



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

**Facoltà di Giurisprudenza
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza**

**LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELLA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE:
LA TUTELA DEL MARCHIO
DAI PRIMI ANNI 2000 AD OGGI**

Relatore:
Prof. Ignazio Castellucci

Laureando:
Raffaello Giroto

Parole chiave: proprietà intellettuale · Cina
· marchio · legislazione · giurisprudenza

Anno Accademico 2013/2014

我想要感谢江建斌, 王进伟, 邓树华, 江楠, 在我居住中国写这篇论文期间是他们给予我细心, 热情的照顾。

我也要感谢我的朋友刘亚萌, 郑笑. 如果没有她们的帮助, 我不可能读懂中文书并得到第一手的资料。

意大利特伦托市

2014年4月30日

Vorrei ringraziare Jiang Jianbin, Wang Jinwei, Deng Shuhua e Jiang Nan per la cordialità con cui mi hanno ospitato durante la mia permanenza in Cina per questo studio.

Vorrei inoltre ringraziare Liu Yameng e Zheng Xiao, senza il cui aiuto non sarei mai riuscito a leggere testi in cinese e non avrei potuto basare la mia ricerca su materiale di prima mano.

Trento, Italia

30 Aprile 2014

INDICE

Tavola I. Abbreviazioni	VII
Tavola II. Trasposizione italiana della numerazione di sentenze cinesi citate nel presente studio	VIII
Tavola III. Elenco delle sentenze citate nel presente studio in ordine di comparizione	X

INTRODUZIONE	1
§ 1. Scopo della presente ricerca	1
§ 2. Il percorso di ricerca; la traduzione delle fonti cinesi	1
§ 3. Struttura del presente studio	3

PARTE I. CONCETTI

CAPITOLO I. Introduzione al diritto cinese dei marchi e al diritto cinese in generale	7
§ 1. La normativa cinese sul marchio: cenni storici	7
§ 2. La normativa cinese sul marchio: assetto attuale	9

§ 3. Registrazione ed amministrazione dei marchi: organi competenti, procedimenti amministrativi e processo amministrativo	12
§ 4. Le vie di tutela del marchio	16
§ 5. Il ruolo del giudice nell'ordinamento cinese	20
§ 6. Le fonti del diritto cinese	25
§ 7. Protezionismo locale e <i>forum shopping</i>	31
CAPITOLO II. Il concetto di “uso del marchio”	33
§ 1. Il concetto di “uso del marchio” e la sua ricostruzione in chiave funzionale	33
§ 2. Distinzione fra <i>violazione del marchio altrui</i> e <i>uso lecito del segno incorporato nel marchio altrui</i> (art. 52 LM): l'uso del marchio in funzione descrittiva	35
§ 3. Applicazione della regola sulla revoca del marchio per non uso (art. 44, n. 4 LM): l'uso fittizio del marchio	41
§ 4. L'acquisizione di “sostanziale influenza” o di “celebrità” attraverso l'uso (artt. 31 e 13 LM): il problema delle cc.dd. <i>versioni popolari</i> di marchi noti	45
§ 5. Analisi delle controversie concernenti versioni popolari di marchi noti: rischio di confusione, malafede, c.d. <i>propertization</i> del diritto dei marchi e oggetto della causa	53
§ 6. La nozione di “uso del marchio” fra l'ultima vigenza della Legge Marchi del 2001 e la revisione del 2013	59

CAPITOLO III. Il rischio di confusione fra marchi	63
§ 1. Importanza del concetto di “confusione di marchi” e sua comparsa nel diritto cinese dei marchi	63
§ 2. Rischio di confusione e giudizio di somiglianza <i>fra marchi</i>	65
§ 3. Rischio di confusione e giudizio di somiglianza <i>fra prodotti</i>	69
§ 4. Non vincolatività del parametro del rischio di confusione: il caso “Honghe Hong”	77
§ 5. Il rischio di confusione da <i>standard</i> non vincolante a parametro obbligatorio del giudizio sul conflitto di marchi: le <i>Opinioni sui casi coinvolgenti l’autorizzazione e la determinazione dei diritti al marchio</i> (2010) e la revisione legislativa del 2013	79
§ 6. Osservazioni conclusive	82
 CAPITOLO IV. Il marchio celebre	 87
§ 1. La tutela del marchio celebre: stato attuale e cenni evolutivi	87
§ 2. Un preludio alla tutela del marchio celebre come stabilita dalla Legge Marchi del 2001: il caso “DuPont”	91
§ 3. Il riconoscimento di celebrità oggi: principi, procedimenti e condizioni	94
§ 4. I concetti di “confusione” e “danno” come limiti della tutela del marchio celebre registrato	99
§ 5. Il marchio celebre nella Legge Marchi del 2013;	

osservazioni conclusive	104
-------------------------------	-----

PARTE II. PROBLEMI

CAPITOLO V. La registrazione in malafede	111
§ 1. Il problema della registrazione in malafede e la normativa rilevante	111
§ 2. Applicazione dell'art. 31 LM: estensione della tutela generale contro la registrazione in malafede	116
§ 3. Importanza e significato dell'elemento della <i>malafede</i> nell'applicazione dell'art. 28 LM	121
§ 4. Applicazione dell'art. 41.1 LM: i casi in cui la registrazione in malafede pregiudica l'interesse pubblico	125
§ 5. Applicazione dell'art. 15 LM: la registrazione in malafede da parte dell'agente o del rappresentante	129
§ 6. Ultimi sviluppi della tutela contro la registrazione in malafede: le <i>Opinioni sui casi coinvolgenti l'autorizzazione e la determinazione dei diritti al marchio</i> (2010) e la Legge Marchi del 2013	142
§ 7. Osservazioni conclusive	145

CAPITOLO VI. L'uso del marchio attraverso <i>original equipment manufacturers</i> su prodotti destinati all'estero	153
--	-----

§ 1. L' <i>original equipment manufacturing</i> ed i problemi da	
--	--

esso posti in materia di marchi	153
§ 2. L'uso del marchio attraverso OEM e l'applicazione dell'art. 52 LM	154
§ 3. L'uso del marchio attraverso OEM e l'applicazione dell'art. 44, n. 4 LM	163
§ 4. L'uso del marchio attraverso OEM e l'applicazione dell'art. 31 LM	166
§ 5. Influenza sul tema delle dichiarazioni politiche della Corte Suprema; la Legge Marchi del 2013; osservazioni conclusive	168
 CAPITOLO VII. La coesistenza di marchi	 173
§ 1. Coesistenza di marchi e rischio di confusione	173
§ 2. La coesistenza di marchi in alcune recenti decisioni dei Tribunali del Popolo	174
§ 3. Riflessioni <i>de iure condendo</i> ; la Legge Marchi del 2013	180
§ 4. Osservazioni conclusive	184
 CONCLUSIONI	 189
§ 1. Modalità evolutive del diritto dei marchi cinese	189
§ 2. L'interazione di diritto e <i>policy</i> nell'amministrazione della giustizia	197
§ 3. "Creatività" e "cautela" dei giudici cinesi	201

§ 4. La certezza del diritto in Cina	206
§ 5. Il ruolo dei formanti legislativo e giurisprudenziale nell'evoluzione del diritto cinese dei marchi	209
§ 6. Principali difficoltà della tutela del marchio in Cina	214
Bibliografia	219
Indice delle pagine <i>web</i> consultate	223
Indice delle fonti giuridiche cinesi	226

TAVOLA I.

ABBREVIAZIONI

Abbreviazione	Espressione italiana	Espressione cinese
AIC	Amministrazione Statale per l'Industria e il Commercio della Repubblica Popolare Cinese	中华人民共和国国家工商行政管理 <i>Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó</i> <i>Guójiā Gōngshāng Xíngzhèng</i> <i>Guǎnlǐ</i>
CEAM	Comitato per l'Esame e l'Assegnazione dei Marchi dell'Ufficio Centrale dell'Amministrazione Statale per l'Industria e il Commercio	国家工商行政管理总局商标评审委员会 <i>Guójiā Gōngshāng Xíngzhèng</i> <i>Guǎnlǐ Zōngjú Shāngbiāo</i> <i>Píngshěn Wěiyuánhui</i>
Cost.	Costituzione della Repubblica Popolare Cinese (1982)	1982 年中华人民共和国宪法 <i>1982 nián Zhōnghuá Rénmín</i> <i>Gònghéguó Xiànfǎ</i>
DALM	Disposizioni Attuative della Legge Marchi (2002)	2002 年商标法实施条例 <i>2002 nián Shāngbiāo fǎ Shíshī</i> <i>Tiáolì</i>
DALM 1993	Disposizioni Attuative della Legge Marchi (1993)	1993 年商标法实施细则 <i>1993 nián Shāngbiāo fǎ Shíshī</i> <i>Xízé</i>
LM	Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese (2001)	中华人民共和国商标法 (2001 修改) <i>Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó</i> <i>Shāngbiāo fǎ (2001 xiūgǎi)</i>
LM 1993	Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese (1993)	中华人民共和国商标法 (1993 修改) <i>Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó</i> <i>Shāngbiāo fǎ (1993 xiūgǎi)</i>
LM 2013	Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese (2013)	中华人民共和国商标法 (2013 修改) <i>Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó</i> <i>Shāngbiāo fǎ (2013 xiūgǎi)</i>
Sommario	<i>Sommario di trent'anni di attività giudiziaria sul marchio dei Tribunali di Pechino</i>	北京市法院商标司法审判三十年综述 <i>Běijīng shì Fǎyuàn shāngbiāo</i> <i>sīfǎ shěnpàn sānshí nián</i> <i>zōngshù</i>

TAVOLA II.

TRASPOSIZIONE ITALIANA DELLA
NUMERAZIONE DI SENTENZE CINESI
CITATE NEL PRESENTE STUDIO

Carattere/i della citazione cinese	Espressione completa indicata dal carattere	Traduzione italiana dell'espressione	Abbreviazione italiana
川 <i>chuān</i>	四川省 <i>Sìchuān shěng</i>	provincia del Sichuan	Sichuan
初字 <i>chūzì</i>	-	giudizio di istanza iniziale	ist. in.
第...号 <i>dì ... hào</i>	-	numero di sentenza	n.
东 <i>dōng</i>	东莞市 <i>Dōngguǎn shì</i>	città di Dongguan (Guangdong)	Dongguan
二 <i>èr</i>	第二庭 <i>dì'èr tíng</i>	Seconda Sezione (di un Tribunale)	2° sez.
佛 <i>fó</i>	佛山市 <i>Fóshān shì</i>	città di Foshan (Guangdong)	Foshan
高 <i>gāo</i>	高级人民法院 <i>Gāojí Rénmín Fǎyuàn</i>	Alto Tribunale del Popolo	Alto Trib.
海 <i>hǎi</i>	海淀区 <i>Hǎidiàn qū</i>	distretto di Haidian (Pechino)	Haidian
沪 <i>hù</i>	上海市 <i>Shànghǎi shì</i>	città di Shanghai	Shanghai
监字 <i>jiānzì</i>	-	giudizio di supervisione presso la Corte Suprema	sup.
津 <i>jīn</i>	天津市 <i>Tiānjīn shì</i>	città di Tianjin	Tianjin
民 <i>mín</i>	民事案 <i>mínshì àn</i>	caso civile	civ.
宁 <i>níng</i>	南京市 <i>Nánjīng shì</i>	città di Nanchino (Jiangsu)	Nanchino
三 <i>sān</i>	第三庭 <i>dìsān tíng</i>	Terza Sezione (di un Tribunale)	3° sez.
申字 <i>shēnzì</i>	-	giudizio di appello presso la Corte Suprema	app.
苏 <i>sū</i>	江苏省 <i>Jiāngsū shěng</i>	provincia del Jiangsu	Jiangsu

提 <i>tí</i>	提交 <i>tíjiāo</i>	giudizio di riesame presso la Corte Suprema	ries.
通 <i>tōng</i>	南通市 <i>Nántōng shì</i>	città di Nantong (Jiangsu)	Nantong
西 <i>xī</i>	西城区 <i>Xīchéng qū</i>	distretto di Xicheng (Pechino)	Xicheng
行 <i>xíng</i>	行政案 <i>xíngzhèng àn</i>	caso amministrativo	amm.
刑 <i>xíng</i>	刑事案 <i>xíngshì àn</i>	caso penale	pen.
一 <i>yī</i>	第一庭 <i>dìyī tíng</i>	Prima Sezione (di un Tribunale)	1° sez.
知 <i>zhī</i>	知识产权 <i>zhīshíchǎnquán</i>	proprietà intellettuale	prop. int.
中 <i>zhōng</i>	中级人民法院 <i>Zhōngjí Rénmín Fǎyuàn</i>	Tribunale Intermedio del Popolo	Trib. Int.
终字 <i>zhōngzì</i>	-	giudizio di istanza finale	ist. fin.
-	北京市 <i>Běijīng shì</i>	città di Pechino	Pechino*
-	最高人民法院 <i>Zuìgāo Rénmín Fǎyuàn</i>	Corte Suprema	Corte Supr.**

* Le sentenze dei Tribunali del Popolo di Pechino, uniche in tutto il sistema giudiziario cinese, non sono contrassegnate da alcuna indicazione di luogo, la quale, pertanto, è “sottintesa”.

** Le citazioni delle sentenze della Corte Suprema non recano alcuna indicazione circa il giudice da cui promanano, ma sono immediatamente distinguibili per la presenza dei caratteri 监字, 申字, 提字. Nel presente studio, per chiarezza, aggiungiamo l’indicazione *Corte Supr.*.

TAVOLA III.

ELENCO DELLE SENTENZE CITATE NEL PRESENTE STUDIO IN ORDINE DI COMPARIZIONE

Nome convenzionale del caso	Citazione originale della sentenza	Citazione della sentenza in traduzione italiana	Capitolo e paragrafo di comparizione
“Jiating” (1° grado)	(2002) 二中民初字第 5666 号	Trib. Int. Pechino 2° Sez. ist. in. n. 5666/2002	cap. II, § 2
“Jiating” (2° grado)	(2003) 终字第 901 号	Alto Trib. Pechino ist. fin. n. 901/2003	//
“TOEFL” (1° grado)	(2001) 一中知初字第 35 号	Trib. Int. Pechino 1° Sez. prop. int. ist. in. 35/2001	//
“TOEFL” (2° grado)	(2003) 终字第 1393 号	Alto Trib. Pechino ist. fin. n. 1393/2003	//
“GRE”	(2001) 一中知初字第 34 号	Trib. Int. Pechino 1° Sez. prop. int. ist. in. n. 34/2001	// (nota 43)
“GMAT” (1° grado)	(2001) 一中知初字第 33 号	Trib. Int. Pechino 1° Sez. prop. int. ist. in. n. 33/2001	// (nota 43)
“GMAT” (2° grado)	(2003) 高民终字第 1391 号	Alto Trib. Pechino civ. ist. fin. n. 1391/2003	// (nota 43)
“Zhang Yi Si” (1° grado)	(2012) 西民初字第 5410 号	Trib. Base Xicheng civ. ist. in. n. 5410/2012	//
“Zhang Yi Si” (2° grado)	(2012) 一民终字第 8879 号	Trib. Int. Pechino 1° Sez. civ. ist. fin. n. 8879/2012	//
“Mingjue” (1° grado)	(2007) 宁民三初字第 416 号	Trib. Int. Nanchino 3° Sez. civ. ist. in. n. 416/2007	cap. II, § 3
“Mingjue” (2° grado)	(2012) 苏高民知终字第 0184 号	Alto Trib. Jiangsu civ. prop. int. ist. fin. n. 0184/2012	//
“Daqiao” (1° grado)	(2009) 一中行初字第 2131 号	Trib. Int. Pechino 1° sez. amm. ist. in. n. 2131/2009	//
“Daqiao” (2° grado)	(2010) 高行终字第 294 号	Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 294/2010	//

“Sony Ericsson” (1° grado)	(2008) 一中行初字第 196 号	Trib. Int. Pechino 1° Sez. amm. ist. in. n. 196/2008	cap. II, § 4
“Sony Ericsson” (2° grado)	(2008) 高行终字第 717 号	Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 717/2008	//
“Viagra” (1° grado)	(2005) 一中民初字第 11354 号	Trib. Int. Pechino 1° Sez. civ. ist. in. n. 11354/2005	//
“Viagra” (2° grado)	(2006) 高民终字第 905 号	Alto Trib. Pechino civ. ist. fin. n. 905/2006	//
“Viagra” (riesame)	(2009) 民申字第 312 号	Corte Supr. civ. app. n. 312/2009	//
“Land Rover” (1° grado)	(2011) 一中知行初字第 1043 号	Trib. Int. Pechino 1° Sez. prop. int. amm. ist. in. n. 1043/2011	//
“Land Rover” (2° grado)	(2011) 高行终字第 1151 号	Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 1151/2011	//
“Guangzhou Honda” (1° grado)	(2010) 一中知行初字第 3140 号	Trib. Int. Pechino 1° Sez. prop. int. amm. ist. in. n. 3140/2010	//
“Guangzhou Honda” (2° grado)	(2011) 高行终字第 163 号	Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 163/2011	
“Lacoste” (1° grado)	(2011) 高行终字第 174 号	Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 174/2011	//
“Lacoste” (2° grado)	(2000) 高民初字第 29 号	Alto Trib. Pechino civ. ist. in. n. 29/2000	cap. III, § 2; cap. VII, § 2
“Lacoste” (1° grado)	(2009) 民三终字第 3 号	Corte Supr. 3° Sez. civ. ist. fin. n. 3/2009	//
“Nine Deer King” (1° grado)	(2009) 一中行初字第 302 号	Trib. Int. Pechino 1° Sez. amm. ist. in. n. 302/2009	//
“Nine Deer King” (2° grado)	(2009) 高行终字第 727 号	Alto Trib. Pechino ist. fin. n. 727/2009	//
“Adidas”	(2010) 东中法民三初字第 142 号	Trib. Int. Dongguan 3° Sez. civ. ist. in. n. 142/2010	cap. III, § 3
“GoldenBud” (1° grado)	(2007) 一中行初字第 51 号	Trib. Int. Pechino 1° Sez. amm. ist. in. n. 51/2007	//
“GoldenBud” (2° grado)	(2007) 高行终字第 417 号	Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 417/2007	//

“Sealco” (1° grado)	(2011) 一中知行初字第 3619 号	Trib. Int. Pechino 1° Sez. prop. int. amm. ist. in. n. 3619/2011	//
“Sealco” (2° grado)	(2011) 高行终字第 1540 号	Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 1540/2011	//
“Honghe Hong” (1° grado)	(2004) 佛中法民三初字第 98 号	Trib. Int. Foshan 3° Sez. civ. ist. in. n. 98/2004	cap. III, § 4
“Honghe Hong” (2° grado)	(2006) 粤高法民三终字第 121 号	Alto Trib. Guangdong 3° Sez. civ. ist. fin. n. 121/2006	//
“Honghe Hong” (riesame)	(2008) 民提字第 52 号	Corte Supr. ries. n. 52/2008	//
“Dupont”	(2000) 一中知初字第 117 号	Trib. Int. Pechino 1° Sez. prop. int. ist. in. n. 117/2000	cap. IV, § 2
“Langjiu”	(1992) 川法经一第 01 号	Alto Trib. Sichuan n. 1/1992	cap. IV, § 2 (nota 113)
“Dell”	(2005) 一中民初字第 10221 号	Trib. Int. Pechino 1° Sez. civ. ist. in. n. 1022/2005	cap. IV § 3
“Nikon”	(2009) 西民四初字第 302 号	Trib. Int. Xi’an 4° Sez. civ. ist. in. n. 302/2009	cap. IV, § 4
“Xinghuacun” (1° grado)	(2010) 一中知性初字第 1241 号	Trib. Int. Pechino 1° Sez. prop. int. amm. ist. in. n. 1241/2010	//
“Xinghuacun” (2° grado)	(2010) 高行终字第 1118 号	Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 1118/2010	//
“Cadbury” (1° grado)	(2010) 一中知行初字第 3579 号	Trib. Int. Pechino 1° Sez. prop. int. amm. ist. in. n. 3579/2010	//
“Cadbury” (2° grado)	(2012) 高行终字第 837 号	Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 837/2012	//
“007 BOND” (1° grado)	(2010) 一中知行初字第 2808 号	Trib. Int. Pechino 1° Sez. prop. int. amm. ist. in. n. 2808/2010	cap. V, § 2
“007 BOND” (2° grado)	(2011) 高行终字第 374 号	Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 374/2011	//
“Kinex”	(2010) 一中知行初字第 1665 号	Trib. Int. Pechino 1° Sez. prop. int. amm. ist. in. n. 1665/2010	//

“Shanggong” (1° grado)	(2010) 一中知行初字第 1778 号	Trib. Int. Pechino 1° Sez. prop. int. amm. ist. in. n. 1778/2010	cap. V, § 3
“Shanggong” (2° grado)	(2010) 高行终字第 1389 号	Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 1389/2010	//
“Quaker”	(2011) 一中知行初字第 1096 号	Trib. Int. Pechino 1° Sez. prop. int. amm. ist. in. n. 1096/2011	//
“Crayon Shin- Chan” (1° grado)	(2011) 一中知行初字第 1228 号	Trib. Int. Pechino 1° Sez. prop. int. amm. ist. in. n. 1228/2011	cap. V, § 4
“Crayon Shin- Chan” (2° grado)	(2011) 高行终字第 1432 号	Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 1432/2011	//
“Futabasha c. Chengyi Eyeglasses - 1” (1° grado)	(2006) 一中知行初字第 405 号	Trib. Int. Pechino 1° Sez. amm. ist. in. n. 405/2006	cap. V, § 4 (nota 152)
“Futabasha c. Chengyi Eyeglasses - 1” (2° grado)	(2006) 高行终字第 376 号	Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 376/2006	// (nota 152)
“Futabasha c. Chengyi Eyeglasses - 2” (1° grado)	(2006) 一中知行初字第 404 号	Trib. Int. Pechino 1° Sez. amm. ist. in. n. 404/2006	// (nota 152)
“Futabasha c. Chengyi Eyeglasses - 2” (2° grado)	(2006) 高行终字第 381 号	Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 381/2006	// (nota 152)
“Futabasha c. Chengyi Eyeglasses - 2” (riesame)	(2007) 行监字第 31-1 号	Corte Supr. amm. sup. n. 31- 1/2007	// (nota 152)
“Orona” (1° grado)	(2005) 一中知行初字第 764 号	Trib. Int. Pechino 1° Sez. amm. ist. in. n. 764/2005	cap. V, § 5
“Orona” (2° grado)	(2006) 高行终字第 91 号	Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 91/2006	//

“Toubaoxilin” (1° grado)	(2005) 一中行初字第 437 号	Trib. Int. Pechino 1° Sez. amm. ist. in. n. 437/2005	//
“Toubaoxilin” (2° grado)	(2006) 高行终字第 93 号	Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 93/2006	//
“Toubaoxilin” (riesame)	(2007) 行提字第 2 号	Corte Supr. amm. ries. n. 2/2007	//
“Kaimo” (1° grado)	(2005) 一中行初字第 118 号	Trib. Int. Pechino 1° Sez. amm. ist. in. n. 118/2005	//
“Kaimo” (2° grado)	(2006) 高行终字第 197 号	Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 197/2006	//
“Seal King” (1° grado)	(2006) 一中行初字第 780 号	Trib. Int. Pechino 1° Sez. amm. ist. in. n. 780/2006	//
“Seal King” (2° grado)	(2007) 高行初字第 143 号	Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 143/2007	//
“Nike”	(2001) 深中知初字第 55 号	Trib. Int. Shenzhen prop. int. ist. in. n. 55/2001	cap. VI, § 2
“JoLida” (1° grado)	(2008) 沪一中民五(知)初字第 317 号	Trib. Int. Shanghai 1° Sez. civ. prop. int. ist. in. n. 317/2008	//
“JoLida” (2° grado)	(2009) 沪高民三(知)终字第 65 号	Alto Trib. Shanghai 3° Sez. civ. prop. int. ist. fin. n. 65/2009	//
“Nokia Egypt”	(2010) 浦民三(知)初字第 670 号	Trib. Base Pudong 3° Sez. civ. prop. int. ist. in. n. 670/2010	//
“A&A” (1° grado)	(2010) 浦民三(知)初字第 146 号	Trib. Base Pudong 3° Sez. civ. ist. in. n. 146/2010	//
“A&A” (2° grado)	(2011) 沪一中民五(知)终字第 130 号	Trib. Int. Shanghai 1° Sez. civ. prop. int. ist. fin. n. 130/2011	//
“Scalextric” (1° grado)	(2009) 一中行初字第 1840 号	Trib. Int. Pechino 1° Sez. amm. ist. in. n. 1840/2009	cap. VI, § 3
“Scalextric” (2° grado)	(2010) 高行终字第 265 号	Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 265/2010	//
“Mango” (1° grado)	(2011) 一中知行初字第 10 号	Trib. Int. Pechino 1° Sez. prop. int. amm. ist. in. n. 10/2011	//
“Mango” (2° grado)	(2012) 高行终字第 1820 号	Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 1820/2012	//
“Muji” (1° grado)	(2009) 一中行初字第 1810 号	Trib. Int. Pechino 1° Sez. amm. ist. in. n. 1810/2009	cap. VI, § 4

“Muji” (2° grado)	(2010) 高行终字第 338 号	Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 338/2010	//
“Muji” (riesame)	(2012) 行提字第 2 号	Corte Supr. amm. ries. n. 2/2012	//
“Hengsheng” (1° grado)	(2001) 一中知初字第 343 号	Trib. Int. Pechino 1° Sez. prop. int. ist. in. n. 343/2001	cap. VII, § 2
“Hengsheng” (2° grado)	(2003) 高民终字第 399 号	Alto Trib. Pechino civ. ist. fin. n. 399/2003	//
“Lacoste v. Corcodile International (2)”	(2007) 高行终字第 277 号	Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 277/2007	//
“Lacoste v. Hong Kong Crocodile”	(1998) 高知初字第 69 号	Alto Trib. Pechino prop. int. ist. in. n. 69/1998	//
“Liangzi” (1° grado)	(2008) 一中行初字第 1178 号	Trib. Int. Pechino 1° Sez. amm. ist. in. n. 1178/2008	//
“Liangzi” (2° grado)	(2009) 高行终字第 141 号	Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 141/2009	//
“Liangzi” (riesame)	(2010) 知行字第 50 号	Corte Supr. prop. int. amm. n. 50/2010	//
“Yang Changjun” (1° grado)	(2010) 朝刑初字第 258 号	Trib. Base Chaoyang pen. ist. in. n. 258/2010	<i>Conclusioni</i> , § 1
“Yang Changjun” (2° grado)	(2010) 二中刑终字第 682 号	Trib. Int. Pechino 2° Sez. pen. ist. fin. n. 682/2010	//
“Fengye”	(1994) 中经知初字第 566 号	Trib. Int. Pechino prop. int. ist. in. n. 566/1994	<i>Conclusioni</i> , § 3
“Tianchao” (1° grado)	(1998) 二中知初字第 124 号	Trib. Int. Pechino 2° Sez. prop. int. ist. in. n. 124/1998	//
“Tianchao” (2° grado)	(1999) 高知终字第 63 号	Alto Trib. Pechino prop. int. ist. fin. n. 63/1999	//

INTRODUZIONE

§ 1. Scopo della presente ricerca.

Obbiettivo del presente studio è individuare le più rilevanti problematiche giuridiche esistenti nel diritto cinese dei marchi dal 2000 ad oggi e rilevare le soluzioni ad essi date dai competenti organi amministrativi e giudiziari della Repubblica Popolare Cinese attraverso l'analisi di casi di studio, commenti dottrinali e testi interpretativi, divulgativi ed esemplari emanati dai giudici di livello più elevato. Ciò avverrà di pari passo in due prospettive: *i)* una prospettiva *pratica e casistica*, volta a sondare l'esito delle controversie e ad evidenziare le principali difficoltà che gli operatori economici – in particolare quelli stranieri – incontrano nel tutelare i propri marchi; *ii)* una prospettiva *teorica e generale*, consistente nel descrivere l'evoluzione del diritto dei marchi cinese e della sua applicazione nel periodo che interessa attraverso l'interazione di legislazione, giurisprudenza e *policy*. Questo secondo tipo di approccio appare tanto utile quanto il primo, seppur in modo diverso, in quanto permette di capire attraverso quali meccanismi si evolva il diritto cinese dei marchi.

Il momento presente è particolarmente propizio per una ricerca di questo genere, dato che la Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese è stata emendata il 30 Agosto 2013, con effetto dal 1 Maggio 2014. Da un punto di osservazione collocato fra la promulgazione del nuovo testo e la sua entrata in vigore vedremo dunque quale significato assuma la riforma dell'atto fondamentale del diritto cinese dei marchi, comparando la riforma del 2013 con l'altra, davvero epocale, del 2001.

§ 2. Il percorso di ricerca; la traduzione delle fonti cinesi.

La ricerca per la presente tesi è stata svolta principalmente durante un soggiorno a Pechino protrattosi dal 22 Novembre 2013 al 15 Gennaio 2014. Chi scrive ha attinto ad

un buon numero di scritti giuridici, diversi per fonte, approccio e contenuti, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico; la maggior parte di essi è redatta in cinese, lingua che lo scrivente è arrivato a dominare in misura ragionevole grazie: *i)* ad un ciclo di lezioni offerto dal Centro Linguistico di Ateneo dell'Università di Trento, *ii)* ad un corso intensivo seguito presso la Beijing Language and Culture University di Pechino; *iii)* allo stesso soggiorno che gli ha permesso di raccogliere dati per la presente tesi; *iv)* allo studio da autodidatta. Lo scrivente ha inoltre potuto contare sulla gentilezza di vari giuristi cinesi, sia esercitanti la professione forense sia appartenenti all'ambiente accademico, i quali hanno risposto alle sue domande fornendogli indispensabili delucidazioni.

Spesso saranno citati testualmente documenti in lingua cinese, la cui traduzione è stata curata da chi scrive. Nel tradurre testi dal cinese all'italiano ci si è mantenuti quanto più vicini possibile alla formulazione dell'originale; tuttavia, la grande diversità grammaticale e sintattica che vi è fra le due lingue spesso impone di riformulare le frasi in tutto o in parte. In tali casi, le parole italiane non immediatamente riconducibili al testo originale sono state riportate fra parentesi quadre.

L'argomento della presente ricerca rende talvolta necessario, o quantomeno utile, menzionare diciture di marchi, nomi di concetti giuridici ed altre espressioni in lingua cinese; anche qui la traduzione è curata da chi scrive, pur senza le difficoltà che presenta la traduzione di interi passaggi. L'espressione cinese, scritta con i caratteri semplificati oggi in uso nella Cina continentale e riportata fra virgolette, è immediatamente seguita dalla trascrizione in *pinyin* (il sistema di traslitterazione ufficiale adottato dalla Repubblica Popolare Cinese) e dalle necessarie precisazioni circa il suo significato.

Per quanto riguarda le indicazioni bibliografiche relative a testi in lingua cinese, chi scrive ha inteso facilitare al massimo il lettore che voglia approfondire per conto proprio la lettura dei testi segnalati. Il titolo di ogni testo è indicato in traduzione italiana, nella versione originale cinese e nella trascrizione in *pinyin*; *idem* vale per il titolo della pubblicazione da cui il testo è eventualmente tratto. Sono stati invece citati nella sola lingua originale i testi in lingua inglese, nonché i testi dotati di un doppio titolo cinese ed inglese.

Le maggiori difficoltà linguistiche sorgono dalla citazione delle sentenze. Il numero di riferimento con cui una sentenza dei Tribunali del Popolo si cita è composto da una serie di caratteri e numeri che sintetizzano: *i*) l'anno di instaurazione della causa; *ii*) l'organo giudicante, il grado di giudizio e la natura (civile, penale, amministrativa) del processo; *iii*) il numero della causa. Ci è sembrato giusto non privare il lettore né di una traduzione immediatamente leggibile del riferimento delle sentenze, né della possibilità di ricercare autonomamente le sentenze negli archivi cinesi. Le serie di caratteri mediante cui le sentenze vengono citate sono state perciò “tradotte” in abbreviazioni italiane mediante un sistema a corrispondenza fissa, illustrato nella Tavola II. La Tavola III riporta i riferimenti di tutte le sentenze citate nel presente studio; ad ogni modo, nel corso della tesi, alla citazione in italiano seguirà sempre quella originale cinese.

§ 3. Struttura del presente studio.

La prima parte di questo studio, intitolata *Concetti*, descriverà l'aspetto assunto in Cina da alcune nozioni fondamentali per la tutela del marchio e l'evoluzione seguita dalla giurisprudenza cinese nell'interpretare tali nozioni. In apertura, il cap. I fornirà al lettore una generale introduzione al diritto cinese dei marchi e al diritto cinese in generale, indispensabile per comprendere le riflessioni proposte nel prosieguo della tesi. Tratteremo poi i concetti di “uso del marchio” (cap. II), “rischio di confusione” (cap. III) e “marchio celebre” (cap. IV).

La seconda parte, intitolata *Problemi*, guarderà invece ad alcuni problemi posti dal diritto cinese dei marchi non dall'angolo visuale delle definizioni normative, ma prendendo le mosse da un punto di vista pratico. Scelti tre temi particolarmente interessanti e controversi – la registrazione in malafede (cap. V), l'uso del marchio attraverso cc.dd. *original equipment manufacturers* (cap. VI) e la coesistenza di marchi (cap. VII) –, si tenterà di affrontarli “a tutto tondo”, considerando vari approcci per la soluzione del problema e le soluzioni che ad oggi sembrano essere accolte dalla prassi delle autorità cinesi. Tutte e tre le aree presentano, comunque, un grado di fluidità e di imprevedibilità piuttosto forte.

I temi del presente studio sono tutti inestricabilmente connessi fra loro; scinderli porta talora a spezzare il filo della trattazione, ma è stato indispensabile per imprimervi un minimo di ordine. Abbondanti rimandi sono volti a coordinare i concetti esposti nei vari capitoli e paragrafi; il cap. I e le *Conclusioni* sono comuni a tutti gli argomenti trattati e pertanto valgono a raccordare le varie parti della ricerca nel punto di partenza e d'arrivo.

Salvi i casi in cui particolari esigenze espositive richiedano un ordine diverso, lo schema di ogni capitolo sarà il seguente. Il capitolo si aprirà con la descrizione del tema trattato e delle norme rilevanti, nonché delle questioni applicative sollevate dal tema. Una serie di casi giurisprudenziali illustrerà l'evolversi delle soluzioni applicative dall'entrata in vigore della Legge Marchi ad ora vigente (quella del 2001) fino alla riforma del Settembre 2013; l'esposizione dei casi di studio sarà ripartita fra più paragrafi, ognuno dedicato ad una particolare ramificazione, corollario o ambito di rilevanza della questione giuridica trattata. Gli ultimi paragrafi di ciascun capitolo trarranno infine le opportune conclusioni dell'indagine svolta, tratteggiando lo stato attuale ed i possibili sviluppi futuri del tema in oggetto.

I casi di studio sono stati scelti in quanto rappresentativi di un particolare orientamento, di un determinato momento storico o di una certa soluzione data ad una questione giuridica. Tutti i casi si collocano fra gli ultimi anni '90 e il 2012, in modo da illustrare: *i*) l'applicazione del diritto nell'ultimo periodo di vigenza della Legge Marchi del 1993; *ii*) l'approccio iniziale all'applicazione della Legge Marchi del 2001; *iii*) gli orientamenti e le soluzioni esistenti alla vigilia della riforma del 2013. Ciò permetterà di coprire un periodo evolutivo che va dall'ultima vigenza di una versione della Legge Marchi all'ultima vigenza della versione seguente, e oltre, fino alla successiva riforma.

Naturalmente, nella maggioranza dei casi analizzati non viene in questione una sola problematica giuridica: vi sono piuttosto vari punti controversi e, di conseguenza, molti punti su cui potrebbero essere formulate interessanti osservazioni. Abbiamo tentato di volta in volta di non distaccarci troppo dal punto giuridico in ragione di cui il caso è stato selezionato; talora, però, ci è parso opportuno divagare dal tema principale del capitolo per approfondire brevemente questioni di particolare rilievo.

