aspetto simile, poiché, nelle parole del collegio: *"Nessuno di questi presenta, come la Peri, le stesse identiche caratteristiche di linee generali e di proporzioni tra i singoli volumi della vettura Panda"*.

Inoltre, all'osservazione della Corte Superiore dell'Hebei secondo cui il rilascio del brevetto non vieta ai terzi lo sviluppo delle soluzioni estetiche esistenti, sembrava contrapporsi l'ordinanza del Tribunale di Torino, che afferma: *"Il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello della Peri,*[863] *era assai ampio ed è stato disatteso: le variazioni introdotte nella parte frontale della vettura della reclamante (…), infatti, non costituiscono altro che modifiche o ritocchi di dettaglio, inidonei a dotare tale prodotto di un proprio carattere individuale ed inidonei a produrre nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa rispetto alla vettura del modello."*

Il provvedimento precisava poi che il confronto tra le forme generali delle vetture era stato condotto secondo la prospettiva del consumatore "attento e preparato", che si formerà un'impressione diversa nella misura in cui il prodotto possieda *"una propria individualità, cioè una configurazione innovativa rispetto a prodotti analoghi già presenti sul mercato"*.[864]

---

[860] Tali differenze sono state evidenziate dalla consulenza tecnica d'ufficio affidata dal Tribunale e coincidono sostanzialmente con le diversità rilevate nel corso del procedimento innanzi alle Corti cinesi.

[861] Ordinanza del Tribunale di Torino, 3 settembre 2008.

[862] Ibidem.

[863] Il concetto di margine di libertà nella realizzazione di un disegno o modello industriale è previsto all'art. 10, comma 2 del Regolamento CE 6\2002, che afferma: *Nell'accertare l'estensione della protezione (conferita da un disegno o modello comunitario) si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello.*
Il Regolamento è consultabile in lingua italiana all'indirizzo: http://eur-lex.europa.eu

[864] Ordinanza del Tribunale di Torino, 3 settembre 2008.

Nel caso di specie, osservava invece il collegio, *“ poiché gli elementi di differenziazione risultano secondari e non idonei a conferire carattere individuale al modello della reclamante, vedendo il modello Peri l’utilizzatore informato ne ricava un’impressione generale di somiglianza con la vettura Panda”*.

Tanto considerato in diritto, il Tribunale di Torino respingeva le eccezioni di Great Wall relative alla carenza dei presupposti per la tutela cautelare, confermando l’ordinanza reclamata ed accogliendo le istanze di FIAT Auto S.p.A.

Per quanto rileva ai fini della trattazione, l’ordinanza del Tribunale di Torino ha enunciato il principio secondo cui: *“nel campo degli autoveicoli il giudizio di interferenza concerne la sagoma del singolo prodotto vista in modo dinamico nelle varie angolazioni e posizioni in cui il veicolo si espone concretamente alla percezione dell'utilizzatore informato, e cioè di chi ha un certo livello di confidenza con il prodotto*.” [865]

L’analisi dei principi giuridici espressi nella sentenza, presentata per la correlazione con il procedimento giudiziario promosso da FIAT Auto S.p.A. in Cina, esula dai confini del presente lavoro.

Si nota semplicemente che in dottrina sono state criticate, in via preliminare, la competenza del Tribunale di Torino, per violazione del principio di territorialità e, nel merito, l’effettiva ammissibilità dell’azione di minaccia di contraffazione nell’ordinamento italiano. [866]

Inoltre, è stato contestato il criterio impiegato per giudicare il carattere individuale e la contraffazione di un design automobilistico: premesso che per aversi la contraffazione è sufficiente che i due modelli suscitino una medesima impressione generale ai sensi della direttiva 1998/71 CE,[867] considerare la sagoma delle due vetture, e non le differenze che caratterizzano le singole parti di esse, trascura il fatto che entrambi i modelli susciteranno la stessa impressione generale delle vetture anteriori appartenenti allo specifico segmento di mercato.

La valutazione del Tribunale secondo cui l'impressione complessiva creata nell'osservatore discende dalla sagoma del modello registrato, invece che dall'aspetto dei suoi elementi particolari, è stata infatti ritenuta “*artificiosa se rapportata all'attuale evoluzione del design automobilistico*”.[868]

---

[865] Sono parole di Floridia G., *La minaccia di contraffazione come criterio di protezione extraterritoriale e il design automobilistico*, Il Diritto Industriale, 2009, Vol. 17, fascicolo 1°, pagg. 14 - 30.

[866] Tali critiche, puntualmente motivate, sono mosse da Floridia, *La minaccia di contraffazione come criterio di protezione extraterritoriale e il design automobilistico*.

[867] Ciò si desume dall’art. 9 Direttiva 98/71 CE, secondo cui: “*la protezione conferita dal diritto su un disegno o modello si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa*.”
La Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli è disponibile all’indirizzo: http://eur-lex.europa.eu

[868] Floridia, ibidem.

Posto che la storia delle automobili, sotto il profilo delle carrozzerie, è caratterizzata dall'impiego di sole tre sagome fondamentali, ne deriva che "*se il design automobilistico dovesse essere valutato in funzione delle sagome, modelli validamente registrati sarebbero stati soltanto quelli pioneristici che hanno inaugurato a suo tempo il passaggio da una sagoma all'altra.(…)* [869]

Se si seguisse l'opinione del Tribunale di Torino il modello registrato sicuramente non avrebbe carattere individuale rispetto alle altre vetture collocate nello stesso segmento delle utilitarie di piccole dimensioni."[870]

I modelli delle vetture si distinguono, invece, "*per le differenze delle parti alle quali i designers automobilistici si dedicano per venire incontro alle esigenze del pubblico, che apprezza sicuramente tali differenze ancorché inserite nel contesto di sagome sostanzialmente omogenee.*"[871]

L'evoluzione del design automobilistico si caratterizza quindi per il mantenimento delle sagome fondamentali, su cui si apportano novità relative ai singoli componenti: attualmente i consumatori distinguono ciascuna vettura percependo tali novità dei singoli componenti, e traendo da esse l'impressione generale del modello.

Dato conto delle critiche all'ordinanza torinese, in conclusione, si nota che gli esiti opposti dei procedimenti giudiziari in Cina ed in Italia evidenziano la complessità del caso di specie, per la difficoltà di ravvisare in modo oggettivo la similitudine tra i design delle vetture.

Infine, se per i motivi sopra esposti, è stata evidenziata *"la matrice protezionistica dell'iniziativa alla quale il Tribunale di Torino non ha mancato di fornire il suo appoggio"*,[872] è lecito avanzare identici dubbi in relazione alla pronuncia della Corte Superiore dell'Hebei.

---

[869] S'intende la sagoma tre volumi, quella a due volumi ed infine la sagoma monovolume.
[870] Floridia, ibidem.
[871] Floridia, ibidem.
[872] Floridia, ibidem.

CONCLUSIONI

Lo studio ha analizzato la disciplina della proprietà industriale nell'ordinamento cinese, con particolare riferimento all'efficacia del sistema di tutela di marchi e brevetti, per la protezione degli investimenti delle imprese estere in Cina.

In primo luogo, sono state esaminate le relative fonti primarie e secondarie, integrate dalle interpretazioni della Corte Suprema Popolare.
Delineato il quadro dei rimedi a tutela della proprietà industriale, sono stati considerati i vantaggi ed i limiti di ciascun mezzo di protezione, tramite l'analisi statistica, le acquisizioni della dottrina e della prassi forense.
L'esposizione dei casi di studio Ariston Thermo e FIAT Auto ha infine chiarito l'applicazione pratica della tutela di marchi e brevetti, nella prospettiva delle società italiane.

Come illustrato nei capp. II e III, la registrazione del marchio ed il rilascio del certificato di brevetto rappresentano i fatti costitutivi del diritto di privativa industriale e sono condizioni necessarie per invocare la tutela dell'ordinamento.
È pertanto consigliabile che le società estere completino la procedura di registrazione prima dell'ingresso sul mercato cinese: in materia di marchi, avranno cura di inoltrare tante richieste quante sono le categorie mercelogiche d'interesse, di registrare ciascuna versione del segno distintivo impiegata e l'equivalente in caratteri cinesi.
In materia di innovazioni tecnologiche, contestualmente alla richiesta di rilascio di un brevetto per invenzione, potranno richiedere la tutela del modello di utilità sullo stesso oggetto, per ottenere protezione durante lo svolgimento dell'esame sostanziale del trovato.
Tali cautele prevengono l'appropriazione di marchi identici o simili da parte di terzi in mala fede, al fine di trarre un vantaggio patrimoniale della notorietà dell'impresa estera, ed impediscono lo sfruttamento non autorizzato dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo.
Nonostante la conformità delle previsioni legislative agli standard di protezione internazionali, la precedente analisi ha evidenziato seri limiti all'efficacia operativa del sistema.
Per quanto riguarda la tutela in via amministrativa, si è chiarito che i dipartimenti locali della SAIC e gli Uffici subordinati al SIPO ricevono il ricorso del titolare della privativa, sono titolari di poteri istruttori e possono inibire la prosecuzione delle condotte illecite, sequestrare i prodotti contraffatti ed imporre sanzioni pecuniarie ai responsabili.

I dati statistici dimostrano che la tutela in via amministrativa rappresenta la scelta preferita dei titolari di marchi registrati, in virtù dei costi inferiori e della maggiore rapidità rispetto all'azione civile. [873]
Inoltre, il materiale acquisito nel corso di un'ispezione dell'organo amministrativo costituisce un valido mezzo di prova in un eventuale procedimento giudiziario, promosso successivamente per il risarcimento del danno patrimoniale.
La protezione in via amministrativa risulta tuttavia inadeguata a debellare il fenomeno della contraffazione di marchi, per la scarsa deterrenza delle sanzioni pecuniarie irrogate, che non impediscono la prosecuzione della condotta illecita, ma sono valutate dal contraffattore come un inevitabile rischio d'impresa.
In secondo luogo, la distruzione dei beni contraffatti e dei macchinari utilizzati nella produzione è ritenuta nella prassi una sanzione eccessiva, quindi spesso non è irrogata.
Inoltre, l'efficacia della tutela è limitata da episodi di corruzione, che consentono ai contraffattori di evitare provvedimenti restrittivi, trasferendo prontamente la merce altrove.
Infine, nonostante la tutela dei diritti di marchio sia affidata in via principale alla SAIC, si è sottolineata la presenza di ulteriori organi competenti a conoscere della violazione, nel caso in cui siano coinvolte la salute pubblica o la conformità dei beni agli standard di sicurezza.
Tale sovrapposizione disperde la responsabilità tra vari attori e può determinare l'inerzia dell'amministrazione adita, oppure la richiesta di compensi non dovuti per assumere la trattazione del caso.

La protezione in via amministrativa del diritto di brevetto è, invece, affidata in via esclusiva agli Uffici Brevetti locali, subordinati al SIPO, che prendono cognizione dei casi di violazione e contraffazione.
L'accertamento degli illeciti in materia è tendenzialmente più complesso rispetto all'ambito dei marchi, poiché implica conoscenze tecnico-scientifiche, dunque la responsabilità della tutela è concentrata in un'unica sede e si evita la proliferazione di organi amministrativi dalle competenze potenzialmente in conflitto.
Inoltre, le *Disposizioni per l'attuazione in via amministrativa del diritto di brevetto* non permettono il compimento di iniziative istruttorie prima della notifica del ricorso al resistente; non sono quindi ammesse le ispezioni *inaudita altera parte*, autorizzate dall'AIC nelle azioni a tutela del diritto di marchio, su semplice istanza del ricorrente.

[873] Si veda *supra*, Fig. 4.1: Controversie in materia di marchi esaminate in via amministrativa e giudiziaria (1998-2011), pag. 131.

La puntuale disciplina dell'accertamento in via amministrativa della violazione di brevetto tutela il ricorrente dai rischi tipici delle ispezioni, come le pratiche corruttive o l'infruttuosità della misura, per la fuga di notizie che consenta l'occultamento delle prove.
La dottrina sottolinea poi che l'efficiente tutela dei brevetti ha rappresentato una priorità della classe dirigente cinese, per il sostegno allo sviluppo tecnologico nazionale, ed ha potuto svilupparsi in maniera più graduale rispetto al settore dei marchi, ove l'urgenza di dare risposta alle pressioni occidentali ha causato la sovrapposizione di competenze poco definite tra numerosi organi pubblici.
La protezione in via amministrativa risulta quindi scarsamente efficace per i marchi registrati, ma moderatemente utile nell'ambito dei brevetti.

In merito alla tutela tramite l'azione civile in giudizio, si è esposto che la Corte Popolare può ordinare la cessazione della condotta illecita e riconoscere un risarcimento del danno patrimoniale commisurato alla perdita subita o all'illecito profitto del convenuto.
Sebbene assicuri una protezione più ampia rispetto al ricorso amministrativo, il procedimento giudiziario presenta alcuni limiti, come gli stringenti requisiti di ammissibilità delle prove, l'inadeguatezza del risarcimento del danno e possibili difficoltà nell'esecuzione della condanna.
Per far valere il proprio diritto in giudizio, le società estere devono innanzitutto provvedere all'autenticazione notarile del materiale probatorio: l'art. 9 delle *Disposizioni della Corte Suprema sulle prove nei procedimenti civili* dispone infatti che, ai fini processuali, l'autenticazione delle prove con atto notarile crei una presunzione *juris tantum* di veridicità dei fatti allegati.
L'autenticazione è un requisito necessario per l'acquisizione delle prove raccolte all'estero, attraverso l'intervento di un soggetto autorizzato ad attribuirvi pubblica fede nello Stato di provenienza.
Ai fini dell'ammissibilità processuale, la prova deve inoltre essere certificata dalle rappresentanze diplomatiche della Repubblica Popolare nel Paese in cui è stata raccolta.
L'analisi dei casi di studio ha, infatti, evidenziato il complesso processo di acquisizione condotto da Ariston e lo sfavorevole esito delle allegazioni istruttorie nel caso FIAT.
Per quanto concerne il profilo del risarcimento, nonostante i criteri di determinazione del danno patrimoniale nelle controversie in materia di marchi e brevetti siano previsti dalla legge, la dottrina ne evidenzia le difficoltà nell'applicazione pratica, per l'impossibilità di determinare la perdita subita dal danneggiato ed il profitto del contraffattore.
Anche la deliberazione rimessa in via suppletiva all'apprezzamento del giudice implica la liquidazione di importi modesti, se paragonati agli standard occidentali.

L'osservazione è comprovata dall'analisi del caso Ariston, in cui la Corte riteneva il dettagliato quadro probatorio allegato dalla ricorrente inidoneo a giustificare la richiesta dell'importo massimo stabilito *ex lege*.
In ultima istanza, la condanna al risarcimento del danno patrimoniale può rivelarsi priva di effetti pratici nel caso in cui il contraffattore non sia solvibile.

Come illustrato, le violazioni dei diritti di proprietà industriale che superino la soglia di offensività stabilita dalle Interpretazioni della Corte Suprema devono essere perseguite penalmente, con l'avvio delle indagini d'ufficio da parte degli organi di pubblica sicurezza, oppure in seguito alla segnalazione da parte degli organi amministrativi o del titolare della privativa.
Qualora si accerti la commissione di reati, la Procura Popolare rinvia l'indagato al giudizio della Corte Popolare, che può irrogare severe pene pecuniarie e detentive.
Per quanto l'azione penale sia dotata di un notevole effetto deterrente, si è riscontrato che trova applicazione in una percentuale trascurabile di casi, poiché le violazioni che non raggiungono le soglie di rilevanza previste in via giurisprudenziale sono devolute alla competenza degli organi amministrativi, e punite con lievi sanzioni pecuniarie.
Inoltre, il calcolo dell'illecito profitto secondo il valore dei prodotti contraffatti, e non in base al prezzo del prodotto originale, riduce ulteriormente i casi che integrano gli estremi del reato.
Infine, l'effetto deterrente della sanzione è limitato da vari fattori, tra cui i disincentivi degli organi amministrativi al trasferimento delle indagini alle forze di polizia, le insufficienti dotazioni di quest'ultima per un contrasto efficace ai delitti contro la proprietà industriale, e l'assenza di una supervisione efficace da parte delle Procure Popolari sull'operato di entrambi.
Alla luce delle considerazioni precedenti, l'azione civile a tutela delle privative industriali si rivela moderatamente efficace, mentre l'azione penale offre risultati piuttosto modesti, nonostante la severità delle sanzioni pecuniarie e la previsione della reclusione.

In ultima istanza, si considera la tutela delle privative industriali da parte dell'Amministrazione Doganale, in relazione alla funzione di controllo dei traffici commerciali in ingresso ed in uscita dallo Stato.
Come evidenziato, negli ultimi quindici anni i dati statistici delle attività anti-contraffazione evidenziano un notevole progresso, in merito al numero degli interventi effettuati ed al valore commerciale dei prodotti sequestrati.

I risultati incoraggianti sono tuttavia offuscati dal fatto che la maggior parte dei prodotti contraffatti arrestati alle dogane degli Stati membri dell'U.E. e degli USA sono di provenienza cinese.
Inoltre, come evidenziato, gli accertamenti non consentono di risalire all'effettivo produttore della merce, essendo rivolti alle società intermediarie del settore import-export.
Infine, la tutela doganale comporta oneri finanziari per il titolare della privativa, come la registrazione presso la banca dati dell'Amministrazione ed il pagamento di una cauzione per ottenere il sequestro delle spedizioni sospette.
Nel caso l'impresa scelga di non avvalersi della registrazione, dovrà monitorare autonomamente eventuali irregolarità tramite un'agenzia investigativa, versare una cauzione per ottenere il sequestro della merce contraffatta e sopportare le spese del procedimento civile che determini la violazione del titolo di proprietà industriale.
Considerate tali circostanze, la protezione doganale costituisce un rimedio moderatamente efficace per la tutela dei diritti di proprietà industriale.

La precedente analisi ha dimostrato che si riscontra una significativa differenza tra il quadro legislativo ed il piano dell'*enforcement* dei diritti di proprietà industriale, dovuta a questioni strutturali, irrisolvibili nel breve periodo.
Come osservato nello studio, i fattori che si oppongono ad una protezione più efficace dei diritti di proprietà intellettuale sono sia di ordine politico-culturale sia economico.
Si richiama, in primo luogo, l'incompatibilità dei diritti di proprietà industriale con la tradizione confuciana della conoscenza come bene comune liberamente disponibile.
Valutando l'imitazione e la rielaborazione delle innovazioni tecniche e artistiche un tributo reso agli autori, lo stesso Confucio affermava di avere semplicemente trasmesso i principi acquisiti.[874]
Anche l'ideologia comunista, nella declinazione proposta da Mao, ha ostacolato lo sviluppo e la tutela delle privative industriali, ritenendo l'appropriazione esclusiva delle opere dell'ingegno e dei segni distintivi incompatibili con una società collettivista.
Come si è chiarito, durante il periodo maoista le creazioni a contenuto tecnologico realizzate da privati potevano essere liberamente utilizzate da parte degli organi statali, mentre la funzione distintiva dei marchi era stata completamente svuotata di contenuto.

---

[874] Come sintetizzato nel Libro VII, par. 1, dei 論語 o Analetti, che recita: "*The Master said, to transmit but not create, to be faithful in loving the old*". Gli Analetti di Confucio sono consultabili in lingua inglese all'indirizzo: http://www.indiana.edu/

In secondo luogo, l'industria della contraffazione ha tratto vantaggio dal flusso di capitali seguito all'apertura del Paese agli investimenti esteri negli anni '80.

Inoltre, l'efficacia del contrasto alla contraffazione è ancora limitata a causa del protezionismo locale, che si manifesta nelle forme della corruzione degli organi amministrativi preposti alla tutela dei diritti di proprietà industriale, o della connivenza delle autorità locali nelle attività contraffattive, per l'utilità diretta o indiretta alla crescita economica del territorio.[875]

In simili situazioni, vi è il serio rischio di illecite interferenze sulla locale AIC e sugli organi di pubblica sicurezza, tali da compromettere l'efficacia della tutela.

Qualora le autorità si limitino a tollerare il fenomeno, sono consapevoli che una risoluta azione di contrasto provocherebbe un danno all'economia locale, a causa della perdita di entrate fiscali e dell'aumento della disoccupazione, con ricadute sulle imprese dell'indotto, che operano legittimamente.

Tali circostanze pregiudicano gli sforzi profusi dal Governo centrale, vanificando soprattutto l'effetto deterrente della tutela in via amministrativa e penale.

Molte imprese estere attive in Cina hanno dunque istituito dipartimenti interni anti-contraffazione, assistiti da agenzie investigative e studi legali, che curano le relazioni istituzionali con le AIC e gli Uffici Brevetti locali.

Il ricorso alle agenzie investigative permette di ovviare alle carenze delle attività degli organi di pubblica sicurezza, che non dispongono delle risorse necessarie per il contrasto alle violazioni della proprietà industriale.

La collaborazione con gli organi amministrativi consente a rappresentanti dell'impresa di partecipare ad eventuali ispezioni e suggerire il sequestro dei prodotti contraffatti, richiedendo infine la distruzione dei macchinari impiegati nella produzione.

Nonostante gli oneri finanziari che tale strategia comporta, i dati relativi ai sequestri realizzati dalle autorità amministrative e doganali dimostrano che la soluzione al problema non è prossima e richiedono di interrogarsi sui limiti dell'attuale metodo di contrasto.

---

[875] Per un'analisi sul fenomeno del protezionismo locale in dottrina si vedano Wei Shi, *Incurable or remediable? Clues to undoing the gordian knot tied by intellectual property rights enforcement in China*, 30 U. Pa. J. Int'l L. 541 2008-2009, pagg. 564-566; Kariyawasam, *Chinese Intellectual Property and Technology Laws*, op. cit., pagg. 380-381.