PARTE I. CONCETTI

CAPITOLO I.
INTRODUZIONE AL DIRITTO CINESE DEI MARCHI
E AL DIRITTO CINESE IN GENERALE

§ 1. La normativa cinese sul marchio: cenni storici.

La normativa cinese sul marchio è composta da documenti di varia provenienza, natura e forza. Alcuni di essi sono del tutto sconosciuti ai sistemi giuridici di *civil law* occidentali ed è anzi lecito dubitare che si tratti di veri e propri “atti normativi” nel senso in cui noi intendiamo questa locuzione; la maggior parte delle fonti normative, inoltre, assume nel sistema giuridico cinese un significato ed un ruolo diversi rispetto a quelli attribuiti alle corrispondenti fonti dei sistemi di *civil law* occidentali (v. § 7). Con tali precisazioni, ai fini di questo paragrafo introduttivo definiamo latamente “normativa” ogni atto emanante dallo Stato o dai suoi organismi che rilevi per la soluzione delle problematiche giuridiche connesse al marchio.

Nonostante si sogliano rinvenire antecedenti della tutela della proprietà intellettuale già in epoca imperiale¹, William P. Alford ha efficacemente dimostrato come tali pretese antecedenti siano orientati esclusivamente a soddisfare esigenze statali e non siano pertanto in alcun modo paragonabili alla proprietà intellettuale quale essa si sviluppa in Occidente a partire dal sec. XVIII². Il primo atto normativo cinese in assoluto concernente il marchio, rimasto peraltro lettera morta, risale al fallimentare tentativo di riforma dello Stato intrapreso negli ultimi anni della dinastia Qing (1904). La proprietà intellettuale è di nuovo regolata dal governo nazionalista con il Codice civile del 1929, applicato però per un solo ventennio e in misura molto limitata.

La Repubblica Popolare cancella con un colpo di spugna l'intera legislazione del periodo nazionalista ed inizia la costruzione di un sistema giuridico improntato all'ideale socialista. Al 1963 risalgono i primi atti normativi della Cina comunista nella materia

¹ È comune il riferimento al marchio del “coniglio bianco”, usato dalla famiglia Liu, produttrice di aghi da cucito, già in epoca Song (960-1279 d.C.), il quale sarebbe il primo marchio della storia cinese.

² W. P. ALFORD, *To Steal a Book is an Elegant Offense*, Stanford (California, U.S.A.), Stanford University Press, 1995, pagg. 9-29.

che ci interessa, il *Regolamento sull'amministrazione dei marchi* e le relative *Disposizioni Attuative*; poco dopo, la Rivoluzione culturale (1966-1976) comporta per circa un decennio la quasi totale paralisi del sistema giuridico.

Il “diritto cinese dei marchi” a cui ci riferiamo nel presente studio nasce dunque nei primi anni '80, periodo in cui la politica di “riforma ed apertura all'esterno” (改革开放, *gǎigé kāifàng*) voluta da Deng Xiaoping dà alla Cina l'obiettivo di dotarsi di un sistema giuridico completo ed efficiente. La *Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese*, promulgata nel 1982 ed entrata in vigore l'anno seguente, abroga ogni precedente atto normativo in materia (art. 43) e regola per la prima volta in maniera organica, seppure scarna, il quadro della registrazione ed amministrazione dei marchi, i diritti dei titolari, le condotte di violazione del marchio altrui e la responsabilità da esse derivante.

Fra gli anni '80 e gli anni '90, in sintonia con la nuova politica di apertura, la Repubblica Popolare Cinese aderisce a tutti i principali accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale: Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (1980), Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (1984), Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi” (1989), Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (1994), Trattato sul diritto dei marchi (1994), Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (1995).

La prima riforma della Legge Marchi, effettuata nel 1993, non comporta un ripensamento complessivo dell'assetto preesistente. Epocale è invece la riforma del 2001, coincidente con l'adesione all'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO): per accedere alla WTO è obbligatorio aderire all'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (c.d. Accordo TRIPs), rispetto a cui la Legge Marchi del 1993 presenta numerose difformità.

Ai sensi della Legge del 1993, le decisioni prese in materia di marchi dalle amministrazioni competenti non sono passibili di ricorso al giudice; non è contemplata la registrazione di marchi da parte di singole persone fisiche, né la tutela del marchio tridimensionale. Inoltre, non è incorporata nella Legge alcuna tutela particolare per il marchio celebre. Le amministrazioni competenti per l'*enforcement* non hanno il potere

di confiscare o sequestrare i beni recanti marchi contraffatti o gli strumenti usati per produrli, il che riduce notevolmente l'efficacia delle azioni amministrative. Quanto poi ai poteri sanzionatori del giudice, per le sanzioni pecuniarie è disposto un massimo, ma non un minimo; nelle mani di giudici spesso orientati a favorire gli operatori economici della loro zona, lo strumento sanzionatorio è in larga misura inefficace. Infine, le procedure previste dalla Legge del 1993 per la registrazione, l'opposizione alla registrazione e la revoca di un marchio sono confuse e scarsamente coordinate.

La Legge Marchi del 2001 sana in gran parte tali carenze, dando luogo all'assetto normativo che vedremo al paragrafo seguente.

§ 2. La normativa cinese sul marchio: assetto attuale.

La Legge Marchi del 2001 disciplina la registrazione, l'amministrazione e la tutela dei marchi con riferimento alla c.d. Cina continentale; non si applica ai territori di Hong Kong e Macao, i quali conservano un proprio diritto dei marchi³.

Ai sensi della Legge Marchi del 2001 (d'ora in poi, per brevità, LM), la registrazione e l'amministrazione dei marchi è demandata per l'intero Paese all'ufficio centrale dell'Amministrazione Statale per l'Industria e il Commercio (国家工商行政管理总局, *Guójiā gōngshāng xíngzhèng guǎnlǐ zōngjú*; d'ora in poi, per brevità, AIC), la quale esercita tali funzioni attraverso un Ufficio Marchi (商标局, *Shāngbiāo jú*) ed un Comitato per l'Esame e l'Assegnazione dei Marchi (商标评审委员会, *Shāngbiāo píngshěn wěiyuánhùi*; d'ora in poi, per brevità, CEAM) (art. 2 LM).

Le condizioni di *distintività* e *liceità* per la registrazione di un marchio sono poste agli artt. 8-12; la Legge del 2001, oltre alla figura generale del marchio *tout court*, ha disciplinato per la prima volta il marchio *collettivo*, il marchio *di certificazione*, il marchio *celebre* ed il marchio *tridimensionale*.

³ Conformemente al principio "un Paese, due sistemi" (一国两制, *yīguó liǎngzhì*), Hong Kong e Macao costituiscono sistemi giuridici separati rispetto al resto del Paese. La Repubblica Popolare Cinese racchiude dunque, ai fini giuridici, tre territori ben distinti: *i*) La Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong; *ii*) la Regione Amministrativa Speciale di Macao; *iii*) la Cina continentale (c.d. *Mainland*), ossia tutto il resto del Paese. Della Repubblica Popolare non fa invece parte l'isola di Taiwan, Stato indipendente peraltro non riconosciuto da Pechino.

Quanto alla fonte del diritto al marchio, la Legge Marchi accoglie una versione piuttosto rigida del modello c.d. *first-to-file*: il diritto al marchio spetta *a chi lo abbia registrato per primo*, essendo in principio irrilevante l'uso del marchio precedente alla registrazione. In questo senso il diritto cinese segue il modello dei Paesi occidentali di *civil law* e quello giapponese, preferendolo al sistema *first-to-use* dei Paesi anglosassoni, in cui il diritto sul marchio spetta in linea di principio *a chi lo abbia usato per primo*⁴. Fanno eccezione al principio *first-to-file* le norme volte ad arginare la *registrazione in malafede* di marchi già usati da altri e dotati di qualche notorietà (principalmente gli artt. 15, 31, 41 LM; v. cap. V) e le norme sul *marchio celebre*, il quale può ricevere tutela a prescindere dalla registrazione (artt. 13-14 LM; v. cap. IV).

La violazione del marchio altrui può comportare responsabilità civile (artt. 51 ss. LM) e penale (artt. 54 e 59 LM). La disposizione fondamentale in tema di violazione di marchio è l'art. 52, il quale tipizza le condotte di infrazione del diritto altrui (v. cap. II, § 2). La vittima dell'infrazione può intraprendere due principali vie rimediali: l'"azione amministrativa" e l'azione in giudizio (artt. 53 ss. LM). I rimedi accordati in sede amministrativa sono l'inibitoria del comportamento denunciato ed il risarcimento dei danni; l'Amministrazione può altresì irrogare sanzioni pecuniarie. La decisione amministrativa è ricorribile dinnanzi ai Tribunali del Popolo, i quali però possono essere aditi anche indipendentemente dall'esperimento di una previa azione amministrativa.

La Legge Marchi, ben lungi dall'essere l'unico testo normativo rilevante in materia, è corredata da un vasto ed eterogeneo catalogo di atti emanati da organi amministrativi e giurisdizionali.

Ad ogni revisione della Legge Marchi si accompagnano, a breve distanza temporale, nuove *Disposizioni Attuative* aventi forza di legge (Disposizioni Attuative del 1988 per la Legge Marchi del 1982; del 1993, per la Legge del 1993; del 2002, per la Legge del 2001; quelle relative alla Legge del 2013 non sono ancora state emanate). Tali atti sono emanati dal Consiglio di Stato (国务院, *Guówùyuàn*), organo esecutivo supremo della Repubblica Popolare Cinese, al fine di concretizzare il contenuto delle norme incorporate nella Legge.

⁴ Un sistema di tutela del marchio ispirato al modello *first-to-use* è invece vigente ad Hong Kong, in continuità con la tradizione giuridica britannica. Il sistema di Macao è più vicino a quello della terraferma giacché, in linea con la tradizione portoghese, è improntato al modello *first-to-file*.

Ancora più concreti rispetto alle Disposizioni Attuative, in quanto riferiti a singoli ambiti o a specifiche questioni, sono i regolamenti emanati da vari organi amministrativi: *i)* il Ministero del Commercio; *ii)* l'AIC; *iii)* l'Ufficio Marchi ed il CEAM. Questi atti non hanno di per sé valore di legge; sono rivolti non a tutti i soggetti dell'ordinamento, ma alle sole amministrazioni, per le cui attività forniscono indicazioni pratiche. Regolamenti amministrativi estremamente importanti sono oggi, ad es., le *Linee Guida per l'esame dei marchi* e la *Classificazione di prodotti e servizi* (v. § 3).

Agli atti di fonte legislativa o amministrativa si giustappongono numerosi testi interpretativi, variamente intitolati *Interpretazioni, Opinioni, Avvisi*, ecc., con i quali la Corte Suprema del Popolo, posta al vertice della piramide giudiziaria cinese, interpreta la Legge Marchi precisandone il significato e le implicazioni a partire dai problemi riscontrati dai giudici in sede applicativa; solo alcuni di tali testi sono dotati di forza vincolante, ma tutti hanno comunque una fortissima autorevolezza e sono perciò imprescindibili nello studio della materia. Per vero, nella vigenza della Legge Marchi del 2001 si assiste a una proliferazione di testi interpretativi senza precedenti, segno dell'iperattivo ed agitato sviluppo del diritto cinese dei marchi. Nel corso del presente studio citeremo più volte le *Interpretazioni su alcune questioni riguardanti l'applicazione del diritto nell'esame di casi concernenti controversie civili sul marchio* (2002) e le *Opinioni sui casi coinvolgenti l'autorizzazione e la determinazione dei diritti al marchio* (2010).

Vi sono poi quelli che possiamo definire "testi divulgativi", emanati dalla Corte Suprema, dai giudici di livello più elevato e da taluni organi amministrativi al fine di divulgare le motivazioni, i metodi e i risultati del loro lavoro; tali testi, emanati a scadenze regolari o in occasioni particolari, si rivolgono sia agli altri organi statali, sia ai professionisti del diritto, sia al pubblico generale. Sommamente utile per il presente studio è stato il *Sommario di trent'anni di attività giudiziaria sul marchio*, pubblicato nel 2012 dalla Sezione Proprietà Intellettuale dell'Alto Tribunale del Popolo di Pechino in occasione del trentennale della promulgazione della prima Legge Marchi cinese.

Ancora, con scadenza annuale, la Corte Suprema ed alcuni giudici di livello gerarchico elevato pubblicano liste di casi esemplari in cui sono elencate sentenze ritenute particolarmente interessanti quanto alle questioni affrontate e degne di essere segnalate come modello; per la materia dei marchi la Corte Suprema suole emanare due

raccolte ogni anno, composte l'una da dieci "grandi casi" e l'altra da cinquanta "casi tipici"⁵.

Infine, rilevano a vario titolo ai fini del diritto dei marchi molti atti normativi di varia materia, fra cui i *Principi Generali del Diritto Civile*, la *Legge Penale*, la *Legge di Procedura Civile*, il *Regolamento sulla protezione doganale della proprietà intellettuale* e la *Legge sulla Concorrenza Sleale*.

§ 3. Registrazione ed amministrazione dei marchi: organi competenti, procedimenti amministrativi e processo amministrativo.

La registrazione dei marchi è disciplinata dai Titoli II ("*Domanda di registrazione di marchio*", artt. 19-26) e III ("*Esame ed approvazione della domanda di registrazione di un marchio*", artt. 27-36) della Legge Marchi del 2001. Chi intenda ottenere la registrazione di un marchio deve presentare apposita domanda all'Ufficio Marchi (art. 4 LM); le persone fisiche o giuridiche straniere non possono condurre in prima persona gli adempimenti per la registrazione, ma devono essere rappresentate da un agente autorizzato (art. 18). Il marchio va richiesto in relazione a una specifica categoria di prodotti o servizi (art. 19); le categorie sono stabilite dalla *Classificazione di prodotti e servizi*, la quale traspone nel diritto interno la Classificazione internazionale di Nizza.

All'esito di un *esame preliminare*, in cui l'Ufficio Marchi verifica la conformità della domanda e del marchio alla normativa, il marchio è preliminarmente approvato e viene pubblicato nella gazzetta dell'organismo (art. 27 LM). Entro tre mesi dalla data della pubblicazione qualsiasi soggetto può sollevare *opposizione* alla registrazione,

⁵ Il presente studio si è servito principalmente delle due raccolte relative all'anno 2010: *Dieci grandi casi di protezione giudiziale della proprietà intellettuale decisi dai Tribunali cinesi nell'anno 2010* (2010 年中国法院知识产权司法保护大案件, *2010 nián Zhōngguó fǎyuàn zhīshíchǎnquán sīfǎ bǎohù 10 dà ànjàn*) e *Cinquanta casi tipici di protezione giudiziale della proprietà intellettuale decisi dai Tribunali cinesi nell'anno 2010* (2010 年中国法院知识产权司法保护 50 件典型案例, *2010 nián Zhōngguó fǎyuàn zhīshíchǎnquán sīfǎ bǎohù 50 jiàn diǎnxíng ànlì*). Entrambe le raccolte sono pubblicate in XI Xiaoming (a cura di), *Commenti e annotazioni sui casi-guida della proprietà intellettuale in Cina – Vol. III*, Pechino, China Legal Publishing House, 2012.

Qualche incursione è stata effettuata anche nelle omologhe raccolte per l'anno 2011, riportate in XI Xiaoming (a cura di), *Commenti e annotazioni sui casi-guida della proprietà intellettuale in Cina – Vol. IV*, Pechino, China Legal Publishing House, 2013.

adducendone la non conformità alla Legge Marchi; qualora al termine dei tre mesi non sia stata proposta alcuna opposizione, il marchio è approvato e l'Ufficio Marchi rilascia un certificato di registrazione (art. 30 LM). Qualora invece vi sia opposizione, l'Ufficio Marchi decide se accoglierla oppure no. Mediamente, in assenza di opposizione, dalla domanda di registrazione all'approvazione preliminare passano fra i due e i tre anni; i tempi si allungano notevolmente se un terzo propone opposizione, nel qual caso dalla domanda di registrazione alla decisione del CEAM sull'opposizione possono passare anche cinque o sei anni⁶.

Chi si veda rifiutare la registrazione di un marchio – sia che ciò avvenga ad iniziativa dell'Ufficio Marchi all'esito dell'esame preliminare, sia che ciò avvenga in seguito ad opposizione di terzi – può ricorrere, entro quindici giorni dalla notifica della decisione dell'Ufficio Marchi, presso il CEAM. Contro la decisione del CEAM è possibile, entro trenta giorni dalla relativa notifica, proporre ricorso in sede giudiziaria (artt. 32-33 LM): la decisione del Comitato, in quanto *decisione amministrativa finale*, diviene così oggetto di un *processo amministrativo* (v. *infra*).

Il marchio, una volta ottenuto, è valido per *dieci anni* (art. 37 LM) ed è rinnovabile *ad libitum* per ulteriori periodi decennali; la domanda di rinnovo deve essere presentata al più tardi sei mesi prima della scadenza della registrazione (art. 38 LM).

Il Comitato Esame e Assegnazione Marchi riesamina in sede amministrativa le decisioni dell'Ufficio Marchi contro cui una parte abbia proposto ricorso; vi sono però casi in cui esso è adito in prima istanza.

Le tipologie di casi trattate dal CEAM possono essere sistematizzate come segue: *i*) riesame del rigetto di domande di registrazione da parte dell'Ufficio Marchi (art. 32 LM); *ii*) riesame di decisioni dell'Ufficio Marchi sull'opposizione alla registrazione altrui (art. 33 LM); *iii*) riesame di decisioni dell'Ufficio Marchi in merito alla revoca di marchi registrati ai sensi degli artt. 41.1 (revoca del marchio per mancanza di liceità o di capacità distintiva o per registrazione ottenuta con “*frode o altri mezzi illegittimi*”), 44 (revoca del marchio per alterazione o trasferimento non approvato dall'Ufficio Marchi o per non uso triennale) e 45 (revoca del marchio per ingannevolezza circa la qualità dei

⁶ V. C. DEVONSHIRE-ELLIS, A. SCOTT, S. WOOLLARD (a cura di), *Intellectual Property Rights in China*, China Briefing, 2011, pagg. 16-17.

prodotti) Legge Marchi (art. 49 LM); iv) domande di revoca di marchi registrati ai sensi dell'art. 41 Legge Marchi (disposizione generale in tema di revoca).

Solo nel caso *sub iv*) è possibile che il CEAM decida “in prima istanza”, essendo cioè investito del ricorso per primo, senza che vi sia ricorso contro una precedente decisione dell'Ufficio Marchi. Peraltro, la revoca di marchi *ex art. 41.1* rappresenta un'area di sovrapposizione fra l'attività del CEAM in quanto organo decisore di seconda istanza e la sua attività come organo decisore di prima istanza. In effetti, qualora l'Ufficio Marchi rilevi che un dato marchio manca di liceità o capacità distintiva o è stato ottenuto con frode, esso deve disporre la revoca; il titolare del marchio potrà ricorrere contro la revoca presso il CEAM, il quale in tal caso deciderà in seconda istanza amministrativa. Ma l'art. 41.1 dispone altresì che, nei casi visti, “*qualsiasi organizzazione o individuo può richiedere che il Comitato Esame e Assegnazione Marchi emani una decisione per revocare tale marchio registrato*”; il CEAM, allora, sarà organo decisore di prima istanza.

Il *corpus* di norme che presiede all'attività dell'Ufficio Marchi e del CEAM è vasto e articolato. Oltre alla Legge Marchi e alle sue Disposizioni Attuative, i principali testi sono i seguenti. Le *Linee Guida per l'esame dei marchi*, la cui ultima versione è stata emanata congiuntamente dall'Ufficio Marchi e dal CEAM nel 2005, hanno lo scopo di fornire criteri sistematici ed uniformi per l'esame dei marchi ai fini della loro registrazione e per la risoluzione in sede amministrativa delle relative dispute, nonché di rendere accessibili agli interessati i criteri che presiedono all'attività dell'Ufficio Marchi e del CEAM⁷.

Fondamentale è poi la *Classificazione di prodotti e servizi*, emanata dall'AIC, la quale suddivide i prodotti e i servizi ai fini della registrazione dei marchi in 45 categorie, ricalcate su quelle della Classificazione internazionale prevista dall'Accordo di Nizza. Attualmente vige la versione 2014 della decima edizione.

Infine, i criteri di base per l'attività del CEAM sono posti dal *Regolamento per l'esame e l'assegnazione dei marchi*, emanato dall'AIC, la cui versione più recente risale

⁷ “*Trademark Examination Guidelines*” Jointly Released by CTMO and TRAB, comunicato apparso il 1 Gennaio 2006 nel sito *web* ufficiale dell'Ufficio Marchi, http://www.saic.gov.cn/sbjenglish/sbyw_1/201012/t20101227_102993.html.

al 2005. Il Regolamento precisa ed interpreta in via ufficiale le scarse disposizioni della Legge Marchi riguardanti l'attività del CEAM, trattando dunque principalmente questioni procedurali (mediazione e conciliazione dinnanzi al Comitato, regole specifiche sulla produzione del materiale probatorio, requisiti di certificazione ed autenticazione dei documenti adottati come prove, ecc.).

Il ricorso in giudizio avverso le decisioni del CEAM, è devoluto per competenza territoriale ai Tribunali del Popolo della municipalità di Pechino, con un meccanismo analogo a quello per cui, in Italia, il ricorso contro le decisioni delle amministrazioni statali di livello centrale va proposto dinnanzi al T.A.R. della regione Lazio. Competente in primo grado è dunque il Tribunale Intermedio del Popolo di Pechino; in secondo grado, l'Alto Tribunale del Popolo di Pechino; le cause, infine, possono essere sottoposte a riesame dinnanzi alla Corte Suprema del Popolo, vertice del sistema giudiziario cinese. Più precisamente, i ricorsi in parola sono assegnati alle Sezioni speciali per la proprietà intellettuale istituite presso ciascuno di detti Tribunali, così come presso la Corte Suprema (v. § 4, nota 11).

Il ricorso contro una decisione del CEAM costituisce impugnazione di un atto amministrativo e pertanto genera un *processo amministrativo* (行政诉讼, *xíngzhèng sùsòng*), nel cui primo grado il CEAM assume invariabilmente la qualità di convenuto. Nell'ordinamento cinese, come in quello italiano, il processo amministrativo è un tipo di processo a sé stante, distinto dal processo civile e regolato da una normativa *ad hoc*, anche se ricalcata dagli istituti processuali civili: atto normativo fondamentale è la *Legge di Procedura Amministrativa*, promulgata nel 1989 e finora mai riformata. A differenza del diritto italiano, l'ordinamento cinese non prevede una *giurisdizione speciale amministrativa*: i processi amministrativi ricadono nella competenza degli "ordinari" Tribunali del Popolo⁸.

⁸ La particolare natura del processo è segnalata nel numero di riferimento di ogni sentenza dalla presenza del carattere 行 (*xíng*), abbreviazione di 行政案 (*xíngzhèng àn*), "caso amministrativo", invece che del carattere 民 (*mín*), usato per le sentenze civili, o del carattere 刑 (*xíng*), proprio delle sentenze penali (v. *Introduzione*, § 2).

§ 4. Le vie di tutela del marchio.

Allo stato attuale, il diritto cinese prevede cinque canali per la tutela dei marchi, differenziati quanto agli organi statali preposti, ai procedimenti ed al tipo di protezione accordato. I giuristi cinesi parlano a questo proposito di un sistema “a due doppi binari”, evidenziando con ciò il contrasto: *i)* da una parte, in generale, fra l'*enforcement* in via amministrativa e l'*enforcement* in sede giudiziale; *ii)* dall'altra, all'interno della sfera giudiziale, fra la causa civile per violazione e la causa amministrativa per opposizione o revoca nei confronti dell'altrui titolo⁹. Espandendo al massimo il campo dell'analisi possiamo individuare, oltre ai *ricorsi amministrativi* presso l'Ufficio Marchi e il CEAM, al *ricorso giurisdizionale* presso i Tribunali del Popolo e all'*azione amministrativa*, l'*azione doganale* e l'*azione penale*¹⁰.

Ricorsi presso l'Ufficio Marchi ed il CEAM. Una prima modalità di tutela consiste nell'opporci alla registrazione altrui che si assuma danneggiare illecitamente il proprio diritto al marchio (tipicamente, la registrazione di un marchio simile) o nel richiedere la revoca dell'altrui marchio già registrato. L'opposizione alla registrazione altrui va proposta in seno al procedimento di registrazione, dinnanzi all'Ufficio Marchi. La domanda di revoca di un marchio registrato va invece presentata al CEAM; in alternativa, nei casi in cui la legge lo prevede, l'interessato può sollecitare l'Ufficio Marchi a revocare il marchio esercitando il proprio potere d'ufficio (v. cap. V, § 1). L'opposizione e la domanda di revoca non costituiscono rimedi in senso proprio contro la violazione del marchio, giacché non sfociano né in un'inibitoria della condotta né in un risarcimento del danno, bensì nel rifiuto della registrazione o nella revoca della registrazione altrui; tuttavia l'opposizione costituisce un rimedio “preventivo” (ci si oppone alla registrazione altrui, prima che essa possa danneggiare l'interessato), mentre la domanda di revoca è spesso esperita in contemporanea all'azione civile per violazione di marchio.

⁹ LUO Dongchuan (a cura di), *Lettura intensiva di casi cinesi sul brevetto* (中国专利案例精读, *Zhōngguó zhuānlì ànlì jīngdú*), Pechino, The Commercial Press, 2013, pagg. 9-15.

¹⁰ Per un approccio pratico al tema, v. C. DEVONSHIRE-ELLIS *et al.*, *cit.*, pagg. 29-41; XU Jian, G. HARRIS, *Chinese Intellectual Property – A Practitioner's Guide*, Pechino, Intellectual Property Publishing House, 2012; B. YU, *How to Protect Trademark Rights in China*, articolo apparso nel sito web dello studio legale internazionale *Unitalen Attorneys at Law* e reperibile all'indirizzo <http://www.unitalen.com/html/unitalen/report/15961-1.htm>.

Azione presso i Tribunali del Popolo. Chi veda il proprio marchio violato da altri può adire il giudice ordinario con un'azione civile per violazione.

La giurisdizione ordinaria cinese, formata dai Tribunali del Popolo (人民法院, *Rénmín Fǎyuàn*), è disciplinata nei suoi tratti essenziali dalla Costituzione del 1982 e dalla Legge Organica sui Tribunali del Popolo (1979). Vi sono quattro livelli di giurisdizione. I Tribunali del Popolo di Base (基层人民法院, *Jīcéng Rénmín Fǎyuàn*) sono stabiliti nelle città, nelle contee e nei singoli distretti delle città più popolose. I Tribunali Intermedi del Popolo (中级人民法院, *Zhōngjí Rénmín Fǎyuàn*) sono stabiliti al livello di prefettura o di prefettura autonoma, nonché nelle città più popolose come giudice unico sovraordinato ai Tribunali di Base distrettuali. Gli Alti Tribunali del Popolo (高级人民法院, *Gāojí Rénmín Fǎyuàn*) sono uno per ognuna delle partizioni amministrative di livello immediatamente substatale: vi sono quindi 22 Alti Tribunali provinciali, 5 Alti Tribunali di regione autonoma (Guangxi, Mongolia Interna, Ningxia, Tibet, Xinjiang) e 4 Alti Tribunali di municipalità (Pechino, Tianjin, Shanghai e Chongqing). Infine, la Corte Suprema del Popolo della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国最高人民法院, *Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Zuìgāo Rénmín Fǎyuàn*) siede in Pechino e può riesaminare tutti i casi civili, penali e amministrativi dell'intero Stato (ad eccezione delle due Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao, le quali dispongono di propri giudici di ultima istanza). Molti Tribunali dal livello intermedio in su sono oggi dotati di apposite sezioni speciali per la proprietà intellettuale¹¹.

Nel sistema cinese i casi sono generalmente decisi in due istanze, “iniziale” (初字, *chūzì*) e “finale” (终字, *zhōngzì*); esiste inoltre la possibilità di un giudizio da parte della Corte Suprema, il quale però è considerato come uno speciale “riesame” e non come una vera e propria “istanza di giudizio”. Ciò non significa, tuttavia, che i Tribunali di Base fungano sempre da primo grado di giurisdizione, i Tribunali Intermedi da secondo e così via. Vero è che la competenza a giudicare in prima istanza i casi civili è attribuita in via generale ai Tribunali di Base (art. 18 Legge di Procedura Civile); ma la regola conosce eccezioni innumerevoli e, soprattutto, non sempre prevedibili *ex ante*.

¹¹ Nel 1992 la Corte Suprema del Popolo istituisce una Sezione Proprietà Intellettuale; la seguono per primi gli Alti Tribunali delle maggiori città (Pechino, Tianjin, Shanghai, Guangzhou) e delle province economicamente molto attive del Fujian e di Hainan; negli anni seguenti, molti altri Tribunali di livello alto e intermedio si dotano di Sezioni speciali.

In effetti, il riparto di competenza è retto da un criterio “variabile”, che prende in considerazione l’*ampiezza dell’area interessata dalla causa* (artt. 19-21 della Legge di Procedura Civile): generalmente, quanto maggiore è il rilievo economico, sociale, politico e mediatico di una causa, tanto più alto sarà il livello da cui la sua trattazione inizierà (e tanto meno numerosi saranno i possibili gradi di ricorso)¹². Queste norme generali sono precisate da vari regolamenti attuativi. Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, dal 2010 sono decise in primo grado dai Tribunali Intermedi: *i*) le cause di valore fra RMB 5'000'000 e RMB 200'000'000 (circa € 600'000 – 25'000'000) e *ii*) le cause di valore fino a RMB 100'000'000 (circa € 12'000'000) coinvolgenti un soggetto straniero. Sono invece decise in primo grado dagli Alti Tribunali: *i*) le cause di valore superiore a RMB 200'000'000 e *ii*) le cause coinvolgenti un soggetto straniero di valore superiore a RMB 100'000'000¹³.

Quanto ai criteri di competenza territoriale, foro generale è quello del domicilio del convenuto (art. 22 Legge di Procedura Civile)¹⁴.

Il giudice, qualora rilevi una violazione del marchio, ordina la cessazione della condotta e dispone il risarcimento dei danni. Ai sensi dell’art. 56 LM, il *quantum* risarcitorio corrisponde al profitto derivante dalla violazione o alle perdite subite dal titolare del marchio violato. Ove non siano determinabili il profitto o le perdite, il Tribunale dispone, “*in base ai fatti del caso*”, un risarcimento fino a RMB 500'000 (circa € 60'000).

Azione amministrativa. In molti casi all’azione in giudizio è preferibile la c.d. azione amministrativa, consistente nell’*enforcement* dei diritti al marchio da parte degli

¹² I Tribunali Intermedi conoscono in primo grado: *i*) i “*casi di grande importanza che coinvolgono un elemento straniero*”; *ii*) i casi “*che hanno grande impatto sull’area sottoposta alla loro giurisdizione*”; *iii*) i casi che sono di loro competenza ai sensi di direttive della Corte Suprema (art. 19). Gli Alti Tribunali del Popolo conoscono in primo grado “*i casi civili che hanno grande impatto sulle aree sottoposte alla loro giurisdizione*” (art. 20). La Corte Suprema, infine, decide in prima istanza: *i*) i “*casi che hanno grande impatto sull’intero Paese*” e *ii*) i “*casi che la Corte Suprema ritiene di dover giudicare*” (art. 21). V. anche I. CASTELLUCCI, *Rule of Law and Legal Complexity in the People’s Republic of China*, Trento, Università degli Studi di Trento, 2012, pagg. 32-34.

¹³ C. DEVONSHIRE-ELLIS *et al.*, *cit.*, pag. 35.

¹⁴ Art. 22.1-2 Legge di Procedura Civile: “*La causa civile instaurata contro un cittadino è sottoposta alla giurisdizione del Tribunale del Popolo del luogo dove il convenuto abbia domicilio; [...] La causa civile instaurata contro una persona giuridica o altra organizzazione è sottoposta alla giurisdizione del Tribunale del Popolo del luogo dove il convenuto abbia sede*”.

uffici locali dell'AIC, spesso in cooperazione con altri organismi, quale, ad es., l'Amministrazione Generale delle Dogane.

Gli uffici locali dell'AIC agiscono in modo altamente informale; possono condurre ispezioni senza alcun preavviso e con estrema libertà (art. 55 Legge Marchi). L'AIC può ordinare l'immediata cessazione della violazione, confiscare e distruggere prodotti e strumenti produttivi ed irrogare al responsabile una sanzione pecuniaria; le decisioni prese dall'amministrazione al termine del procedimento sono ricorribili presso i Tribunali del Popolo (art. 53 Legge Marchi). Qualora vi sia il fondato sospetto che la condotta di violazione rilevi ai sensi della legge penale, l'AIC trasmette il caso all'Ufficio di Pubblica Sicurezza (art. 54).

Nonostante i poteri dell'AIC siano disciplinati dalla Legge Marchi, il procedimento con cui i suoi uffici concretamente agiscono non è oggetto di alcuno specifico regolamento; pertanto l'*enforcement* amministrativo può seguire modalità parzialmente diverse da caso a caso, presenta un alto grado di discrezionalità e non va sempre immune da considerazioni politiche¹⁵.

Azione doganale. La tutela della proprietà intellettuale a cura dell'Amministrazione Generale delle Dogane è disciplinata dal *Regolamento sulla protezione doganale della proprietà intellettuale* (2003) e dalle relative *Misure Attuative* (2009). Chi intenda avvalersi di questa tutela deve rivolgersi all'ufficio dell'Amministrazione doganale territorialmente competente ed allegare l'esistenza di beni che violano il suo diritto al marchio, i quali sono in corso di importazione nella od esportazione dalla Repubblica Popolare Cinese; deve inoltre pagare una cauzione. I beni descritti dal richiedente saranno sequestrati al passaggio della dogana e l'Amministrazione ne notificherà il titolare del marchio.

Azione penale. La Legge Penale della Repubblica Popolare sanziona la condotta di chi: *i*) usa un marchio identico ad un marchio registrato altrui per beni simili senza il permesso del titolare (art. 213); *ii*) coscientemente smercia beni recanti un marchio contraffatto (art. 214); *iii*) smercia false rappresentazioni di un marchio registrato (art. 215). Per tali reati è prevista, in generale, la reclusione fino a tre anni o una multa; nei

¹⁵ C. DEVONSHIRE-ELLIS *et al.*, *cit.*, pagg. 33-34.

“*casi gravi*” possono essere inflitte contemporaneamente la pena detentiva e quella pecuniaria; nei “*casi molto gravi*” la pena detentiva va dai tre ai sette anni.

L’azione penale è esercitata dalla Procura del Popolo presso il Tribunale del Popolo territorialmente competente, d’ufficio o su istanza di parte. L’azione è esercitata d’ufficio quando l’AIC o l’Amministrazione doganale, nel corso della loro azione, riscontrino una violazione di entità sufficiente da rilevare ai sensi della legge penale; in tal caso esse trasferiscono il caso all’Ufficio di Pubblica Sicurezza (la polizia di Stato cinese), la quale, dopo le opportune investigazioni, trasmette a sua volta gli atti alla Procura del Popolo. L’azione è invece esercitata su istanza di parte quando il titolare del marchio o altri soggetti informano l’Ufficio di Pubblica Sicurezza della violazione e l’Ufficio ne informa la Procura.

§ 5. Il ruolo del giudice nell’ordinamento cinese.

Gli organi giudiziari occupano, nell’architettura istituzionale cinese, una posizione nettamente subordinata. L’ordinamento statale cinese può essere efficacemente schematizzato inquadrandolo in una sorta di griglia, le cui righe corrispondano ai cinque livelli territoriali di governo (Stato centrale, Provincia, Prefettura, Contea, Municipalità) e le cui colonne corrispondano ai quattro organi fondamentali che ogni livello territoriale – pur con parecchie eccezioni – presenta (assemblea popolare legislativa, organo esecutivo, Tribunale e Procura del Popolo). Così, al livello centrale vi sono il Congresso Nazionale del Popolo, il Consiglio di Stato, la Corte Suprema del Popolo e la Procura Suprema del Popolo; in ogni provincia vi sono un Congresso provinciale del Popolo, un Governo del Popolo provinciale, un Alto Tribunale e un’Alta Procura del Popolo; e via discorrendo. Lungo questa griglia, in senso sia verticale sia orizzontale, corrono rapporti di supervisione e controllo. In verticale, ogni organo del livello inferiore è soggetto a supervisione da parte dell’omologo organo del livello superiore. In orizzontale, l’esecutivo è responsabile di fronte all’assemblea popolare, fonte di ogni potere; le Procure del Popolo e i Tribunali sono responsabili “*nei confronti degli organi detentori del potere statale che li hanno creati*” (artt. 128 e 133 Cost.); inoltre l’attività dei

Tribunali è costantemente controllata dalle corrispondenti Procure, in quanto “*organi dello Stato preposti alla supervisione legale*” (art. 129 Cost.).