Secondo un orientamento dottrinale, infatti, l'enfasi sulla tutela in via amministrativa può essere persino controproducente, a causa della sua scarsa efficacia, e indurre le imprese sanzionate ad intensificare le attività per recuperare le perdite in cui siano incorse. [876]

Si nota invece che ragioni di opportunità inducono le società estere a non affrontare il grave problema del protezionismo locale: le imprese si concentrano su risultati apprezzabili nel breve periodo, come il numero di ispezioni e prodotti di cui ottengono il sequestro, e non intendono compromettere i rapporti con le autorità cinesi, sollevando la questione della corruzione amministrativa.

Per via dell'importo modesto delle sanzioni irrogate, tuttavia, i responsabili riescono spesso a riprendere la produzione illecita, vanificando l'effetto del sequestro.

In altri termini, i tempi necessari a riscontrare progressi nella lotta alla contraffazione di marchi e brevetti sono incompatibili con l'orizzonte di breve periodo che indirizza le operazioni di un'impresa.

Date le esternalità positive che la violazione della proprietà industriale genera per milioni di persone in Cina, saranno necessarie riforme giuridiche e sociali che eliminino gli incentivi delle autorità locali alla tolleranza del fenomeno e contrastino la corruzione degli organi amministrativi.

Premesso che il sistema di tutela fondato sul doppio binario amministrativo e giudiziario consente semplicemente di arginare il fenomeno della contraffazione, è possibile individuare alcune *best practices* gestionali, volte innanzitutto a prevenire la violazione delle privative industriali.

Qualora ciò non sia possibile, simili misure permettono comunque di individuare più agevolmente i prodotti contraffatti, di acquisire rapidamente il materiale probatorio necessario a dimostrare l'asserita violazione e giustificare le richieste di risarcimento del danno patrimoniale, sollecitando l'effettiva collaborazione delle autorità locali.

La dottrina giuridica e aziendalistica[877] ha elaborato varie classificazioni di tali misure, note come "corporate o *de facto* strategies", che possono essere suddivise nelle categorie delle soluzioni tecnologiche, della riservatezza, delle relazioni interne ed esterne, e della formazione del consumatore.

---

[876] Chow, *Anti-Counterfeiting Strategies Of Multi-National Companies In China: How A Flawed Approach Is Making Counterfeiting Worse*, art. cit., pagg. 751-752.

[877] Si vedano la monografia di Gassmann O. - Beckenbauer A. - Friesike S., *Profiting from Innovation in China*, 2012, Heidelberg, Springer, pagg. 89-101. Si rinvia inoltre agli studi di Yang D. - Sonmez M. - Bosworth D., *Intellectual Property Abuses: How should Multinationals Respond?* Long Range Planning Journal 37 (2004), pagg. 459-475; Yang D. - Fryxell G. - Sie A., *Anti-piracy effectiveness and managerial confidence: Insights from multinationals in China*, Journal of World Business 43 (2008), pagg. 321-339; Keupp M., - Beckenbauer A. - Gassmann O., *How managers protect intellectual property rights in China using de facto strategies*, R&D Management, Vol. 39, Issue 2, Marzo 2009, pagg. 211-224.
Il tema è stato inoltre affrontato nelle pubblicazioni delle maggiori società di consulenza internazionali, tra cui si rinvia a Von Keller E. - Wei J.- Drinkuth H., *Intellectual Property Protection in China: Playing Weiqi, the Game of Enclosures*, disponibile all'indirizzo: http://www.rolandberger.ro/media;

La classe delle soluzioni tecnologiche include la complessità tecnica di un prodotto e l'apposizione di sistemi di sicurezza idonei a distinguere un oggetto originale rispetto ad uno contraffatto.
La strategia si basa sull'assunto che la specializzazione e la complessità tecnica ostacolino l'imitazione di un prodotto e possano costituire barriere all'ingresso insuperabili per il contraffattore: ciò è giustificato dalle acquisizioni della teoria economica, secondo cui l'imitazione di un prodotto tecnologicamente complesso richiede almeno il 65% del costo sostenuto per sviluppare l'originale.[878]
Posto che l'aumento della complessità determina l'aumento del costo dell'imitazione, questa strategia è particolarmente adatta a proteggere i brevetti delle imprese ad alta tecnologia.
Un'efficace applicazione richiede che la conoscenza del processo produttivo sia suddivisa tra vari soggetti, così che una sottrazione parziale di informazioni riservate non permetta a terzi di replicare il processo, compromettendo l'intera attività di ricerca.
L'apposizione di misure di sicurezza tecnologiche può limitare sensibilmente l'operato della contraffazione, consentendo al consumatore di distinguere agevolmente il prodotto originale ed all'impresa di mantenere il controllo dell'intera catena di distribuzione. [879]
Le soluzioni tecnologiche attualmente disponibili sono rivolte all'autenticazione oppure alla ricostruzione del percorso di un bene dal produttore al consumatore finale.
Comuni esempi delle prime sono gli ologrammi ed i numeri di serie apposti sui prodotti che, se realizzati con inchiostri speciali, possono essere difficilmente replicabili nella produzione illecita.
La soluzione tecnologica più nota che permette di risalire all'origine di un oggetto è l'etichetta a radiofrequenza: apposta dal produttore, contrassegna i prodotti originali elencandone le principali informazioni e fornendo i necessari riscontri a ciascun soggetto della catena della distribuzione, sino al consumatore finale.

La categoria della riservatezza fa riferimento a varie buone prassi rivolte a garantire la sicurezza delle informazioni aziendali.

Dietz M.- Tin Shao -Yang Lei., *Protecting Intellectual Property in China, litigation is no substitute for strategy*, The McKinsey Quarterly, 2005, n°3, disponibile all'indirizzo: https://www.mckinseyquarterly.com;
Aa. Vv., PricewaterhouseCoopers, *Redefining intellectual property value: the case of China*, disponibile all'indirizzo: http://www.pwc.com

[878] Come sostenuto da Glass A. - Saggi K., *Intellectual property rights and foreign direct investment*, Journal of International Economics 56 (2002), pagg. 388 e ss.

[879] In dottrina si veda Ling Li, *Technology designed to combat fakes in the global supply chain*, dicembre 2012, disponibile all'indirizzo:http://www.sciencedirect.com

In primo luogo, la società occidentale che operi attraverso una joint venture dovrebbe rivelare al partner cinese informazioni in merito a innovazioni tecnologiche suscettibili di brevetto nei limiti della stretta necessità (c.d. *need to know principle*).

In secondo luogo, si può ridurre il rischio suddividendo le fasi della produzione in vari stabilimenti, ciascuno dei quali si occupi in modo esclusivo dell'ambito assegnato, in modo da non fornire ad alcuno la competenza necessaria a replicare il prodotto.

Infine, merita particolare considerazione il caso dell'impresa estera che abbia stabilito un centro di ricerca e sviluppo in Cina.

Il concetto di ricerca e sviluppo designa, infatti, una pluralità di attività, che variano dai semplici adattamenti di oggetti o tecnologie esistenti, alla realizzazione di nuovi prodotti, sino allo sviluppo di nuovi sistemi produttivi.[880]

Premesso che "*le attività di ricerca e sviluppo hanno la propria catena del valore e attori differenti possono assumere compiti differenti*", [881] è consigliabile per l'impresa estera non affidare al proprio centro di ricerca e sviluppo cinese le fasi del processo R&D a maggiore valore aggiunto, ma delegarne lo svolgimento al personale che opera in Stati con sistemi di tutela della proprietà industriale consolidati, prevenendo così un'eventuale sottrazione delle informazioni. [882]

Le strategie di tutela relative alle relazioni interne designano le misure adottate dall'impresa nei rapporti con i partner commerciali e con i dipendenti della joint venture o della società controllata in Cina.

La società estera che, secondo una prassi ormai consolidata, affidi parte del processo produttivo ad un subfornitore cinese, dovrebbe accertarsi che quest'ultimo rispetti i termini contrattuali: talvolta, infatti,

---

[880] Come risulta dalla definizione dell'*OECD Factbook 2011-2012: Economic, Environmental and Social Statistics*, secondo cui: "*Experimental development is systematic work, drawing on existing knowledge gained from research and/or practical experience, which is directed to producing new materials, products or devices, to installing new processes, systems and services, or to improving substantially those already produced or installed*".
La pubblicazione è disponibile all'indirizzo: http://www.oecd-ilibrary.org

[881] Si vedano Chesbrough H. - Xiaohong Quan., *Hierarchical Segmentation of R&D Process and Intellectual Property Protection: Evidence from Multinational R&D Labs in China*, 2008 Industry Studies Conference Paper, pagg. 15 e ss, disponibile all'indirizzo: http://ssrn.com/abstract=1123570
Dietz M. - Tin Shao -Yang Lei., *Protecting Intellectual Property in China, litigation is no substitute for strategy*, art. cit. pagg. 1-2; Keupp M. - Beckenbauer A.- Gassmann O., *How managers protect intellectual property rights in China using de facto strategies*, art. cit., pagg. 216-217.

[882] Chesbrough H. - Xiaohong Quan., *Hierarchical Segmentation of R&D Process and Intellectual Property Protection: Evidence from Multinational R&D Labs in China*, evidenziano che la disponibilità di un centro R&D consente alla società estera in Cina di creare relazioni con le università locali, incentivare le vendite e la produzione sul mercato cinese, sviluppare prodotti per i mercati internazionali.

i responsabili delle attività contraffattive sono i partner commerciali designati, che superano le quote di produzione autorizzata durante il c.d. *midnight shift*, al fine di realizzare un ulteriore profitto.[883]

L'impresa dovrebbe inoltre cautelarsi rispetto alla pratica del *licensing overrun*, verificando che il subfornitore cinese non sfrutti l'esperienza acquisita durante la vigenza dell'accordo per proseguire la produzione di prodotti a marchio registrato in seguito alla scadenza del contratto.

L'insidiosità di tale pratiche consiste nel fatto che, in entrambi i casi, i beni realizzati dal contraffattore sono molto simili, se non indistinguibili, rispetto agli originali.

In secondo luogo, l'impresa estera dovrebbe instaurare un rapporto di fiducia reciproca con i collaboratori in grado di acquisire e divulgare a terzi le competenze necessarie a replicare i prodotti, utilizzando il concetto di 关系 (*guanxi)*.

Il termine *guanxi*, tradotto in prima approssimazione con "legame", indica l'affidamento sui rapporti interpersonali per ottenere vantaggi nella vita di relazione. [884]

Si tratta di una nozione risalente alla tradizione confuciana, che enfatizzava il ruolo di ciascun individuo nei rapporti sociali, ai fini del mantenimento dell'ordine e della stabilità.

In contrasto rispetto alla concezione occidentale di autonomia ed interesse del singolo, il confucianesimo richiedeva all'individuo di perseguire l'interesse della comunità, in luogo di quello personale. [885]

In secondo luogo, l'etica confuciana sosteneva la superiorità della virtù morale dei 禮 (*li*, riti)[886] rispetto alle prescrizioni autoritative del 法 (*fa*, norma), che era piuttosto un rimedio necessario a conformare la condotta di quanti non aderivano spontaneamente alla virtù morale.