Lo schema proposto è consapevolmente inaccurato, giacché trascura il notevole peso del Partito comunista e dei vari Comitati politico-giuridici che riuniscono organi del Partito e organi di governo¹⁶. Tuttavia, esso è funzionale a far risaltare quanto qui interessa: vale a dire, il fatto che, ad ogni livello territoriale dato, l’organo giudiziario è l’organo sottoposto al maggior numero di controlli e supervisioni. Inoltre, cosa non meno importante, i Tribunali del Popolo non godono di autonomia finanziaria: dipendono infatti, per il loro *budget*, dall’esecutivo del livello corrispondente¹⁷.

Secondo l’art. 126 Cost., “*i Tribunali del Popolo esercitano il potere giudiziario in modo indipendente, in conformità con le previsioni di legge, e senza essere soggetti ad interferenze da parte di qualsiasi organo amministrativo, organizzazione pubblica o individuo*”. Si ritiene tuttavia correntemente che nella previsione non rientri il Partito comunista, il cui ruolo di guida è enfatizzato dal Preambolo della stessa Costituzione¹⁸. Xiao Yang, presidente della Corte Suprema dal 1998 al 2008, ha affermato: “*Il potere dei Tribunali di giudicare in modo indipendente non significa in alcun modo indipendenza dal Partito. Anzi, al contrario, esso incarna un alto grado di responsabilità di fronte agli impegni del Partito*”¹⁹. Analogamente, Luo Gan, capo della Commissione Diritto e Politica del Comitato Centrale del Partito Comunista dal 1998 al 2007, ha spiegato: “*Tutte le attività di applicazione del diritto devono essere guidate dal Partito [...] La posizione politica corretta è quella presa dal Partito*”²⁰.

Il diritto cinese non riconosce alcun valore al precedente giudiziale. La regola è seguita con maggior rigore che nei Paesi occidentali di *civil law*, nei quali il precedente,

¹⁶ I. CASTELLUCCI, *cit.*, pagg. 39 ss.

¹⁷ *Ivi*, pag. 41.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ TANG Zhengxu, *Un corretto concetto di autorità giudiziaria è il significato appropriato della rule of law* (正确的司法权威观是法治的应有之意, *Zhèngquè de sīfǎ quánwēi guān shì fǎzhì de yīngyǒu zhī yì*), in *China Court Daily* (中国法院报, *Zhōngguó fǎyuàn bào*), 18 Ottobre 2007, pag. 1.

²⁰ LUO Gan, *Gli organi politici e giuridici adempiono un’importante missione storica e un dovere politico nella costruzione di una società armoniosa* (政法机关在构建和谐社会中担负重大历史使命和政治责任, *Zhèngfǎ jīguān zài gòujiàn héxié shèhuì zhōng dānfù zhòngdà lìshǐ shǐmìng hé zhèngzhì zérèn*), in *Seeking Truth* (求是, *Qiúshì*), vol. 3, 2007, pag. 2.

pur formalmente disconosciuto come fonte del diritto, in realtà assume spesso capitale importanza²¹.

Ciò riflette uno dei principi-cardine dell'ordinamento cinese, per cui *il giudice non è in alcun modo creatore di diritto*. In un ordinamento socialista, il diritto deve essere posto unicamente dai *rappresentanti del popolo*; vale a dire, dal Congresso Nazionale del Popolo (全国人民代表大会, *Quánguó Rénmín Dàibiǎo Dàhuì*) e dal suo Comitato Permanente (常务委员会, *Chángwù Wěiyuánhui*). A tali organi deve spettare in esclusiva anche l'interpretazione delle norme da essi promulgate, in quanto i frutti dell'interpretazione del diritto sono essi stessi diritto: “*Il Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo esercita le seguenti funzioni e poteri: [...] (4) interpretare le leggi*” (art. 67 Cost.). In tale quadro il giudice è *mero applicatore* della norma scritta, con una concezione che ricorda da vicino il giudice *bouche de la loi* di Montesquieu²². Non potendo il giudice creare diritto né interpretarlo, è da escludere che le sue decisioni possano assumere valore vincolante per i casi futuri.

Il giudice cinese, se da una parte ha un ruolo per molti versi subalterno, dall'altra è investito di una quantità di compiti sconosciuti ai giudici occidentali. Stabilisce l'art. 2 della Legge di Procedura Civile: “*La Legge di Procedura Civile della Repubblica Popolare Cinese mira a proteggere l'esercizio dei diritti processuali delle parti, assicurare l'accertamento dei fatti da parte dei Tribunali del Popolo, distinguere il giusto dallo sbagliato, applicare correttamente la legge, esaminare prontamente i casi civili, sancire i diritti e le obbligazioni civili, imporre le sanzioni per gli illeciti civili, proteggere i legittimi diritti ed interessi delle parti, educare i cittadini alla volontaria obbedienza alla legge, mantenere l'ordine sociale ed economico e garantire l'imperturbato progresso della costruzione socialista*”. L'elenco, accanto ad alcuni

²¹ Ad es., in Italia, la c.d. *giurisprudenza costante* – vale a dire, l'interpretazione uniformemente data a una stessa norma da più giudici in un lasso di tempo apprezzabile – e le interpretazioni fornite dalla Corte di Cassazione assumono innegabile autorevolezza, il che rende più difficile per i singoli giudici discostarsene. Di conseguenza, come autorevolmente osservato da F. Galgano, “*gli avvocati, nei loro atti defensionali come nei loro pareri, non citano più i codici, ma la giurisprudenza sui codici*”: ci si appella ai precedenti giudiziali più che alla legge, con un atteggiamento che per certi versi ricorda quello dei giuristi di *common law*. La l. 69/2009 ha da ultimo accolto i suggerimenti di chi propugnava l'introduzione di una qualche forma di *stare decisis* anche nell'ordinamento italiano.

V. F. GALGANO, *L'interpretazione del precedente giudiziario*, in *Contratto e Impresa*, 1985, pagg. 701 ss..

²² I. CASTELLUCCI, *cit.*, pag. 25.

obbiettivi noti all'attività del giudice occidentale di *civil law*, ne annovera quattro che con tutta evidenza non lo sono: i) “*distinguere il giusto dallo sbagliato*”, ii) “*educare i cittadini*”, iii) “*mantenere l'ordine sociale*” e iv) “*garantire l'imperturbato progresso della costruzione socialista*”.

I compiti di “*distinguere il giusto dallo sbagliato*” e “*garantire l'imperturbato progresso della costruzione socialista*” rispondono, fondamentalmente, ad uno Stato che si fa *portatore di valori politici*. Per “Stato portatore di valori politici” intendiamo qui uno Stato che nella sua stessa costruzione intrinseca prende posizione rispetto all'orientamento di *policy* che i suoi organi seguono nella gestione della cosa pubblica: i “programmi del Governo” si identificano con i “programmi dello Stato”.

In questo senso, lo Stato cinese si contrappone allo Stato dell'esperienza occidentale moderna. Il modello di Stato liberale democratico occidentale si caratterizza, fra gli altri tratti, in quanto di per sé rimane neutro rispetto alla sfera politica. Esso incorpora, sì, dei valori, solitamente scolpiti in una carta costituzionale – eguaglianza, democrazia, ecc. –; tuttavia, tali valori non sono dati da un particolare disegno circa la gestione ed il futuro dello Stato stesso. In questo senso si può affermare che essi siano valori *neutri*, in quanto non orientati in funzione dell'uno o dell'altro disegno concreto. Gli spazi lasciati vuoti dai valori fondamentali neutri sono poi riempiti di contenuto – questo, sì, politicamente orientato – dalle forze politiche di volta in volta prevalenti: i “programmi del Governo”, dunque, sono diversi dai “programmi dello Stato” e li rispettano.

Lo Stato socialista cinese, invece, si fa esso stesso portatore di una determinata linea politica, facendo proprio un particolare progetto circa la gestione ed il futuro del Paese. Ebbene, il giudice, in quanto organo dello Stato, è tenuto a contribuire con la propria attività alla realizzazione di tale progetto²³; parallelamente, della visione statale di “giusto” e “sbagliato”, determinata dagli obiettivi politici posti di volta in volta, dovrà farsi portatore anche il giudice²⁴.

²³ I. CASTELLUCCI, *cit.*, pag. 30.

²⁴ Sul tema v. G. AMATO, *Forme di Stato e forme di governo*, Bologna, Il Mulino, 2006, pagg. 73-80.

“Educare i cittadini” e “mantenere l’ordine”. Questi due compiti del giudice cinese sono quelli che mostrano in modo più evidente il legame fra il sistema giuridico della Repubblica Popolare e la millenaria tradizione del Paese di Mezzo.

In estrema sintesi, la c.d. tradizione giuridica cinese – con l’avvertenza che è forse improprio parlare di un “diritto” tradizionale cinese, data la completa diversità delle concezioni cinesi antiche e di quelle occidentali moderne circa la sua definizione – è data principalmente dal combinarsi di due correnti filosofiche: la scuola confuciana (儒家, *rújiā*) e la scuola legista (法家, *fǎjiā*). La prima vede il diritto positivo (法, *fǎ*) in una luce negativa, preferendo ad esso la buona osservanza delle regole sociali tradizionali (礼, *lǐ*). Il popolo deve essere guidato innanzitutto dall’autorevole buon esempio e l’autorevolezza del sovrano e dei governanti: “Confucio disse: “Governare vuol dire agire in modo retto. Se voi stesso date esempio di rettitudine, chi oserà non agire in modo retto?”²⁵. E ancora: “Voi governate, perché mai dovrete uccidere? Desiderate il bene e il popolo sarà buono. L’eccellenza morale dell’uomo nobile di animo è simile al vento, quella dell’uomo dappoco all’erba. Quando il vento spira, l’erba inevitabilmente si flette”²⁶. Dà cattiva prova di sé il sovrano che non sa farsi obbedire se non con la coercizione. All’estremo opposto si colloca la scuola legista, secondo cui un *corpus* di norme chiare, pubbliche e inflessibili è l’unico modo per assicurare la disciplina fra il popolo. “Le leggi consistono nel rendere pubblici gli editti negli organi governativi e nell’imprimere nei cuori il carattere ineluttabile delle pene, essendo le ricompense riservate a coloro che osservano la legge e i castighi a coloro che infrangono i decreti. Ecco ciò che reggono i ministri”²⁷.

Risultando dalla mescolanza di tali due correnti, il pensiero “giuridico” cinese riconosce da millenni al diritto la funzione di educare chi vi è sottoposto all’obbedienza spontanea e di contribuire al mantenimento dell’ordine pubblico²⁸. Tale concezione non è venuta meno neppure con l’avvento della Repubblica Popolare, la quale anzi presenta significativi punti di continuità con i metodi di gestione dello Stato e del diritto già seguiti dalla Cina imperiale. Citiamo dal c.d. *Libretto rosso* di Mao Zedong: “Nella

²⁵ CONFUCIO, *Dialoghi* (论语, *Lùnyǔ*), XII.17. L’edizione di riferimento è CONFUCIO, *Dialoghi*, a cura di T. Lippiello, Torino, Einaudi, 2006, pag. 141.

²⁶ CONFUCIO, *Dialoghi*, XII.19, *ibidem*.

²⁷ HAN Feizi, *Han Feizi*, 43. L’edizione di riferimento è *Collezione delle scuole di pensiero classiche* (诸子集成, *Zhūzǐ jíchéng*), Hong Kong, China Bookstore (中华书局, *Zhōnghuá Shūjú*), 1978, pag. 304.

²⁸ Sul pensiero di Confucio e dei legisti in merito al governo dello Stato, v. A. CHENG, *Storia del pensiero cinese – vol. I*, ed. it. a cura di A. Crisma, Torino, Einaudi, 2000, pagg. 52-70 e 231-248.

soluzione delle contraddizioni nel popolo, gli ordini amministrativi e i metodi di persuasione e di educazione s'integrano a vicenda. Occorre che gli ordini amministrativi emessi per mantenere l'ordine nella società siano insieme accompagnati da un lavoro di persuasione e di educazione, poiché il mero ricorso agli ordini amministrativi è, in numerosi casi, del tutto inefficace”²⁹.

§ 6. Le fonti del diritto cinese.

Fra le fonti del diritto cinese, alcune sono del tutto sconosciute all'esperienza italiana ed europea continentale; altre sono conosciute anche nei Paesi occidentali di *civil law*, ma assumono in Cina un valore sensibilmente diverso. Le più peculiari sono quelle ascrivibili all'attività dei giudici.

La legge (法律, *fǎlǜ*). La legge, emanata dal Congresso Nazionale del Popolo o dal suo Comitato Permanente, è la *fonte vincolante primaria* del diritto cinese, in quanto espressione della volontà del popolo (art. 2 Cost.). Il potere di interpretarla spetta *in primis* allo stesso Comitato Permanente (art. 67, n. 4 Cost.); il Congresso Nazionale del Popolo ha inoltre attribuito alla Corte Suprema il potere di emanare interpretazioni vincolanti della legge (v. *infra*). L'adozione delle leggi ed il loro valore sono disciplinati dalla Costituzione e dalla *Legge sulla legislazione* (2000).

Le leggi del Congresso Nazionale del Popolo presentano un grado di generalità ed astrazione mediamente superiore a quello degli atti legislativi dei Paesi occidentali; evitano di scendere in questioni particolari, lasciandone la definizione alle Disposizioni Attuative, ai regolamenti amministrativi e ai testi interpretativi della Corte Suprema.

I “regolamenti amministrativi in senso stretto” (行政法规, *xíngzhèng fǎguī*). Quelli che nell'ordinamento italiano chiameremmo “regolamenti amministrativi” sono emanati in Cina dal Consiglio di Stato, dai Ministeri e dalle Amministrazioni che da esso dipendono e dai loro organi; si tratta di una categoria di atti molto variegata, sia quanto alla natura sia quanto alla forza. Possiamo qui tentare una fondamentale distinzione fra i

²⁹ MAO Zedong, *Citazioni del presidente Mao Tse-tung: il libro delle guardie rosse*, Milano, Feltrinelli, 1969.

“regolamenti amministrativi in senso stretto” aventi di per sé forza di legge (vincolanti), e “regolamenti dipartimentali”, che tale forza, di per sé, non hanno.

I “regolamenti amministrativi in senso stretto” sono *atti aventi valore di legge* emanati dal Consiglio di Stato ed hanno lo scopo di precisare e concretizzare in relazione a specifiche situazioni le piuttosto generali norme legislative; formano una categoria piuttosto composta e sono variamente denominati *Regolamenti* (条例, *tiáolì*), *Regole* (规定, *guīdìng*), *Misure* (办法, *bànfǎ*), ecc.. La loro emanazione ed il loro valore sono regolati da un apposito regolamento del Consiglio di Stato, le *Regole procedurali per l'adozione dei regolamenti amministrativi* (2001). Ai fini della presente ricerca, il più rilevante tipo di “regolamento amministrativo in senso stretto” è rappresentato dalle *Disposizioni Attuative* (实施条例, *Shíshī tiáolì*) delle varie Leggi; in primo luogo, le Disposizioni Attuative della Legge Marchi (da qui in avanti, per brevità, DALM).

I “*regolamenti dipartimentali*” (行政规章, *xíngzhèng guīzhāng*). Il secondo tipo di regolamenti amministrativi, che definiamo qui “regolamenti dipartimentali”, comprende quella vastissima serie di *Regole* (规则, *guīzé*), *Spiegazioni* (解释, *jiěshì*), ecc. con cui le varie amministrazioni impartiscono ai propri organi indicazioni circa il modo di applicare correttamente la normativa alle situazioni concrete. Si tratta dunque in primo luogo di “strumenti di lavoro”, di “*vademecum*” ad uso degli organismi pubblici; ma tali documenti, essendo – quantomeno in tempi recenti e in parte – resi noti al pubblico³⁰, fungono anche da parametro per l'attività dei professionisti del diritto e degli stessi operatori economici e divengono in tal modo “normativa” in un senso più pregnante. L'adozione ed il ruolo di questi regolamenti è disciplinata dalle *Regole procedurali per l'adozione dei regolamenti dipartimentali* (2001).

Questo genere di atti, a differenza dei “regolamenti amministrativi in senso stretto”, non ha di per sé forza di legge: ai regolamenti dipartimentali è attribuita efficacia vincolante *solo se siano conformi alla legge* e, in ogni caso, *solo nei confronti degli appartenenti al dipartimento da cui promanano*. La mancanza di valore vincolante intrinseco non significa che i regolamenti dipartimentali non possano apportare innovazioni di rilievo: ad es., le *Disposizioni Provvisorie sulla determinazione e*

³⁰ Le *Linee Guida per l'esame dei marchi*, ad es., fino a pochi anni fa erano considerate “documento interno” all'amministrazione e come tali non erano consultabili da parte del pubblico. La prima versione ad essere resa pubblica è stata quella, attualmente vigente, del 2005.

l'amministrazione dei marchi celebri, emanate dall'AIC nel 1996, definiscono per la prima volta il concetto di “marchio celebre” (v. cap. IV, § 1).

I testi interpretativi emanati da giudici. Totalmente sconosciuti ai sistemi giuridici occidentali sono i testi interpretativi che la Corte Suprema ed alcune giurisdizioni di livello elevato sono soliti emanare.

Il potere di interpretare “leggi e decreti” è riconosciuto alla Corte Suprema dall'art. 33 della Legge Organica sui Tribunali del Popolo (1980). I testi interpretativi della Corte Suprema sono variamente intitolati *Interpretazioni* (解释, *jiěshì*), *Regole* (规定, *guīdìng*), *Avvisi* (通知, *tōngzhī*), *Risposte* (答复, *dáfù*), *Opinioni* (意见, *yìjiàn*) e sono collettivamente designati con il nome di “interpretazioni (in senso ampio)”. Si tratta di un catalogo di documenti molto diversificato per ambito di riferimento e valore. Quanto al primo aspetto, alcune interpretazioni si riferiscono in generale ad un'intera sezione di una data materia: così è per le *Interpretazioni su alcune questioni riguardanti l'applicazione del diritto nell'esame di casi concernenti controversie civili sul marchio* (2002) e per le *Opinioni su alcune questioni riguardanti l'esame dei casi amministrativi coinvolgenti l'autorizzazione e la determinazione dei diritti al marchio* (2010). Altre interpretazioni si rivolgono invece a singoli casi: è il caso delle *Risposte*, con cui la Corte Suprema fornisce indicazioni richieste da un Tribunale del Popolo in ordine a specifiche questioni giuridiche emerse nella trattazione di una controversia.

In progresso di tempo, con l'aumentare del numero e della rilevanza dei testi interpretativi, si è reso necessario regolare in maniera organica l'adozione ed il ruolo di tali documenti: a ciò si è provveduto con le *Disposizioni sul lavoro di interpretazione giudiziale*, emanate dalla stessa Corte Suprema nel 1997 e da ultimo riviste nel 2007. Le *Disposizioni* ripartiscono le “interpretazioni giudiziali” – vale a dire, tutti i testi interpretativi emanati dalla Corte Suprema – in quattro categorie: “interpretazioni (in senso stretto)”, “regole”, “risposte” e “decisioni” (art. 6). Fra queste, solo le “interpretazioni” in senso stretto sono giuridicamente vincolanti al pari della legge (art. 5) e possono essere citate nelle sentenze dei Tribunali del Popolo (diversamente dai precedenti giudiziali e dalle opere a contenuto dottrinale, che non sono *mai* citati in sentenza).

I regolamenti emanati da giudici. Oltre ai testi interpretativi, la Corte Suprema ed i Tribunali di livello più elevato sono soliti emanare atti volti a regolare dal punto di vista organizzativo e procedimentale il lavoro dei Tribunali sottoposti alla loro supervisione. Il ruolo di questi regolamenti costituisce un'esplicitazione nella funzione giurisdizionale del ruolo generalmente rivestito dai regolamenti dipartimentali. Naturalmente, questi testi hanno efficacia limitata al Tribunale da cui promanano ed ai Tribunali gerarchicamente sottoposti alla sua supervisione; i regolamenti della Corte Suprema, perciò, hanno efficacia estesa all'intero apparato giudiziario nazionale.

I testi "divulgativi" emanati da giudici. Tanto sconosciuti ai sistemi giuridici occidentali quanto lo sono i testi interpretativi, i testi che qui definiamo "divulgativi" sono documenti con cui i giudici rendono conto della propria attività, la motivano e ne disseminano e propagandano i metodi e i risultati. Essi sono destinati non solo al pubblico dei giuristi – altri giudici, legali, accademici –, ma anche al pubblico generale. Sono pertanto generalmente redatti in un linguaggio più semplice e meno tecnico rispetto a quello delle sentenze e degli scritti dottrinali; in essi le considerazioni tecnico-giuridiche, trattate in maniera diretta e piuttosto stringata, sono affiancate da retrospettive storiche, informazioni statistiche, grafici, ecc.. I testi divulgativi non hanno, naturalmente, carattere vincolante.

Un ottimo esempio è il già citato *Sommario di trent'anni di attività giudiziaria sul marchio dei Tribunali di Pechino*³¹ (d'ora in poi, per brevità, "Sommario"), il quale consta di tre parti. La prima, dedicata alla "*Situazione fondamentale del lavoro giudiziario sul marchio*", introduce il lettore alla materia trattata, esponendo la tipologia, i caratteri e l'evoluzione statistica dei casi riguardanti il marchio (civili, amministrativi, penali) decisi dai Tribunali della capitale. La seconda parte, intitolata "*Risultati e metodi del lavoro giudiziario sul marchio*", espone gli obiettivi perseguiti dai Tribunali della capitale nell'amministrazione della giustizia. La terza parte, intitolata "*Sommario dei principi per l'applicazione del diritto*", espone i principali problemi teorico-giuridici oggi esistenti nell'applicazione del diritto dei marchi ed indica l'atteggiamento assunto

³¹ Il documento, steso dal giudice Zhong Ming, della Sezione Proprietà Intellettuale dell'Alto Tribunale del Popolo di Pechino, è riportato in appendice al volume SEZIONE PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELL'ALTO TRIBUNALE DEL POPOLO DI PECHINO, *Judge's Analysis on Difficult Trademark Cases Handled by Beijing Courts – 2012* (北京法院商标疑难案件法官评述 – 2012, *Běijīng fǎyuàn shāngbiāo yínán ànjiàn fǎguān píngshù – 2012*), Pechino, Law Press China, 2012, pagg. 389 ss..

al riguardo dai Tribunali della capitale attraverso il riferimento ad una serie di sentenze. Le indicazioni fornite in questa parte del *Sommario* sono state di estrema utilità per il presente studio e vi faremo spesso riferimento.

I commenti di giudici a sentenze. Affini ai testi divulgativi, e parimenti sconosciuti ai sistemi giuridici occidentali, sono i commenti a sentenze redatti dagli stessi giudici che le hanno pronunciate o che hanno concorso alla loro pronuncia. Nel corso della ricerca chi scrive si è imbattuto sovente in tale tipo di documento, particolarmente interessante perché concretizza una sovrapposizione dei formanti dottrinale e giurisprudenziale quali essi sono definiti nei sistemi giuridici occidentali. In effetti, nel momento in cui pubblica un commento scientifico ad una sentenza che egli stesso ha emesso, il giudice, per così dire, “si fa studioso”; all’inverso, quando deciderà le cause successive, da “studioso” si farà nuovamente giudice.

Tale prassi va indubbiamente ricollegata, in primo luogo, al ruolo pedagogico che il sistema giuridico cinese conferisce ai giudici (v. § 5): il giudice spiega al pubblico le ragioni del proprio *modus operandi*, in maniera da imprimere in esso una consapevolezza del diritto che lo spinga ad ottemperarvi spontaneamente. In secondo luogo, possiamo cogliere in questa prassi una forma di *reddere rationem* con cui il giudice rende conto del proprio operato ai colleghi, ai superiori e al popolo sovrano.

Le raccolte di casi esemplari. La Corte Suprema del Popolo ed alcuni Tribunali di livello elevato sono soliti pubblicare annualmente liste per materia di casi esemplari (v. § 2). In tali raccolte si selezionano quelle sentenze che appaiono particolarmente degne di essere additate come esempi di buona applicazione della legge. Riassunti delle rispettive vicende processuali, corredati da un commento redatto da un membro del Tribunale che ha pronunciato la sentenza, sono resi disponibili al grande pubblico e costituiscono un importante oggetto di studio per accademici e professionisti.

Simili documenti sono del tutto sconosciuti nei sistemi giuridici europei; nell’espone i temi della presente tesi ci riferiremo spesso a casi tratti da queste raccolte.

Le dichiarazioni di indirizzo politico. I Tribunali del Popolo e le amministrazioni sono sovente destinatari di direttive politiche emanate da vari organi ed istituzioni, sia

dello Stato centrale, sia di livello locale. Ciò riflette la concezione per cui anche i giudici, in quanto organi dello Stato, devono contribuire, nell'espletamento delle loro funzioni, al raggiungimento dei suoi obiettivi generali.

L'esempio più evidente è dato dalle dichiarazioni politiche della Corte Suprema del Popolo, solitamente intitolate *Opinioni* (e pertanto non immediatamente distinguibili dalle *Opinioni* di contenuto puramente giuridico), le quali tendono a modificare o correggere la rotta seguita dalla giurisprudenza in considerazione di obiettivi generali di *policy*. Le *Opinioni su alcune questioni riguardanti il giudizio sulla proprietà intellettuale al servizio degli obiettivi generali nella presente situazione economica* (2009), che vedremo nei capp. VI e VII del presente studio, sono emblematiche: in esse la Corte Suprema espone la necessità di declinare gli *standard* di giudizio dei casi in tema di proprietà intellettuale alla luce del contesto della crisi economica iniziata nel 2008 ed indica le modalità di tale declinazione.

Va detto però che le dichiarazioni politiche espresse e rintracciabili da parte del ricercatore sono, come si suol dire, la punta di un *iceberg*. In effetti, molte delle direttive politiche diramate alle amministrazioni e ai Tribunali del Popolo o *i*) costituiscono *direttive riservate*, effettuate magari per via telefonica o con altri mezzi analoghi, a cui non hanno accesso se non i diretti destinatari, o addirittura *ii*) sono espresse *in via implicita*, concretizzandosi in “impulsi” che i Tribunali o le amministrazioni superiori trasmettono a quelli inferiori mediante, ad es., la decisione di un certo caso in un certo modo, allusioni contenute in comunicazioni ufficiali, ecc.. Di tali scambi riservati o impliciti, che pur senza dubbio coinvolgono giornalmente anche la materia dei marchi, chi scrive non potrà rendere conto.

Altre fonti. Vanno infine almeno menzionate due ulteriori fonti. Come già osservato, nel sistema cinese i confini che separano la dottrina e la giurisprudenza appaiono a tratti sfumati: è frequente che opere teoriche siano redatte da soggetti che svolgono funzioni giudicanti o amministrative, oppure da comitati redattori composti da tali soggetti. Affine, ma del tutto particolare, è il caso dei manuali teorici consigliati per la preparazione agli esami di Stato (per la funzione di giudice, di *trademark agent*, ecc.), in cui la dottrina si mescola, se vogliamo, all'amministrazione statale: volumi teorici che in Occidente sarebbero qualificati “dottrinali” acquisiscono, attraverso l'implicita

valutazione positiva data loro dall'Amministrazione nel momento in cui essa consiglia tali volumi, un prestigio e un'autorevolezza senz'altro maggiore rispetto alla media. Spesso, poi, i volumi teorici consigliati sono scritti da giudici o da funzionari dell'amministrazione che bandisce l'esame, e così "il cerchio si chiude".

Un qualche rilievo hanno poi, per la ricostruzione del diritto vivente, i comunicati e gli avvisi emanati, a vario titolo e con finalità principalmente informativa, dai vari organi dello Stato e del Partito, dalle amministrazioni e dai Tribunali del Popolo; vi faremo riferimento, qualora ciò sia necessario, nel corso della trattazione.

§ 7. Protezionismo locale e *forum shopping*.

Il sistema giuridico cinese è caratterizzato da una massiccia dose di *protezionismo locale* (地方保护主义, *dìfang bǎohùzhǔyì*). Si tratta di quel fenomeno, endemico in Cina, per cui i giudici, strettamente legati al corrispondente livello di governo – cittadino, di contea, provinciale – e molto attenti alle esigenze dell'economia locale, spesso favoriscono abbastanza scopertamente gli interessi degli operatori locali a discapito della loro proclamata imparzialità; il protezionismo è tendenzialmente più accentuato nelle città più piccole, nelle aree rurali e nelle zone economicamente meno sviluppate³².

Giuristi cinesi fanno osservare che il protezionismo locale deriva essenzialmente da un errore di prospettiva dei funzionari locali, i quali vedono la tutela della proprietà intellettuale come antagonistica rispetto allo sviluppo economico dell'area loro affidata e non comprendono i vantaggi che gli operatori economici locali ne potrebbero invece trarre: ritengono quindi di "non poter perdere soldi per acquistare "faccia"³³. Al di là delle cause del fenomeno, sta di fatto che i soggetti dell'ordinamento sono obbligati a tenerne conto nel formulare la propria strategia processuale e tentano perciò di sfruttare a proprio favore le regole di competenza territoriale previste dalla Legge di Procedura Civile (v. § 4): ciò genera un diffuso fenomeno di *forum shopping*.

³² XU Jian, *China's National IP Strategy*, in XU Jian, G. HARRIS, *cit.*, pag. 180.

³³ WU Handong *et al.*, 知识产权制度变革与发展研究 (*Zhīshíchǎnquán zhìdù biàngé yǔ fāzhǎn yánjiū*) - *Study on the Reform and Development of Intellectual Property System*, Pechino, Economic Science Press, 2012, pag. 427.

L'operatore straniero – così come l'operatore cinese che operi lontano dalla propria sede – ha generalmente interesse a rifuggire dai Tribunali delle aree rurali, delle piccole città e delle zone meno sviluppate (principalmente quelle situate lontano dalla costa del Mar della Cina), in quanto meno esperte nell'applicazione di un diritto “nuovo” come quello della proprietà intellettuale e più prone al condizionamento politico da parte dei funzionari locali; al contrario, preferisce agire presso Tribunali risidenti nelle zone costiere più sviluppate o in una grande città, che dispongano magari di sezioni specializzate per la proprietà intellettuale (specialmente a Pechino, Shanghai o Guangzhou). Ad es., se il contraffattore risiede in un'area i cui Tribunali sono ritenuti poco “affidabili”, il titolare del marchio violato effettuerà, se possibile, una *trap purchase*³⁴ dei prodotti contraffatti in una grande città; agirà poi presso i Tribunali di quella città contro il rivenditore, chiamando in causa anche i produttori. Principale convenuto sarà il rivenditore, ma l'azione sarà in realtà diretta contro i produttori³⁵. La descritta operazione di *forum shopping* si appoggia all'art. 22.3 della Legge di Procedura Civile, il quale recita: “*Ove i domicili o le residenze abituali di più convenuti nella stessa causa ricadano nella giurisdizione di due o più Tribunali del Popolo, ognuno di detti Tribunali avrà giurisdizione sulla causa*”.

Naturalmente, anche chi senta di poter essere convenuto per violazione di marchio altrui tenterà di fare in modo che a giudicare il caso sia un giudice a lui favorevole. Nel caso di soggetti provenienti da aree rurali, piccole città o zone relativamente poco sviluppate, il potenziale convenuto potrà, ad es., scegliere di anticipare eventuali azioni instaurando un'azione negatoria presso il Tribunale del proprio domicilio. La scelta può rivelarsi in special modo vantaggiosa per le imprese pubbliche e per le imprese private di una certa entità, le quali, al livello locale, spesso sono in grado di influenzare in via politica la decisione di una causa.

³⁴ È prassi comune, nella lotta alla contraffazione, effettuare cc.dd. *trap purchases*, o “acquisti-trappola”, consistenti nell'acquisto a fini probatori di prodotti smerciati in violazione di diritti di proprietà intellettuale altrui. Tale strumento è tanto più utile in un ordinamento processuale, come è quello cinese, in cui l'attore, oltre ad essere gravato di un onere probatorio particolarmente stringente, ha limitatissime possibilità di ottenere prove dall'altra parte processuale (c.d. *discovery*). V. XU Jian, *Contributory Infringement of Foreign Supplier*, in XU Jian, G. HARRIS, *cit.*, pagg. 49-50.

³⁵ Il rivenditore, peraltro, può liberarsi da ogni responsabilità al risarcimento – salvo che si provi che egli sapeva della provenienza illecita dei prodotti – dimostrando di avere ottenuto i beni legalmente e indicando chi glieli ha forniti (art. 56.3 LM 2001; art. 64.2 LM 2013).

CAPITOLO II. IL CONCETTO DI “USO DEL MARCHIO”

§ 1. Il concetto di “uso del marchio” e la sua ricostruzione in chiave funzionale.

Di primaria importanza, nello studio del diritto cinese dei marchi, è la questione di quali condotte costituiscano “uso del marchio” (使用商标, *shǐyòng shāngbiāo*) ai sensi di legge. Il concetto è richiamato da numerose e fondamentali disposizioni normative. L’art. 52, n.1 LM definisce la violazione di marchio altrui come “*uso* di un marchio identico o simile ad un marchio registrato altrui in connessione a prodotti identici o simili”; l’art. 44, n. 4 LM dispone la revoca del marchio che “non sia *usato* per tre anni consecutivi”; l’art. 31 LM, in tema di preregistrazione in malafede, tutela i marchi non ancora registrati, ma *usati* precedentemente; infine l’art. 13 LM, concernente il marchio celebre, richiama implicitamente il concetto di “uso del marchio”, giacché, come si dirà, la celebrità non può conseguire che ad un *uso* del marchio sul mercato.

La Legge Marchi del 2001, come le precedenti versioni del 1982 e del 1993, non contiene alcuna definizione di “uso del marchio”. L’art. 3 DALM stabilisce: “*L’uso di un marchio ai sensi della Legge Marchi include l’uso del marchio sui prodotti, sugli imballaggi o sui contenitori dei prodotti o nei documenti commerciali e l’uso del marchio in pubblicità, in esposizioni o in ogni altra attività commerciale*”. La norma non fornisce indicazioni precise riguardo ai problemi che descriveremo in questo capitolo; tuttavia essa contiene un riferimento all’*uso del marchio nelle attività commerciali*, il quale, insieme a fondamentali considerazioni circa la *funzione del marchio*, ha guidato i Tribunali del Popolo nel chiarimento del concetto di “uso del marchio”.

Come affermato da Wang Chaozheng³⁶, funzione primigenia e fondamentale del marchio è quella di *distinguere l'origine o la provenienza del prodotto*; Le altre funzioni, fra cui spiccano quella *promozionale* e quella di *garantire la qualità del prodotto*, non sono che corollari od effetti di tale ruolo. L'osservazione è confermata dal fatto che colonna portante del giudizio sulla violazione di marchio *ex art. 52, n. 1 LM* è la *somiglianza* fra il marchio che si assume illecitamente registrato od utilizzato ed il marchio altrui che si assume violato, in quanto portatrice di *confusione*. La contemporanea esistenza sul mercato di marchi simili, se vi è pericolo che i consumatori confondano i prodotti e gli operatori da cui essi provengono, impedisce infatti al marchio di esplicare il suo fondamentale ruolo distintivo (v. anche cap. III, § 1).

Secondo il *Sommario*, poiché funzione primaria del marchio è quella di fare sì che il pubblico, al momento dell'acquisto, distingua la diversa provenienza di prodotti dello stesso tipo (认牌购货, *rèn pái gòu huò*: “comprare il prodotto riconoscendo la marca”), sarà “uso del marchio” *quell'impiego del marchio attraverso cui si stabilisce nel pubblico rilevante una relazione fra un prodotto o servizio e la provenienza commerciale dello stesso*. Coerentemente con tale impostazione i Tribunali di Pechino, durante il decennio di applicazione della Legge Marchi del 2001, hanno definito tre condizioni essenziali affinché si abbia “uso del marchio”. La prima concerne l'*ambito* in cui si esplica l'uso del marchio: il marchio deve essere usato *in attività commerciali*. Il secondo requisito si riferisce alla *finalità* dell'uso del marchio: esso deve essere impiegato per *contraddistinguere l'origine dei prodotti*. La terza condizione, infine, riguarda l'*effetto* o *risultato* dell'uso del marchio: attraverso l'uso del marchio, *il pubblico rilevante è reso cosciente della diversa provenienza commerciale di beni dello stesso tipo*³⁷.

Attraverso tale *test* trifasico i giudici della capitale cinese sono giunti, negli anni, a formulare soluzioni costanti ed affidabili in merito alle citate questioni applicative poste dagli artt. 52, n. 1, 44, n. 4, 31 e 13 LM.

³⁶ WANG Chaozheng, *Sulla scelta del sistema della coesistenza di marchi – il perfezionamento dell'art. 52 Legge Marchi* (论商标共存的制度选择 – 兼评我国《商标法》第 52 条的完善, *Lùn shāngbiāo gòngcún de zhìdù xuǎnzé – Jiānpíng wǒguó “Shāngbiāo fǎ” dì 52 tiáo wánshàn*), in *Intellectual Property Rights Annual Journal – 2012*, Pechino, Peking University Press, 2012, pagg. 147-155.

³⁷ *Sommario di trent'anni di attività giudiziaria sul marchio dei Tribunali di Pechino*, in SEZIONE PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELL'ALTO TRIBUNALE DEL POPOLO DI PECHINO, *Judge's Analysis on Difficult Trademark Cases Handled by Beijing Courts ...*, cit., pag. 401.

Prima di addentrarci nei temi indicati, una precisazione è d'obbligo: in virtù della territorialità del diritto dei marchi, per "uso del marchio" ai sensi di legge si intende sempre e comunque l'uso effettuato *all'interno della Repubblica Popolare Cinese*, il che, peraltro, causa non pochi problemi applicativi (v. ad es. cap. V, § 7).

§ 2. Distinzione fra violazione del marchio altrui e uso lecito del segno incorporato nel marchio altrui (art. 52 LM): l'uso del marchio in funzione descrittiva.

Recita l'art. 52 LM: "*Qualsiasi condotta che rientri fra le seguenti costituisce violazione del diritto esclusivo all'uso di un marchio registrato: (1) usare un marchio identico o simile ad un marchio registrato in connessione a prodotti identici o simili, senza l'autorizzazione del titolare del marchio registrato [...]*". Stando al tenore letterale della norma, andrebbe considerato violazione di marchio qualunque impiego di simboli identici o simili ai simboli altrui; ma così, in realtà, non è. Nella prassi giudiziaria, l'"uso del marchio" ai sensi dell'art. 52, n. 1 non comprende l'impiego di una parola o simbolo *in funzione descrittiva*: non vi è "uso del marchio", ed è dunque esclusa la violazione del diritto altrui, quando il simbolo sia impiegato non con la finalità di distinguere i prodotti o i servizi quanto all'origine, ma con quella di descrivere i prodotti stessi. In particolare, non costituiscono "uso del marchio": *i*) l'impiego di una parola di uso comune incorporata nel marchio altrui e *ii*) l'impiego di una parola o segno tratti dal patrimonio culturale tradizionale.

Nel caso "Jiating"³⁸ la casa editrice Jiating Magazine Publisher, titolare del marchio "Jiating", agisce contro gli editori della rivista *Jiating OTC* asserendo che l'uso dell'espressione "Jiating" nel titolo della loro rivista costituirebbe violazione del suo marchio. I Tribunali del Popolo di Pechino rigettano la domanda in quanto la parola

³⁸ Giudizio di primo grado: *Jiating Magazine Publisher c. Beijing Libei Consulting Co., Ltd., Beijing Aobei Advertising Co., Ltd., China Nonprescription Medicines Society et al.*, Trib. Int. Pechino 2° Sez. ist. in. n. 5666/2002, (2002) 二中民初字第 5666 号.

Giudizio di secondo grado: "*Jiating*" *Magazine Publisher c. Beijing Libei Consulting Co., Ltd., Beijing Aobei Advertising Co., Ltd., China Nonprescription Medicines Society et al.*, Alto Trib. Pechino ist. fin. n. 901/2003, (2003) 终字第 901 号.

jiāting, di significato equivalente all'italiano *casa*, è una parola di uso comune ed è impiegata nel titolo della rivista *Jiating OTC* al solo scopo di descriverne il contenuto.

La domanda di *Jiating Magazine Publisher* si basa su una lettura formalistica dell'art. 52, n. 1 LM, il quale in effetti non richiede, affinché vi sia violazione del marchio dell'attrice, che l'uso del marchio da parte della convenuta avvenga con la finalità di contraddistinguere – seppur in maniera mendace – l'origine dei propri prodotti. Tuttavia, secondo l'art. 49 DALM, “*Ove il marchio registrato contenga il nome, design o modello generico dei prodotti in questione, o si riferisca direttamente alla qualità, alle principali materie prime, alle funzioni, agli scopi, al peso, alla quantità o ad altre caratteristiche dei prodotti in questione, [...] il titolare del diritto esclusivo all'uso del marchio registrato non ha diritto di proibire l'uso lecito di tali diciture da parte di terzi*”. La disposizione si riferisce ai marchi cc.dd. “deboli”, fra i quali senz'altro rientra quello dell'attrice.

Il giudice rileva che l'impiego del segno “*Jiating OTC*” da parte della convenuta ha il solo scopo, tutelato dalla legge, di descrivere i caratteri e la natura della rivista (esattamente come avviene per la rivista della società attrice): esso è senza dubbio “usato” dalla convenuta nel senso comune della parola, ma non è “usato” nel senso voluto dalla legge. L'uso della parola *jiāting* nel titolo della rivista *Jiating OTC* non appare in alcun modo volto a trarre un indebito vantaggio sul mercato dalla fama della (più diffusa) rivista *Jiating*, né appare idoneo a tale scopo: data la frequenza della parola in questione nella vita quotidiana, il pubblico non può assolutamente essere indotto dalla somiglianza dei titoli a ritenere che le riviste *Jiating* e *Jiating OTC* provengano da una stessa fonte. La possibilità di confusione è a maggior ragione esclusa se si considerano il pubblico e i canali distributivi di *Jiating OTC*, radicalmente diversi da quelli di *Jiating*.

I Tribunali di Pechino, con un'interpretazione basata sullo spirito della Legge Marchi e sulle relative Disposizioni Attuative, oltrepassano senza esitazione il dato letterale dell'art. 52, n. 1 LM ed assegnano rilievo decisivo alla natura e alla finalità dell'uso del marchio, parametri non contemplati da tale articolo.

Nel caso “TOEFL”³⁹ la statunitense ETS, creatrice del noto esame TOEFL e titolare dei relativi diritti d’autore e di marchio, agisce contro l’istituto privato Xindongfang di Pechino, il quale produce e diffonde materiali per la preparazione all’esame plagiati da quelli di ETS e recanti il marchio “TOEFL”. In primo grado la convenuta è ritenuta responsabile sia di violazione del diritto d’autore sia di violazione del marchio. In secondo grado, l’Alto Tribunale di Pechino ritiene insussistente la violazione del marchio in quanto Xindongfang avrebbe usato la dicitura “TOEFL” *in funzione puramente descrittiva*; ciò fa cadere anche parte della responsabilità relativa alla violazione del diritto d’autore.

La prima parte della pronuncia dell’Alto Tribunale, riguardante la questione relativa al diritto d’autore, è orientata in senso favorevole a ETS. Ai sensi dell’art. 2.2 della Legge sul Diritto d’Autore⁴⁰ e dell’art. 3.1 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche⁴¹, la Repubblica Popolare Cinese tutela le opere protette da diritto d’autore negli U.S.A.; i materiali di cui ETS invoca la protezione costituiscono senz’altro “opere” ai sensi della normativa rilevante. L’utilizzo e lo smercio di tali opere da parte di Xindongfang è ingiustificabile; i fatti del caso dimostrano inoltre che Xindongfang era perfettamente cosciente dell’esistenza dei diritti di ETS e pertanto ha agito in malafede.

La seconda parte della sentenza compie una virata inattesa. Preliminarmente l’Alto Tribunale constata che, “*in considerazione delle speciali caratteristiche dei materiali [...] e delle particolari modalità ed obbiettivi dell’uso di tali opere da parte di Xindongfang*”, se la convenuta non avesse usato materiali che violano un marchio di ETS, l’uso del materiale per la didattica in classe ricadrebbe nella clausola di *fair use* di cui all’art. 22 della Legge sul Diritto d’Autore e non potrebbe pertanto violare alcun

³⁹ Giudizio di primo grado: *Educational Testing Service, Inc. c. Beijing Xindongfang Private School*, Trib. Int. Pechino 1° Sez. prop. int. ist. in. n. 35/2001, (2001) 一中知初字第 35 号.

Giudizio di secondo grado: *Beijing Xindongfang Private School c. Educational Testing Service, Inc.*, Alto Trib. Pechino ist. fin. n. 1393/2003, (2003) 终字第 1393 号.

⁴⁰ Art. 2.2 Legge sul Diritto d’Autore 2001: “Qualsiasi opera di un soggetto estero o apolide idonea ad essere protetta da diritto d’autore ai sensi di un accordo concluso fra il Paese di cui il soggetto estero è cittadino o in cui egli ha residenza abituale e la Cina, o ai sensi di un trattato internazionale di cui entrambi i Paesi sono parte, è protetto in conformità con la presente Legge”.

⁴¹ Art. 3.1 Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche: “Sono protetti in forza della presente Convenzione: a) gli autori appartenenti a uno dei Paesi dell’Unione, per le loro opere, siano esse pubblicate oppure no; b) gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi dell’Unione, per le opere che essi pubblicano per la prima volta in uno di tali Paesi o simultaneamente in un Paese estraneo all’Unione e in un Paese dell’Unione”.

diritto altrui⁴². L'osservazione è funzionale al successivo passaggio logico della sentenza, in cui il giudice dichiara insussistente la violazione del marchio "TOEFL".

“Nella presente situazione sociale del nostro Paese – osserva l’Alto Tribunale – editoria e pubblicazioni costituiscono un settore speciale, sottoposto alla supervisione dello Stato; le pubblicazioni sono un prodotto speciale, riguardo a cui la distinzione dell’origine delle pubblicazioni normalmente si realizza attraverso [l’indicazione del] l’autore della pubblicazione e [del]la sua unità di lavoro”. In altre parole, la primaria funzione distintiva del marchio è “naturalmente” affievolita per effetto delle particolari caratteristiche del settore dell’editoria. Nel caso in esame, sebbene ETS abbia regolarmente registrato il marchio “TOEFL” per pubblicazioni scritte e audiocassette e Xindongfang abbia usato la dicitura “TOEFL” su svariati materiali, non vi è però violazione, giacché l’uso che Xindongfang ha fatto di tali materiali deve ritenersi *di natura descrittiva*. Obiettivo di tale uso era non quello di indicare l’origine del prodotto, ma quello di spiegare il contenuto della pubblicazione ed enfatizzarne la relazione con l’esame TOEFL, facilitando così l’identificazione del prodotto da parte del lettore; pertanto, l’impiego della dicitura “TOEFL” da parte della convenuta non può causare errore o confusione nel pubblico circa la provenienza commerciale dei materiali di studio in discorso. L’impiego della dicitura “TOEFL” da parte di Xindongfang costituisce dunque *uso lecito* di una dicitura inclusa nel marchio altrui.

Non essendo ravvisabile alcuna violazione del marchio “TOEFL”, cade anche quella “porzione” della violazione del diritto d’autore che si riferisce all’*uso didattico in classe* dei materiali di ETS: ciò in quanto, escluso il pregiudizio agli “*altri diritti spettanti al titolare del diritto d’autore*”, diviene applicabile la clausola di *fair use* dell’art. 22 della Legge sul Diritto d’Autore.

L’esclusione dell’uso in funzione puramente descrittiva dal concetto di “uso del marchio” è concettualmente analoga a quanto visto nel caso “Jiating”; tuttavia, completamente diverso è il contesto in cui essa si colloca. In “Jiating”, l’esclusione della violazione corrisponde ad una effettiva mancanza di rischio di confusione e alla

⁴² Art. 22 Legge sul Diritto d’Autore 2001: “*Nei seguenti casi, un’opera può essere usata senza il permesso di, e senza remunerazione al titolare del diritto d’autore, sempre che il nome dell’autore ed il titolo dell’opera siano menzionati e gli altri diritti spettanti al titolare del diritto d’autore non siano pregiudicati: [...] (6) traduzione o riproduzione in piccola quantità di un’opera pubblicata, da parte di insegnanti o ricercatori scientifici, per l’uso nell’insegnamento in classe o nella ricerca scientifica, sempre che la traduzione o le riproduzioni non siano pubblicate per la distribuzione*”.

necessità di impedire che un singolo operatore monopolizzi per sé una parola di uso comune come *casa*. Lo stesso non si può dire del caso “TOEFL”, nel quale: *i*) l’uso del marchio in questione da parte della convenuta è intuitivamente idoneo a far credere che il materiale didattico provenga da ETS, e non da Xindongfang; *ii*) la riproduzione non autorizzata del marchio “TOEFL” si accompagna al plagio dei materiali didattici di ETS; *iii*) vi è malafede in capo alla convenuta.

La motivazione della sentenza “TOEFL”, in cui l’esclusione della rilevanza dell’uso descrittivo del marchio ai sensi dell’art. 52, n. 1 LM si associa ad un’ardita scissione fra tutela del marchio e tutela del diritto d’autore, appare in realtà decisamente “improbabile”. Secondo l’avviso di un noto accademico cinese, espresso oralmente a chi scrive, la pronuncia in questione “è *priva di un [reale] ragionamento giuridico*”: il richiamo alla concezione funzionale del marchio ha il sapore di un mero espediente argomentativo. La riforma della sentenza di primo grado da parte dell’Alto Tribunale fa scendere il risarcimento da RMB 5'000'000 a RMB 3'500'000: calcolata al tasso di cambio attuale, la riduzione è di circa € 180'000 e fa sorgere il dubbio che nella decisione dell’Alto Tribunale si siano insinuate motivazioni politiche⁴³.

Negli ultimi anni i Tribunali del Popolo stanno rivolgendo la loro attenzione a temi finora poco esplorati, come il rapporto fra i diritti di proprietà intellettuale e il ricchissimo deposito della cultura cinese. Nel caso “Zhang Yi Si”⁴⁴ un privato cittadino, Dong Yun, è titolare del marchio “掌仪司” (*Zhǎng yí sī*), corrispondente al nome della tradizionale “danza dei leoni” cinese; agisce per violazione di tale marchio contro l’Amministrazione del parco pubblico di Beihai (Pechino), la quale ha usato il nome

⁴³ Sostanzialmente analoghe, sia per la duplicità dei diritti coinvolti – diritto d’autore e diritto al marchio – sia per il tenore della decisione, sono le sentenze dei casi “GRE” e “GMAT”. Per il caso “GRE”, v., *Educational Testing Service, Inc., c. Beijing Xindongfang Private School*, Trib. Int. Pechino 1° Sez. prop. int. ist. in. n. 34/2001, (2001) 一中知初字第34号.

Quanto al caso “GMAT”, si vedano le sentenze seguenti. Giudizio di primo grado: *Graduate Management Admission Council Beijing c. Xindongfang Private School*, Trib. Int. Pechino 1° Sez. prop. int. ist. in. n. 33/2001, (2001) 一中知初字第33号.

Giudizio di secondo grado: *Beijing Xindongfang Private School c. Graduate Management Admission Council*, Alto Trib. Pechino civ. ist. fin. n. 1391/2003, (2003) 高民终字第1391号. Quest’ultima decisione, peraltro, è pronunciata nello stesso giorno della sentenza di secondo grado del caso “TOEFL”.

⁴⁴ Giudizio di primo grado: *Dong Yun c. Amministrazione del Parco di Beihai (Pechino)*, Trib. Base Xicheng civ. ist. in. n. 5410/2012, (2012) 西民初字第5410号.

Giudizio di secondo grado: *Dong Yun c. Amministrazione del Parco di Beihai (Pechino)*, Trib. Int. Pechino 1° Sez. civ. ist. fin. n. 8879/2012, (2012) 一民终字第8879号.

della danza nelle rappresentazioni per la Festa di primavera (il Capodanno cinese) e nella relativa pubblicità. I Tribunali di Pechino negano la sussistenza di una violazione.

Innanzitutto, l'attore non può pretendere di monopolizzare, attraverso la registrazione di un marchio, un'espressione che fa parte da secoli della cultura cinese. Dong Yun è titolare di un marchio regolarmente registrato; tuttavia, tale marchio non è una sua creazione originale. L'espressione *Zhǎng yí sī* designa infatti un rituale di corte della dinastia Qing, la cui origine si fa risalire al sec. XVII: “è entrata nel dominio pubblico, è divenuta patrimonio storico e a qualsiasi persona può esserne riconosciuto l'utilizzo, purché ragionevole e conforme alla legge”.

In secondo luogo, l'uso delle parole *Zhǎng yí sī* per la “danza dei leoni” inscenata dal parco di Beihai ha evidente natura *descrittiva*, servendo solo a chiarire il contenuto della rappresentazione; è assolutamente escluso che gli spettatori possano stabilire un'associazione mentale fra il titolo dell'evento ed il marchio di Dong Yun. Non essendovi “uso del segno *in quanto marchio*”, non può ravvisarsi alcuna violazione del diritto fatto valere in giudizio.

Il caso “Zhang Yi Si” apre uno scorcio sulla peculiare eventualità di un diritto al marchio non corredato da quello *ius excludendi alios* che è una componente fondamentale di ogni diritto assoluto. I giudici aditi affermano a chiare lettere che sarebbe assurdo permettere all'attore di impedire, in base alla propria registrazione, l'uso da parte di terzi della dicitura in oggetto; tuttavia, nessuno di essi dichiara tale registrazione invalida. Sarebbe forse possibile ipotizzare, per i casi in cui risultasse evidente l'intenzione di appropriarsi in malafede di una porzione del patrimonio culturale, una declaratoria di invalidità della registrazione del marchio ai sensi dell'art. 10.1, n. 8 LM: “[non possono essere usati come marchi le parole o i segni] *dannosi per la morale ed i costumi socialisti, o che abbiano altri effetti negativi*”. Ancora, potremmo pensare ad una declaratoria di invalidità *ex* 41.1 LM (art. 44 LM 2013): “*Ove [...] il marchio sia stato ottenuto attraverso la frode o altri mezzi illegittimi, l'Ufficio Marchi revoca la registrazione in questione*”⁴⁵.

Ma in realtà non occorre spingersi tanto lontano. Nessun giudice si darà la pena di dichiarare l'invalidità del marchio che tenti di appropriarsi di una parte del comune patrimonio culturale semplicemente perché, a fronte di un'azione per violazione fondata

⁴⁵ Per il ruolo degli artt. 10.1, n. 8 e 41.1 LM nella lotta alla registrazione fraudolenta di marchi e per il loro coordinamento con le altre disposizioni aventi analogo scopo, v. cap. V, §§ 1 e 7.

su un marchio siffatto, il giudice disporrà di una via argomentativa molto più agevole: potrà limitarsi a negare che l'asserito responsabile della violazione abbia "usato il marchio" nel senso voluto dalla legge.

In effetti, la situazione del marchio costituito da una parola o un simbolo direttamente mutuati dal patrimonio culturale estremizza quella dei marchi cc.dd. deboli. Piuttosto difficilmente questo tipo di marchio sortirà l'effetto di creare, nella mente del pubblico, una relazione univoca fra certi beni o servizi ed un particolare operatore economico: in altre parole, sarà intrinsecamente incapace di svolgere la sua fondamentale *funzione distintiva dei prodotti o servizi quanto all'origine*. Di conseguenza, qualora la stessa parola o lo stesso simbolo siano impiegati da altri operatori economici, difficilmente si potrà dire che ciò causi *confusione nel pubblico*, venendo così a mancare il principale presupposto necessario affinché il giudice vieti loro l'impiego della parola o del simbolo in questione (v. cap. III).

Parallelo al caso "Zhang Yi Si", ma riguardante un marchio celebre, è il caso "Xinghuacun" (cap. IV, § 4).

§ 3. Applicazione della regola sulla revoca del marchio per non uso (art. 44, n. 4 LM): l'uso fittizio del marchio.

Nei sistemi improntati al modello *first-to-file*, la titolarità del marchio, dipendendo da una mera formalità quale è la *registrazione*, prescinde dal fatto che il marchio sia effettivamente usato oppure no. Spesso capita dunque che i marchi, una volta registrati, non vengano utilizzati e rimangono solo "sulla carta": si formano così quelli che Marco Ricolfi ha definito "cimiteri di marchi"⁴⁶. Ciò è contrario ai principi generali del diritto dei marchi, il quale tutela il marchio *in quanto utilizzato sul mercato*, al servizio degli interessi dei consumatori e degli operatori economici. Nasce perciò l'istituto della *decadenza del marchio per non uso*, in virtù del quale un marchio può essere revocato o

⁴⁶ M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa. Marchio ditta insegna*, in P. AUTERI *et al.*, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, Giappichelli, 4° ed., 2012, pag. 103.

annullato, su istanza di parte o anche d'ufficio da parte delle autorità competenti, qualora se ne dimostri il mancato utilizzo per un determinato lasso di tempo⁴⁷.

In Cina, la *revoca del marchio registrato per non uso* è disposta dall'art. 44, n. 4 LM: “Ove chi ha registrato il marchio versi in una delle situazioni elencate di seguito, l'Ufficio Marchi ordina di rettificare la situazione entro un termine fissato o revoca la registrazione del marchio: ... (4) ove l'uso del marchio registrato sia cessato per tre anni consecutivi”. Con la revisione del 2013 la norma è stata trasposta nel nuovo art. 49.2, sul quale ci soffermeremo in seguito.

La decisione se vi sia o no stata, in un caso concreto, “cessazione dell'uso per tre anni consecutivi” non può ovviamente prescindere dal concetto di “uso del marchio”. Gli indici fondamentali utilizzati per risolvere le questioni relative alla revoca sono quelli che abbiamo visto al § 1: *ambito* dell'uso del marchio, *finalità* di tale uso ed *effetto* che ne consegue.

I più interessanti casi di applicazione dell'art. 44, n. 4 LM sono quelli in cui si tenta di mantenere artificialmente in vita un marchio di fatto inutilizzato. Qui la principale difficoltà sta nell'individuare la linea di confine fra l'uso *genuino* di un marchio – quello che si accompagna ad una concreta attività commerciale – e l'uso del marchio volto semplicemente a *conservare l'efficacia della relativa registrazione*, scopo, quest'ultimo, contrario ai principi generali che reggono la materia.

Nel caso “Mingjue”⁴⁸ le società Nanjing Automobile Group e Nanjing Mingjue chiedono la revoca per non uso triennale del marchio “Mingjue”, registrato a nome di tale Xu Bin. I giudici dispongono la revoca del marchio, affermando che non costituisce “uso del marchio” ai sensi dell'art. 44, n. 4 LM la mera pubblicità del marchio volta ad informare il pubblico della sua esistenza.

⁴⁷ In Italia, la *decadenza del marchio per non uso quinquennale* è disposta dall'art. 24 d.lgs. 30/2005 (c.d. *Codice della Proprietà Industriale*): “A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo [...]”.

⁴⁸ Giudizio di primo grado: *Yuejin Automobile Group Co., Nanjing Automobile (Group) Corp. e Nanjing Mingjue Industry Co., Ltd. c. Xu Bin*, Trib. Int. Nanchino 3° Sez. civ. ist. in. n. 416/2007, (2007) 宁民三初字第 416 号.

Giudizio di secondo grado: *Xu Bin c. Yuejin Automobile Group Co. e Nanjing Automobile (Group) Corp.*, Alto Trib. Jiangsu civ. prop. int. ist. fin. n. 0184/2012, (2012) 苏高民知终字第 0184 号.

Il convenuto tenta di impedire la revoca allegando che, durante il triennio in questione, ha fatto per due volte inserire il proprio marchio in una lista pubblicata a fini promozionali dalla rivista *China Intellectual Property News* (中国知识产权报, *Zhōngguó Zhīshíchǎnquán Bào*). Secondo il giudice, la promozione all'interno di una lista di marchi va considerata come semplice *dichiarazione pubblica dell'esistenza del marchio* e non dimostra in alcun modo il reale utilizzo del marchio: il marchio può considerarsi "usato" solo se impiegato *in concrete attività commerciali*, a diretto contatto con i consumatori.

Come la Sezione Proprietà Intellettuale dell'Alto Tribunale di Pechino affermerà poi nel commentare il caso, "*l'uso del marchio [idoneo ad impedirne la revoca] deve poter fare sì che il pubblico rilevante lo riconosca; perciò, il marchio deve emergere nel contesto degli scambi commerciali; si tratta di un uso nelle ragionevoli condotte d'affari*"⁴⁹. Non costituisce "uso del marchio" l'impiego effettuato, ad es., al solo scopo di poterne in seguito scongiurare la revoca *ex art. 44, n. 4 LM*. Nel caso in esame, l'intento elusivo è lampante. L'unico impiego del marchio realizzato in tre anni è stato un impiego solo "sulla carta", per giunta all'interno di un elenco di marchi: Xu Bin si è evidentemente limitato al minimo sforzo possibile per conservare l'efficacia del suo diritto.

Sulla stessa scia del caso "Mingjue", ma un passo più avanti in senso logico, si colloca il caso "Daqiao"⁵⁰: non solo non è idoneo a scongiurare la revoca del marchio ai sensi dell'art. 44, n. 4 l'uso del marchio che non avvenga in concrete attività commerciali; non è nemmeno idoneo a tal fine l'uso del marchio che avvenga in attività commerciali minime, al solo scopo, appunto, di potersi vittoriosamente opporre alla revoca del marchio stesso. Liu Xiaojun, giudice dell'Alto Tribunale di Pechino, ha definito tale modalità d'uso "*uso simbolico del marchio*" (象征性使用商, *xiàngzhēngxìng shǐyòng shāngbiāo*)⁵¹.

⁴⁹ *Sommario di trent'anni di attività giudiziaria sul marchio dei Tribunali di Pechino, cit.*, pag. 402.

⁵⁰ Giudizio di primo grado: *Hangzhou Paint Co., Ltd. c. CEAM (terzo: Jin Lianqin)*, Trib. Int. Pechino 1° sez. amm. ist. in. n. 2131/2009, (2009) 一中行初字第2131号.
Giudizio di secondo grado: *CEAM e Jin Lianqin c. Huzhou Paint Co., Ltd.*, Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 294/2010, (2010) 高行终字第294号.

⁵¹ LIU Xiaojun, *L'uso simbolico del marchio non basta a preservare l'efficacia della registrazione* (象征性使用商标不能维持其注册效力, *Xiàngzhēngxìng shǐyòng shāngbiāo bùnéng wéichí qí zhùcè xiàoli*), in *China Court Daily* (人民法院报, *Rénmín Fǎyuàn Bào*), 26 Agosto 2010, pag. 6.

La società Huzhou Xunhengda Building Materials, titolare del marchio “Daqiao”, lo concede in licenza esclusiva a Jin Lianqin; la società Hangzhou Paint ne chiede la revoca per non uso protrattosi dal 2003 al 2006.

L’Alto Tribunale di Pechino rileva che il marchio è stato utilizzato una sola volta, e in circostanze tali da togliere ogni dubbio circa le reali intenzioni sottese a tale utilizzo. Il licenziatario allega agli atti processuali solo un contratto con cui il 31 Agosto 2006, ha autorizzato una terza società, Shengdan, a produrre vernici “Daqiao”; l’unica ricevuta di acquisto relativa a tale contratto – per l’esiguo importo di RMB 1'800, equivalenti a circa € 200 – risale al 1 Settembre 2006. La circostanza è tanto più rimarchevole se si considera che le sedi di Jin Lianqin e Shengdan sono separate da una distanza di 150 chilometri: non è assolutamente credibile che i beni siano stati ordinati, prodotti e consegnati in un solo giorno.

Ad ogni modo, il pubblico rilevante non ha avuto alcuna possibilità di stabilire un’associazione mentale fra il marchio “Daqiao” ed i prodotti in questione; né, d’altronde, sembra essere stato questo lo scopo di Jin Lianqin. L’unico reale obiettivo perseguito dal licenziatario appare essere stata *la mera conservazione del diritto al marchio*, obiettivo, questo, che non merita protezione giuridica.

Stando al commento di Liu Xiaojun, l’uso del marchio, per essere considerato tale ai sensi dell’art. 44, n. 4 LM, deve essere innanzitutto *genuino*: deve avvenire sotto il controllo del titolare del diritto o di un suo licenziatario e deve essere idoneo a stabilire nella mente del pubblico una relazione fra il segno e determinati prodotti o servizi. Pertanto, la mera concessione di una licenza d’uso a terzi non può costituire “uso del marchio” ai sensi della citata normativa. In questo passaggio, infatti, il marchio assume il ruolo di mero oggetto del contratto, e non già quel tipico ruolo distintivo in virtù del quale la legge lo tutela; il contratto di licenza è un rapporto interno fra le parti, a cui il pubblico – che è il parametro in funzione del quale si decide se il marchio riesca o no a svolgere il suo ruolo distintivo – rimane del tutto estraneo.

Inoltre, l’uso del marchio deve essere caratterizzato da un preciso *elemento teleologico*: deve risultare l’intenzione, in capo al titolare, di rendere il pubblico cosciente del fatto che esso contraddistingue determinati prodotti o servizi. Anche l’impiego in attività commerciali da parte del titolare o del licenziatario, dunque, non

integra “uso del marchio” se è animato dal solo scopo di mantenerne efficace la registrazione⁵².

§ 4. L’acquisizione di “sostanziale influenza” o di “celebrità” attraverso l’uso (artt. 31e 13 LM): il problema delle cc.dd. versioni popolari di marchi noti.

I casi di cui ci occuperemo in questo paragrafo sono tutti casi di c.d. *squatting*, o registrazione in malafede. Il tema sarà trattato approfonditamente nel cap. V; forniamo qui solo una breve descrizione del fenomeno, indispensabile per comprendere le osservazioni che seguiranno.

Lo *squatting* è, ancor prima del formarsi di “cimiteri di marchi”, il principale effetto collaterale dei sistemi *first-to-file*. Esso consiste nel comportamento di chi, sapendo dell’esistenza di un marchio già usato da un altro soggetto e dotato di una certa notorietà, ma non (ancora) registrato, si affretta a registrarlo a proprio nome, con due possibili obiettivi: *i*) approfittare illecitamente della notorietà del marchio altrui, per ricavarne un vantaggio sul mercato e/o *ii*) estorcere somme al legittimo utente del marchio, che tuttavia non lo ha registrato, in cambio della “restituzione” del marchio, o convenirlo in giudizio per ottenere un (indebito) risarcimento.

La disposizione generale volta a reprimere lo *squatting* è l’art. 31 LM: “*La domanda di registrazione di marchio non deve violare diritti preesistenti di terzi, né può chi propone la domanda affrettarsi a registrare con scorrettezza un marchio già usato da un’altra parte che goda di rilevante influenza*”. Chi intenda ottenere tutela contro la registrazione maliziosa dovrà dunque provare in giudizio: *i*) di avere usato il marchio in questione prima che lo *squatter* ne richiedesse la registrazione e *ii*) che al momento della registrazione da parte dello *squatter* il suo marchio aveva raggiunto, attraverso tale uso, un certo grado di notorietà sul mercato.

Nel caso in cui il marchio da tutelare sia un *marchio celebre* (v. cap. IV), viene inoltre in rilievo l’art. 13 LM: “(1) *Ove un marchio [richiesto per] beni di tipo identico o simile sia riproduzione, imitazione o traduzione del marchio celebre altrui non registrato in Cina e sia suscettibile di causare confusione, la relativa richiesta di*

⁵² *Ivi.*

registrazione non può essere accolta e il suo uso è vietato. (2) Ove un marchio [richiesto per] beni di tipo diverso o dissimile sia riproduzione, imitazione o traduzione del marchio celebre altrui registrato in Cina e fuorvii il pubblico rendendo probabile una lesione degli interessi del titolare del marchio celebre registrato, la relativa richiesta di registrazione non può essere accolta e il suo uso è vietato". L'art. 13 LM non fa alcun riferimento all'uso del marchio, ma la giurisprudenza ritiene pacificamente che la celebrità dell'art. 13 non possa che derivare da un precedente uso.

Siamo perciò di fronte ad una terza declinazione del concetto di "uso del marchio", che si giustappone alle due già viste ("uso del marchio" ai fini dell'art. 52, n. 1 LM e ai fini dell'art. 44, n. 4 LM).

Il parametro rispetto al quale si valutano l'uso e la notorietà di un marchio, nonché il rischio che esso venga confuso con altri marchi simili, è, in Cina come altrove, il "pubblico rilevante" (相关公众, *xiāngguān gōngzhòng*). In virtù del principio di territorialità della tutela della proprietà intellettuale, il "pubblico rilevante" di riferimento è quello *nazionale*: vale a dire, il pubblico dei consumatori cinesi. Ebbene, i marchi ed i nomi commerciali in lingue straniere, generalmente, sono pressoché sconosciuti al pubblico cinese: *"quasi nessun consumatore cinese si riferirà mai a questi marchi con il loro nome inglese, tranne che negli affari commerciali con stranieri che parlino inglese"*. Il pubblico cinese tende infatti a creare versioni cinesi dei nomi e dei marchi stranieri; inoltre – e questo vale non solo per i nomi e i marchi in lingua straniera, ma anche per quelli in cinese (siano essi originariamente cinesi o siano essi a loro volta la trasposizione di un nome straniero) –, il pubblico cinese spesso usa abbreviazioni dei marchi più noti⁵³.

Ora, spesso accade che un soggetto registri maliziosamente a proprio nome un marchio noto altrui, non nella sua versione "ufficiale", bensì nella sua "versione popolare" tradotta o abbreviata, la quale è *l'unica ad essere ampiamente conosciuta dal pubblico* e, al tempo stesso, *non è registrata*. Il problema, per chi sia vittima di tale

⁵³ D. CHOW, *Lessons from Pfizer's Disputes Over its Viagra Trademark in China*, in *Maryland Journal of International Law*, vol. 27-1, 2012, pag. 88. Molte grandi imprese straniere sembrano accettare a fatica il fatto che i consumatori cinesi ignorino il loro nome originale, ma tant'è: alla "sinizzazione" non sfuggono neppure i marchi più conosciuti. Come chi scrive ha sperimentato di persona, il consumatore cinese resta di solito indifferente davanti, ad es., alle diciture "Apple", "BMW" e addirittura "McDonald's", ma riconosce all'istante gli equivalenti cinesi "苹果" (*Píngguǒ*), "宝马" (*Bǎomǎ*) e "麦当劳" (*Màidāngláo*).

condotta, consiste nel dimostrare in giudizio il collegamento fra il proprio marchio e l'abbreviazione o traduzione popolare registrata dallo *squatter*. Chi intenti un'azione *ex art. 31 o 13 LM* dovrà dimostrare di avere usato il marchio in questione e di averlo portato alla notorietà *nella sua versione popolare*, giacché è di questa che si discute; spesso non è in grado di fornire tale prova, per il semplice motivo che *non ha mai utilizzato detta versione popolare*.