Pertanto, in una società priva di un ordinamento giuridico completo sino agli ultimi trent'anni, le relazioni fondate sul *guanxi* hanno contribuito a garantire l'adempimento delle obbligazioni.[887]

---

[883] Riguardo alla produzione non autorizzata di prodotti a marchio registrato o coperti da brevetto da parte di licenziatari cinesi si vedano Chaudhry P. - Zimmerman A., *The Economics of Counterfeit Trade: Governments, Consumers, Pirates, and Intellectual Property Rights*, 2009, Berlin, Springer-Verlag, pag. 19, nonché la pubblicazione della US International Trade Commission, *China: Intellectual Property Infringement, Indigenous Innovation Policies, and Frameworks for Measuring the Effects on the U.S.Economy*, art. cit., cap. III, pagg. 21 e ss.

[884] Per un'analisi dell'origine culturale del fenomeno si vedano Dunning J.- Changsu Kim, *The cultural roots of Guanxi: an exploratory study*, The World Economy, Vol. 30, No. 2, Febbraio 2007, pagg. 329-341.

[885] Yeung I. - Tung R., *Achieving business success in Confucian societies: The importance of guanxi (connections)* Organizational Dynamics, Vol.25, Issue 2, Autumn 1996, pagg. 54-65.

[886] Sul rapporto tra *Li* e *Fa* nel confucianesimo si rinvia a Black-Bell, *Law and Legal Institutions of Asia: Traditions, Adaptations and Innovations*, op. cit., 28-29; Bell D., *Confucian Political Ethics*, 2008, Princeton University Press, pagg. 124-125.

[887] Come asserito da Xin K. - Pearce J.L., *Guanxi: Connections as Substitutes for Formal Institutional Support*, The Academy of Management Journal, Vol. 39, No. 6 (Dec., 1996), pagg. 1641-1658.

Si può specificare che il legame di *guanxi* tra due soggetti implica un'assistenza reciproca, un rapporto caratterizzato dalla vicendevole fiducia, onestà e rispetto, che si pone aldilà del mero vincolo giuridico.[888]

Pertanto, l'inosservanza dei doveri che implica la relazione di *guanxi* espone l'individuo alla sanzione sociale della perdita della 面子 (*mianzi*, reputazione).

La rilevanza di tali rapporti nella vita professionale è ormai nota agli operatori economici internazionali in Cina:[889]tramite iniziative di formazione mirate a evidenziare l'importanza della proprietà industriale, l'impresa estera può instaurare con i collaboratori cinesi un rapporto che superi gli obblighi di matrice contrattuale ed attendersi la loro riservatezza, poiché la divulgazione di informazioni sensibili porterebbe alla rottura della relazione di *guanxi*.[890]

Infine, l'impegno a tutela della proprietà industriale dovrebbe essere perseguito attraverso la creazione di un dipartimento anti-contraffazione.

Si tratta di una strategia che richiede un'accurata selezione del personale: premesso che il fenomeno della contraffazione è dovuto ad un concorso di cause socio-culturali e economiche, può essere contrastato da figure professionali che combinino esperienze professionali ad una profonda conoscenza della società cinese.

Le responsabilità del dipartimento anti contraffazione esigono le competenze giuridiche necessarie a monitorare le richieste di registrazione di marchi e brevetti ad opera di soggetti terzi, al fine di individuare possibili violazioni delle privative industriali registrate.

Occorre inoltre la perizia necessaria ad applicare le tecniche di *reverse engineering*, per verificare che i prodotti dei concorrenti non si siano appropriati di componenti brevettati o siano stati realizzati con un processo produttivo di cui si detiene l'esclusiva.

---

[888] Sul punto si veda Davies H., *The Benefits of "Guanxi": The Value of Relationships in Developing the Chinese Market*, Industrial Marketing Management 24, pagg. 207-214 (1995).

[889] La rilevanza del concetto di guanxi nell'attività d'impresa in Cina è oggetto di varie monografie, tra cui si segnala Langenberg, E. *Guanxi and Business Strategy: Theory and Implications for Multinational in China*, 2007, Heidelberg, Physica - Verlag.

Per un'analisi del rapporto tra guanxi e tutela della proprietà intellettuale in Cina si vedano Wei Shi, *Intellectual Property in the Global Trading System: EU-China Perspective*, op. cit., pagg. 102-103.

[890] Come notano Child J. - Möllering G. , *Contextual Confidence and Active Trust Development in the Chinese Business Environment*, Organization Science, 2003,Vol. 14, No. 1, January-February, pagg. 69-80; Hom P.W. - Zhixing Xiao, *Embedding social networks: How guanxi ties reinforce Chinese employees' retention*, Organizational Behavior and Human Decision Processes 116 (2011), pagg. 188-202.

Rapporti fondati sul concetto di *guanxi* con gli organi incaricati della tutela in via amministrativa e con gli organi di governo locali possono essere utilizzate nelle relazioni esterne dell'impresa, al fine di proteggerne gli *intangible assets* sul mercato cinese. [891]

Nel primo caso, i rappresentanti del dipartimento anti-contraffazione della società che coltivi una relazione con le AIC potranno ottenere un'ispezione anche istantaneamente presso lo stabilimento sospetto, a cui parteciperanno di persona, al fine di acquisire le prove dell'attività illecita.

Nel secondo caso, un rapporto consolidato con le autorità locali garantisce i contatti necessari per superare la negligenza degli organi amministrativi ed il protezionismo locale.

Infine, una rete di proficue relazioni con il contesto sociale cinese può essere creata tramite iniziative di *corporate social responsibility*, che dimostrino l'impegno dell'impresa in iniziative di pubblica utilità, predisponendo un atteggiamento favorevole delle autorità locali al perseguimento di violazioni della proprietà industriale.[892]

In secondo luogo, la società può trarre un significativo vantaggio dall'associazione con gruppi d'interesse costituite da altre imprese, che svolgono attività di formazione per sostenere la causa della tutela della proprietà industriale in Cina.

Il più noto esempio di associazione di categoria con compiti di *lobbying* è rappresentato dal QBPC (*Quality Brands Protection Committee*), costituito nel marzo 2000 dai rappresentanti di imprese multinazionali attive in Cina.[893]

In virtù della linea collaborativa mantenuta nonostante la gravità del fenomeno della contraffazione, il QBPC è stato riconosciuto da Pechino come un interlocutore autorevole: attualmente il comitato rappresenta gli interessi di oltre 180 imprese estere associate ed ha esteso la propria attività dalla tutela dei marchi alla consulenza in materia di legislazione sulla proprietà intellettuale.[894]

---

[891] In merito si vedano Buckley P.J. - Clegg J. - Hui Tan, *Cultural awareness in knowledge transfer to China-The role of guanxi and mianzi*, Journal of World Business 41 (2006), pagg. 275-288.

[892] Come sottolineano Gassmann - Beckenbauer - Friesike, *Profiting from innovation in China*, op. cit., pag. 64.

Per un'analisi delle iniziative di CSR intraprese dalle società controllate delle multinazionali estere in Cina si vedano Lai M. - Ling Lam, *Beyond Credibility of Doing Business in China: Strategies for Improving Corporate Citizenship of Foreign Multinational Enterprises in China*, Journal of Business Ethics (2009) 87, pagg. 137-146.

[893] Il QBPC si segnala per gli stretti legami con il Ministero del Commercio della RPC e si distingue per l'assistenza alle autorità legislative nella redazione delle norme relative anti-contraffazione e per la collaborazione avviate sia con il Ministero di Pubblica Sicurezza sia con l'Amministrazione Generale delle Dogane.

Per un'analisi dell'attività del QBPC in dottrina si veda Kariyawasam, Chinese *Intellectual Property and Technology Laws*, op. cit., pagg. 367-410.

Per maggiori informazioni si rinvia al sito: www.qbpc.org.cn

[894] Come sottolinea Kariyawasam, Chinese *Intellectual Property and Technology Laws*, op. cit., pagg. 392-393.

Infine, l'impresa estera dovrebbe promuovere la formazione dei consumatori cinesi, attraverso campagne di sensibilizzazione.
Tale strategia si fonda sull'assunto che il contrasto alla contraffazione non possa essere limitato agli autori materiali dell'illecito, ma debba includere anche gli acquirenti.[895]
Distinguendo tra consumatori inconsapevoli e consapevoli di acquistare un prodotto contraffatto, si propone innanzitutto di stimolare la coscienza critica dei primi, e di evidenziare, a vantaggio dei secondi, la superiorità qualitativa dei beni originali. [896]
La società può ricorrere a collaborazioni con associazioni di categoria, al fine di diffondere il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e di consolidare una relazione di fiducia con i consumatori e con le autorità pubbliche cinesi.[897]

La precedente analisi ha evidenziato che un'effettiva protezione delle privative industriali delle imprese estere in Cina implica l'integrazione del sistema di tutela fondato sul doppio binario amministrativo e giudiziario con alcune strategie di protezione di fatto.
Ciascuna delle misure proposte presenta dei vantaggi e dei limiti, tuttavia, si nota che l'efficacia di ogni strategia di tutela è correlata alle risorse finanziarie stanziate dall'impresa per il contrasto alla contraffazione ed alla valorizzazione di marchi e innovazioni brevettate.

La ricerca è stata condotta in base alle fonti legislative e regolamentari in materia di marchi e brevetti, integrate dalle interpretazioni della Corte Suprema Popolare, mentre ciascun strumento di protezione della proprietà industriale è stato esaminato alla luce delle acquisizioni della dottrina, della prassi forense e dell'analisi statistica.
Infine, l'esposizione di due casi di studio relativi a società italiane ha permesso di illustrare l'applicazione pratica del sistema di tutela.
Nonostante ciò, i risultati dello studio sono soggetti ad alcune limitazioni: in primo luogo, il legislatore cinese si avvia verso l'approvazione del terzo emendamento alla Legge Marchi, dopo un'attività redazionale durata oltre cinque anni.[898]

---

[895] In dottrina si vedano Yang - Fryxell - Sie, *Anti-piracy effectiveness and managerial confidence: Insights from multinationals in China*, art. cit, pag. 326.
[896] In conformità alla suddivisione proposta da Nill A. - Shultz C., *The scourge of global counterfeiting: ethical consumer decision making and a demand side solution*, Business Horizons, 1996,39(6), pagg. 37-42.
[897] Il consolidamento della relazione di fiducia con i consumatori e le autorità pubbliche cinesi sono rispettivamente sostenuti da Jacobs L. - Samli A. - Jedlik T., *The nightmare of international product piracy: Exploring defensive strategies, Industrial Marketing Management*, 2001, 30: 499-509; Yang D. - Sonmez M. - Bosworth D. (2004). *Intellectual property abuses: How should multinationals respond?*, art. cit., 459-475.