Ai quattro casi che esamineremo di seguito – “Sony Ericsson”, “Viagra”, “Land Rover”, “Guangzhou Honda” – si attaglia bene la tripartizione delle versioni popolari di marchi (商标俗称, *shāngbiāo súchēng*) proposta da Li Chen⁵⁴. Una prima categoria di versioni popolari è data dall'*abbreviazione del marchio in sé*. È questo il caso del marchio cinese di Sony Ericsson, “索尼爱立信” (*Suǒní Àilìxìn*), comunemente contratto in “索爱” (*Suǒ'ài*): “索” (*Suǒ*) per “索尼” (*Suǒní*) e “爱” (*Ài*) per “爱立信” (*Àilìxìn*). La seconda categoria comprende le cc.dd. *traduzioni popolari*, le quali rendono il suono del nome straniero mediante caratteri il cui significato ha una qualche attinenza con il prodotto: è il caso di “伟哥” (*Wěigē*, “fratello potente”) per “Viagra” e di “路虎” o “陆虎” (*Lùhǔ*, rispettivamente “tigre della strada” e “tigre di terra”) per “Land Rover”. La terza categoria è quella dei nomi popolari che fondono, abbreviandoli, il marchio ed altre indicazioni riguardanti il prodotto o il produttore. È questo il caso del nome “广本” (*Guǎngběn*), il quale designa nell'uso comune le automobili prodotte da Guangzhou Honda, filiale di Honda con sede a Guangzhou: esso è formato dal primo carattere della parola “广州” (*Guǎngzhōu*) e dal primo carattere della parola “本田” (*Běntián*, pronuncia cinese del nome giapponese “Honda”).

In “Sony Ericsson”⁵⁵ Sony Ericsson chiede la revoca *ex art. 31 LM* del marchio “Suo'ai”, corrispondente alla versione popolare del suo marchio “Suoni Ailixin”, registrato dalla società cinese Suo'ai Digital. La domanda è rigettata dal CEAM e nei tre successivi gradi di giudizio, in quanto non risulta che Sony Ericsson abbia “usato” la

⁵⁴ LI Chen, *Riflessioni sul diritto processuale nei casi di registrazione in malafede di “versioni popolari di marchi”* (对“商标俗称”恶意注册案的程序法思考, *Dui “shāngbiāo súchēng” èyì zhùcè àn de chéngxùfǎ sīkǎo*), in *Intellectual Property* (知识产权, *Zhīshíchǎnquán*), vol. 5, 2010, pagg. 54-58.

⁵⁵ Giudizio di primo grado: *Sony Ericsson Mobile Communications China Co., Ltd. c. CEAM* (terzo: *Liu Jianjia*), Trib. Int. Pechino 1° Sez. amm. ist. in. n. 196/2008, (2008) 一中行初字第 196 号. Giudizio di secondo grado: *Liu Jianjia c. Sony Ericsson Mobile Communications China Co., Ltd. e CEAM*, Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 717/2008, (2008) 高行终字第 717 号.

dicitura “Suo’ai” per i propri prodotti prima della registrazione da parte di Suo’ai Digital.

Sony Ericsson produce in giudizio svariate pubblicazioni e documenti pubblicitari che designano i suoi prodotti con il nome abbreviato “Suo’ai” indicandone al contempo la provenienza da Sony Ericsson. Tuttavia, rileva il Tribunale, tali pubblicazioni non sono opera di Sony Ericsson; dagli atti processuali non risulta – né, aggiungiamo noi, potrebbe risultare – che Sony Ericsson abbia mai prodotto, commercializzato o pubblicizzato i propri prodotti con il marchio “Suo’ai”. Inoltre, non risulta che Sony Ericsson abbia in alcun modo riconosciuto la dicitura “Suo’ai” come riferita a sé od abbia compiuto alcun atto dal quale si possa desumere che essa si identificasse con tale marchio. In tali condizioni, anche a ritenere dimostrato il collegamento fra il marchio “Suo’ai” ed il marchio ufficiale cinese di Sony Ericsson “Suoni Ailixin”, non vi è modo di ritenere che Sony Ericsson abbia svolto in proprio alcuna attività commerciale usando il primo; manca perciò l’“uso precedente del marchio” richiesto dall’art. 31 LM.

La Corte Suprema, in sede di riesame, sottolinea che *“chi si afferma titolare del segno deve avere usato nella pratica detto segno e il segno [deve essere] idoneo a contraddistinguere l’origine dei prodotti”*. Le pubblicazioni ed i materiali prodotti in giudizio, nonostante indiscutibilmente leghino prodotti Sony Ericsson al nome “Suo’ai”, sono del tutto inutili al riguardo in quanto non provengono da Sony Ericsson. Sul piano soggettivo, afferma la Corte, non denotano alcuna intenzione della società attrice di usare il marchio *uti dominus*; sul piano oggettivo, aggiungiamo noi, provano un’attività commerciale svolta *da altri* e quindi potrebbero rivelarsi, paradossalmente, addirittura controproducenti per la ricorrente.

Identica alla questione centrale del caso “Sony Ericsson” è quella discussa nel caso “Viagra”⁵⁶. La statunitense Pfizer chiede sia vietato alla società cinese Welman

⁵⁶ Giudizio di primo grado: *Pfizer, Inc. e Pfizer Pharmaceuticals (China) Co., Ltd. c. Beijing Health New Concept Great Pharmacy Co., Ltd., Jiangsu Lianhuan Pharmaceuticals Corp. e Guangzhou Welman Pharmaceuticals Co., Ltd.*, Trib. Int. Pechino 1° Sez. civ. ist. in. n. 11354/2005, (2005) 一中民初字第 11354 号.

Giudizio di secondo grado: *Guangzhou Welman Pharmaceuticals Co., Ltd. c. Pfizer, Inc., e Pfizer Pharmaceuticals (China) Co., Ltd.*, Alto Trib. Pechino civ. ist. fin. n. 905/2006, (2006) 高民终字第 905 号.

Giudizio di riesame: *Pfizer, Inc. e Pfizer Pharmaceuticals (China) Co., Ltd. c. Guangzhou Welman Pharmaceuticals Co., Ltd. et al.*, civ. app. n. 312/2009, (2009) 民申字第 312 号.

Pharmaceutics l'uso del marchio "Weige", corrispondente alla versione popolare cinese del suo marchio "Viagra"⁵⁷.

Il lancio del Viagra sul mercato mondiale, a fine anni '90, avviene con grande chiasso mediatico. Pfizer inizia ad usare in pubblico il nome "Viagra" addirittura prima di chiedere la registrazione del marchio negli U.S.A.⁵⁸. In un sistema *first-to-use* come quello statunitense, tale prassi pubblicitaria non presenta grandi rischi; in un sistema *first-to-file* – e per di più particolarmente insidioso – come quello cinese, è un'imprudenza che le costerà cara (soprattutto se si tiene conto che l'esistenza del Viagra è cosa nota fra le aziende del settore già alcuni anni prima del lancio).

Nel 1996 Pfizer chiede la registrazione del marchio in lettere latine "Viagra" nella Repubblica Popolare Cinese; l'anno seguente chiede la registrazione di un marchio in caratteri cinesi, "威而钢" (*Wēi'érgāng*), la quale è però rifiutata dall'Ufficio Marchi⁵⁹. Nel 1998, non appena il Viagra è messo in commercio negli U.S.A., un forte contrabbando rende il prodotto universalmente conosciuto in Cina, *ma non con il suo nome inglese*: il pubblico e i mezzi d'informazione cinesi coniano infatti ben presto una "traduzione popolare" del marchio, "伟哥" (*Wěigē*), la quale ha particolare fortuna. Nel frattempo Pfizer ottiene la registrazione del marchio "万艾可" (*Wàn'àikě*), il quale avrà però scarso successo nel confronto con il popolarissimo "Weige"⁶⁰.

Da ultimo, avendo capito l'enorme pericolo a cui si è esposta, Pfizer si decide a chiedere la registrazione in Cina del marchio "Weige", ma ormai è troppo tardi: le richieste di registrazione sono già numerose. La prima proviene da una società di Guangzhou (Canton), Welman Pharmaceuticals, la quale ha inoltrato la sua richiesta

⁵⁷ Il caso riguardante il marchio "Viagra" rappresenta solamente una delle controversie in tema di proprietà intellettuale che Pfizer ha affrontato in Cina relativamente a tale prodotto: altre vicende processuali hanno riguardato il marchio tridimensionale dato dalla forma e dal colore delle pillole e, naturalmente, il brevetto per la composizione chimica. Le varie dispute legali hanno avuto esiti disomogenei, il cui risultato pratico è stato quello di trasformare la Cina, dal punto di vista della proprietà intellettuale sul Viagra, in una sorta di "terra di nessuno": *"nessuno, tranne forse contraffattori e pirati, ha veramente vinto la battaglia per il Viagra in Cina"*. V. D. CHOW, *cit.*, pag. 102.

⁵⁸ *Ivi*, pag. 85.

⁵⁹ Il principale motivo del rifiuto sta nell'allusione sessuale troppo esplicita che il pubblico cinese avrebbe visto in tale marchio, il quale comprende il carattere "钢" (*gāng*), "acciaio".

⁶⁰ La fortuna del nome "伟哥" (*Wěigē*) è dovuta al fatto che esso combina una trasposizione piuttosto fedele del nome inglese ad un significato ironico e "sdrammatizzante": significa infatti qualcosa come "fratello potente". "万艾可" (*Wàn'àikě*), invece, è una mera trasposizione fonetica del nome inglese e non risveglia alcuna sensazione nella mente del consumatore cinese. Per le imprese estere, la scelta di una versione cinese del proprio marchio è al tempo stesso indispensabile e difficoltosa; le trasposizioni più fortunate sembrano essere quelle che combinano una buona resa fonetica ad un significato gradevole. V. XU Jian, *Tips on Translating Trademarks*, in XU Jian, G. HARRIS, *cit.*, pagg. 65-66.

nemmeno tre mesi prima di Pfizer. Rigettata dall'Ufficio Marchi l'opposizione di Pfizer, Welman diventa l'unica titolare del marchio "Weige".

Nel 2005, Pfizer agisce per "riscattare" il marchio "Weige" invocando l'art. 13.1 LM, in tema di *marchio celebre non registrato*, il quale gode, nel diritto cinese come in quello italiano, di una protezione equivalente a quella del *marchio registrato comune*. Il riconoscimento del marchio "Viagra" come marchio celebre non registrato vieterebbe a chiunque di registrare marchi simili per la stessa categoria di prodotti, il che renderebbe invalida la registrazione di Welman (v. cap. IV, § 1). Ebbene, il Viagra era già celebre presso il pubblico cinese al momento della registrazione del marchio "Weige" da parte di Welman; il Viagra – almeno quello autentico – è un prodotto Pfizer; pertanto, la legittima pretesa sul relativo marchio non può spettare che a Pfizer. La ricorrente produce in giudizio abbondante materiale probatorio relativo alla pubblicizzazione del Viagra in Cina.

Al contrario dell'art. 31, l'art. 13 LM, stando alla lettera, non richiede che l'attore dimostri di avere usato il marchio in Cina prima della registrazione contestata. Tuttavia, i giudici cinesi ritengono pacificamente che qualsiasi livello di notorietà rilevante ai sensi della Legge Marchi non possa essere acquisito se non attraverso l'*uso del marchio in attività commerciali*. Proprio qui sta la trappola per Pfizer, la quale, sebbene sia l'unica produttrice del (vero) Viagra, non ha mai usato il marchio "Weige" in alcuna attività commerciale né ha mai accampato, prima della disputa con Welman, alcuna pretesa su di esso.

Eccezion fatta per il Tribunale Intermedio di Pechino, tutti i giudici aditi ravvisano l'esistenza non già di un singolo marchio, ma piuttosto di più marchi diversi – "Viagra" e "Wan'aiké", appartenenti a Pfizer, e "Weige", appartenente a Welman –, le cui vicende vanno tenute ben distinte. Posto che il grosso del pubblico cinese non utilizza né il nome inglese né il cinese "Wan'aiké", ma il nome "Weige", solo quest'ultimo marchio si può ritenere legato al prodotto nella mente dei consumatori; Pfizer, se vuole vincere la causa, deve dunque provare che *il nome "Weige"* – e non il nome "Viagra" o "Wan'aiké" – è mentalmente collegato dai consumatori cinesi a Pfizer. Ciò è tuttavia impossibile: Pfizer non è la creatrice del marchio "Weige", né lo ha mai promosso come proprio marchio in Cina.

Parallelo ai casi “Sony Ericsson” e “Viagra”, ma deciso in senso opposto, è il caso “Land Rover”⁶¹, uno dei rari casi in cui l’impresa straniera riesce a “recuperare” la versione popolare del proprio marchio.

Land Rover agisce contro la casa automobilistica cinese Geely per ottenere la revoca del marchio “Luhu” da essa registrato: “Luhu” corrisponde infatti ad una delle versioni popolari cinesi del marchio “Land Rover”⁶². Il CEAM rigetta la domanda di Land Rover in quanto non ritiene provato che, “*prima della richiesta di registrazione del marchio contestato, Land Rover abbia attivamente pubblicizzato e usato sul mercato cinese il marchio “Luhu”, e [che tale marchio] godesse di rilevante influenza*”.

Il Tribunale Intermedio di Pechino ritiene invece che prima della richiesta di registrazione del marchio contestato vi fosse già, presso il pubblico dei consumatori cinesi, un legame univoco fra il nome inglese “Land Rover” e quello cinese “Luhu”, avallato e fatto proprio dalla casa produttrice straniera: il materiale probatorio include in effetti testi di articoli, interviste, conferenze stampa, reportage, ecc. in cui rappresentanti di BMW – a cui Land Rover, fino al 2000, apparteneva – si riferiscono ai prodotti “Land Rover” commercializzati in Cina con il nome “Luhu”. Pertanto, “*il [marchio] cinese “Luhu” era [all’epoca della richiesta di registrazione del marchio contestato] ampiamente riconosciuto dai consumatori e dai mezzi d’informazione, aveva la funzione di contraddistinguere l’origine dei prodotti [...], era sostanzialmente diventato un simbolo di Land Rover usato in Cina [...]*”. Risultando integrato l’uso precedente richiesto dall’art. 31 LM, il marchio della convenuta va revocato.

L’Alto Tribunale di Pechino conferma *in toto* la decisione di primo grado.

Analogo al caso “Land Rover” in quanto l’attore riesce a “recuperare” il proprio marchio, ma diverso per le ragioni, è il caso “Guangzhou Honda”⁶³. Guangzhou Honda,

⁶¹ Giudizio di primo grado: *Land Rover Co. c. CEAM (terzo: Geely Group Co., Ltd.)*, Trib. Int. Pechino 1° Sez. prop. int. amm. ist. in. n. 1043/2011, (2011) 一中知行初字第1043号.

Giudizio di secondo grado: *CEAM e Geely Group Co., Ltd. c. Land Rover Co.*, Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 1151/2011, (2011) 高行终字第1151号.

⁶² Land Rover è conosciuta in Cina con una molteplicità di nomi. Il nome “Land Rover” è talvolta reso foneticamente come “兰德罗孚” (*Lándé Luófú*), da cui l’abbreviazione “罗孚” (*Luófú*); la casa produttrice è conosciuta come “路华公司” (*Lùhuá Gōngsī*); gli appellativi più comuni sono i popolari “陆虎”, “tigre di terra”, e “路虎”, “tigre della strada”, i quali peraltro si pronunciano in modo identico: “*Lùhǔ*”. Proprio la “traduzione popolare” “陆虎” (“tigre di terra”) è oggetto del tentativo di appropriamento di Geely.

⁶³ Giudizio di primo grado: *Guangzhou Linye Electromechanical Technologies Co., Ltd. c. CEAM (terzi: Guangzhou Honda Automobile Co., Ltd. e Honda Technology Research Industry (China) Investment Co., Ltd.)*, Trib. Int. Pechino 1° Sez. prop. int. amm. ist. in. n. 3140/2010, (2010) 一中知行初字第3140号.

filiale cinese della giapponese Honda, agisce contro la cinese Guangzhou Linye, la quale ha registrato a proprio nome il marchio “Guangben”: il marchio corrisponde alla versione popolare dell’espressione “Guangzhou Honda”. I Tribunali del Popolo di Pechino, “*in base alla copertura dei media, ritengono che nel settore delle automobili e dei relativi componenti il marchio “Guǎngběn” costituisca abbreviazione del nome “Guǎngzhōu Běntián Qìchē [...]” e goda di una certa notorietà presso il pubblico rilevante*”⁶⁴.

Dinnanzi al CEAM, Guangzhou Honda invoca l’art. 31 LM – la registrazione del marchio contestato viola il suo *diritto al nome commerciale* – e la Legge sulla concorrenza sleale. Il Comitato dichiara innanzitutto insussistente la violazione del nome commerciale: i “diritti preesistenti” di cui all’art. 31 LM includono il nome dell’impresa in sé, ma non anche l’abbreviazione di esso. Dopodiché, con una svolta inaspettata rispetto alla prassi dominante, il Comitato dispone la revoca del marchio di Guangzhou Linye, non *ex art. 31 LM*, bensì *ex art. 28 LM*, non invocato da Guangzhou Honda.

Stabilisce l’art. 28 LM: “*Ove [... il marchio di cui si chiede la registrazione] sia identico o simile ad un marchio registrato usato in connessione con gli stessi beni o beni simili, la registrazione è rifiutata dall’Ufficio Marchi dopo esame e del marchio non è data pubblicità*”. In base alle prove allegate agli atti, il CEAM ritiene che la dicitura “Guangben” sia “*facilmente interpretata dal pubblico rilevante come facente riferimento a Guangzhou Honda*” e pertanto vada considerata “simile” al marchio “Honda” a mente dell’art. 28.

Il CEAM, procede insomma di propria iniziativa ad una nuova qualificazione giuridica dei fatti, rilevando l’esistenza di un *diritto assoluto*, un diritto al marchio, e pertanto prosegue l’esame del caso non già nell’ottica di *responsabilità extracontrattuale* che caratterizza il diritto della concorrenza (impedimento alla registrazione derivante dalla generica pretesa dei terzi a non esserne illecitamente danneggiati), bensì nell’ottica della tutela di un *diritto esclusivo* (impedimento alla

Giudizio di secondo grado: *Guangzhou Linye Electromechanical Technologies Co., Ltd. c. CEAM*, Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 163/2011, (2011) 高行终字第 163 号; *Guangzhou Linye Electromechanical Technologies Co., Ltd. c. CEAM*, Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 174/2011, (2011) 高行终字第 174 号.

⁶⁴ *Sommario di trent’anni di attività giudiziaria sul marchio dei Tribunali di Pechino, cit.*, pag. 403.

registrazione derivante dal conflitto con un preesistente diritto altrui): il risultato è la tutela di Guangzhou Honda in base a motivazioni diverse da quelle invocate.

§ 5. Analisi delle controversie concernenti versioni popolari di marchi noti: rischio di confusione, malafede, c.d. *propertization* del diritto dei marchi e oggetto della causa.

I quattro casi visti nel § 4 presentano tratti essenziali comuni. In primo luogo, vi è *malafede* nel registrare la versione popolare di un marchio noto altrui: è credibile che Liu Jianjia, Welman Pharmaceuticals, Geely e Guangzhou Linye, nel momento in cui procedevano alla registrazione dei loro marchi, non pensassero alla notorietà, rispettivamente, dei prodotti Sony Ericsson, Pfizer, Land Rover e Honda? In secondo luogo, la registrazione in malafede intende creare *confusione* sviando i consumatori di prodotti della vittima verso i prodotti dello *squatter* ed è intuitivamente idonea a crearla. Le cause hanno però esiti difformi: in “Sony Ericsson” e “Viagra”, lo *squatter* esce vittorioso; in “Land Rover”, il legittimo titolare del marchio vince perché si ritiene provato l’uso precedente di cui all’art. 31 LM; in “Guangben”, infine, il legittimo titolare del marchio vince perché la simultanea presenza di marchi simili è ritenuta contravvenire all’art. 28 LM.

Viene in rilievo, dal punto di vista del diritto sostanziale, la c.d. *propertization* del diritto dei marchi. La dottrina di lingua inglese definisce *propertization of intellectual property* (termine tradotto in cinese con la parola 财产化, *cáichǎnhuà*) quel processo per cui, negli ultimi decenni, il punto focale della tutela della proprietà intellettuale è progressivamente slittato dall’area della responsabilità extracontrattuale all’area dei diritti assoluti; i diritti di proprietà intellettuale assomigliano sempre più, quanto agli interessi sottesi ed alle modalità di protezione, al classico diritto di proprietà su beni materiali.

Tradizionalmente il diritto dei marchi, avendo come funzione primaria la protezione dei consumatori, è essenzialmente un ramo della *tort law* – più precisamente, del diritto della concorrenza sleale. In un secondo momento, in coincidenza con il *boom*

economico della Cina degli anni '90, il diritto dei marchi comincia ad essere interpretato in base alla *necessità di incoraggiare la produzione*: in quest'ottica, il compito – e il diritto – di vegliare su eventuali violazioni di marchi spetta innanzitutto agli stessi titolari, i quali hanno interesse a salvaguardare il proprio investimento in termini pubblicitari e d'immagine. Da questo momento in poi, il diritto dei marchi appare sempre meno concentrato sulla protezione dei consumatori e sempre più attento alla protezione dei diritti preesistenti (di altri titolari di marchi)⁶⁵.

Il cambio di prospettiva diviene evidente nella riforma della Legge Marchi del 2001. Mentre, secondo l'art. 1 della Legge Marchi del 1993, scopo della promulgazione è quello di “*proteggere gli interessi dei consumatori e promuovere lo sviluppo dell'economia mercantile socialista*”, la Legge Marchi del 2001 si proclama adottata per “*proteggere gli interessi dei consumatori, dei produttori e dei commercianti e promuovere lo sviluppo dell'economia di mercato socialista*”. Alla tutela dei consumatori si aggiunge dunque la tutela dei titolari di marchi.

Nella prassi, il grado di avvicinamento del diritto di marchio ai diritti assoluti non è uniforme e dipende dall'atteggiamento dell'autorità decidente. Un'autorità propensa ad un orientamento più tradizionale, e dunque portata a privilegiare la tutela dei consumatori, terrà conto in primo luogo di eventuali associazioni mentali formatesi presso il pubblico, squalificando le considerazioni circa le intenzioni e l'investimento fatto sul marchio dal soggetto che ne reclama la titolarità. Nel tipo di casi che qui ci occupa, dunque, il fattore dirimente sarà se il pubblico associ il marchio “popolare” in questione con il titolare del marchio ufficiale o con lo *squatter*; se chi reclama la titolarità del marchio lo abbia usato *uti dominus* o vi abbia effettuato un cospicuo investimento, ciò è tendenzialmente irrilevante. Di converso, un atteggiamento più innovativo che punti alla tutela dei diritti preesistenti tenderà a risolvere questioni del tipo indicato in base al rilievo se chi reclama il marchio lo abbia usato *uti dominus* od abbia sensibilmente investito nella sua pubblicizzazione, a nulla rilevando la questione di a quale operatore il pubblico associ il marchio⁶⁶.

⁶⁵ DONG Dudu, *Sul “principio dell'uso del pubblico” nella Legge Marchi – l'esempio del caso di conflitto di marchi “Luhu” coinvolgente Geely* (论商标法中的“公众使用规则”——以吉利“陆虎”商标争议案为例), *Lùn Shāngbiāo fǎ zhōng de “gōngzhòng shǐyòng guīzé” – yǐ Jílì “Lùhǔ” shāngbiāo zhēngyì àn wéi lì*, in *Intellectual Property* (知识产权, *Zhīshíchǎnquán*), vol. 1, 2013, pagg. 44-61.

⁶⁶ *Ivi*, pag. 50.

I casi “Sony Ericsson” e “Viagra” (decisi in ultima istanza rispettivamente nel 2008 e nel 2009) mostrano un CEAM e dei Tribunali del Popolo decisamente orientati alla tutela dei diritti preesistenti: il fatto che Sony Ericsson e Pfizer non hanno mai usato i marchi in questione “di propria iniziativa” o “attivamente” (主动, *zhǔdòng*) porta al rigetto delle loro pretese, nonostante in base alle prove da loro prodotte emerga – *de plano* in “Sony Ericsson”, con più difficoltà in “Viagra” – che il pubblico cinese associa il marchio in questione con l’impresa straniera piuttosto che con lo *squatter* cinese. Il caso “Guangben”, deciso in istanza finale nel 2011, mostra invece, sia in capo al CEAM sia in capo ai giudici, un atteggiamento orientato piuttosto alla tutela dei consumatori. L’attrice, Guangzhou Honda, non ha mai usato il marchio “Guangben” sul mercato *uti dominus*; tuttavia le autorità concordano nel riassegnarle il marchio, giacché ritengono che il pubblico associ la dicitura con la notissima Guangzhou Honda, e non con l’oscura Guangzhou Linye.

Il caso “Land Rover”, deciso definitivamente nel 2011 e dunque grosso modo coevo al caso “Guangben”, è il solo in cui il CEAM e i Tribunali del Popolo mostrano opinioni divergenti. Secondo il CEAM, anche a ritenere provato, in base alla copertura dei mezzi d’informazione, che nella mente dei consumatori cinesi si è stabilito un collegamento univoco fra Land Rover e la dicitura “Luhu”, basta che Land Rover non abbia pubblicizzato il marchio “Luhu” *di propria iniziativa* e l’“uso precedente” richiesto dall’art. 31 LM non sarà ravvisabile; secondo l’Alto Tribunale, invece, anche se non vi è pubblicizzazione di propria iniziativa, l’“uso precedente” dell’art. 31 sarà integrato alla sola condizione che i *media* o colui che si proclama titolare del marchio abbiano usato il marchio “Luhu” in modo idoneo a stabilire un collegamento univoco nella mente del pubblico. Il CEAM appare dunque più incline alla protezione dei *diritti preesistenti*, mentre i Tribunali del Popolo privilegiano l’interesse dei consumatori⁶⁷.

Dal punto di vista del diritto processuale, occorre riflettere sulla questione relativa alla delimitazione dell’oggetto della causa (诉讼标, *sùsòngbiāo*). I tutti e quattro i casi esaminati la ricorrente, per “recuperare” la versione popolare del proprio marchio, invoca l’art. 31 LM. Quest’ultima norma riguarda la *registrazione in malafede*, la quale

⁶⁷ *Ibidem*.

però non è che uno dei due aspetti fondamentali della situazione in discorso: l'altro, come si diceva, è il *rischio di confusione*.

Nel caso “Sony Ericsson”, i giudici aditi riconoscono che vi è una relazione univoca fra le diciture “Suo’ ai” e “Sony Ericsson” – e non potrebbero fare diversamente, date le prove presentate in giudizio –; ciò che impedisce a Sony Ericsson di ottenere tutela è il solo fatto di non avere mai usato *motu proprio* la dicitura “Suo’ ai”. La scelta della ricorrente di basare la sua domanda sull’art. 31 LM mette le autorità decidenti nella posizione di poter seguire un solo percorso logico, chiaramente espresso nella sentenza del Tribunale Intermedio di Pechino: “*sebbene Sony Ericsson riconosca di non avere usato [la dicitura] “Suo’ ai” come marchio non registrato in attività pubblicitarie, tuttavia, come effetto congiunto del riconoscimento dei consumatori e della pubblicità dei media, si è creato lo stesso risultato pratico di un uso del marchio “Suo’ ai” da parte della stessa Sony Ericsson; quindi, essenzialmente [la dicitura] “Suo’ ai” è già divenuta un marchio usato da tale società in Cina*”⁶⁸. Questo ragionamento – l’unico attraverso cui è possibile rendere giustizia a Sony Ericsson in base all’art. 31 – è indubbiamente viziato, in quanto si basa sull’immotivabile assunzione che *l’uso del marchio da parte del pubblico equivalga ad uso da parte del titolare*; ciò porta alla riforma della sentenza da parte dell’Alto Tribunale.

Il problema non si sarebbe presentato, argomenta Li Chen, se i giudici, nel decidere la causa, non si fossero attenuti così strettamente alle sole disposizioni di legge invocate da Sony Ericsson nel ricorso⁶⁹. Lo studioso fa implicito riferimento ad una domanda *ex art. 28 LM*, la quale avrebbe avuto possibilità di successo ben maggiori, ma non è stata tentata da Sony Ericsson. Il vero problema di “Sony Ericsson”, identico in “Viagra” ed evitato per ragioni indipendenti in “Land Rover”, è di ordine processuale e sta nell’atteggiamento dei giudici, i quali, vedendo il *petitum* come rigido limite all’oggetto del processo, evitano di considerare basi giuridiche che non siano state espressamente invocate dalle parti.

Il caso “Guangben” è l’unico in cui le autorità competenti, individuato l’oggetto della causa in modo del tutto autonomo dalle espresse domande di parte, bloccano lo *squatter* da subito e senza alcun ripensamento: non alla stregua dell’art. 31 LM come

⁶⁸ Il passo è tratto dalla sentenza del Tribunale Intermedio di Pechino, unico organo che decide in senso favorevole a Sony Ericsson.

⁶⁹ LI Chen, *cit.*, pag. 56.

loro richiesto, ma *ex art.* 28 LM. È lecito domandarsi se il caso “Guangben” segni l’inizio di un nuovo filone giurisprudenziale, destinato in futuro a propagarsi, oppure una semplice – per quanto vistosa – eccezione alla regola; posto che la sentenza “Guangben” rimane, a quanto ci risulta, un *apax*, e data l’imprevedibilità degli sviluppi futuri sul punto, ci sembra imprudente parlare di una vera e propria svolta.

L’attuale prassi delle competenti autorità amministrative e dei Tribunali del Popolo richiede, per accordare la tutela dell’art. 31 LM, che il ricorrente dimostri di avere usato il marchio “di propria iniziativa” o “per proprio conto”. A nulla vale, in linea di principio, produrre in giudizio – come peraltro regolarmente, in mancanza di meglio, la vittima di *squatting* si ritrova a fare – materiale pubblicitario e pubblicazioni di vario tipo in cui la versione popolare del marchio sia palesemente collegata a prodotti del ricorrente o al suo nome: l’uso del marchio così documentato, infatti, è stato posto in essere non dal ricorrente, ma da altri soggetti (rivenditori, mezzi d’informazione, ecc.).

Il *Sommario* dell’Alto Tribunale di Pechino è fermo nel ribadire tale atteggiamento: “*qualora il titolare del diritto al marchio non abbia [dimostrato] l’intenzione [di usare il marchio] e la condotta di uso, la sola copertura da parte dei rilevanti mezzi d’informazione non può produrre l’effetto dell’uso del marchio*”⁷⁰. L’“uso del marchio” deve dunque essere, in prima battuta, uso in *concrete attività commerciali* in territorio cinese; talvolta potrà assumere rilievo la prova dell’*intenzione soggettiva* di usare il marchio come proprio (“Land Rover”), ma mai basterà a provare l’uso del marchio ai sensi dell’art. 31 il semplice fatto che i *media* abbiano riportato l’esistenza del marchio collegandolo ad un certo soggetto.

L’orientamento descritto è da anni oggetto di critiche, le quali hanno messo in luce le carenze della prassi del CEAM e dei giudici, giungendo però a conclusioni non sempre uniformi.

Dong Dudu sottolinea la necessità di mantenere l’equilibrio fra tutela dei consumatori e tutela dei diritti preesistenti. Nel caso “Land Rover”, il CEAM emette una decisione esclusivamente mirata alla tutela dei diritti preesistenti, prescindendo completamente dall’apprezzamento dei consumatori; viceversa, i Tribunali del Popolo

⁷⁰ *Sommario di trent’anni di attività giudiziaria sul marchio dei Tribunali di Pechino, cit.*, pag. 403.

danno ogni importanza al parere (presunto) del pubblico, trascurando la questione dell'investimento pubblicitario. Entrambe le posizioni appaiono estremistiche.

A ben vedere, il marchio Land Rover ha parecchie versioni popolari cinesi (v. supra, nota 62). BMW non ha mai reso esplicita l'*univocità* della relazione fra i nomi "Land Rover" e "Luhu", precisando il rapporto fra "Luhu" e le altre versioni popolari del marchio "Land Rover"; la relazione impostata da BMW fra le diciture "Land Rover" e "Luhu" appare essere una mera "*congettura ipotetica*" e non dimostra in alcun modo che BMW abbia promosso l'identificazione nel pubblico delle parole "Luhu" come rimandanti a Land Rover. Inoltre, il collegamento in discorso fra le diciture "Land Rover" e "Luhu" è stato provato mediante il riferimento ai *media*; ma obbiettivo dell'uso del marchio nei *media* era quello di "*presentare le dinamiche dell'industria automobilistica*", e non già quello di trarre profitto da attività commerciali connesse alla dicitura "Luhu".

Pertanto, l'uso del marchio "Luhu" documentato da Land Rover non avrebbe dovuto essere considerato "uso precedente" ai sensi dell'art. 31 LM. Una tale conclusione, oltre che equilibrata, sarebbe stata anche coerente con l'atteggiamento mantenuto dalle autorità cinesi in altre ipotesi analoghe (cfr. "Viagra" e "Sony Ericsson")⁷¹.

Di segno opposto è la critica di Li Chen, il quale preme per una più ampia tutela dei titolari dei marchi "ufficiali". Pronunce come quelle emesse nei casi "Sony Ericsson" e "Viagra" sono aberranti e conseguono, in parte, ad un errato ragionamento circa il valore da assegnare all'uso del pubblico. Dato che l'uso della versione popolare del marchio da parte del pubblico non equivale al suo uso da parte del titolare del marchio ufficiale, ove quest'ultimo non abbia mai usato "attivamente" la versione popolare, non potrà impedire ai terzi di usarla. Ora, se da una parte appare sensato affermare che il titolare del marchio ufficiale non abbia il diritto di monopolizzarne anche le versioni popolari, dall'altra sembra eccessivo dedurre che altri soggetti possano appropriarsi maliziosamente *ad libitum* di tali versioni popolari.

L'altro grave vizio della prassi decisoria in discorso sta nella rigida limitazione dell'oggetto della causa alle sole disposizioni normative espressamente invocate dalle parti, la quale diminuisce l'efficienza del processo "lasciando passare" inaccettabili

⁷¹ DONG Dudu, *cit.*, pag. 60.

condotte di registrazione in malafede: essendo obbiettivo primario del processo quello di rendere giustizia sostanziale, le regole del diritto processuale – come quelle relative al *petitum* – vanno interpretate in modo da garantire la giustizia del risultato finale.

Muovendo da tali premesse, lo studioso saluta il caso “Guangzhou Honda” come una vera e propria “*rivelazione*”, ma ne sottolinea, al tempo stesso, il carattere cauto. La nuova base giuridica individuata autonomamente dal CEAM (l’art. 28 LM), infatti, è pur sempre estratta dai soli fatti allegati dalle parti ed è utilizzata esclusivamente in base ad essi; il limite dei *probata et alligata partium* è stato oltrepassato quanto al significato loro attribuito, ma non quanto alla loro natura ed estensione⁷².

Ad avviso di chi scrive, la prassi delle autorità appare piuttosto rigida e manca di reprimere condotte di registrazione non *illegali*, ma sicuramente *disoneste*. Nonostante tutti i casi esaminati presentino un evidente rischio di confusione ed un’altrettanto evidente malafede, entrambi contrari a principi fondamentali del diritto dei marchi, in un solo caso (“Guangzhou Honda”) il CEAM ed i giudici intervengono prontamente e di comune accordo a fermare lo *squatter*; in due casi (“Sony Ericsson” e “Viagra”) sia il CEAM sia i Tribunali del Popolo rimangono inerti; in un caso (“Land Rover”), la decisione del CEAM è riformata *in bonam partem* dall’autorità giudiziaria.

Appropriarsi indebitamente della versione popolare di un marchio altrui è più facile che appropriarsi della sua versione “ufficiale”; inversamente, per la vittima è più facile difendersi nel secondo caso che non nel primo. Questo perché, nelle ipotesi coinvolgenti versioni popolari di marchi, fra il marchio a cui la vittima ha un (chiaro) diritto e il marchio maliziosamente registrato dallo *squatter* vi è una discrepanza, un *gap* che impedisce alla normativa di “raggiungere” quest’ultimo.

§ 6. La nozione di “uso del marchio” fra l’ultima vigenza della Legge Marchi del 2001 e la revisione del 2013.

La revisione del 2013 aggiunge alla Legge Marchi un nuovo articolo, l’art. 48: “*L’uso del marchio ai sensi della presente Legge si riferisce all’apposizione del*

⁷² LI Chen, *cit.*, pag. 57.

marchio sui prodotti, sugli imballaggi o sui contenitori dei prodotti e sui documenti relativi a transazioni sui prodotti o all'uso del marchio in pubblicità, esposizioni e in altre attività commerciali al fine di contraddistinguere l'origine dei prodotti”.

L'articolo riproduce il citato art. 3 DALM, già presente all'inizio dello sviluppo applicativo che abbiamo descritto in questo capitolo (v. § 1), aggiungendovi il riferimento alla *finalità dell'uso del marchio*. Sebbene nulla stabilisca quanto alle specifiche questioni applicative poste dagli artt. 52, 44, 31 e 13 LM, il nuovo art. 48 sembra in realtà fare definitiva chiarezza sulla nozione di “uso del marchio”, come chi scrive ha constatato dalla viva voce di studiosi cinesi: ciò in quanto ratifica implicitamente i risultati dell'elaborazione giurisprudenziale avutasi vigente la Legge del 2001. Riepilogando, la nozione di “uso del marchio”, non prevista dalla Legge Marchi del 2001 né dalle sue precedenti versioni, è abbozzata nel 2001 dall'art. 3 DALM; la sua ricostruzione in chiave funzionale, operata dalla giurisprudenza nella sostanziale assenza di appoggi normativi, è infine accolta dall'emendamento legislativo del 2013.

Quanto al tema specifico della *violazione di marchio altrui*, l'art. 57 LM 2013, che sostituisce l'art. 52 LM, non introduce alcun cambiamento per quanto qui interessa.

Nell'assenza di precise indicazioni sia della Legge Marchi del 2001 sia di quella del 2013, l'applicazione della regola sulla *revoca del marchio per non uso* è stata oggetto di utili precisazioni con le *Opinioni della Corte Suprema sui casi coinvolgenti l'autorizzazione e la determinazione dei diritti al marchio* (2010). Stabilisce l'art. 20 delle *Opinioni*: “*I Tribunali del Popolo devono esaminare i casi amministrativi concernenti la revoca di marchi registrati per non uso triennale nello spirito in cui le pertinenti disposizioni della Legge Marchi sono state adottate e giudicare debitamente se un'attività costituisca uso pratico.*

Sia l'uso da parte del titolare stesso, sia l'uso da parte di un suo licenziatario, sia qualsiasi altro uso non effettuato contro la sua volontà possono essere considerati uso pratico. [...] La mancanza di uso pratico di un marchio registrato, la mera cessione o licenza o la mera pubblicazione di informazioni circa la registrazione del marchio o di dichiarazioni del diritto esclusivo ad usare il marchio registrato non devono essere considerati uso del marchio. [...]”.

Le *Opinioni* sanciscono così il portato dell'elaborazione giurisprudenziale in casi come “Mingjue” e “Daqiao”, stabilendo che è “uso del marchio” ai fini dell'art. 44, n. 4 LM il solo “*uso pratico*”: tale concetto esclude sia il semplice trasferimento del marchio o la semplice concessione di licenze, sia il mero uso “sulla carta” (cfr. Mingjue). Non si menziona l’“uso simbolico” che abbiamo visto nel caso “Daqiao”, il quale è pur sempre uso *concreto* e pertanto male si presta ad essere distinto una volta per tutte, in via normativa, dall’“uso pratico” voluto dalla legge. Le *Opinioni* ribadiscono ad ogni modo la necessità di interpretare il concetto di “uso del marchio” in linea con le funzioni ed i principi generali della Legge Marchi, con esclusione, perciò, di tutte quelle condotte di uso del marchio che appaiano volte alla sola conservazione del diritto.

Con la revisione del 2013, l'art. 44, n. 4 LM è stato trasfuso nel nuovo art. 49.2, ma l'istituto della revoca per non uso non ha subito alcuna modifica.

Per quanto riguarda infine la regola sulla preregistrazione in malafede, la riforma del 2013 ha portato alcune innovazioni di rilievo (v. cap. V, § 6), le quali però non toccano l'art. 31 ed il concetto di “uso precedente”. Risolutiva sarebbe stata, per i casi riguardanti versioni popolari di marchi noti, una disposizione che equiparasse le versioni popolari ai marchi “ufficiali” od obbligasse i Tribunali del Popolo a considerare “uso precedente” anche quello non effettuato personalmente dal titolare del marchio ufficiale; non vi sono però stati interventi di questo genere.

CAPITOLO III. IL RISCHIO DI CONFUSIONE FRA MARCHI

§ 1. Importanza del concetto di “confusione di marchi” e sua comparsa nel diritto cinese dei marchi.

Oltre alla nozione di “uso del marchio”, l’altro fondamentale concetto che presiede al giudizio delle controversie in materia di marchio è quello di *confusione* (混淆, *hùnxiáo*) fra marchi. L’importanza della confusione fra marchi si comprende alla luce della primaria *funzione distintiva* del marchio: se funzione del marchio è differenziare prodotti analoghi quanto alla provenienza commerciale, allora sarà contraria al diritto dei marchi la simultanea esistenza nel mercato di più marchi che il pubblico possa confondere.

La Legge Marchi del 2001 non stabilisce la possibilità di confusione come elemento del conflitto fra marchi comuni: i già citati artt. 28 e 52, n. 1 LM si limitano a parlare di “marchi identici o simili” e di “prodotti identici o simili”⁷³. L’intento di evitare che il pubblico dei consumatori confonda i marchi e dunque gli operatori economici a cui essi fanno capo non emerge al livello esplicito: il requisito della possibilità di confusione è stato precisato ed applicato dalle amministrazioni competenti e dei Tribunali del Popolo, i quali, in base al criterio interpretativo dell’*intenzione originaria della legge* (立法原意, *lǐfǎ yuányì*), hanno inteso il concetto di “marchi e prodotti simili” nel senso di “marchi e prodotti *confondibili*”.

L’operazione si è svolta in merito a due articoli della Legge Marchi, i citati artt. 52 e 28. Il primo regola il conflitto fra marchi già registrati e stabilisce, qualora il conflitto sia ritenuto sussistente, una *responsabilità da violazione*; il secondo regola il conflitto fra un marchio registrato e uno richiesto ma non ancora registrato e comporta, qualora si ravvisi un conflitto, il *diniego di registrazione* del secondo. Beninteso, il giudizio *ex art. 28 LM* può avere luogo anche a registrazione del secondo marchio già avvenuta, in sede di ricorso contro tale registrazione; nel caso in cui un conflitto di

⁷³ Il requisito della confondibilità è invece stabilito per il *marchio celebre registrato* dall’art. 13.2 LM: v. cap. IV, §§ 1 e 4.

marchi sia ritenuto sussistente, ne discenderà la revoca di detta registrazione con effetto *ex tunc*.

Le *Interpretazioni su alcune questioni riguardanti l'applicazione del diritto nell'esame di casi concernenti controversie civili sul marchio*, emanate dalla Corte Suprema del Popolo nel 2002, regolano agli artt. 9-12 il giudizio di somiglianza fra i segni e i prodotti.

Due o più marchi andranno considerati “simili” se i loro principali fattori costitutivi “*sono simili e possono perciò facilmente portare il pubblico rilevante ad ingannarsi circa la provenienza dei prodotti o a credere che la loro origine abbia una certa connessione con i prodotti recanti il marchio dell'attore*” (art. 9) . Sono “beni o servizi simili” quelli che hanno uguale funzione, uso, produttori, canali di vendita, gruppi di consumatori, o “*beni che il pubblico rilevante normalmente considera come aventi una certa connessione e [il cui smercio con lo stesso marchio], pertanto, causerebbe facilmente confusione*” (art. 11). Il giudizio in merito deve essere “*complessivo*” e deve basarsi sulla “*normale conoscenza che il pubblico rilevante ha dei beni o dei servizi*” (art. 12). La *Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi* (c.d. Classificazione di Nizza) e la *Classificazione di prodotti e servizi simili* nazionale possono fungere da riferimento; sul ruolo da assegnare a queste fonti ci soffermeremo nel § 3.

La separata trattazione della “somiglianza fra i marchi” e della “somiglianza fra i prodotti” – che seguiremo anche in questo studio – non deve far dimenticare che in realtà il giudizio di confusione è un tutt'uno e concerne la confondibilità di due o più marchi *in quanto apposti a determinati prodotti* e, inversamente, la confondibilità di due o più prodotti *in quanto recanti determinati marchi*.

L'art. 1 delle *Interpretazioni* indirizza infine i problemi posti dalla “clausola di chiusura” dell'art. 52, n. 5 LM (viola il marchio altrui chiunque “*danneggia in altri modi l'altrui diritto esclusivo all'uso del suo marchio registrato*”); il “danneggiamento residuale” è definito mediante il riferimento a tre condotte, tutte comportanti *confusione* o *sviamento* del pubblico.

§ 2. Rischio di confusione e giudizio di somiglianza fra marchi.

Nel caso “Lacoste”⁷⁴, il quale ha avuto a suo tempo risonanza su scala mondiale, la casa francese Lacoste chiede *ex art. 52, n. 1 LM* che alla concorrente Crocodile International sia vietato l’uso di marchi raffiguranti un coccodrillo, in quanto simili ai suoi ed impiegati per prodotti analoghi (abbigliamento). L’Alto Tribunale di Pechino e la Corte Suprema rigettano la domanda: “*il marchio del “coccodrillo” dell’attrice Lacoste e il marchio del “coccodrillo” della convenuta Crocodile International sono entrambi registrati e [sono entrambi] utilizzati su capi di abbigliamento; [...] tuttavia il marchio della convenuta, attraverso l’uso su vasta scala e per un lungo periodo di tempo nel mercato cinese, si è già costruito sul piano oggettivo uno speciale prestigio ed è idoneo a distinguersi dalla figura del “coccodrillo” di Lacoste, non può causare confusione fra i consumatori e perciò non ne costituisce violazione*”⁷⁵. Marchi simili possono coesistere per prodotti simili se non vi è rischio di confusione.

Il problema posto dal caso sta nell’applicare il concetto di “marchi simili” ad una situazione fattuale molto complessa, dalla cui analisi oggettiva le due contendenti escono, per così dire, vincitrici *ex aequo*. I marchi di Lacoste e Crocodile International sono praticamente uguali e sono impiegati per lo stesso tipo di prodotti (abbigliamento); sono stati entrambi registrati in Cina in epoca abbastanza risalente; sia Lacoste sia Crocodile International, infine, sono molto famose in Cina e a livello internazionale.

Dovendo decidere se vi sia effettivamente un conflitto di marchi, i giudici scindono la questione in due punti: *i)* se Crocodile abbia intenzionalmente imitato il marchio del coccodrillo per trarre vantaggio dalla sua fama (profilo *sogettivo*) e *ii)* se l’uso del simbolo del “coccodrillo” da parte di Crocodile possa creare confusione nel mercato interno cinese (profilo *oggettivo*).

Il primo problema è solo apparentemente scollegato rispetto alla questione della somiglianza dei marchi. Se Crocodile ha intenzionalmente imitato il marchio di Lacoste, deve averlo fatto in vista di un vantaggio, dato dallo sfruttare per sé la notorietà di

⁷⁴ Giudizio di primo grado: *Lacoste S.A. c. Crocodile International Pte Ltd. e Shanghai Orient Crocodile Garments Co., Ltd. (sede di Pechino)*, Alto Trib. Pechino civ. ist. in. n. 29/2000, (2000) 高民初字第 29 号. Giudizio di secondo grado: *Lacoste S.A. c. Crocodile International Pte Ltd. e Shanghai Orient Crocodile Garments Co., Ltd. (sede di Pechino)*, Corte Supr. 3° Sez. civ. ist. fin. n. 3/2009, (2009) 民三终字第 3 号. La vicenda in oggetto fornisce anche interessanti indicazioni circa il tema della *coesistenza di marchi*; pertanto, la riprenderemo nel cap. VII, § 2.

⁷⁵ *Sommario di trent’anni di attività giudiziaria sul marchio dei Tribunali di Pechino, cit.*, pag. 404.

Lacoste; insomma, nonostante l'art. 52 LM non faccia menzione dell'elemento soggettivo, esso va ritenuto implicito nella norma. Nel caso presente, non si può rilevare alcuna intenzione maliziosa in capo a Crocodile. Essa è stata fondata poco dopo Lacoste, negli anni '40, ed ha iniziato ad espandersi in Asia prima della sua concorrente; è presente in Cina con un numero di punti vendita molto superiore a quello dei negozi Lacoste (250 contro 60). In tali condizioni, si deve dedurre che Crocodile sia nota ai consumatori cinesi almeno quanto Lacoste, se non addirittura di più; non si comprende, dunque, perché avrebbe dovuto tentare di approfittare della notorietà della concorrente.

Quanto al secondo problema, dato che il prezzo dei capi Crocodile è sensibilmente inferiore a quello dei capi Lacoste, a ben vedere le contendenti operano in segmenti di mercato diversi e si rivolgono dunque a gruppi di consumatori diversi a mente dell'art. 11 delle Interpretazioni del 2002 (v. § 1); il fatto che entrambe le case produttrici operino in buona proporzione attraverso *boutique* proprie differenzia i canali di vendita dei prodotti.

Per tali motivi i marchi di Lacoste e Crocodile, pur indubbiamente *simili*, non sono *confondibili*; manca, pertanto, un reale conflitto di marchi ed entrambi gli operatori hanno diritto di usare i rispettivi segni nella mercato cinese⁷⁶.

Il caso “Lacoste” coinvolge due marchi decisamente simili usati per prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica, il che, ai sensi di legge, dovrebbe comportare *de plano* l'espunzione di uno dei due dal mercato; i fatti del caso, tuttavia, portano i giudici ad escludere il rischio di confusione, giacché ognuna delle due contendenti si è “ritagliata” nel tempo una propria (ragguardevole) porzione di mercato e presumibilmente non ha interesse ad approfittare della notorietà dell'altra.

Il caso, ritenuto esemplare, è stato inserito nella raccolta *Dieci grandi casi di protezione giudiziaria della proprietà intellettuale decisi dai tribunali cinesi nel 2010*. Se ne trae la massima per cui la somiglianza di marchi, per dare luogo a violazione, deve essere *sufficiente a creare confusione*; in situazioni complesse come quella in esame, per decidere se vi possa essere confusione non basta considerare la somiglianza dei fattori costitutivi (art. 9 delle *Interpretazioni* del 2002), ma occorre anche ricostruire

⁷⁶ V. anche il commento al caso steso da Wang Yanfang, giudice della Sezione Proprietà Intellettuale della Corte Suprema, riportato in XI XIAOMING (a cura di), *Commenti e annotazioni sui casi-guida della proprietà intellettuale in Cina – Vol. III, cit.*, pagg. 20-26.

l'*intenzione soggettiva* di chi si asserisce abbia violato il marchio altrui, la *storia* dell'uso dei marchi in causa, la loro *situazione di mercato attuale* ed altri fattori eventualmente rilevanti⁷⁷.

Il caso riceve attenzione anche nel *Sommario* dell'Alto Tribunale di Pechino: “*I Tribunali di Pechino, in base al fatto che i due marchi “coccodrillo” dell’attrice e della convenuta hanno entrambi alta notorietà nel mercato cinese e coesistono da molti anni e che il pubblico rilevante è ormai capace di distinguerli, hanno ritenuto che occorresse rispettare e mantenere l’ordine di mercato già formatosi; date queste premesse, hanno rigettato la domanda dell’attrice*”⁷⁸. Il passo si trova nella sezione “*Risultati e metodi del lavoro giudiziario sul marchio*”, sotto il punto intitolato “*Fornire un ambiente giudiziario propizio allo sviluppo dell’economia di mercato*”.

La soluzione del caso “Lacoste” va pertanto letta anche in chiave *lato sensu* politica, o di politica del diritto: in casi dalle circostanze fattuali risalenti e complesse, in cui tutti i contendenti abbiano un titolo ragionevole per usare il proprio marchio e la frizione tra i rispettivi diritti sia piuttosto lieve, è preferibile avallare la situazione già creata sul mercato e lasciare che *coesistano* (v. cap. VII, § 2).

In effetti, grazie alle sentenze che abbiamo visto, il conflitto fra Lacoste e Crocodile International sembra essersi attestato su una soluzione pratica molto migliore rispetto al risultato finale della vicenda “Viagra” (v. cap. I, § 4). La lotta tra Pfizer e Welman si è conclusa senza un reale vincitore: la prima ha salvato il proprio brevetto, nonché il diritto al marchio tridimensionale dato dalla forma delle pillole; la seconda ha ottenuto il marchio “Weige”; tuttavia, entrambe sono disincentivate a far valere i rispettivi titoli contro i numerosi contraffattori, perché di ogni loro azione in tal senso beneficerebbe inevitabilmente anche la concorrente. Lacoste e Crocodile, invece, sono costrette dai giudici a condividere lo stesso diritto: in futuro, entrambe potranno usare i propri marchi e agire in base ad essi contro i contraffattori.

⁷⁷ XI Xiaoming (a cura di), *Commenti e annotazioni sui casi-guida della proprietà intellettuale in Cina – Vol. III, cit.*, pag. 11.

⁷⁸ *Sommario di trent’anni di attività giudiziaria sul marchio dei Tribunali di Pechino, cit.*, pag. 395.

Il caso “Nine Deer King”⁷⁹, del tutto analogo al caso “Lacoste” e deciso nello stesso anno, ha una risonanza mediatica molto minore e non è incluso in alcuna raccolta di casi esemplari. Tuttavia, esso illustra meglio come l’atteggiamento dei giudici di livello più elevato (Alto Tribunale di Pechino e Corte Suprema) per cui *due marchi simili usati per prodotti simili possono coesistere se, avendo essi raggiunto notorietà non interdipendente in due ambiti sufficientemente distinti, la loro simultanea presenza sul mercato non genera rischio di confusione* contrasti con la prassi tradizionale dei Tribunali del Popolo; tale contrasto non viene in evidenza nel caso “Lacoste”, trattata solo dall’Alto Tribunale della capitale e dalla Corte Suprema.

Nella vicenda ora in esame, la società King Deer è titolare dei marchi “鹿王 (Lùwáng, “Re cervo”) + figura” e “鹿王 (Lùwáng) King Deer + figura”, registrati per capi di abbigliamento; chiede la revoca del marchio “九鹿·王 (Jiǔ Lù - Wáng) Nine Deer King”, registrato dalla società Nine Deer King per prodotti della stessa categoria.

Secondo il CEAM, la differenza fra i marchi in questione quanto alla scrittura, alla pronuncia ed al significato è esigua; l’uso dei due marchi su prodotti simili può facilmente causare confusione nel pubblico, soprattutto considerando che uno dei due (“King Deer”) gode di indubbia notorietà. Il marchio della convenuta è perciò revocato *ex art. 28 LM*⁸⁰.

L’unica via per rovesciare questa conclusione sarebbe, in linea con la giurisprudenza “Lacoste”, dimostrare che i prodotti di Nine Deer King si inseriscono in un segmento di mercato distinto rispetto a quello di King Deer e godono di notorietà in tale segmento; ciò farebbe venire meno l’elemento della confusione, sia sotto il profilo *oggettivo* (se il pubblico non può confondere i due marchi, non vi è ragione di eliminarne uno) sia sotto il profilo *soggettivo* (se Nine Deer King era già nota di per sé,

⁷⁹ Giudizio di primo grado: *Jiangsu Nine Deer King Apparel Co., Ltd. c. CEAM (terzo: Inner Mongolia King Deer Cashmere Co., Ltd.)*, Trib. Int. Pechino 1° Sez. amm. ist. in. n. 302/2009, (2009) 一中行初字第 302 号.

Giudizio di secondo grado: *Jiangsu Nine Deer King Apparel Co., Ltd. c. CEAM*, Alto Trib. Pechino ist. fin. n. 727/2009, (2009) 高行终字第 727 号.

⁸⁰ In realtà, King Deer agisce invocando l’art. 13.2 LM, in tema di marchio celebre. Tuttavia, i prodotti delle parti ricadono nella stessa categoria merceologica; pertanto, ammesso che la pretesa della ricorrente sia fondata, il divieto per Nine Deer King di usare il marchio contestato deriverebbe già dalla disciplina del marchio comune, senza che occorra fare appello alla tutela ultramerceologica del marchio celebre. Di conseguenza, il Comitato decide di non applicare la tutela del marchio celebre in quanto *non necessaria* (v. cap. IV, § 3). Essendo però l’art. 13 LM l’unica base giuridica invocata dalla ricorrente, si rende indispensabile individuarne una nuova; diversamente, il ricorso resterebbe privo di qualunque motivo. Essendo la questione centrale del caso la possibile compresenza di marchi simili per prodotti simili, il Comitato sceglie l’art. 28 LM.

è meno probabile che essa avesse interesse ad sfruttare la notorietà di King Deer). Nine Deer King tenta di fornire dimostrazioni in tal senso, tutte rigettate dal CEAM in quanto relative ad un periodo successivo alla richiesta di revoca da parte di King Deer: la valutazione circa il rischio di confusione, secondo il Comitato, può essere riferita solo a fatti avvenuti *prima dell'instaurazione del procedimento*. Il CEAM revoca dunque il marchio di Nine Deer King.

Il Tribunale Intermedio di Pechino conferma *in toto* la decisione del CEAM; l'Alto Tribunale, invece, rovescia la soluzione del caso. Fondamentali sono, al riguardo, le considerazioni relative al profilo probatorio. Scopo del riesame giudiziale delle decisioni amministrative è proteggere i diritti ed i legittimi interessi di chi ha a che fare con l'amministrazione; non esaminare le prove non presentate in sede amministrativa, ma prodotte poi in sede giudiziaria, può essere contrario a tale scopo. Le prove prodotte da Nine Deer King nel giudizio di primo grado vanno valutate, poiché *“possono dimostrare che la marca “Nine Deer King” oggettivamente possiede un certo grado di rinomanza”*.

La prova della notorietà del marchio contestato apre uno spiraglio per la sua sopravvivenza: *“in ragione dell'uso dei rispettivi marchi effettuato dalle parti, entrambi i marchi hanno acquisito una certa notorietà; il marchio che si assume violato è usato principalmente per maglioni in cachemire, ecc., mentre il marchio contestato è usato principalmente per abbigliamento da uomo, pantaloni, ecc., i due [marchi] presentano una sicura differenza quanto ai prodotti, al gruppo di consumatori e ai canali di vendita; il pubblico rilevante è in grado di distinguere i due [marchi] ed essi non possono causare confusione o sviamento; pertanto, i due [marchi] non costituiscono marchi simili”*⁸¹.

§ 3. Rischio di confusione e giudizio di somiglianza fra prodotti.

Parametro fondamentale – anche se non esclusivo – del giudizio di somiglianza fra prodotti è la *Classificazione di prodotti e servizi* (类似商品和服务区分表, *Lèisì shāngpǐn hé fúwù qūfēnbiǎo*) emanata dall'AIC, la quale ricalca la *Classificazione*

⁸¹ *Sommario di trent'anni di attività giudiziaria sul marchio dei Tribunali di Pechino, cit., pag. 404.*

internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (c.d. Classificazione di Nizza). La classificazione nazionale è periodicamente emendata dall'ASIC onde mantenerne la conformità con le nuove versioni della classificazione internazionale via via emanate dalla WIPO.

Fermo restando il carattere di parametro *facoltativo e non vincolante* assunto dalla classificazione nel giudizio di somiglianza fra prodotti (art. 11 delle *Interpretazioni* della Corte Suprema del 2002: v. § 1), la prassi discute se e in quale misura sia lecito discostarsene nel decidere le singole controversie. La questione si pone, essenzialmente, con riferimento a due ordini di ipotesi: *i*) i casi in cui la classificazione ufficiale presenti falle e *ii*) i casi in cui il parametro della classificazione ufficiale dia esito divergente rispetto a quello del rischio di confusione.

Il caso “Adidas”⁸² vede Adidas International agire ex art. 52 LM contro la cinese Dongguan Jingu. Adidas è titolare in Cina del marchio “Y-3”, registrato per “borse da viaggio” (categoria 18); la società cinese Jingu è titolare del marchio “Y3”, registrato per “borse sportive” (categoria 28), ma inizia ad impiegarlo anche per “borse da viaggio multifunzione”. La questione centrale posta dal caso – quella di stabilire se i prodotti in discorso siano “simili” alla stregua dell’art. 52 LM – è resa complessa da due circostanze: *i*) vi è stato un succedersi di classificazioni, le quali hanno accolto criteri di suddivisione parzialmente diversi; *ii*) il metodo di classificazione appare in sé viziato nei punti in cui riconduce un medesimo prodotto a categorie diverse a seconda dell’uso che concretamente se ne faccia (borsa “da viaggio” e “sportiva”: qual è la differenza?). Secondo la massima riportata nella raccolta *Dieci grandi casi*, a fronte di simili situazioni “*occorre adottare due parametri di giudizio: il primo è se la convenuta abbia usato il proprio marchio eccedendo il limite dei prodotti per cui la registrazione è stata concessa; il secondo è se la condotta della convenuta provochi o no confusione nel consumatore medio*”⁸³.

Convenuta in giudizio, Jingu allega di essere titolare di un marchio registrato per borse sportive, mentre il marchio di Adidas è registrato per borse da viaggio; i due tipi

⁸² *Adidas International c. Jingu International Trade Co., Ltd. e Dongguan Jingu Composite Materials Co. Ltd.*, Trib. Int. Dongguan 3° Sez. civ. ist. in. n. 142/2010, (2010) 东中法民三初字第 142 号.

⁸³ XI Xiaoming (a cura di), *Commenti e annotazioni sui casi-guida della proprietà intellettuale in Cina – Vol. III, cit.*, pag. 380.

di articolo sono diversi per funzione, uso e canali di vendita. È ben vero che nella *Classificazione di prodotti e servizi* del 2007 la categoria 18 comprende le “borse” in genere, e dunque sia le borse da viaggio sia le borse sportive; ma nella *Classificazione di prodotti e servizi* del 2002, vigente all’epoca della registrazione del marchio delle convenute, la categoria 18 non comprendeva le borse sportive. La circostanza per cui il marchio “Y-3” e il marchio “Y3” sono usati per beni della stessa categoria non deriva dunque da una reale possibilità di confusione nel pubblico, ma da un semplice cambiamento della classificazione.

Inoltre, le borse prodotte dalle convenute sono “borse multifunzione”. La distinzione fra “borsa da viaggio” e “borsa sportiva” è in sé labile, in quanto una stessa borsa potrà essere usata, a seconda dei casi, per viaggiare o per fare sport. La decisione se una certa borsa sia “sportiva” o “da viaggio” è rimessa, in definitiva, ai gusti e alle abitudini di ciascun consumatore; tuttavia, ciò non può influenzare la classificazione dei beni ai fini della registrazione dei marchi, pena la distruzione di ogni certezza in merito. La convenuta chiede dunque che il giudice, attenendosi alla classificazione ufficiale quale essa si presentava al momento della registrazione del suo marchio, dichiari i prodotti in questione non “simili” ai sensi dell’art. 52, n. 1 LM.

Secondo il Tribunale Intermedio di Dongguan, la stessa dicitura “borsa multifunzione” rende manifesto che le funzioni delle borse non sono limitate al campo sportivo e pertanto la convenuta ha ecceduto il limite merceologico del suo diritto; nel contesto della vendita (nei negozi), l’uso sportivo delle borse non risulta in alcun modo evidenziato rispetto agli altri usi che se ne potrebbero fare; il rischio di confusione è dunque palpabile. Vi è dunque uso di marchi simili per prodotti simili⁸⁴.

Il caso mette in evidenza le possibili falle del sistema di classificazione dei beni per categorie, sia nella vigenza di una determinata versione della classificazione sia nel succedersi di versioni diverse. In una prospettiva “statica”, una classificazione basata in parte sulla funzione del prodotto si rivela inevitabilmente debole nei casi di prodotti che di per sé possono assolvere a più funzioni. In una prospettiva “dinamica”, sono altrettanto evidenti i problemi generati dalle periodiche revisioni della classificazione ufficiale: quale classificazione farà fede per decidere se due prodotti sono simili oppure

⁸⁴ V. anche il commento sul caso steso da Cheng Chunhua, giudice della Sezione Proprietà Intellettuale del Tribunale Intermedio del Popolo di Dongguan (Guangdong), riportato in XI Xiaoming (a cura di), *Commenti e annotazioni sui casi-guida della proprietà intellettuale in Cina – Vol. III, cit.*, pagg. 384-385.

no? Quella vigente al momento della registrazione del marchio o quella vigente al momento della causa?

Entrambi i problemi escono sminuiti dalla decisione del giudice. Principale parametro del giudizio di somiglianza fra marchi e prodotti è infatti il *rischio di confusione*, il quale non può essere lasciato sopravvivere semplicemente per i difetti e la mutevolezza di un atto amministrativo quale è la classificazione ufficiale. Le considerazioni circa la confondibilità dei marchi prevalgono sull'osservanza della classificazione ufficiale nei casi in cui quest'ultima non sia di per sé sufficiente ad arginare il rischio di confusione.

Il Tribunale, nel dichiarare la violazione del marchio “Y – 3” da parte di Dongguan Jinggu e Dongguan Jingu, tiene in uguale considerazione la *tutela dei consumatori* e la *tutela dei diritti preesistenti* (v. cap. I, § 4). Alla luce del primo criterio, il giudice inibisce l'uso di un marchio che sul piano pratico comporterebbe pericolo di confusione; alla luce del secondo criterio, e in aggiunta al fattore della confusione, assume rilievo il fatto che le convenute abbiano ecceduto i limiti del proprio diritto.

Nel caso “GoldenBud”⁸⁵, Zhuzhou General Beer Factory chiede la registrazione del marchio “GoldenBud” per la categoria 33 (“Bevande alcoliche, eccetto le birre”); la statunitense Anheuser – Busch si oppone alla registrazione *ex art. 28 LM* facendo valere i propri marchi “Bud” e “Budweiser”, registrati in Cina per la categoria 32 (bevande analcoliche e birra).

L'Ufficio Marchi, aderendo strettamente alla *Classificazione di prodotti e servizi*, rigetta l'opposizione: birra e bevande alcoliche non possono essere considerate “simili”, in quanto sono nettamente separate nelle categorie 32 e 33. Il CEAM conferma l'opinione dell'Ufficio Marchi. In effetti, le autorità amministrative sono in genere piuttosto restie a discostarsi dal parametro saldo ed univoco della classificazione ufficiale. Peraltro – osservano l'Ufficio Marchi e il CEAM – la classificazione ufficiale, nel caso in esame, riflette fedelmente la situazione di fatto esistente nel mercato: birra e altri alcolici sono prodotti diversi per funzione, uso, *target* di mercato e produttori (art.

⁸⁵ Giudizio di primo grado: *Anheuser – Busch c. CEAM* (terzo: *Hunan Zhuzhou General Beer Factory*), Trib. Int. Pechino 1° Sez. amm. ist. in. n. 51/2007, (2007) 一中行初字第 51 号.
Giudizio di secondo grado: *CEAM c. Anheuser – Busch*, Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 417/2007, (2007) 高行终字第 417 号.

11 delle *Interpretazioni* della Corte Suprema del 2002); di conseguenza, non vi è motivo per negare la registrazione del marchio “GoldenBud”.

Il Tribunale Intermedio e l’Alto Tribunale di Pechino si esprimono in senso contrario alla decisione del CEAM. Birre ed altri alcolici, sebbene ricadano in categorie diverse della *Classificazione di prodotti e servizi*, condividono la materia prima (alcol) e la funzione (soddisfare il bisogno di bevande alcoliche). Il gruppo di consumatori a cui i due tipi di prodotto si rivolgono è essenzialmente lo stesso; la differenza è esigua anche quanto ai canali di distribuzione. Inoltre, il marchio “GoldenBud” è stato richiesto per prodotti alcolici eccettuata la birra, ma chi ne ha richiesto la registrazione è *un birrificio*. Ciò accentua il rischio di confusione fra i consumatori, i quali presumibilmente conoscono Zhuzhou General Beer Factory in primo luogo come produttrice di birra e dunque facilmente potrebbero credere che vi sia un qualche legame fra la società cinese e il suo prodotto e la nota marca *Budweiser*.

Per questi motivi, la simultanea presenza del marchio “Budweiser” per birre e “GoldenBud” per altri prodotti alcolici genera un rischio di confusione; i prodotti *non sono simili, ma nelle circostanze del caso in esame vanno considerati come tali*. Il marchio “GoldenBud” è stato dunque erroneamente registrato.

Il caso “GoldenBud” è, se vogliamo, il “rovescio” dei casi “Lacoste” e “Nine Deer King”. In “Lacoste” e “Nine Deer King”, nonostante la somiglianza dei prodotti in questione, i giudici ritengono che i marchi possano coesistere giacché, pur essendo astrattamente confondibili, nella pratica sono riusciti a differenziarsi nella mente dei consumatori. Inversamente, in “GoldenBud”, nonostante i prodotti siano meno simili di quanto avvenga nei casi “Lacoste” e “Nine Deer King”, il giudice ritiene che essi non siano sufficientemente differenziati nella mente dei consumatori.

Inoltre, mentre in “Lacoste” e “Nine Deer King” il giudizio interviene in un momento in cui il marchio contestato ha già potuto svilupparsi ed acquisire una propria autonoma notorietà, nel caso “GoldenBud”, al momento del giudizio, Zhuzhou General Beer Factory non ha ancora iniziato a produrre alcolici sotto il marchio in esame ed è perciò *a priori* esclusa qualsiasi possibilità di ritenere che essa si sia ritagliata un proprio segmento di mercato in cui godere di una notorietà indipendente da quella del marchio “Budweiser”; pertanto il giudizio dei Tribunali del Popolo circa il rischio di

confusione non può che essere un *giudizio prognostico*, formulato, a quanto pare, con notevole prudenza.

Le perplessità suscitate dalla giurisprudenza “GoldenBud” nelle amministrazioni preposte alla gestione dei marchi sono ben rappresentate da un comunicato del CEAM, emanato poco dopo la sentenza finale⁸⁶.

Secondo il comunicato, i giudici hanno adottato un “*principio di esame caso per caso*” (个案审查原则, *gè'àn shēnchá yuánzé*), disattendendo la suddivisione posta dalla classificazione ufficiale, il che pregiudica l’“*unità, continuità e stabilità dei parametri di giudizio sulla somiglianza dei prodotti*”. L’Ufficio Marchi ed il CEAM, al contrario, si sono attenuti alla classificazione ufficiale, espressione della classificazione internazionale e della costante prassi degli ultimi trent’anni, la quale peraltro è formata in base agli stessi indici – materia prima, funzione, uso, modo di produzione, produttori, canali di vendita del prodotto – che sottostanno al giudizio di confondibilità. Occorre mantenere uno *standard* di giudizio oggettivo e valido in ogni caso, a pena di dover ritenere che gli stessi due beni possano essere considerati “simili” in una disputa e diversi in un’altra.

La tesi del CEAM, del resto, sembra trovare conferma in alcune affermazioni dello stesso Tribunale del Popolo di Pechino. Ad es., la comunicazione intitolata *Alcuni problemi relativi all’applicazione del diritto nei casi di controversie civili concernenti marchi*, del 2007, afferma che “*nel decidere sulla somiglianza dei prodotti occorre dare quanto più possibile la priorità alla Classificazione, al fine di garantire l’oggettività, la giustizia e la stabilità del giudizio sulla somiglianza dei prodotti*”⁸⁷.

L’Alto Tribunale è conscio delle critiche sollevate rispetto alla sentenza “GoldenBud” e vi dedica uno spazio relativamente ampio nel *Sommario*, il quale spiega

⁸⁶ COMITATO ESAME E ASSEGNAZIONE MARCHI, *A fronte dei superamenti della Classificazione di beni e servizi è opportuno mantenere il coordinamento* (对《类似商品和服务区分表》的突破宜协调一致, *Duì “Lèisì shāngpǐn hé fúwù qūfēnbiǎo” de tūpò yì zéitiáo yìzhì*), in *Comunicazioni sugli affari giuridici del Comitato Esame ed Assegnazione Marchi dell’Ufficio Centrale dell’Amministrazione Nazionale per l’Industria e il Commercio* (国家工商行政管理总局商标评审委员会法务通讯 *Guójiā gōngshāng xíngzhèng guǎnlǐ zōngjú shāngbiāo píngshěn wěiyuánhùi fǎwù tōngxùn*), vol. 8, 2007.