Premesso che il testo deve ancora essere sottoposto all'approvazione dell'ANP, comporterà naturalmente novità significative per la registrazione e la tutela dei marchi delle imprese estere in Cina.
In secondo luogo, i dati in merito alle sanzioni amministrative irrogate ed ai risarcimenti concessi in sede processuale dalle Corti cinesi non rivelano l'effettivo adempimento dell'obbligazione risarcitoria da parte del condannato, poiché spesso i responsabili di contraffazione non sono intestatari dei beni aziendali su cui procedere coattivamente.
Inoltre, l'analisi di dati statistici relativi alla tutela giudiziaria della proprietà industriale è un'acquisizione recente, resa possibile dall'iniziativa di studi legali internazionali e dell'Università di Pechino, che hanno introdotto banche dati e repertori di giurisprudenza, traducendo materiale disponibile solo in lingua cinese.
Per questi motivi, l'elaborazione dei dati pertinenti alla tutela di marchi e brevetti, al fine di desumere tendenze significative per le società estere, è limitata al materiale attualmente disponibile.
Ulteriori ricerche trarranno sicuramente beneficio dalla crescente disponibilità di fonti, che renderanno possibili valutazioni più accurate.

In conclusione, è ragionevole supporre che la crescita economica cinese contribuisca al progresso del sistema di tutela di marchi e brevetti.
Il nesso tra l'effettiva protezione della proprietà industriale e l'aumento degli investimenti non può più essere colto secondo gli schemi validi negli anni '80 e '90, quando la Cina era il maggior destinatario di investimenti diretti esteri tra i Paesi in via di sviluppo, e la realizzazione di un ordinamento giuridico con caratteristiche cinesi era un obiettivo annunciato per il 2010.
Le prime fasi del processo di crescita economica cinese, infatti, sono state determinate dallo sviluppo dell'industria manifatturiera ai fini dell'esportazione, sfruttando il vantaggio comparato dell'ampia disponibilità di lavoro a costi contenuti e della scarsità di capitale. [899]

---

[898] Le principali innovazioni, considerate nel presente lavoro, comprendono l'incremento del risarcimento in sede processuale per violazione del diritto all'uso esclusivo del titolare del marchio, e la possibilità di presentare un'unica richiesta di registrazione del segno distintivo per varie categorie merceologiche.

[899] La letteratura sulla crescita economica cinese dagli anni '80 è ampia, si vedano Naughton B., *The Chinese economy: transitions and growth*, 2007, MIT Press, 380-382; Miaojie Yu, *Moving up the Value Chain in Manufacturing for China*, Peking University, China Centre For Economic Research Working Paper 2011/009, disponibile all'indirizzo: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1792582
In lingua italiana si veda lo studio di Amighini A. - Chiarlone S., *L'economia della Cina. Dalla pianificazione al mercato*, 2007, Roma, Carocci Editore.

La teoria economica spiega che l'investimento nella produzione di beni a bassa intensità di tecnologia dipende principalmente dal costo dei fattori produttivi, piuttosto che dal rispetto dei diritti di proprietà industriale.[900]

Al contrario, il tasso di investimenti esteri in settori ad alta tecnologia è positivamente correlato all'efficacia del sistema di protezione della proprietà industriale.[901]

L'amministrazione Hu Jintao ha sottolineato la necessità di favorire i trasferimenti di tecnologie avanzate ai fini dello sviluppo economico nazionale, sostituendo al principio guida 改革开放 (*gaige kaifang*, riforme ed apertura) degli anni '80 e '90, il concetto di 改革创新 (*gaige chuangxin*, riforme ed innovazione), con l'obiettivo di "realizzare una società innovativa entro il 2020".[902]

Posto che la Cina rappresenta già attualmente il Paese con il maggior contenzioso in materia di proprietà industriale, [903] una maggiore efficacia del quadro rimediale sarà favorita dall'ascesa internazionale di società cinesi nei settori ad alta intensità di tecnologia come l'informatica e l'elettronica, che raggiungono con i propri marchi i mercati esteri e rappresentano i principali attori dell'innovazione.

Per queste ragioni, il rafforzamento del sistema di tutela dei diritti di proprietà industriale rappresenta un primario interesse nazionale, che il Paese è chiamato a perseguire, ricordando il monito di Deng Xiaoping a "*cogliere le opportunità, migliorare se stessi e, soprattutto, sviluppare l'economia*".[904]

---

[900] Come asserito da Maskus K., *Intellectual Property Rights and Economic Development*, Paper prepared for the series Beyond the Treaties: A Symposium on Compliance with International Intellectual Property Law, Cox International Law Center, disponibile all'indirizzo: http://www.colorado.edu

[901] A proposito dell'influenza della protezione della proprietà intellettuale sulla composizione degli investimenti diretti esteri in un Paese in via di sviluppo si veda lo studio di Javorcik B.S., *The composition of foreign direct investment and protection of intellectual property rights: Evidence from transition economies*, European Economic Review 48 (2004) 39 - 62.

Il rafforzamento del sistema di tutela della proprietà intellettuale è individuate come fattore di crescita degli investimenti esteri in Cina da Awokuse T. - Hong Yin, *Intellectual property rights protection and the surge in FDI in China*, Journal of Comparative Economics 38 (2010) 217-224; Du Julan - Lu Yi - Tao Zhigang, *Economic institutions and FDI location choice: evidence from US multinationals in China*, Journal of Comparative Economics 36 (2008) 412-429.

[902] L'ambizioso traguardo è contenuto *nel Piano a medio-lungo termine per lo sviluppo della scienza e della tecnologia*, adottato dal Consiglio degli Affari di Stato nel 2006.

Per ulteriori informazioni si vedano in dottrina Schwagg Serger S. - Breidne M., *China's Fifteen-Year Plan for Science and Technology: An Assessment*,National Bureau of Asian Research, Asia policy, number 4, july 2007, pagg. 135-164. http://www.nbr.org

Sul tema si veda anche la monografia di Hu Angang, *China in 2020: a new Type of Superpower*, 2011, The Brookings Institution Press, pagg. 118-121.

[903] Come rileva Nguyen X., *The China We Hardly Know: Revealing The New China's Intellectual Property Regime, Saint Louis University Law Journal*, 2011, Vol. 55: pagg. 773-810; Yu.P., *The Rise and Decline of the Intellectual Property Powers*, 2012, Campbell L. Rev., Vol. 34, Issue 3, pagg. 543-547.

[904] La frase 抓住時機，發展自己，關鍵是 發展經濟 (*Zhuazhu shiji fazhan ziji guanjian shi fazhan jingji*) è stata pronunciata da Deng in occasione del celebre tour orientale del 1992 , durante il quale il leader cinese visitò la provincia del

Guangdong e le zone economiche speciali di Shenzhen e Zhuhai, di cui egli stesso aveva fortemente voluto l'istituzione negli anni '80.

BIBLIOGRAFIA

AJANI G. - LUTHER J., “Modelli giuridici europei nella Cina contemporanea”, 2009, Napoli, Jovene Editore.

AJANI G. - SERAFINO A. - TIMOTEO M.(a cura di), “Diritto dell’Asia Orientale”, 2007, Torino, UTET giuridica.

AJANI G. - STAFUTTI S., “Colpirne uno per educarne cento. Slogan e parole d’ordine per capire la Cina.”, 2008, Torino, Einaudi.

ALEXANDER M., “The Starbucks Decision of the Shanghai No.2 Intermediate People's Court: a victory limited to the Lattès?”, 58 Case W. Res. L. Rev. 2007-2008, 883.

ALFORD W., “To steal a book is an elegant offense : intellectual property law in Chinese civilization” Stanford, Stanford university press, 1995.

ALFORD W. - KIRBY W. - WINSTON K., “Prospects for the Professions in China”, 2011, New York, Routledge.

ALLISON J. - LIN L., “The evolution of Chinese attitudes toward property rights in invention and discovery”, 1999, U. Pa. I Int'l Econ. L, 752.

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN CHINA, “White Paper on American Business in China 2011”, 美国企业在中国.

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN CHINA, “China Business Climate Survey Report 2012”, 年度商务环境调查报告.

AMIGHINI A. - CHIARLONE S., “L’economia della Cina. Dalla pianificazione al mercato”, 2007, Roma, Carocci Editore.

AUTERI P. - FLORIDIA G. - MANGINI V. - OLIVIERI G. - RICOLFI M. - SPADA P., “Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza”, Torino, 4° edizione 2012, Giappichelli.

AWOKUSE T. - HONG YIN, “Intellectual property rights protection and the surge in FDI in China”, Journal of Comparative Economics 38 (2010) 217-224.

BAI B. - WANG P. - CHENG H., “What Multinational Companies Need to Know About Patent Invalidation and Patent Litigation in China”, 2007, Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 46.

BARTOW A., “Inventors of the World, Unite! A Call for Collective Action by Employee-inventors”, Santa Clara Law Review, 1997, Vol. 37, 673-723.

BECONCINI P., “China’s Supreme People’s Court consolidates jurisprudence on design patent infringement in its annual report”, disponibile all’indirizzo: http://www.cbmlaw.com

BEE CHEN GOH, “Remedies in Chinese dispute resolution”, 2001, Bond Law Review, Vol. 13, Issue 2, article 7.

BEJESKY R., “Investing in the dragon: managing the patent versus trade secret protection decision for the multinational corporation in China”, 11 Tulsa J.Comp.& Int’l L. 437, (2004).

BELL D., “Confucian Political Ethics”, 2008, Princeton, Princeton University Press.

BENDER T., “How to Cope with China’s (Alleged) Failure to Implement the TRIPS Obligations on Enforcement”, The Journal of World Intellectual Property (2006) Vol. 9, no. 2, 230-250.

BERMAN B., “Strategies to detect and reduce counterfeiting activities”, Business Horizons, 2008; 51: 191-199.

BINKERT B., “Why the Current Global Intellectual Property Framework under TRIPS Is Not Working”, 10 Intell. Prop. L. Bull. 143 (2005-2006).

BIRD R. - JAIN S., “The Global Challenge of Intellectual Property Rights”, 2008, Cheltenham, E. Elgar Publishing.

BLACK A. - BELL G.F., “Law and Legal Institutions of Asia: Traditions, Adaptations and Innovations”, 2011, New York, Cambridge University Press.

BOUTELLIER R. - GASSMANN O. - VON ZEDTWITZ M., “Managing Global Innovation: Uncovering the Secrets of Future Competitiveness”, 2008, Berlin, Springer-Verlag.

BRAUER T., “You say, “普拉达” I say, “counterfeit”: the perils of civil litigation as a trademark protection strategy in China”, 12 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 261 (2012).

BUCKLEY P. - CLEGG J. - HUI TAN, “Cultural awareness in knowledge transfer to China - The role of guanxi and mianzi”, Journal of World Business 41 (2006) 275-288.

CAI DINGJIAN, “China's Journey Toward the Rule of Law: Legal Reform, 1978-2008”, 2008, Leiden, Brill.

CAO D., “Chinese Law: a language perspective”, 2004, Aldershot, Ashgate Publishing.

CHAUDRY P. - ZIMMERMAN A., “The Economics of Counterfeit Trade: Governments, Consumers, Pirates, and Intellectual Property rights”, 2009, Berlin-Heidelberg, Springer-Verlag.

CHEN J., “Chinese Law: Towards an Understanding of Chinese Law, Its Nature, and Development”, 1999, The Hague, Kluwer Law International.

CHEN J., “Chinese Law: Context and Transformation”, 2008, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers.

CHESBROUGH H. - XIAOHONG Q., “Hierarchical Segmentation of R&D Process and Intellectual Property Protection: Evidence from Multinational R&D Labs in China”, 2008 Industry Studies Conference Paper.
Disponibile all’indirizzo: http://ssrn.com/abstract=1123570

CH’IEN TUAN SHENG, “The Government & Policy of China, 1912-1949”, 1979, Stanford, Stanford University Press.

CHEUNG G., “Intellectual Property Rights in China: Politics of Piracy, Trade and Protection”, 2009, New York, Routledge.

CHEVALIER M. - XIAO LU, “Luxury China: Market Opportunities and Potential”, 2011, Singapore, Wiley & Sons.

CHILD J. - MÖLLERING G., “Contextual Confidence and Active Trust Development in the Chinese Business Environment”, Organization Science, 2003,Vol. 14, No. 1, Gennaio-Febbraio, 69-80.

CHOW. D., “Anti-Counterfeiting Strategies of Multi-National Companies in China: How a Flawed Approach is Making Counterfeiting Worse”, 41 Geo. J. Int'l L. 749 (2009-2010).

CHOW D., “A primer on foreign investment enterprises and protection of intellectual property in China”, 2002, The Hague, Kluwer Law International.

CHOW. D., “Counterfeiting as an Externality Imposed by Multinational Companies on Developing Countries”, Virginia Journal Of International Law, 2011, vol. 51, n.4, 785-823.

CHOW D.., “Counterfeiting In The People’s Republic Of China”, 2000, Washington University Law Quarterly, Vol. 78 N. 1.

CHOW D. - SCHOENBAUM T., “International Business Transactions”, 2010, New York, 2° edition, Aspen Publishers.

CHOW. D., “Organized crime, local protectionism, and the trade in counterfeit goods in China”, China Economic Review, 2003, vol. 14, issue 4, 473-484 .

CLARK D., “Patent litigation in China”, Oxford, Oxford University Press, 2011.

CLARKE D., “The execution of civil judgments in China”, The China Quarterly, marzo 1995, vol.141, 65-81.

CLARKE D., “China's Legal System New Developments, New Challenges”, 2008, Cambridge, Cambridge University Press.

CORTE SUPREMA POPOLARE, 中国法院知识产权司法保护状况, “*Relazione sulla protezione della proprietà intellettuale da parte delle Corti Popolari cinesi*” (anni 2009 – 2011).
Disponibile all’indirizzo: http://en.pkulaw.cn

DAU SCHMIDT K. - LOBEL O., (a cura di), “Encyclopedia of Labor and Employment Law and Economics”, 2009, Cheltenham, E. Elgar Publishing.

DENNING J. - CHEN H., “PRC Supreme People’s Court: Clarified Design Patent Infringement Determination”, 4 maggio 2011, disponibile all’indirizzo: www.chinalawinsight.com

DEVONSHIRE ELLIS C. - SCOTT A. - WOOLLARD S., “Intellectual Property Rights in China”, 2011, Berlin, Springer-Verlag.

DIAMANT N.J. - LUBMAN S. - O’BRIEN K. (a cura di), “Engaging the Law in China: State, Society, and Possibilities For Justice”, 2005, Stanford, Stanford University Press.

DIETZ. M - TIN LIN S. - YANG L., “Protecting Intellectual Property in China, litigation is no substitute for strategy”, The McKinsey Quarterly, 2005, n°3, disponibile all’indirizzo: https://www.mckinseyquarterly.com/Protecting_intellectual_property_in_China_1643

DIMITROV M., “Piracy and the State: The Politics of Intellectual Property Rights in China”, 2009, Cambridge, Cambridge University Press.

DOBSON W.- SAFARIAN E., “The Transition from Imitation to Innovation: An Enquiry into China's Evolving Institutions and Firm Capabilities”, Journal of Asian Economics, Vol. 19, No. 3, 2008

DRAHOS P., “The Global Governance of Knowledge: Patent Offices and their Clients”, 2010, Cambridge, Cambridge University Press, 230-235.

DU JULAN - LU YI - TAO ZHIGANG, “Economic institutions and FDI location choice:Evidence from US multinationals in China”, Journal of Comparative Economics 36 (2008) 412-429

DUNNING J. - CHANGSU KIM, “The Cultural Roots of Guanxi: an Exploratory Study”, The World Economy, Vol. 30, No. 2, febbraio 2007, 329-341.

DUTFIELD G. - SUTHERSANEN U., “Global Intellectual Property Law: Commentary and Materials”, 2008, Cheltenham, E.Elgar Publishing.

ESCHMANN S., “Which trademarks are detrimental to socialist morals or customs or have other unhealthy influences according to Chinese trademark law?”, 7 US-China Law Review 56 2010.

EUROPEAN UNION CHAMBER OF COMMERCE IN CHINA, “European Business in China Position Paper 2012/13”, disponibile all’indirizzo: http://www.europeanchamber.com.cn/en/chamber-publications

EUROPEAN UNION CHAMBER OF COMMERCE IN CHINA, “Business Confidence Survey 2012/2013”, disponibile all’indirizzo: http://www.europeanchamber.com.cn/en/chamber-publications

EVANS A., “Taming the counterfeit dragon, the WTO, TRIPS and Chinese amendments to intellectual property laws”, 2003, Georgia Journal of International and Comparative Law.

FAIRBANK J.,“China: a new history”, Cambridge (Mass.), 1998, Belknap Press of Harvard University Press.

FAIRBANK J. - MACFARQUHAR R., “The Cambridge History of China: vol.14, The People’s Republic Part I: the emergence of revolutionary China”, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.

FAURE D., “The Mackay Treaty of 1902 and Chinese business”, 2000, Asia Pacific Business Review, 7:2, 79-92.

FENG XIAOQING, “The Interaction Between Enhancing the Capacity for Independent Innovation and Patent Protection: a Perspective on the Third Amendment to the Patent Law of the P. R. China”, 9 Pitt. J. Tech. L. & Pol'y 1 2009.

FERNANDEZ J.A. - BIN XU - ZHOU D. - PUYUELO M. - LI J., “Business in China Survey 2013” disponibile all’indirizzo: www.ceibs.edu

FERRERI S. (a cura di), “Falsi amici e trappole linguistiche, Termini contrattuali anglofoni e difficoltà di traduzione”, 2010, Torino, Giappichelli Editore.

FLORIDIA G., “La minaccia di contraffazione come criterio di protezione extraterritoriale e il design automobilistico”, Dir. Industriale, 2009, Vol. 17, fascicolo 1°, pagg. 14 - 30.

GALGANO F. - MARRELLA F., “Diritto e prassi del commercio internazionale”, 2010, Trento, Cedam.

GANEA P. - PATTLOCH R.,“Intellectual property law in China”, 2005, The Hague, Kluwer Law International.

GERVAIS D., “The Trips Agreement: Drafting History and Analysis”, 2008, London, Sweet&Maxwell.

GLASS A. - SAGGI K., “Intellectual property rights and foreign direct investment”, Journal of International Economics 56 (2002) 387-410

GREENE S., “Protecting Well-Known Marks in China: Challenges for Foreign Mark Holders”, 2008, American Business Law Journal, Vol. 45, Issue 2.

GRINVALD L., “A Tale Of Two Theories Of Well-Known Marks”, 2010, Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law, vol. 13 No.1.

GUAN H. TANG, “Copyright and the public interest in China”, 2011, Cheltenham, E. Elgar Publishing.

GUANGHUA YU, “The development of the Chinese legal system: change and challenges”, New York, Routledge, 2011.

GUANGHUA YU - ZHONG JIANHUA, “Establishing The Truth On Facts: Has The Chinese Civil Process Achieved This Goal?” 2004, J. Transnational Law & Policy , Vol. 13:2.

HARRINGTON L.P., “Recent Amendments to China’s Patent Law: The Emperor’s New Clothes”, 17 B.C. Int'l & Comp. L. Rev. 337 (1994).

HARRIS D., “The Honeymoon is Over: Evaluating the United States' WTO Intellectual Property Complaint Against China”, Fordham International Law Journal, Vol. 32, 2009.

HARRIS D., “Hermès’ China Trademark Case. Do You Know What Trademarks You Really Need?”, marzo 2012, disponibile all’indirizzo: http://www.chinalawblog.com

HERRMANN C. - TERHECHTE J.P. (a cura di): “European Yearbook of International Economic Law”, 2012, Heidelberg, Springer-Verlag.

HILL B., “Achieving protection of the wellknown mark in china: is there a lasting solution?”, 34 U. Dayton L. Rev. 281 2008-2009

HOM P. - ZHIXING XIAO, “Embedding social networks: How guanxi ties reinforce Chinese employees’ retention”, Organizational Behavior and Human Decision Processes 116 (2011) 188-202.

HOOVER D., “Coercion will not protect Trademark owners in China, but an understanding of China’s culture will: a lesson the United States has to learn”, Marquette I.P. Law Review, 2011, Vol. 15:2.

HSIA TAO TAI - HAUN K., “Laws of the People's Republic of China on industrial and intellectual property”, 1974, Law and contemporary problems.

HU ANGANG, “China in 2020: a new type of Superpower”, 2011, Washington, The Brookings Institution Press.

HU WEI, “Understanding Democracy in China: An Overview”, 2011, Paper, SJTU School of International and Public Affairs.
Disponibile all’indirizzo: http://www.psa.ac.uk/journals/pdf/5/2011/1262_673.pdf

JACOBS L. - SAMLI A. - JEDLIK T., “The nightmare of international product piracy: Exploring defensive strategies”, Industrial Marketing Management, 2001, 30: 499-509.

JAVORCIK B., “The composition of foreign direct investment and protection of intellectual property rights: Evidence from transition economies”, European Economic Review 48 (2004) 39 - 62.

JIANQIANG NIE - KEISUKE LIDA “The Enforcement of Intellectual Property Rights in China”, 2006, London, Cameron May Publisher.

JIARUI CHENG, “Customs Law of East Asia”, 2010, Alphen ann den Rijn, Kluwer Law International.

JOHNSON R., “Steal this note: proactive intellectual property protection in the People's Republic of China”, 38 Conn. L. Rev. 1005 2005-2006.

KARIYAWASAM R., “Chinese intellectual property and technology laws”, Cheltenham, E. Elgar Publishing, 2011.

KEITH SCHOPPA R., “The Columbia Guide to Modern Chinese History”, 2000, New York, Columbia University Press, 161.

KEUPP M. - BECKENBAUER A.- GASSMANN O., “How managers protect intellectual property rights in China using de facto strategies”, R&D Management, Vol. 39, Issue 2, Marzo 2009, 211-224.

KONG QINGJIANG, “The Political Economy of the Intellectual Property Regime-Building in China: Evidence From the Evolution of the Chinese Patent Regime”, 2008, 21 Pac. McGeorge Global Bus. & Dev. L.J.

KUR A. - LEVIN M., “Intellectual Property Rights in a Fair World Trade System: Proposals for Reform of TRIPS”, 2011, Cheltenham, E.Elgar Publishing.

LAI M.- LING LAM, “Beyond Credibility of Doing Business in China: Strategies for Improving Corporate Citizenship of Foreign Multinational Enterprises in China”, Journal of Business Ethics (2009) 87:137-146.