⁸⁷ ALTO TRIBUNALE DEL POPOLO DI PECHINO, *Problemi nell’applicazione del diritto nei casi di controversie civili concernenti marchi* (商标民事纠纷案件中的法律适用问题, *Shāngbiāo mǐnshì jiūfēn ànjàn zhōng de fǎlǜ shǐyòng wèntí*). Comunicato del 10 Maggio 2007, consultabile presso l’archivio online dell’Ufficio Statale per la Proprietà Intellettuale (SIPO, *State Intellectual Property Office*) all’indirizzo http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2007/201310/t20131024_855484.html.

la pronuncia ricorrendo ad una distinzione fra “confusione nel senso della Legge Marchi” e “confusione di prodotti”.

*“La confusione a cui si riferisce la Legge Marchi è confusione circa l’origine dei prodotti, ossia [quel fenomeno per cui] il pubblico rilevante ritiene erroneamente provenienti dallo stesso operatore prodotti identici o simili provenienti da operatori diversi, [ma] recanti marchi identici o simili, oppure, pur pensando che gli operatori di provenienza siano diversi, ritenga erroneamente che fra essi vi sia uno speciale rapporto. La confusione di prodotti, invece, è [...] scambiare il prodotto A per il prodotto B. Sebbene la confusione di prodotti possa essere connessa alla confusione nel senso della Legge Marchi, ciò che la Legge Marchi regola è [appunto] la confusione nel senso della Legge Marchi e la confusione di prodotti non ha alcun significato all’interno della Legge Marchi”*⁸⁸. L’Alto Tribunale di Pechino sembra così distinguere fra una confusione *data dal mancato espletamento della funzione distintiva del marchio* e una confusione *data dal mero scambio di un bene per un altro*; sebbene le due situazioni talvolta coincidano, solo la prima avrebbe rilievo ai fini del diritto dei marchi.

In “GoldenBud”, *“Il Comitato Esame e Assegnazione Marchi ritiene che fra birra e bevande alcoliche la differenza sia piuttosto grande e i consumatori non possano essere sviati nell’acquisto [dalla somiglianza dei marchi]; perciò, i due [prodotti] non costituiscono prodotti simili. I Tribunali di Pechino ritengono che fra birra e bevande alcoliche vi sia differenza, [ma per spiegare il fatto che la situazione] non può indurre i consumatori ad acquisti errati si può solo affermare che non vi è confusione di prodotti; non si può in alcun modo affermare che non vi è confusione nel senso della Legge Marchi”*⁸⁹.

Il rischio di confusione del caso “GoldenBud” sarebbe dunque rischio di confusione *quanto al tipo o alla qualità del prodotto*; solo incidentalmente verrebbe anche a configurare rischio di confusione quanto all’origine dei prodotti. La decisione dell’Ufficio Marchi e del CEAM, in questa prospettiva, appare *corretta ma incompleta*: è vero che i due prodotti in esame non sono in astratto confondibili, ma ciò non rileva ai sensi della Legge Marchi, perché il rischio di confusione di cui parla il CEAM non è rischio di confusione *quanto all’origine dei prodotti*. L’Alto Tribunale sembra dunque affermare implicitamente che la suddivisione dei beni in categorie ne impedisce la

⁸⁸ *Sommario di trent’anni di attività giudiziaria sul marchio dei Tribunali di Pechino, cit.*, pag. 405.

⁸⁹ *Ibidem*.

confusione “in sé”, ma non ne scongiurerebbe sempre la confusione quanto all’origine: vi sono casi in cui la classificazione assume che due beni non siano confondibili, ma in realtà essi possono esserlo alla luce di considerazioni di cui la classificazione ufficiale non tiene conto – attinenti, in particolare, ai produttori da cui i beni provengono.

L’Alto Tribunale sembra così rivendicare, in buona sostanza, la facoltà di discostarsi in singoli casi dalla classificazione ufficiale nei casi in cui ciò sia indispensabile per arginare la confusione nel mercato (come avviene, appunto, nel caso “GoldenBud”). Il distinguo fra “confusione di prodotti” e “confusione nel senso della Legge Marchi”, non confermato da alcun altro documento, potrebbe essere un mero *escamotage* per staccarsi senza strappi dalla tradizionale rigida aderenza alla classificazione ufficiale evitando una palese rottura dell’uniformità di vedute fra le amministrazioni e i giudici.

L’analisi del presente paragrafo ha chiarito quali siano i rapporti fra i due parametri della *classificazione ufficiale* e del *rischio di confusione*.

Due prodotti sono “simili” ai sensi degli artt. 28 e 52 LM, in prima battuta, se due marchi simili apposti ad essi risultino confondibili, e non semplicemente se rientrano nella stessa categoria della classificazione ufficiale. Quest’ultima presiede semplicemente all’ordinata registrazione dei marchi e non ha lo scopo di fornire alcuna indicazione circa la possibilità di confusione fra i prodotti. La conclusione è ulteriormente confermata dall’Alto Tribunale di Pechino nel caso “Sealco”⁹⁰, deciso nel 2012: “*Per determinare se i prodotti o i servizi siano simili, occorre giudicare secondo il normale apprezzamento complessivo che il pubblico rilevante ha dei prodotti o dei servizi; la Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi e la Classificazione di prodotti e servizi possono fungere da riferimento [...]*”⁹¹.

La classificazione ufficiale ha cionondimeno un ruolo primario nel giudizio di somiglianza fra prodotti o servizi, in quanto fornisce uno *standard* unico e

⁹⁰ Giudizio di primo grado: *Sealco Commercial Vehicles c. CEAM* (terzo: *Zhejiang Zhuji Car Products Co., Ltd.*), Trib. Int. Pechino 1° Sez. prop. int. amm. ist. in. n. 3619/2011, (2011) 一中知行初字第3619号. Giudizio di secondo grado: *Sealco Commercial Vehicles c. CEAM*, Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 1540/2011, (2011) 高行终字第1540号.

⁹¹ La massima è tratta da SEZIONE PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELL’ALTO TRIBUNALE DEL POPOLO DI PECHINO, *Judge’s Analysis on Difficult Trademark Cases Handled by Beijing Courts*, cit., pag. 195.

tendenzialmente stabile nel tempo. Secondo un documento dell'Alto Tribunale di Pechino, il giudice “*può usare la Classificazione della RPC e la Classificazione di Nizza come prova preliminare per decidere se i prodotti o i servizi siano o no simili; tuttavia, se le parti hanno prove o motivi in contrario, deve decidere integrando [considerazioni circa] le prove prodotte dalle parti, le caratteristiche dei prodotti o dei servizi in sé e il normale apprezzamento del pubblico [...]*”⁹².

Vi sono casi in cui i Tribunali del Popolo si discostano dalla classificazione ufficiale privilegiando considerazioni circa l'apprezzamento del pubblico ed il rischio di confusione (cfr. “GoldenBud”); vi sono poi casi in cui la classificazione ufficiale presenta punti poco chiari o in cui il suo mutare nel tempo genera ambiguità (cfr. “Adidas”). In questo secondo tipo di casi, il discostamento dallo *standard* della *Classificazione di prodotti e servizi* non solleva particolari critiche. Diversamente avviene nei casi in cui il discostamento non sia dettato da ambiguità od aporie della classificazione ufficiale: come si è visto, la decisione dei Tribunali del Popolo nel caso “GoldenBud” stride con il costante orientamento dell'Ufficio Marchi e del CEAM, i quali, molto attenti alle esigenze di uniformità e coerenza nella concessione dei diritti al marchio, tendono a seguire fedelmente la classificazione ufficiale.

§ 4. Non vincolatività del parametro del rischio di confusione: il caso “Honghe Hong”.

Nel caso “Honghe Hong”⁹³, le società Taihe Century Investment e Jinan Honghe agiscono contro Honghe Guangming per violazione del loro marchio “Honghe”. La

⁹² SEZIONE PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELL'ALTO TRIBUNALE DEL POPOLO DI PECHINO, *Nuovi sviluppi dei giudizi sul marchio presso l'Alto Tribunale del Popolo di Pechino nell'anno 2007* (北京市高级人民法院 2007 年商标审判新发展, *Běijīng shì gāoji rénmin fǎyuàn 2007 nián shāngbiāo shěnpàn xīn fāzhǎn*), in *Science and Technology and Law* (科技与法律, *Kējì yǔ fǎlǜ*), 2008 n. 6, pagg. 49-55.

⁹³ Giudizio di primo grado: *Shandong Taihe Century Investment Co., Ltd. e Jinan Honghe Beverages Preparation Business Dept. c. Yunnan Honghe Guangming Co., Ltd.*, Trib. Int. Foshan 3° Sez. civ. ist. in. n. 98/2004, (2004) 佛中法民三初字第 98 号.
Giudizio di secondo grado: *Yunnan Honghe Guangming Co., Ltd., c. Shandong Taihe Century Investment Co., Ltd. e Jinan Honghe Beverages Preparation Business Dept.*, Alto Trib. Guangdong 3° Sez. civ. ist. fin. n. 121/2006, (2006) 粤高法民三终字第 121 号.

convenuta produce da anni birre recanti il marchio “Honghe Hong” (“rossa di Honghe”), ma non lo ha potuto registrare perché esso coincide in parte con il nome della contea in cui la società ha sede: Honghe (红河, *Hónghé*), ossia “fiume rosso”. Il marchio “Honghe” è invece ottenuto da Beiqishen Healthcare Products⁹⁴; questa lo trasferisce a Jinan Honghe, la quale lo concede in licenza a Taihe Century Investment. Né Beiqishen, né Jinan Honghe, né Taihe Century Investment impiegano mai il marchio “Honghe” in alcuna attività commerciale; l’unico “uso” che esse ne fanno consiste proprio nel convenire Honghe Guangming *ex art.* 52, n. 1 LM.

Nonostante il marchio fatto valere non sia effettivamente “usato” e non vi sia dunque alcun concreto pericolo di confusione – l’unica ad usare effettivamente il marchio è la convenuta –, il Tribunale Intermedio di Foshan e l’Alto Tribunale del Guangdong ritengono sussistente la violazione e dispongono un esorbitante risarcimento di RMB 10'000'000 (al tasso di cambio attuale, si tratta di circa € 1'200'000). La Corte Suprema, investita del caso, conferma le motivazioni del giudice di primo grado ma abbatte il *quantum* risarcitorio, il quale viene ridotto a RMB 20'000 (circa € 2'300).

Uno dei molti commenti dedicati alla vicenda esprime sollievo perché “*i giudici della Corte Suprema del Popolo hanno colto il vero obiettivo di questa azione legale ed hanno abbattuto la cifra stellare del risarcimento*”; resta lo sconcerto per il fatto che

Giudizio di riesame: *Yunnan Nancheng Real Estate Investment Co., Ltd. c. Shandong Taihe Century Investment Co., Ltd. e Jinan Honghe Beverages Preparation Business Dept.*, Corte Supr. ries. n. 52/2008, (2008) 民提字第 52 号.

Il caso riceve attenzione in svariati articoli e commenti. Chi scrive si è servito di XU Wei, *Che relazione c'è fra “Honghe Hong” e “Honghe”? Il caso del marchio “Honghe” a processo* (“红河红”与“红河”到底啥关系 “红河”商标案开审, “*Hónghé Hóng*” yǔ “*Hónghé*” dàodī shá guānxi, “*Hónghé*” shāngbiāo àn kāishěn), in *Legal Daily* (法制日报, *Fǎzhì Rìbào*), 12 Novembre 2008, e di LUO Hongwei, *Tutta la storia del caso del marchio “Honghe”* (“红河” 商标案的始末, “*Hónghé*” shāngbiāo àn de shǐmò), in *Honghe Daily* (红河日报, *Hónghé Rìbào*), 4 Maggio 2009.

⁹⁴ Il caso in esame mette in luce le falle del sistema di registrazione stabilito dalla Legge Marchi del 1993, che affida un ruolo determinante alle amministrazioni locali. Secondo la normativa vigente all’epoca dei fatti, la richiesta di registrazione non va inviata direttamente all’Ufficio Marchi; va invece presentata all’AIC locale, la quale, se decide di approvarla, la inoltra all’Ufficio Marchi centrale. Ebbene, l’AIC di Kaiyuan (Yunnan) rifiuta di gestire la domanda di Honghe Guangming poiché la legge vieta di usare come marchi i nomi di partizioni amministrative dal livello di contea in su (art. 8.2 LM 1993; art. 10.2 LM).

Il marchio “Honghe” è invece ottenuto senza difficoltà da Beiqishen Healthcare Products, risiedente nella provincia dello Heilongjiang, a più di tremila chilometri dalla contea di Honghe. Ciò presumibilmente avviene perché, proprio a causa della distanza geografica, l’amministrazione locale a cui Beiqishen Healthcare Products si rivolge non ravvisa alcun collegamento fra la dicitura scelta come marchio e la denominazione di una contea. Perciò, paradossalmente, chi vanta un legittimo interesse ad usare un nome geografico nella denominazione del suo prodotto, in quanto effettivamente fabbricato in quell’area, non può farlo, mentre dello stesso nome si può servire chi invece non abbia alcun legame con la zona in questione.

la Corte Suprema ha comunque disposto un risarcimento, anche se di molto inferiore a quanto originariamente accordato, e dunque ha ritenuto sussistente la violazione del marchio “Honghe”⁹⁵. In effetti, il “vero obiettivo di questa azione legale” è presumibilmente illecito. Taihe Century Investment e Jinan Honghe agiscono contro Honghe Guangming ben sapendo che dall’uso del marchio “Honghe” da parte della seconda non può derivare loro alcun danno. In questo senso la condotta di Taihe Century Investment e Jinan Honghe è assimilabile allo *squatting* (v. cap. II, § 4, e cap. IV), in quanto caratterizzata dall’intento di ottenere un risarcimento danni che le società attrici non possono non sapere ingiustificato.

L’enorme riduzione del *quantum* risarcitorio ad opera della Corte Suprema lascia intendere come quest’ultima consideri le decisioni di primo e secondo grado sostanzialmente erranee, ma un risarcimento è pur sempre disposto. In effetti la sentenza del Tribunale di Foshan, pur essendo intuitivamente irragionevole⁹⁶, è perfettamente in linea con la Legge Marchi vigente, la quale non richiede, affinché due marchi vadano considerati “simili”, che essi siano *confondibili*.

§ 5. Il rischio di confusione da *standard* non vincolante a parametro obbligatorio del giudizio sul conflitto di marchi: le *Opinioni sui casi coinvolgenti l’autorizzazione e la determinazione dei diritti al marchio (2010)* e la revisione legislativa del 2013.

La centralità del rischio di confusione nel giudizio sulla somiglianza di marchi e prodotti è riaffermata nelle già citate *Opinioni sui casi coinvolgenti l’autorizzazione e la determinazione dei diritti al marchio* del 2010.

L’art. 15 delle *Opinioni*, nel trattare il giudizio di somiglianza fra prodotti e servizi, riproduce sostanzialmente l’art. 11 delle *Interpretazioni* del 2002. Le indicazioni circa i parametri del giudizio di confusione, per quanto non nuove, assumono un significato più preciso se lette tenendo a mente i casi “GoldenBud” e “Adidas”: “*I Tribunali del Popolo devono esaminare e giudicare [...] se [...] è probabile che il settore rilevante del pubblico sia indotto a ritenere erroneamente che i*

⁹⁵ LUO Hongwei, *cit.*.

⁹⁶ WANG Chaozheng, *cit.*, pag. 149.

beni o i servizi siano forniti dallo stesso operatore o che i produttori siano connessi in modo speciale. È possibile fare riferimento alla Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi e alla Classificazione di prodotti e servizi nella determinazione dei beni o servizi simili”. La classificazione ufficiale è dunque un mero riferimento, il quale può essere disatteso laddove le circostanze del caso lo consiglino.

Secondo l’art. 1 delle Opinioni, “i Tribunali del Popolo possono, rispetto ai marchi in questione che non siano usati estensivamente, seguire parametri stringenti [...], dando piena considerazione agli interessi dei consumatori e degli operatori dello stesso settore, alla limitazione della registrazione sleale e dando importanza alla protezione dei diritti ed interessi di altre parti rispetto a segni commerciali di maggiore reputazione e di carattere distintivo più saliente, come marchi preesistenti e nomi d’impresa, nello sforzo di eliminare quanto più possibile la confusione dei segni. Quanto ai marchi aventi maggiore reputazione sul mercato e conosciuti dal settore rilevante del pubblico in virtù di un uso relativamente prolungato, i Tribunali del Popolo devono intendere in maniera congrua lo spirito della Legge Marchi, consistente nel raggiungere un equilibrio fra la protezione dei diritti ed interessi riguardanti i segni commerciali preesistenti e la salvaguardia dell’ordine del mercato, rispettare pienamente la situazione pratica del mercato ove il settore rilevante del pubblico oggettivamente distingue i segni commerciali in questione e dare importanza al mantenimento dell’ordine di mercato stabilito”.

Quanto alle possibili declinazioni del giudizio sulla confusione, la Corte Suprema sembra avallare l’esistenza di un doppio *standard*: da una parte vi sono i marchi “*usati estensivamente*” o “*aventi maggiore reputazione sul mercato*”, dall’altra vi sono i marchi non dotati di tali caratteristiche. La notorietà di un marchio, oltre ad essere in sé un valore da tutelare al fine di promuovere lo sviluppo dell’economia, fa escludere che il titolare ne faccia uso per trarre vantaggio dal prestigio di marchi altrui (cfr. i casi “Lacoste” e “Nine Deer King”). Se invece il marchio contestato non è stato usato estensivamente o non è dotato di particolare notorietà, il giudizio dovrà essere tendenzialmente più severo, al fine di scongiurare la confusione fra marchi e, di conseguenza, l’indebito sfruttamento del prestigio altrui.

Il parametro della possibilità di confusione è da anni comune – anche se non sempre seguito (cfr. “Honghe Hong”) – nella pratica dei giudici cinesi; indicato dalla Corte Suprema dapprima nelle *Interpretazioni* del 2002 e poi nelle *Opinioni* del 2010, è stato infine accolto nella nuova Legge Marchi. Stabilisce infatti l’art. 57 LM 2013: “*Qualsiasi condotta che rientri fra le seguenti costituisce violazione del diritto esclusivo all’uso di un marchio registrato: (1) usare un marchio identico ad un marchio registrato in connessione con gli stessi beni, senza l’autorizzazione del titolare del marchio registrato; (2) usare un marchio simile ad un marchio registrato in connessione con gli stessi beni, o [un marchio] identico o simile a un marchio registrato in connessione con gli stessi beni o con beni simili, senza l’autorizzazione del titolare del marchio registrato, quando ciò possa causare confusione nel pubblico; [...]*”.

Il n. 1 del vecchio art. 52 LM è stato ripartito in due punti, il primo riguardante i marchi *identici* usati per lo *stesso prodotto* (art. 57, n. 1 LM 2013), il secondo riguardante i marchi *simili* usati per beni *simili* (art. 57, n. 2 LM 2013). Qualora si tratti di marchi *identici* usati per prodotti *identici*, non servirà alcun esame in ordine al rischio di confusione: la confusione è oggetto di una presunzione legislativa. Qualora invece si tratti di marchi semplicemente *simili* usati per prodotti *simili*, allora occorrerà valutare caso per caso la possibilità di confusione.

Il diritto cinese si è così uniformato al modello di tipizzazione delle condotte di violazione del marchio accolta da molti altri Paesi. In Italia, ad es., l’art. 20.1 del c.d. *Codice della proprietà industriale*⁹⁷ stabilisce tre fattispecie di conflitto di marchi: la prima è data dall’identità dei marchi e dei prodotti o servizi, senza bisogno di considerazioni circa la possibilità di confusione (art. 20.1, *a*)); la seconda è data dalla similarità dei marchi e dall’affinità dei prodotti, ma solo qualora essa rischi di causare confusione nel pubblico (art. 20.1, *b*)); la terza è data dalla sola similarità dei marchi, e non anche dei prodotti, qualora il marchio che si assume violato sia un marchio celebre

⁹⁷ Art. 20.1 d.lgs. 10 Febbraio 2005, n. 30: “[...] *Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi*”.

(art. 20.1, c))⁹⁸. Nella Legge Marchi cinese del 2013, tali “situazioni base” sono scolpite rispettivamente dagli artt. 57, n. 1, 57, n. 2 e 13 (per il quale si rimanda al cap. IV, § 1).

§ 6. Osservazioni conclusive.

Il *Sommario* dell’Alto Tribunale di Pechino dedica alla questione del rischio di confusione un apposito punto: “*Determinare la posizione centrale della confusione nella Legge Marchi, in base ai principi fondamentali di tale Legge*”. Secondo i giudici, “*sebbene nella Legge Marchi non compaia alcuna esplicita menzione della “confusione”, i Tribunali di Pechino sono costanti nel considerarla come condizione centrale per decidere se vi sia o no violazione di marchio e se approvare o no la registrazione di un marchio; qualora non vi sia possibilità di confusione, anche se i prodotti sono identici o simili e i segni sono simili, comunque non si dovrà ritenere che vi sia violazione o revocare la registrazione del marchio*”⁹⁹.

Se si avesse riguardo al solo tenore letterale della Legge Marchi del 2001, occorrerebbe ritenere sussistente un conflitto di marchi alla sola condizione che vi siano marchi *oggettivamente simili* per prodotti *oggettivamente simili*; ma siccome ciò che veramente la Legge Marchi mira ad evitare è la compresenza di marchi *confondibili*, il punto centrale del giudizio si sposta dalla questione della *somiglianza oggettiva* a quella del *rischio di confusione*. Vi sono casi in cui i marchi e/o i prodotti sono di per sé simili, ma ciò non comporta rischio di confusione, per cui il giudice dichiara insussistente il conflitto di marchi e lascia sopravvivere entrambi i segni (“Lacoste”, Nine Deer King”); di converso vi sono casi in cui, nonostante i marchi e/o i prodotti non siano di per sé simili, esiste comunque un rischio di confusione, il che porta a ritenere sussistente un conflitto di marchi e ad eliminare uno dei due (GoldenBud”). In entrambi gli ordini di casi, il contrasto con la Legge Marchi è solo apparente.

Il principale parametro del giudizio sul conflitto di marchi è dunque un parametro non espressamente stabilito dalla legge, frutto dell’elaborazione pratica ancor più di quanto lo sia il concetto di “uso del marchio”.

⁹⁸ M. RICOLFI, *cit.*, pagg. 100 ss..

⁹⁹ *Sommario di trent’anni di attività giudiziaria sul marchio dei Tribunali di Pechino, cit.*, pag. 404.

Tale parametro, per vero, non nasce *ex nihilo*. In primo luogo, l'indice della confusione trova riconoscimento nelle *Interpretazioni su alcune questioni riguardanti l'applicazione del diritto nell'esame di casi concernenti controversie civili sul marchio*, emanate dalla Corte Suprema già nel 2002 (v. § 1). In secondo luogo, l'art. 13 LM prevede un identico parametro in relazione al conflitto che coinvolga un *marchio celebre*¹⁰⁰ (v. cap. IV, § 4). L'introduzione del concetto di "confondibilità" nel giudizio sul conflitto di marchi comuni è pertanto estensione a tale campo di uno *standard* già esistente altrove.

Ad ogni modo, nella vigenza della Legge del 2001, lo *standard* della confondibilità non sembra avere forza vincolante nel giudizio sul conflitto di marchi comuni.

Secondo l'art. 5 delle *Disposizioni sul lavoro di interpretazione giudiziale* della Corte Suprema, le "interpretazioni" della Corte vincolano tutti i Tribunali del Popolo (non sono invece vincolanti le *Opinioni sui casi coinvolgenti l'autorizzazione e la determinazione dei diritti al marchio* del 2010, in quanto appartenenti alla categoria dei "regolamenti": v. cap. I, § 6). A prima vista il requisito del rischio di confusione, essendo previsto dalle *Interpretazioni* del 2002, dovrebbe essere obbligatoriamente applicato da tutti i giudici; tuttavia, casi come "Honghe Hong" (v. § 4) stanno a dimostrare che così non è. Le *Interpretazioni* del 2002, infatti, non dispongono in alcun punto che due marchi vadano considerati "simili" ai fini della Legge Marchi *solo se confondibili*: dispongono semplicemente che il giudizio sulla similarità di due marchi va effettuato *avuto principalmente riguardo* al rischio di confusione.

In alcuni casi, pertanto, la semplice presenza di due marchi simili è considerata inaccettabile, a prescindere da qualsiasi considerazione sulla possibilità di confusione fra essi. Dalle parole di Wang Chaozheng emerge chiaramente come questo genere di decisioni sia ormai considerato una (spiacevole) eccezione, piuttosto che la regola¹⁰¹;

¹⁰⁰ Art. 13 LM: "(1) *Ove un marchio [richiesto per] beni di tipo identico o simile sia riproduzione, imitazione o traduzione del marchio celebre altrui non registrato in Cina e sia suscettibile di causare confusione, la relativa richiesta di registrazione non può essere accolta e il suo uso è vietato.* (2) *Ove un marchio [richiesto per] beni di tipo diverso o dissimile sia riproduzione, imitazione o traduzione del marchio celebre altrui registrato in Cina e fuorvii il pubblico rendendo probabile una lesione degli interessi del titolare del marchio celebre registrato, la relativa richiesta di registrazione non può essere accolta e il suo uso è vietato*".

¹⁰¹ WANG Chaozheng, *cit.*, pag. 149.

tuttavia, fino all'entrata in vigore della Legge Marchi del 2013, esse rimangono possibili.

In vigenza della Legge Marchi del 2001, il parametro del rischio di confusione sembra essere applicato in modo molto disomogeneo. Tenendo come riferimento le soluzioni accolte dalla Legge del 2001 (sono in conflitto i marchi *simili*, senza che ne rilevi la confondibilità) e da quella del 2013 (sono in conflitto i marchi *confondibili*), possiamo indicare come “di retroguardia” le pronunce che meno si distaccano dalla Legge del 2001 e come “di avanguardia” le soluzioni che più se ne allontanano, nella direzione della riforma del 2013. Le decisioni “di retroguardia” si limitano ad applicare il concetto di “somiglianza”, l'unico previsto dalla legge vigente (“Honghe Hong”); la maggior parte delle pronunce applica con coerenza lo *standard* del rischio di confusione, ritenendo “simili” solo i marchi confondibili (“GoldenBud”); alcune pronunce “di avanguardia” si avventurano ad esplorare casi in cui più marchi, pur presumibilmente confondibili se considerati di per sé, non sono confondibili in ragione del contesto di mercato in cui sono usati (“Lacoste”, “Nine Deer King”).

Considerazioni parallele valgono per il concetto di “uso del marchio”. Pronunce come quelle di primo e secondo grado nel caso “Honghe Hong” mostrano di non tenere in alcun conto l'*effettività* dell'uso del marchio; la maggior parte delle sentenze viste nel cap. II applica una concezione funzionale del concetto di “uso del marchio” (“Jiating”, “Mingjue”, ecc.); coerentemente con tale indirizzo, la prassi maggioritaria nega il recupero della “versione popolare” di un marchio al titolare del marchio ufficiale che non l'abbia in precedenza usata (“Sony Ericsson”, “Viagra”); vi sono, infine, pronunce che si spingono oltre ed accordano tale recupero (“Guangzhu Honda”).

In tale quadro, i giudici “di avanguardia” sembrano essere la Corte Suprema e l'Alto Tribunale della capitale, autori di decisioni innovative in “Lacoste” e “Nine Deer King”: tali organi riformano in senso innovatore le pronunce dei giudici inferiori e delle autorità amministrative, talvolta in forma palese (“Land Rover”, “Nine Deer King”, “GoldenBud”), talaltra in forma “indiretta” (“Honghe Hong”).

Il modello fornito dai giudici di livello più elevato, propugnato nei loro testi interpretativi (*Interpretazioni* del 2002, *Opinioni* del 2010), divulgativi (*Sommario* dell'Alto Tribunale di Pechino) ed esemplari (*Dieci grandi casi*), non è tuttavia cogente,

giacché i Tribunali del Popolo sono vincolati alla sola applicazione del dettato legislativo. La totale e definitiva ricezione delle soluzioni più avanzate avviene solo con la loro inclusione nella legge: così il requisito della possibilità di confusione, originariamente non previsto dalla legge e pertanto talvolta ignorato (cfr. “Honghe Hong”), è oggi sancito legislativamente e dunque non più prescindibile.

Ne consegue che l'introduzione degli artt. 48 e 57 LM 2013 avrà un impatto minore sul piano pratico che su quello declamatorio. Molti Tribunali, capeggiati dai giudici “di avanguardia”, accolgono infatti da anni la concezione funzionale dell'uso del marchio ed il rischio di confusione quale parametro del giudizio sul conflitto di marchi; il vero cambiamento si avrà solo nella prassi dei Tribunali meno avanzati, i quali non potranno più permettersi di disconoscere tali nozioni.

CAPITOLO IV. IL MARCHIO CELEBRE

§ 1. La tutela del marchio celebre: stato attuale e cenni evolutivi.

La tutela del marchio celebre (驰名商标, *chímíng shāngbiāo*) costituisce un'importante eccezione rispetto ai principi generali del diritto cinese dei marchi. Il marchio celebre, se non registrato, gode di una protezione limitata ai beni *uguali o simili* a quelli sui quali è usato (sarà lecito usare un marchio identico o simile al marchio celebre in relazione a beni diversi). Il marchio celebre di cui il titolare abbia ottenuto la registrazione, invece, gode di *protezione ultramerceologica* (跨类保护, *kuàlèi bǎohù*): nessun altro soggetto potrà usare un marchio identico o simile al marchio celebre registrato, né per prodotti affini, né per prodotti diversi.

Che il marchio celebre sia registrato oppure no, la sua tutela è in ogni caso più forte rispetto a quella accordata al marchio comune, il quale, se *non registrato*, non gode di alcuna protezione – salva la tutela contro la registrazione in malafede (v. cap. V), anch'essa eccezionale al pari di quella del marchio celebre – e, se *registrato*, gode di una tutela limitata ai prodotti uguali od affini.

La concessione della tutela del marchio celebre è condizionata al *riconoscimento di celebrità*, ossia alla determinazione con cui un'autorità giudiziaria o amministrativa riconosce un certo marchio come celebre e decide di accordare ad esso la relativa tutela.

La tutela del marchio celebre è ad oggi disciplinata dagli artt. 13 e 14 LM. Dispone l'art. 13: “(1) *Ove un marchio [richiesto per] beni di tipo identico o simile sia riproduzione, imitazione o traduzione del marchio celebre altrui non registrato in Cina e sia suscettibile di causare confusione, la relativa richiesta di registrazione non può essere accolta e il suo uso è vietato.* (2) *Ove un marchio [richiesto per] beni di tipo diverso o dissimile sia riproduzione, imitazione o traduzione del marchio celebre altrui registrato in Cina e fuorvii il pubblico rendendo probabile una lesione degli interessi*

*del titolare del marchio celebre registrato, la relativa richiesta di registrazione non può essere accolta e il suo uso è vietato*¹⁰².

L'art. 14 LM stabilisce i parametri da considerare per decidere se un marchio sia “marchio celebre” ai sensi dell'articolo precedente. “*Per determinare se un marchio sia celebre o no, si considerano i seguenti fattori: (1) il grado di riconoscimento da parte del pubblico nelle aree in cui è presente sul mercato; (2) la durata del suo uso; (3) la durata e l'estensione della relativa pubblicità e le aree geografiche che la pubblicità ha coperto; (4) la documentazione relativa alla tutela già ricevuta come marchio celebre; (5) altri fattori che lo possano rendere celebre*”¹⁰³.

A detti articoli si aggiungono varie norme contenute: *i) nelle Disposizioni Applicative della Legge Marchi; ii) in vari documenti interpretativi della Corte Suprema del Popolo; iii) in due testi normativi dell'AIC interamente dedicati al tema: le Disposizioni per il riconoscimento e la protezione dei marchi celebri (2003) ed il Regolamento sul riconoscimento dei marchi celebri (2009).*

La tutela del marchio celebre è introdotta nella Legge Marchi nel 2001, in ottemperanza all'Accordo TRIPs (v. cap. I, § 1). Ciò non significa che prima del 2001 il diritto cinese disconosca il concetto di “marchio celebre”; vi è stata dagli anni '80 ad oggi un'evoluzione piuttosto articolata, che descriveremo qui per sommi capi.

Dagli anni '80 al 1996. Già dai primi anni '80 l'AIC rilascia certificati di “marchio famoso” nazionale o locale alle imprese i cui prodotti godono di maggiore prestigio. L'espressione “驰名商标” (*chímíng shāngbiāo*), traduzione ufficiale cinese dell'inglese *well-known trademark*, compare però per la prima volta nel 1984, in un rapporto presentato dai Ministeri di Affari esteri e Finanze, dall'Ufficio Brevetti e dall'AIC in preparazione all'adesione della Cina alla Convenzione di Parigi per la

¹⁰² L'art. 13 LM è richiamato dall'art. 41.2 LM: il marchio registrato in violazione della norma sul marchio celebre è dunque affetto da invalidità “relativa”, rilevabile solo su istanza di parte ed entro un termine di cinque anni (v. cap. V, § 1).

¹⁰³ Quanto agli “altri fattori” di cui al n. 5, la prassi giudiziaria odierna ha sviluppato un *test* che tiene conto fra l'altro: della quantità di beni prodotta e venduta sotto il marchio in questione negli ultimi tre anni; dei relativi ricavi; dei profitti realizzati e delle imposte versate; dell'area geografica in cui i prodotti recanti il marchio sono smerciati. V. GUO Yan (a cura di), *Analisi di casi sulla protezione e violazione dei diritti di proprietà intellettuale nel settore dell'abbigliamento* (服装知识产权保护及侵权案例评析, *Fúzhuāng zhīshíchǎnquán bǎohù jí qīnquán ànlì píngxī*), Pechino, Intellectual Property Publishing House, 2012, pag. 17.

protezione della proprietà industriale¹⁰⁴. La Convenzione contempla all'art. 6-*bis* la tutela del marchio celebre¹⁰⁵, la quale, tuttavia, non troverà piena attuazione nel diritto cinese se non una quindicina d'anni più tardi.

Dopo l'adesione alla Convenzione di Parigi, l'Ufficio Marchi ed il CEAM – nonché, qualche anno dopo, i Tribunali del Popolo – iniziano a riconoscere la celebrità di alcuni marchi coinvolti in dispute dinnanzi a loro pendenti¹⁰⁶. L'attività di riconoscimento di marchi celebri, in questo primo stadio evolutivo, presenta contorni giuridici decisamente incerti: il marchio celebre sembra essere non tanto una figura propriamente giuridica – alla locuzione non è ricollegata praticamente nessuna delle implicazioni giuridiche che si svilupperanno in seguito –, quanto uno strumento volto *i)* al generico sviluppo dell'economia nazionale mediante il miglioramento della qualità dei prodotti e *ii)* all'educazione del pubblico circa la necessità di tutelare i diritti di proprietà intellettuale. Il riconoscimento di celebrità avviene disordinatamente, attraverso canali disparati e talora impensati: accanto alla declaratoria di celebrità effettuata dall'Ufficio Marchi o dal CEAM in seno a controversie innanzi ad essi pendenti, vi sono riconoscimenti di celebrità contenuti in lettere inviate dall'ufficio centrale dell'ASIC e addirittura riconoscimenti di celebrità ottenuti in seguito a votazione del pubblico in programmi televisivi¹⁰⁷.

Coerentemente, il “marchio celebre” è visto dalla generalità degli operatori economici non come fonte di una peculiare tutela legislativa – la quale ancora non esiste –, ma soprattutto come *elemento pubblicitario*: le imprese mirano al riconoscimento di celebrità per potervi fregiare i prodotti, le confezioni ed il materiale promozionale.

¹⁰⁴ AN Qinghu, *Well-Known Marks and China's System of Well-Known Mark Protection*, in *The Trademark Reporter*, vol. 3, 2005, pagg. 705 ss.

¹⁰⁵ Art. 6-*bis*.1 della Convenzione di Parigi: “*I paesi dell'Unione s'impegnano a rifiutare o invalidare, sia d'ufficio – se la legislazione del paese lo consente – sia a richiesta dell'interessato, la registrazione e a vietare l'uso di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione, l'imitazione o la traduzione, atte a produrre confusione, di un marchio che l'autorità competente del paese della registrazione o dell'uso stimerà essere ivi già notoriamente conosciuto come marchio di una persona ammessa al beneficio della presente Convenzione e usato per prodotti identici o simili. Lo stesso dicasi quando la parte essenziale del marchio costituisce la riproduzione d'un marchio notoriamente conosciuto o un'imitazione atta a creare confusione con esso*”.