LANGENBERG E., “Guanxi and Business Strategy: Theory and Implications for Multinational in China”, 2007, Berlin, Springer-Verlag.

LAU T. - NIEMI K. - WU L., “Protecting trademark rights in China through litigation”, 47 Stan. J. Int'l L. 441 2011

LEI CHEN-VAN RHEE C.H., “Towards a Chinese Civil Code: Comparative and Historical Perspectives”, 2012, Leiden, Martinus Nijhoff Publisher.

LI JIATAO - YUE D., “Managing Global Research and Development in China: Patterns of R&D Configuration and Evolutio”n, Settembre 2005, Technology Analysis & Strategic Management, Vol. 17, No. 3.

LI QUNYING, “Relazione al IV EU-China Customs IPR Action Plan Expert Group Meeting”, Londra, 16-18 maggio 2011. (中欧海关知识产权执法行动计划第四次专家组会议)
Disponibile all’indirizzo: www.ipr2.org

LI-WEN LIN, “Corporate Social Responsibility in China: Window Dressing or Structural Change?”, 28 Berkeley J. Int'l Law. 64 (2010).

LI YUFENG - CATHERINE W. NG, “Understanding the Great Qing Copyright Law of 1910”, Journal of the Copyright Society of the U.S.A.,Vol 56, N 4, Summer 2009, 767-788;

LIN J. - CHIEH YI, “Fake Stuff: China and the Rise of Counterfeit Goods”, 2011, New York, Routledge.

LING LI, “The China Legal Development Yearbook”, 2011, Leiden, Brill.

LIU JIARUI - ZHU LANYE, “Sino-US Intellectual Property Dispute: A New Chapter in WTO History”, Journal of Intellectual Property Law and Practice, Vol. 3, marzo 2008

LIU XIAOBO, “Booty Socialism, Bureau-Preneurs, and the State in Transition: organizational corruption in China”, Comparative Politics, Vol. 32, No. 3, Aprile 2000.

LIU YINLIANG, “Justification of the Criminal and Administrative Enforcement of Intellectual Property Rights in China: Historical Contexts and Contemporary Scenes”, 3 Peking U. J. Legal Stud. 189 2012.

LOWENFELD A., “International Economic Law”, 2008, Oxford, Oxford University Press.

LUO J. - GHOSH S., “Protection And Enforcement Of Well-Known Mark Rights In China: History, Theory And Future”, Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, 2009, Vol.7 Issue 2.

MAC QUEEN H. - WAELDE C. - LAURIE G., “Contemporary Intellectual Property: law and policy”, 2007, Oxford, Oxford University Press.

MASKUS K., “Intellectual Property Rights and Economic Development”, Paper prepared for the series Beyond the Treaties: A Symposium on Compliance with International Intellectual Property Law, Cox International Law Center, disponibile all’indirizzo: http://www.colorado.edu/economics/

MASSEY J.. “The emperor is far away: China‘s enforcement of intellectual property rights protection, 1986-2006”, Chicago Journal of International Law, 2006, 234

MC CONVILLE M., “Criminal Justice in China: An Empirical Enquiry, 2011”, Cheltenham, E.Elgar Publishing.

MC DERMOTT J.P., “A Social History of the Chinese Book: Books And Literati Culture in Late Imperial China”, 2006, Hong Kong, Hong Kong University Press.

MERGES R.P., “The Law and Economics of Employees Inventions”, Harvard Journal of Law & Technology, Fall 1999, Vol. 13, No.1, 1-54.

MERTHA A., “The politics of piracy : intellectual property in contemporary China”, Ithaca-London, Cornell University press, 2005.

MERTHA A., “Intellectual Property Rights Issues and Imported Counterfeit Goods”, audizione innanzi alla U.S.-China Economic and Security Review Commission, Washington DC, 8 giugno 2006, disponibile all’indirizzo: http://www.uscc.gov/hearings/2006hearings/transcripts/june7_8/mertha_footnote.pdf

MINZNER C., “Judicial Disciplinary Systems For Incorrectly Decided Cases: The Imperial Chinese Heritage Lives On”, New Mexico Law Review, Winter 2009, Vol. 39, 63-87.

MORRISON R., “China’s Economic Conditions”, Congressional Research Service, CRS Report for US Congress, 26 giugno 2012. Disponibile all’indirizzo: www.fas.org

MOSER M.J. (a cura di) “Managing Business Disputes in Today's China: Duelling With Dragons”, 2007, Alphen ann den Rijn, Kluwer Law International.

MOTONO E., “Anglo-Japanese Trademark Conflict in China and theBirth of the Chinese Trademark Law (1923)”, 1906-26, East Asian History, No. 37, Dic. 2011, 9-21.
Disponibile all’indirizzo: http://dspace.wul.waseda.ac.jp

NAUGHTON B., “The Chinese economy: transitions and growth”, 2007, Cambridge (Mass.), MIT Press.

NILL A. - SHULTZ C.J., “The scourge of global counterfeiting: ethical consumer decision making and a demand side solution”, Business Horizons, 1996, 39(6): 37-42.

NGUYEN X.T., “The China We Hardly Know: Revealing The New China’s Intellectual Property Regime”, Saint Louis University Law Journal, 2011, Vol. 55:773-810.

NGUYEN X.T., “Apologies as Intellectual Property Remedies: Lessons from China”, Connecticut Law Review, Vol. 44 n°3, Febbraio 2012.

OECD, “The economic impact of counterfeiting ad piracy”, 2008, reperibile all’indirizzo: http://www.oecd.org

OECD, “Magnitude of counterfeiting and piracy of tangible products: an update”, 2009, disponibile all’indirizzo: http://www.oecd.org

OECD, “Factbook 2011-2012: Economic, Environmental and Social Statistics”, 2011, disponibile all’indirizzo: http://www.oecd-ilibrary.org

ORCUTT J.L. - HONG SHEN, “Shaping China's Innovation Future: University Technology Transfer in Transition”, 2010, Cheltenham, E.Elgar Publishing.

ORDISH R. - ADCOCK A., “China intellectual property challenges & solutions: an essential business guide”, 2008, Singapore, John Wiley & Sons.

PALMER S., “An Identity Crisis: Regime Legitimacy and the Politics of Intellectual Property Rights in China”, Indiana Journal of Global Legal Studies, 2001, Vol. 8: Iss. 2, Article 9.

PEERENBOOM R.,“China’s Long March toward Rule of Law”, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.

PEERENBOOM R. - XIN HE, “Dispute Resolution in China: Patterns, Causes and Prognosis”, East Asia Law Review , 2009,Vol 4, Issue 1.

POTTER P., “The Chinese Legal System: Globalization and Local Legal Culture”, 2001, New York, Routledge.

POTTER P. - BIUKOVIC L., “Globalization and Local Adaptation in International Trade Law”, 2011, Vancouver, University of British Columbia Press.

PRICEWATERHOUSE COOPERS, “Redefining intellectual property value: The case of China”, disponibile all’indirizzo:http://www.pwc.com/

PRINZ ZU WALDECK UND PYRMONT W. - ADELMAN M.J.- BRAUNEIS R.- DREXL J.- NACK R., “Patents and Technological Progress in a Globalized World”, 2009, MPI Studies on Intellectual Property, Competition and Tax Law, Berlin, Springer-Verlag.

QIN JULIA YA, “WTO-Plus Obligations and Their Implications for the World Trade Organization Legal System: An Appraisal of the China Accession Protocol”, 2003, Journal of World Trade 37(3), 491-509

RESCIGNO P. (a cura di), “Trattato di diritto privato. Vol. XVIII - Impresa e lavoro.” Tomo IV, 2009, Torino, Utet Giuridica.

REUVID J. - YONG LI, “Doing Business with China”, 2006, London, GMB Publisher Ltd.

RONGJIE LAN, “Are Intellectual Property Litigants Treated Fairer in China’s Courts?An Empirical Study of Two Sample Courts”, Indiana University Research Centre for Chinese Politics and Business, RCCPB Working Paper #16, gennaio 2012.

ROOS M., “Chinese commercial law: a practical guide”, 2010, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International.

SABATTINI M. - SANTANGELO P., “Storia della Cina”, 2010, Bari, Laterza.

SAIC, “Annual Development Report on China’s Trademark Strategy”, (anni 2008-2011), disponibili in lingua inglese all’indirizzo: www.saic.gov.cn

SAICH T., “The Changing Role of Government, Background Note for the World Bank Report on China’s 11th Five Year Plan”, Kennedy School of Government, Harvard University, Agosto 2004, disponibile all’indirizzo:http://www.hks.harvard.edu/

SCHMIDT P.J., “A Review Of China's New Civil Evidence Law”, Pacific Rim Law & Policy Journal, 2003, vol. 12 n° 2, 307-311.

SCHMIDT GLINTZER H., “La Cina contemporanea, dalle guerre dell’oppio a oggi”, 2002, Roma, Carocci.

SCHNEIDER, P. H. (2005). “International trade, economic growth and intellectual property rights: A panel data study of developed and developing countries”. Journal of Development Economics, 78(2), 529-547

SCHNEIDER M.- VRINS O., “Enforcement of Intellectual Property Rights through Border Measures, Law and Practice in the EU”, 2012, Oxford, Oxford University Press.

SCHWAGG SERGER S. - BREIDNE M., “China’s Fifteen-Year Plan for Science and Technology: An Assessment”, The National Bureau of Asian research, Asia policy, number 4 (july 2007).

SCOTT D., “China and the International System, 1840-1849, Power, Presence and Perception in a Century of Humiliation”, 2008, Albany, State University of New York Press.

SHANE K., “Culture, Poverty, and Trademarks: An Overview of the Creation and Persistence of Chinese Counterfeiting and How to Combat It”, 2012, Intellectual Property Law bulletin, Vol. 16.2

SHAO K., “The global debates on Intellectual Property: what if China is not a born pirate?”, 2010 Intellectual Property Quarterly (UK) , Issue 4.

SHELTON D. (a cura di), “International Law and Domestic Legal Systems: incorporation, adaptation and persuasion”, 2011, Oxford, Oxford University Press.

SIDEL M., “Copyright, Trademark and Patent Law in the People’s Republic of China”, 1986, 21 Tex. Int’l l.j. 259

SIPO, “Annual Report of the State Intellectual Property Office”, (anni 1999-2011) disponibili in lingua inglese all’indirizzo: http://english.sipo.gov.cn

SNYDER N., “Putting Numbers to Feelings: Intellectual Property Rights Enforcement in China’s Courts—Evidence from Zhejiang Province Trademark Infringement Cases 2004-2009”, 10 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 349 (2012).

STACK A., “International Patent Law: cooperation, harmonization and an Institutional Analysis of WIPO and the WTO”, 2011, Cheltenham, E.Elgar Publishing.

STOLL P.T. - BUSCHE J. - AREND K., “WTO: Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights”, Max Planck Commentaries on World Trade Law, 2006, Leiden, Martinus Nijhoff Publisher.

TAN LOKE KHOON, “Pirates in the Middle Kingdom: The Art of Trademark War”, 2004, Hong Kong, Sweet&Maxwell.

TIAN XIAOWEN, “Managing International Business in China”, 2007, Cambridge, Cambridge University Press.

TIAN XIAOWEN - VAI LO, “Law for Foreign Business and Investment in China”, 2009, New York, Routledge.

TIERSMA P. - SOLAN L. (a cura di), “The Oxford Handbook of Language and Law”, 2012, Oxford, Oxford University Press.

TIMOTEO M., “La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in transizione”, Torino, Giappichelli, 2010.

TORREMANS P. - HAILING S. - ERAUW J., “Intellectual property and TRIPS compliance in China : Chinese and European perspectives”, 2007, Cheltenham, E. Elgar Publishing.

TRAMPOSCH A. - CHAMBERS J. - WU E. - KREMERS N. - WONG C., “China’s special IPR campaign: really special or really not?”, 2011, Landslide, Vol. 3, N° 6, pagg. 34 - 37.

UNCTAD, “World Investment Report 2012: towards new generation of investment policies”, 2012. Disponibile all’indirizzo: http://unctad.org

UNICRI “Counterfeiting: a global spread, a global threat”, reperibile all’indirizzo: http://counterfeiting.unicri.it/report2008.php.

UNODC, “The globalization of crime: a transnational organized crime threat assessment,” 2010. Disponibile all’indirizzo: http://www.unodc.org

US INTERNATIONAL TRADE COMMISSION, “China: Intellectual Property Infringement, Indigenous Innovation Policies, and Frameworks for Measuring the Effects on the U.S.Economy”, Novembre 2010. Disponibile all’indirizzo: http://www.usitc.gov/publications/332/pub4199.pdf

VOGENAUER S. - TULIBACKA M. - HODGES J.S. (a cura di), “Funding and Costs of Civil Litigation: a Comparative Perspective (Civil Justice Systems)”, 2010, Oxford-Portland, Hart Publishing.

VON KELLER - WEI J.- DRINKUTH H., “Intellectual Property Protection in China: Playing Weiqi, the Game of Enclosures”, disponibile all’indirizzo:
http://www.rolandberger.ro/media/pdf/rb_press/RB_China_IP_Protection_20050204.pdf

WECHSLER A., “Spotlight on China: Piracy, Enforcement, and the Balance Dilemma in Intellectual Property Law”, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper No. 09-04, 6 marzo 2009, 14, disponibile all’indirizzo: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1354487

WECHSLER A., “Criminal Enforcement of Intellectual Property Law - An Economic Approach”, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper No. 11-05, disponibile all’indirizzo:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1775686

WEI SHI, “Cultural Perplexity in Intellectual Property: is Stealing a Book an Elegant Offense?”, 2006, North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation, Vol. 32, No. 1.

WEI SHI, “Incurable or remediable? Clues to undoing the gordian knot tied by intellectual property rights enforcement in China”, 30 U. Pa. J. Int'l L. 541 2008-2009.

WEI SHI, “Intellectual Property in the Global Trading System: EU-China Perspective”, 2008, Berlin, Springer - Verlag.

WEI SHI, “The Paradox of Confucian Determinism: Tracking the Root Causes of Intellectual Property Rights Problem in China”, 2008, 7 J.Marshall Rev. Intell. Prop. L.

WEI SHI - WEATHERLEY R., “Harmony Or Coercion? China-Eu Trade Dispute Involving Intellectual Property Enforcement”, Wisconsin International Law Journal, Vol. 25, No. 3, 2008, 441 e ss.

WEN JUN YAN, “Study on the Doctrine of Equivalents in Patent Infringement - Focus on Laws and Practices Comparison China and Japan”, 2005, disponibile all’indirizzo: http://www.iip.or.jp

WIPO, “Intellectual Property Handbook”, 2004. Disponibile all’indirizzo: http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/

WIPO, “World Intellectual Property Indicators”, 2011. Disponibile all’indirizzo: http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/941/wipo_pub_941_2011.pdf

WONG J.C., “The Challenges Multinational Corporations Face In Protecting Their Well-Known Marks”, 2006, 31 Brook. J. Int'l. L., 961.

WOO M. - GALLAGHER M., “Chinese Justice: Civil Dispute Resolution in Contemporary China”, 2011, Cambridge, Cambridge University Press.

XIANG WANG, “Chinese patent law and patent litigation in China”, 1998, University of Maryland Occasional Papers/Reprint Series in Contemporary Asian Studies.

XIN HE, “The enforcement of commercial judgments in China”, disponibile all’indirizzo: http://www.fljs.org

XUE HONG, “Intellectual Property Law in China”, 2010, Alphen ann den Rijn, Kluwer Law International.

YAN A., “Hermes and Chivas - The Disadvantages of Not Being the First to File Applications for Trade Marks in China”, aprile 2012, disponibile all’indirizzo: http://vlex.cn

YANG D., “Intellectual Property and Doing Business in China”, 2004, London, Pergamon Press.

YANG D., “The development of the Intellectual Property in China”, 2003, World Patent Information, 25 (2) 131- 42.

YANG D.- FRYXELL D.- SIE A. “Anti-piracy effectiveness and managerial confidence: Insights from multinationals in China”, Journal of World Business 43 (2008) 321-339

YANG D. - SONMEZ M. - BOSWORTH D., “Intellectual property abuses: How should multinationals respond?” Long Range Planning, 37(5): 459-475.

YANG H., “Chint v. Schneider on Patent Infringement”, China Intellectual Property, Feb. 2008 (Issue 22). Disponibile all’indirizzo: http://www.chinaipmagazine.com/en/journal-show.asp?id=258

YIFEI SUN - VON ZEDTWITZ M. - SIMON F., “Global R&D in China”, 2007, New York, Routledge.

YU P., “Building the Ladder: Three Decades of Development of the Chinese Patent System”, ottobre 2012, Drake University Law School Research Paper No. 12-30.

YU P., “From Pirates to Partners: Protecting Intellectual Property in China in the Twenty-First Century”, 2000, Cardozo Legal Studies Research Paper No. 34, 136.

YU P., “From Pirates to Partners (Episode II): Protecting Intellectual Property in Post-WTO China, 55 AM. U. L. REV. 901 (2006).

YU P., “Intellectual Property and Asian Values”, 2012, Marq. Intell. Prop. L. Rev, .Vol. 16:2.

YU P., “Intellectual Property and Information Wealth: Issues and Practices in a Digital Age”, vol.3, 2007, Westport - London, Praeger Publisher.

YU P., “The first decade of TRIPS in China”, Drake University, Legal Studies Research Paper Series, Research Paper No. 12-38, 2012.

YU P., “The Middle Kingdom and Intellectual Property World”, 2011, Oregon Review of International Law, Vol. 26 X, 13.

YU P., “The Rise and Decline of the Intellectual Property Powers”, 34 Campbell L. Rev. 525 (2012).

YU P., “The Second Coming Of Intellectual Property Rights In China”, 2002, Occasional Papers in Intellectual Property from Benjamin N.Cardozo School of Law Yeshiva University.

YU P., “The sweet and sour story of Chinese Intellectual Property Rights”, 2004, 2. Consultabile all’indirizzo: http://www.peteryu.com/sweetsour.pdf.

YU P., “The TRIPS Enforcement Dispute”, 2011, Nebraska Law Review, Vol. 89, issue 4, art. 10.

YU XIANG, “A Study on Enforcement of Design Protection in Chinese Auto Market - Judgment of the Similarity of Auto Designs”, Sino-German IP Conference “IP Enforcement: a Comparison of Chinese and German Experiences”, 15-17 ottobre 2008, Monaco. Disponibile all’indirizzo: http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/027_yu_study_on_enforcement_of_design_protection_in_chinese_automotive_market.pdf

ZHANG MO - ZWIER P., “Burden of proof: developments in modern chinese evidence rules”, 2003, Tulsa J. Comp. & Int’l L., vol. 10 issue 2, 419 e ss.

ZHOU LIN: “China Court cases on intellectual property rights: update and commentary version”, 2011, Alphen ann den Rijn, Kluwer Law International.

ZIMMERMAN A., “Contending with Chinese counterfeits: Culture, growth, and management responses”, Indiana University, Kelley School of Business Research Paper, 16 novembre 2012.

ZIMMERMAN J., “China Law Deskbook: a Legal Guide for Foreign-invested Enterprises”, Vol. 1, 2010, Chicago, American Bar Association Publishing.

SITOGRAFIA

http://chinaipr.com

http://english.cpc.people.com.cn

http://english.customs.gov.cn

htto://english.gov.cn

http://english.peopledaily.com.cn

http://english.sipo.gov.cn

http://en.pkulaw.cn

http://eng.sfda.gov.cn

http://europe.wsj.com

http://ipr.court.gov.cn

http://scholarship.law.berkeley.edu/

http://www.agenziadogane.it

http:/www.amchamchina.org

http://www.asianlii.org

http://www.brookings.edu

http://www.cbp.gov

http://www.ccpit-patent.com.cn

http://www.cecc.gov

http://www.china.org.cn

http://www.china-briefing.com

http://www.chinaipcompass.com

http://www.chinaipmagazine.com

http://www.china-iprhelpdesk.eu

http://www.chinaipr.gov.cn

http://www.chinalawandpractice.com

http://www.chinalawblog.com

http://www.chinatrademarkoffice.com

http://www.ciela.cn

http://www.cpahkltd.com

http://www.cpt.cn

http://www.danwei.com

http://www.doingbusiness.org

http://www.economist.com

http://www.eastlaw.net

http://www.europeanchamber.com.cn

http://www.fdi.gov.cn

http://www.fljs.org

http://www.forbes.com

http://www.fordham.edu

http://www.freshfields.com

http://www.ft.com

http://www.hfgip.com

http://www.hks.harvard.edu

http://www.hoganlovells.com

http://www.iammagazine.com/

http://www.icc-ccs.org

http://www.iipi.org

http://www.imf.org

http://www.indiana.edu

http://www.inta.org

http://www.ipfrontline.com

http://www.ipo.org

http://www.ipr2.org

http://www.iprights.com

http://www.jonesday.com

http://www.jstor.org

http://www.kingandwood.com

http://www.law360.com

http://www.lawinfochina.com

http://www.law.upenn.edu

http://www.leggicinesi.it

http://www.lexadin.nl

http://www.lexisnexis.com

http://www.llrchina.com

http://www.managingip.com

http://www.mckinseyquarterly.com

http://www.mofcom.gov.cn

http://www.novexcn.com

http://www.npc.gov.cn

http://www.oecd.org

http://www.peteryu.com

http://www.procedurallaw.cn

http://www.pwc.com

http://www.rolandberger.com/

http://www.saic.gov.cn

http:// www.ssrn.com

http://www.stats.gov.cn/english

http://www.tcc.export.gov

http://www.umn.edu

http://www.uncitral.org

http://www.unctad.org

http://www.unicri.it

http://www.unitalen.com

http://www.unodc.org

http://www.uscc.gov

http://www.usitc.gov

http://www.uspto.gov/

http://www.ustr.gov

http://www.vlex.cn

http://www.wipo.int

http://www.worldbank.org

http://www.worldlii.org

http://www.wto.org

http://www.news.xinhuanet.com