¹⁰⁶ Il primo marchio dichiarato celebre dall'Ufficio Marchi è, nel 1987, il marchio “Pizza Hut”; il primo marchio cinese ad essere dichiarato celebre è quello di Tong Ren Tang, oggi la maggiore produttrice di farmaci tradizionali cinesi al mondo; il primo marchio ad essere dichiarato celebre da un Tribunale del Popolo è, nel 1992, il marchio “Lang” (v. § 2).

¹⁰⁷ AN Qinghu, *cit.*, pag. 707.

Dalle Disposizioni Provvisorie sul riconoscimento e l'amministrazione dei marchi celebri (1996) alla Legge Marchi del 2001. Il riconoscimento dei marchi celebri è sistematizzato per la prima volta con le *Disposizioni Provvisorie sul riconoscimento e l'amministrazione dei marchi celebri*, emanate dall'AIC nel 1996. Il riconoscimento di celebrità è *demandato in esclusiva all'AIC*, il quale esercita tale prerogativa attraverso l'Ufficio Marchi, ed avviene mediante la pubblicazione di liste di marchi a cui l'Ufficio accorda la qualifica “marchio celebre cinese” (中国驰名商标, *Zhōngguó chímíng shāngbiāo*). Per dono così la facoltà di riconoscere marchi celebri i Tribunali del Popolo.

Il riconoscimento di celebrità praticato fra il 1996 e il 2001 ha caratteri piuttosto diversi da quelli odierni. Il riconoscimento avviene “per lotti”: i marchi sono riconosciuti come celebri non uno per uno, in seguito alla richiesta dell'interessato, ma a gruppi, a scadenze decise dallo stesso Ufficio. Inoltre il riconoscimento, una volta emesso, è *definitivo*: il marchio dichiarato celebre andrà ritenuto tale in qualunque situazione in cui la qualifica abbia rilievo.

Anche in questo periodo il riconoscimento di celebrità sembra rispondere essenzialmente ad una politica di *miglioramento qualitativo della produzione* e di *educazione del pubblico*, senza che alla dicitura “marchio celebre” siano ricollegate conseguenze giuridiche di rilievo.

Il descritto sistema di “riconoscimento amministrativo esclusivo” suscita da subito perplessità e critiche. La pubblicazione di liste da parte dell'Ufficio Marchi sembra comportare una distinzione fra “imprese promosse” e “imprese bocciate”, la quale, in un mercato in cui il riconoscimento di celebrità ha innanzitutto valore pubblicitario, svantaggia ingiustamente le imprese che lo abbiano ottenuto; il meccanismo genera ovvi fenomeni di corruzione del personale amministrativo; un sistema di riconoscimento simile non si ritrova in nessun altro Paese, il che certo non giova ad avvicinare il diritto cinese alla pratica internazionale¹⁰⁸.

¹⁰⁸ LIU Xiaojun, *Sulla protezione giuridica di nome a dominio e marchio famoso: analisi del caso di violazione di nome a dominio DuPont Co. (U.S.A.) c. Beijing National Web Information Co., Ltd.* (论域名与驰名商标的法律保护 —— 杜邦公司(美国)诉北京国网信息有限公司计算机网络域名侵权案评析, *Lùn yù míng yǔ chímíng shāngbiāo de fǎlǜ bǎohù – Dùbāng Gōngsī (Měiguó) sù Běijīng Guówǎng Xìnxī Yǒuxiàn Gōngsī jìsuàn jī wǎngluò yù míng qīnquán àn píngxī*), articolo consultabile all'indirizzo web <http://www.civillaw.com.cn/Article/default.asp?id=10167>.

Dalla Legge Marchi del 2001 alla riforma del 2013. La revisione legislativa del 2001 introduce *ex novo* gli artt. 13 e 14 LM e pone in essere una tutela del marchio celebre differenziata da quella del marchio comune. La Legge, tuttavia, non stabilisce a quali autorità sia demandato il riconoscimento di celebrità né fa cenno ai principi sottesi al riconoscimento stesso; precisazioni in merito arrivano solo in un secondo momento.

Per quanto riguarda gli organi autorizzati a riconoscere la celebrità di un marchio, essi sono oggi l'Ufficio Marchi, il CEAM ed i Tribunali del Popolo; i quattro canali attraverso cui il riconoscimento può giungere (v. § 3) sono disciplinati da vari articoli delle *Interpretazioni su alcune questioni riguardanti l'applicazione del diritto nell'esame di casi concernenti controversie civili sul marchio* (2002) e delle *Disposizioni per il riconoscimento e la protezione dei marchi celebri* (2003).

I principi del riconoscimento di celebrità sono rivoluzionati nel 2003, dalle *Disposizioni per il riconoscimento e la protezione dei marchi celebri*. Il riconoscimento “per lotti” è abbandonato in favore del riconoscimento per singoli marchi, il quale viene ad essere regolato dai fondamentali principi di “valutazione nel singolo caso” (il riconoscimento vale solo per il singolo caso in cui è emesso) e “protezione passiva” (il riconoscimento può essere effettuato solo nel contesto di una disputa che coinvolga il marchio in questione): v. § 3.

§ 2. Un preludio alla tutela del marchio celebre come stabilita dalla Legge Marchi del 2001: il caso “DuPont”.

Il caso “DuPont”¹⁰⁹ è deciso in prima istanza il 21 Novembre 2000 e in seconda istanza il 15 Novembre 2001: la pronuncia del Tribunale Intermedio di Pechino giunge dunque prima che sia promulgata la Legge Marchi del 2001, mentre la pronuncia dell'Alto Tribunale si colloca fra la promulgazione della nuova Legge Marchi (27 Ottobre 2001) e la sua entrata in vigore (1 Dicembre 2001).

¹⁰⁹ *Dupont Co. c. Beijing National Web Information Co., Ltd.*, Trib. Int. Pechino 1° Sez. prop. int. ist. in. n. 117/2000, (2000) 一中知初字第 117 号.

La multinazionale americana DuPont chiede la revoca del nome a dominio *dupont.com.cn*, registrato dalla società cinese Beijing National Web Information¹¹⁰, in quanto esso viola il suo marchio, riconosciuto celebre in un'apposita lista pubblicata dall'Ufficio Marchi nel 1999. Il Tribunale Intermedio di Pechino dispone la revoca del dominio della convenuta in quanto confliggente con un marchio celebre. Nel fare ciò, *rivendica per i giudici la facoltà di riconoscere marchi celebri e ricostruisce il contenuto della tutela del marchio celebre nell'assenza di compiuti appoggi normativi*: la Legge Marchi del 1993 ed i relativi testi applicativi, infatti, non prevedono che il riconoscimento di celebrità possa avvenire ad opera dei Tribunali del Popolo e non disciplinano la protezione "trasversale" del marchio celebre. L'Alto Tribunale della capitale conferma *in toto* la decisione di primo grado.

Introduzione del riconoscimento di celebrità del marchio in via giurisdizionale. Secondo quanto rilevato dal Tribunale Intermedio di Pechino, il marchio di DuPont è diffuso e conosciuto in tutto il mondo; è registrato da diversi anni in moltissimi Paesi, inclusa la Cina; genera un volume d'affari ingente e richiede altrettanto ingenti spese pubblicitarie. In queste condizioni si può sicuramente ritenere che il marchio "DuPont" goda sul mercato cinese di alto prestigio e sia notissimo al pubblico rilevante, il che ne comporta la celebrità. Il fatto che un marchio sia o no celebre costituisce un *fatto oggettivo*; al Tribunale spetta dunque naturalmente il potere di accertare la celebrità di un marchio, così come gli spetta il potere di accertare la sussistenza di qualunque fatto rilevante ai sensi di legge.

A giustificare la presa di posizione del Tribunale arrivano presto varie voci; fra queste vi è il commento di Liu Xiaojun, di natura mista giurisprudenziale-dottrinale (v. cap. I, § 6) in quanto l'autore è giudice dell'Alto Tribunale di Pechino.

Secondo una definizione comune nella letteratura giuridica cinese, è marchio celebre "*il marchio che gode di alta reputazione sul mercato ed è familiare al pubblico rilevante*"¹¹¹. Chi può ergersi ad arbitro della celebrità così definita? Liu Xiaojun risponde, in prima battuta, *il pubblico stesso*. Il giudizio del pubblico è però fondato su

¹¹⁰ La registrazione e l'amministrazione dei nomi a dominio è demandata per tutta la Cina al Centro Informazioni per la Rete Internet (中国互联网络信息中心, *Zhōngguó Hùlián Wǎngluò Xīnxi Zhōngxīn*), autorità amministrativa direttamente dipendente dal Ministero per l'Industria e la Tecnologia Informatica.

¹¹¹ LIU Xiaojun, *Sulla protezione giuridica di nome a dominio e marchio famoso*, cit..

considerazioni extra-giuridiche ed è talvolta irragionevole; occorre quindi *un soggetto terzo, equo e neutrale, che sappia farsi rappresentante dell'avviso dei consumatori, trasponendolo in termini giuridici*¹¹². Tale soggetto non può che essere *il giudice*, “naturalmente” dotato di imparzialità e terzietà. Lo studioso richiama al proposito il caso “Langjiu”¹¹³, in cui, il 21 Agosto 1992, l'Alto Tribunale del Popolo della provincia del Sichuan riconosce come celebre un marchio “Lang” usato per bevande alcoliche (va peraltro tenuto a mente che il “riconoscimento di celebrità” dei primi anni '90, pur potendo effettivamente essere attuato dai Tribunali del Popolo, ha un significato nemmeno lontanamente paragonabile a quello che assumerà intorno al 2000: v. § 1).

L'opinione espressa dai Tribunali di Pechino in merito alla possibilità di un riconoscimento di celebrità in sede giurisdizionale è confermata, l'anno seguente, dall'art. 22 delle *Interpretazioni su alcune questioni riguardanti l'applicazione del diritto nell'esame di casi concernenti controversie civili sul marchio* (v. § 3).

Ricostruzione del contenuto della tutela del marchio celebre. Una volta stabilito che la celebrità di un marchio può essere riconosciuta in sede giudiziale, resta da chiarire quale contenuto abbia la tutela del marchio celebre. Il Tribunale risolve la questione in base alla Convenzione di Parigi e ai principi generali del diritto dei marchi.

Scopo della tutela del marchio celebre è scongiurare lo sviamento del pubblico e gli eventuali danni che possono derivarne al titolare del marchio; secondo la *ratio* sottesa all'art. 6-*bis* della Convenzione di Parigi, la protezione del marchio celebre deve essere più ampia di quella destinata al marchio comune perché la celebrità moltiplica il rischio che il pubblico confonda con esso anche marchi usati su beni diversi.

Data l'importanza assunta negli ultimi anni da Internet, la protezione del marchio celebre deve estendersi anche alla Rete. La normale prassi delle imprese, in questo senso, è usare come nome a dominio o il proprio marchio o il proprio nome commerciale. È perciò configurabile un *diritto ad usare il proprio marchio celebre come nome a dominio*, predisposto per fare sì che il titolare del marchio celebre possa godere anche su Internet dei diritti da esso derivanti. La condotta di chi, senza alcuna ragionevole scusante ed in malafede (come avviene per Beijing National Web), registra

¹¹² *Ivi.*

¹¹³ *Sichuan Gulin County Lang Distillery c. Sichuan Gulin County Qu Distillery*, Alto Trib. Sichuan n. 1/1992, (1992) 川法经一第 01 号. Il caso si conclude con una conciliazione in sede di giudizio.

come nome a dominio il marchio celebre altrui impedisce senz'altro al titolare di esercitare una porzione di un suo diritto.

Già prima che sia promulgata la Legge Marchi del 2001, insomma, i giudici di Pechino rilevano che *la tutela del marchio deve ampliarsi in proporzione all'aumentare del valore del marchio e al moltiplicarsi dei modi in cui esso può essere lesa*. Ricostruiscono quindi, prima che venga ad esistenza l'art. 13 LM, ma con l'ausilio di altre disposizioni legislative nazionali e dei trattati internazionali di cui la Cina è parte¹¹⁴, una tutela del marchio celebre dall'estensione piuttosto ampia la quale ingloba, oltre all'uso di marchio identico o simile per *prodotti diversi*, anche l'uso di un *nome a dominio* identico o simile.

§ 3. Il riconoscimento di celebrità oggi: principi, procedimenti e condizioni.

Principi. Il riconoscimento di celebrità è oggi scolpito nelle sue linee fondamentali dall'art. 5 DALM: “*Ove si verifichi un conflitto nei procedimenti di registrazione o riesame di un marchio, se una parte interessata ritiene che il suo marchio costituisca marchio celebre, può richiedere il riconoscimento di marchio celebre all'Ufficio Marchi o al Comitato Esame ed Assegnazione Marchi a seconda delle situazioni*”. Da tale articolo emergono le due principali caratteristiche del riconoscimento di marchio celebre: la mancanza di autonomia (c.d. principio di *protezione passiva*) e la validità limitata al giudizio in cui è emesso (c.d. principio di *valutazione nel caso singolo*).

“*Protezione passiva*” significa che il riconoscimento di celebrità può solo innestarsi in una disputa concernente il marchio dichiarato celebre, della quale non costituisce in sé l'esito; il fine è un qualcosa d'altro – l'applicazione della tutela dell'art. 13 LM –, rispetto a cui il riconoscimento di marchio celebre si pone in relazione di

¹¹⁴ La tutela del marchio celebre è ricostruita in base agli articoli invocati in giudizio da DuPont: *i*) l'art. 38 LM 1993, in tema di violazione del marchio comune altrui (esso diventerà, nel 2001, il già visto art. 52 LM); *ii*) l'art. 4 dei Principi Generali del Diritto Civile, il quale pone i generali principi di volontarietà, equità, onestà e credibilità nelle attività civilistiche; *iii*) gli artt. 2, 3 e 5 della Legge sulla Concorrenza Sleale; gli artt. 6-*bis* e 10-*bis* della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, rubricati rispettivamente “*Marchi celebri*” e “*Concorrenza sleale*”.

mezzo a fine. Di conseguenza, il riconoscimento si troverà menzionato non nel dispositivo della sentenza o della decisione amministrativa, ma nella sua motivazione.

Secondo il principio di *valutazione nel caso singolo*, il riconoscimento di celebrità ha effetto solo per il caso in cui è emanato e non ha alcun valore nelle successive dispute in cui lo stesso marchio dovesse essere coinvolto. Più precisamente, non ha alcun valore *formale*: in realtà, come si è visto, l'art. 14 LM, nell'enumerare i parametri del riconoscimento di marchio celebre, menziona "*la documentazione relativa alla tutela già ricevuta come marchio celebre*". Il marchio che ottenga in sede amministrativa o giudiziaria il riconoscimento di celebrità avrà dunque maggiori *chances* di essere riconosciuto come celebre nelle dispute successive, nonostante il primo riconoscimento di celebrità non abbia teoricamente validità in relazione a tali dispute. L'art. 22.3 delle *Interpretazioni su alcune questioni riguardanti l'applicazione del diritto nell'esame di casi concernenti controversie civili sul marchio* assegna poi ai riconoscimenti di celebrità pregressi una rilevanza ancora maggiore, in quanto la loro sussistenza comporta, se nessuna delle parti vi si oppone, una "presunzione di celebrità"¹¹⁵.

Un'ulteriore caratteristica del riconoscimento di celebrità, emergente dalla prassi, è il suo carattere di *ultima ratio*: esso è effettuato, in generale, *solo quando non vi sia altro modo per accordare al marchio in questione una protezione giuridica adeguata*. Ciò, innanzitutto, perché la tutela del marchio celebre ha natura *eccezionale* (v. § 1); la sua particolare forza la rende inoltre piuttosto "ingombrante" per il sistema economico e giuridico, posto che comporta, nel caso di marchio celebre *registrato*, il totale divieto per qualsiasi altro soggetto di usare marchi simili su qualunque categoria di prodotti o servizi.

Procedimenti. Intendiamo per "canali di riconoscimento" le possibili vie procedurali attraverso cui il titolare di un marchio può ottenere il riconoscimento di celebrità. In chiave evolutiva, rammentiamo che: *i)* il disordinato sistema vigente prima del 1996 non contempla veri e propri "canali" di riconoscimento; *ii)* dal 1996 ai primi

¹¹⁵ Art. 22.3 delle *Interpretazioni*: "*Ove una parte richieda tutela riguardo a un marchio precedentemente riconosciuto come celebre dalle autorità amministrative o da un Tribunale del Popolo e l'altra parte non contesti la celebrità del marchio in questione, il Tribunale non procede ad alcun esame ulteriore. Se l'altra parte contesta la celebrità del marchio, il Tribunale procede all'esame ai sensi dell'art. 14 della Legge Marchi*".

anni '2000 abbiamo un unico canale di riconoscimento, quello genericamente "amministrativo"; iii) oggi vi sono quattro canali per il riconoscimento di celebrità, tre amministrativi e uno demandato ai Tribunali del Popolo.

I primi due canali amministrativi trovano fondamento nell'art. 4 delle *Disposizioni per il riconoscimento e la protezione dei marchi celebri* e sono gestiti da Ufficio Marchi e CEAM; il terzo è invece fondato sugli artt. 5 e 6 delle stesse *Disposizioni* ed è gestito dall'AIC.

Abbiamo dunque, in primo luogo, il *riconoscimento di celebrità operato dall'Ufficio Marchi nel decidere sull'opposizione alla registrazione altrui*: in questo caso, il riconoscimento interviene nel conflitto contro un marchio *in corso di registrazione*¹¹⁶. Con l'atto di opposizione, il soggetto che lo formula chiede all'Ufficio Marchi di rigettare, in quanto contraria all'art. 13 LM, la richiesta di registrazione presentata dalla controparte.

Un meccanismo del tutto analogo segue il *riconoscimento di celebrità operato dal CEAM in seno ad un conflitto di marchi*: in questo caso, il riconoscimento è ottenuto dal titolare del marchio nel quadro di un conflitto contro un marchio *già registrato*¹¹⁷.

Vi è infine il *riconoscimento di celebrità ottenuto attraverso l'azione dell'AIC nel conflitto contro un marchio non registrato*¹¹⁸. Il ricorso all'AIC non porta di per sé al riconoscimento di celebrità, il quale è appannaggio esclusivo dei giudici e delle amministrazioni competenti: qualora lo ritenga opportuno, l'AIC locale *può* – ma non è obbligata a – trasmettere il caso all'Ufficio Marchi affinché dichiari la celebrità del marchio in questione (art. 6 delle *Disposizioni*).

¹¹⁶ Art. 4.1 delle *Disposizioni per il riconoscimento e la protezione dei marchi celebri*, "Ove una parte ritenga che il marchio di un terzo, pubblicato al termine dell'esame preliminare, violi l'art. 13 della Legge Marchi, essa può sollevare opposizione presso l'Ufficio Marchi ai sensi della Legge Marchi e delle sue Disposizioni Applicative, producendo materiale concernente la prova della celebrità del suo marchio. [...]".

¹¹⁷ Art. 4.2 delle *Disposizioni per il riconoscimento e la protezione dei marchi celebri*: "Ove una parte ritenga che il marchio già registrato di un terzo violi l'art. 13 della Legge Marchi, essa può richiedere al Comitato Esame e Assegnazione Marchi di disporre la revoca di tale marchio ai sensi della Legge Marchi e delle sue Disposizioni Applicative, producendo materiale concernente la prova della celebrità del suo marchio. [...]".

¹¹⁸ Art. 5 delle *Disposizioni per il riconoscimento e la protezione dei marchi celebri*, "[...] ove una parte ritenga che un marchio usato da terzi integri la fattispecie dell'art. 13 Legge Marchi e richieda la protezione del proprio marchio, può presentare al dipartimento dell'Amministrazione per l'Industria e il Commercio dal livello della città, località o prefettura in cui i fatti sono avvenuti in su domanda scritta affinché faccia cessare l'uso, producendo materiale concernente la prova della celebrità del suo marchio".

Il riconoscimento di celebrità in sede giurisdizionale è regolato dall'art. 22.1 delle *Interpretazioni della Corte Suprema riguardanti il giudizio dei casi civili coinvolgenti dispute su marchi*: “Il Tribunale del Popolo, nel giudicare le controversie sul marchio, in base alle domande di parte e alle circostanze concrete del caso, può, in conformità alla legge, determinare se un marchio registrato coinvolto [nella disputa] sia o no celebre. Per emettere il riconoscimento di marchio celebre, [il Tribunale] deve procedere secondo la disposizione dell'art. 14 della Legge Marchi.[...]”.

Condizioni. Come si è detto, il giudice “può, su istanza di parte e secondo le circostanze concrete del caso”, decidere se un marchio sia celebre. Non solleva particolari domande il requisito dell'istanza di parte. Il riferimento alle “*circostanze concrete del caso*”, per vero piuttosto generico, è inteso come un requisito di *necessità*: si procede alla declaratoria di celebrità solo se essa è indispensabile per tutelare adeguatamente le posizioni giuridiche coinvolte nella disputa, in sintonia con il carattere di *ultima ratio* di cui si diceva.

Particolarmente rappresentativo di tale lettura è il caso “Dell”¹¹⁹, deciso dal Tribunale Intermedio di Pechino nel 2006, in cui la multinazionale statunitense Dell agisce contro un istituto privato per l'insegnamento della lingua inglese, Beijing Haidian Dai'er Training School. L'attrice ha registrato in Cina il marchio inglese “DELL” e quello cinese “戴尔” (*Dài'ěr*); le categorie merceologiche coinvolte sono la 9 (computer e relativi accessori), la 16 (cartoleria e affini) e la 41 (servizi di educazione, addestramento, corsi per corrispondenza, testi didattici, ecc.). La convenuta, oltre ad aver adottato come propria ditta la versione cinese del nome *Dell*, ha registrato per le categorie 16 e 41 due marchi, recanti le diciture “戴尔” (*Dài'ěr*) e “DELL ENGLISH”.

Il giudice conclude per la violazione del marchio “DELL” registrato per la categoria 41. I marchi dell'attrice e della convenuta coesistono qui in relazione a beni analoghi: la registrazione e l'uso del marchio da parte di Dai'er Training School violano perciò il diritto esclusivo di Dell.

¹¹⁹ *Dell Inc. c. Beijing Haidian Dai'er Training School e Beijing Intercontinental Culture & Art Exchange Co. Ltd.*, Trib. Int. Pechino 1° Sez. civ. ist. in. n. 10221/2005, (2005) 一中民初字第 10221 号.

Dell allega inoltre che l'uso del marchio in questione da parte della convenuta violerebbe anche il suo marchio registrato per la categoria 9 (computer e relativi accessori), in quanto marchio celebre e dunque destinatario di tutela ultramerceologica.

Senonché – rileva il Tribunale – nel caso in esame, la tutela accordata al marchio “DELL” registrato per la categoria 41 è sufficiente ad impedire a Dai'er Training School di usare il marchio contestato, nonché ad ordinare la rimozione delle conseguenze negative della violazione ed il risarcimento del danno; ai fini della determinazione del *quantum* risarcitorio è irrilevante quale marchio Dell adduca come base giuridica della sua pretesa, giacché il danno economico, il quale si calcola in base alla durata della violazione, in ogni caso non potrà che decorrere dalla data in cui Dai'er Training School ha ottenuto la registrazione del suo marchio. Pertanto, conoscere anche della domanda relativa al marchio “DELL” registrato per la categoria 9 non avrebbe alcun effetto sostanziale sul risultato della causa; la questione di celebrità non è esaminata in quanto il riconoscimento *non è necessario* all'adeguata tutela delle posizioni giuridiche coinvolte.

I due requisiti della *domanda di parte* e della *necessità del riconoscimento* non si ritrovano né nella Legge Marchi del 2001 né nelle sue Disposizioni Attuative.

Essi sono dapprima abbozzati nelle *Interpretazioni* della Corte Suprema del 2002, il cui art. 22.1 è da un lato generico – non fa precisa menzione del requisito della necessità, limitandosi a richiamare le “circostanze concrete del caso” – e dall'altro incompleto – riguarda infatti il solo marchio *registrato* –. Si sviluppano poi nella prassi dei giudici, come conseguenza del carattere eccezionale e di *ultima ratio* delle norme sul marchio celebre (cfr. caso “Dell”), fino alla matura formulazione proposta dall'Alto Tribunale di Pechino nel 2012: “*se una parte ha proposto domanda di riconoscimento ed [il riconoscimento] è indispensabile per la protezione [del marchio in oggetto], solo allora saranno accordati il riconoscimento e la protezione relativi al marchio celebre; se la tutela può essere ottenuta attraverso altri canali ed il riconoscimento di marchio celebre non è indispensabile, allora non si effettuerà il riconoscimento*”¹²⁰.

¹²⁰ *Sommario di trent'anni di attività giudiziaria sul marchio dei Tribunali di Pechino, cit., pag. 406.*

§ 4. I concetti di “confusione” e “danno” come limiti della tutela del marchio celebre registrato.

La Corte Suprema ha recentemente incluso nelle sue raccolte di casi esemplari varie pronunce in cui la questione dei limiti della tutela del marchio celebre registrato è affrontata a partire dai concetti di “sviamento” e “danno” di cui all’art. 13.2 LM: abbiamo selezionato il caso “Nikon”, riportato in *Cinquanta casi tipici del 2011*, ed il caso “Xinghuacun”, da *Dieci grandi casi del 2011*. Ci è inoltre parso interessante il caso “Cadbury”, inserito in un’analoga raccolta dell’Alto Tribunale di Pechino¹²¹.

Nel suo commento al caso “Nikon”¹²², il giudice Yao Jianjun, della Sezione Proprietà Intellettuale del Tribunale Intermedio di Xi’an (Shaanxi), teorizza una tutela di estensione merceologica direttamente proporzionale al grado di notorietà del marchio celebre. Assunto fondamentale è che la tutela ultramerceologica del marchio celebre costituisce *un’eccezione ai principi generali del diritto dei marchi, i cui limiti sono dettati dall’equilibrio fra concorrenza leale e libera concorrenza*¹²³. “Concorrenza leale” indica qui la tutela dei marchi già esistenti, a maggior ragione quelli celebri, ad evitare che essi siano danneggiati dalla registrazione e dall’uso di marchi simili; la “libera concorrenza” richiede invece che la tutela dei marchi preesistenti non si espanda in misura eccessiva, fino a privare ingiustamente gli altri operatori della possibilità di avvalersi di un dato segno.

Secondo l’art. 13.2 LM, la tutela ultramerceologica è applicabile (solo) qualora dall’esistenza di un marchio simile a quello celebre derivi sviamento del pubblico; ora, quanto più noto sia il marchio celebre, tanto maggiore sarà il rischio che il pubblico identifichi con il suo titolare marchi simili, ma che con lui non hanno nulla a che fare (con pregiudizio per la *funzione distintiva* del marchio); di conseguenza, tanto più il

¹²¹ SEZIONE PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELL’ALTO TRIBUNALE DEL POPOLO DI PECHINO, *Judge’s Analysis on Difficult Trademark Cases Handled by Beijing Courts – 2012*, cit., pagg. 173-181.

¹²² *Nikon Corp. c. Xi’an Taihua Electric Motorbikes Wholesale Market Co., Ltd., Zhu Guoping e Zhejiang Nikang Electric Vehicles Co., Ltd.*, Trib. Int. Xi’an 4° Sez. civ. ist. in. n. 302/2009, (2009) 西民四初字第302号.

¹²³ Il commento è riportato in XI Xiaoming (a cura di), *Commenti e annotazioni sui casi-guida della proprietà intellettuale in Cina – Vol. III*, cit., pagg. 390-391.

relativo *ius excludendi alios* andrà esteso a prodotti diversi da quelli per cui detto marchio è impiegato.

Nel caso “Xinghuacun”¹²⁴, i Tribunali del Popolo di Pechino negano la tutela ultramerceologica ad un marchio celebre registrato che trae la propria notorietà non già da un autonomo processo di affermazione sul mercato, ma dalla fama di un’antica poesia. Il marchio in questione è “杏花村” (*Xìng Huā Cūn*), letteralmente “villaggio dei fiori d’albicocco”, espressione derivante da alcuni celebri versi attribuiti al poeta Du Mu (803-852): “*Chiedo, dove si può trovare una taverna?/ Un bovaro indica in lontananza il Villaggio dei Fiori d’Albicocco*”. Da allora, “villaggio dei fiori d’albicocco” è un’espressione quasi proverbiale per definire un luogo in cui si beve bene e così si chiamano innumerevoli locali e produttori di alcolici in tutta la Cina.

Nel caso in esame, la società Anhui Xinghuacun intende registrare un marchio “Xinghuacun” per la categoria merceologica 31 (piante, cereali loro distillati); Shanxi Xinghuacun, titolare di un marchio “Xinghuacun” registrato per la categoria 33 (alcolici), si oppone alla registrazione invocando la tutela ultramerceologica dei marchi celebri.

Il CEAM, il Tribunale Intermedio di Pechino e l’Alto Tribunale sono concordi nel respingere la pretesa di Shanxi Xinghuacun. Nonostante il marchio di Shanxi Xinghuacun sia celebre nel settore degli alcolici, non vi è un reale pericolo di confusione che possa causarle un danno, in quanto: *i*) la dicitura “Xinghuacun” non è una creazione originale della titolare e *ii*) i due marchi “Xinghuacun” in questione sono usati per beni diversi quanto al modo di produzione, ai gruppi di consumatori e ai canali di vendita.

Quanto, in particolare, al primo punto, la semplice esistenza della registrazione a nome di Shanxi Xinghuacun non può impedire agli altri operatori economici di sfruttare allo stesso modo una “risorsa” la quale, facendo parte di un patrimonio culturale millenario, non può essere monopolizzata da nessuno. La confusione che l’art. 13.2 mira ad evitare consiste nel far ritenere esistente una particolare connessione produttiva

¹²⁴ Giudizio di primo grado: *Shanxi Xinghuacun Fenjiu Factory Co., Ltd., c. CEAM (terzo: Anhui Xinghuacun Group Co., Ltd.)*, Trib. Int. Pechino 1° Sez. (prop. int.) amm. ist. in. n 1241/2010, (2010) —中知性初字第 1241 号.

Giudizio di secondo grado: *Shanxi Xinghuacun Fenjiu Factory Co., Ltd., c. CEAM*, Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 1118/2010, (2010) 高行终字第 1118 号.

o commerciale fra beni che invece non ne hanno alcuna; nel caso in esame, la compresenza nel mercato di due marchi “Xinghuacun” – e nel mercato cinese ve ne sono molti di più – non è sufficiente a creare confusione in questo senso, giacché il pubblico conosce il nome “Xinghuacun” prima di tutto come espressione tradizionale.

Pertanto, nonostante il marchio in questione sia oggettivamente celebre, il fatto che tale celebrità non sia opera del titolare fa venire meno i requisiti della *confusione* e del *danno* di cui all’art. 13.2 L. Si ha così un diritto al marchio celebre registrato non accompagnato dallo *ius excludendi alios* quanto alle categorie di beni diverse da quella per cui il marchio stesso è stato registrato¹²⁵: è evidente il parallelismo con il caso “Zhang Yi Si” (v. cap. II, § 2), in cui, senza dichiarare invalido il marchio, i giudici impediscono tuttavia al titolare di farlo valere nei confronti di un terzo.

Il caso “Cadbury”¹²⁶, deciso nel 2012, rappresenta bene i più recenti sviluppi della giurisprudenza dei Tribunali della capitale circa *i*) il “danno” di cui all’art. 13.2 LM e *ii*) il rapporto fra l’interpretazione del “danno” *ex art.* 13.2 ed la valutazione sulla necessità o no di procedere al riconoscimento di celebrità (v. § 3).

La britannica Cadbury è titolare di tre marchi in lingua cinese, tutti includenti il suo nome cinese “吉百利” (*Jībǎilì*), registrati per prodotti a base di cioccolato; Yang Kangmin chiede la registrazione di un marchio formato dalle parole “吉百丽” (*Jībǎilì*) – dalla pronuncia identica al nome di Cadbury, ma distinto nella scrittura da un carattere – e da un disegno (assente nel marchio di Cadbury); la società britannica si oppone alla registrazione, allegando che il proprio marchio è celebre e pertanto impedisce la registrazione di marchi simili anche per prodotti diversi.

L’Ufficio Marchi ed il CEAM rigettano l’opposizione di Cadbury. I marchi in questione sono distinti per aspetto grafico ed ambito merceologico d’impiego; di conseguenza, il loro contemporaneo impiego sul mercato non può causare confusione per i consumatori e ledere ingiustamente gli interessi della società britannica. La

¹²⁵ V. il commento alla sentenza del giudice Zhong Ming, riportato in XI Xiaoming (a cura di), *Commenti e annotazioni sui casi-guida della proprietà intellettuale in Cina – Vol. III, cit.*, pagg. 84-85. Notiamo di passaggio che Zhong Ming è lo stesso giudice a cui dobbiamo la redazione del più volte citato *Sommario di trent’anni di attività giudiziaria sul marchio*.

¹²⁶ Giudizio di primo grado: *Cadbury Ltd. (Regno Unito) c. CEAM (terzo: Yang Kangmin)*, Trib. Int. Pechino 1° Sez. prop. int. amm. ist. in. n. 3579/2010, (2010) 一中知行初字第 3579 号. Giudizio di secondo grado: *CEAM c. Cadbury Ltd. (Regno Unito)*, Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 837/2012, (2012) 高行终字第 837 号.

questione di celebrità dei marchi “Jibaili” non è nemmeno valutata. Si rimane perciò nell’ottica del marchio comune, nella quale, per impedire la registrazione del marchio contestato, occorrerebbe che i marchi “Jibaili” fossero noti *nel settore dell’abbigliamento*; ma una tale notorietà non potrà mai essere provata, perché Cadbury non si è mai occupata di abbigliamento.

Il CEAM non valuta la questione di celebrità dei marchi “Jibaili” in quanto considera il riconoscimento di celebrità *non necessario*. La non concessione o la revoca di un marchio per contrasto con l’art. 13.2 LM richiede che sussistano quattro condizioni: *i)* l’esistenza di un marchio celebre registrato in Cina; *ii)* la riproduzione, imitazione o plagio di tale marchio; *iii)* l’uso del marchio contestato per beni dissimili da quelli per cui è usato il marchio celebre; *iv)* la confusione nel pubblico ed il danno per il titolare del marchio celebre derivanti dalla registrazione o dall’uso del marchio contestato. Nel caso in esame, a prescindere dal fatto che i marchi “Jibaili” siano celebri, l’art. 13.2 LM non potrebbe comunque applicarsi per mancanza del requisito *sub iv)*, il che rende *a priori* inutile la valutazione sulla celebrità.

Proprio su questo punto fa leva la sentenza del Tribunale Intermedio di Pechino, confermata poi dall’Alto Tribunale, la quale rovescia le conclusioni del CEAM. La “*lesione degli interessi del titolare del marchio celebre registrato*” di cui all’art. 13.2 LM può derivare non solo dalla classica “confusione di mercato”, cioè dal fatto che i consumatori scambino i prodotti di un altro operatore per quelli del titolare del marchio celebre, ma anche nell’*erosione o indebolimento della capacità distintiva del marchio celebre* (淡化, *dànhuà*, letteralmente “annacquamento” o “diluzione”).

Il CEAM ha omesso di valutare tale fattore, tralasciando così la valutazione di celebrità in un caso in cui avrebbe potuto essere necessaria. Il Comitato dovrà riesaminare il caso nel rispetto delle indicazioni fornite dal giudice circa il “danno” di cui all’art. 13.2 LM; qualora all’esito del nuovo esame il relativo requisito si ritenga integrato, allora la valutazione sulla celebrità dei marchi “Jibaili” sarà indispensabile per la soluzione della disputa, il che renderà possibile – anche se non certa – la concessione a Cadbury della tutela ultramerceologica. Ciò che più conta, la decisione del CEAM è viziata da un inaccettabile rovesciamento di prospettiva. È errato procedere alla valutazione sulla celebrità di un marchio solo laddove, all’esito di un giudizio prognostico, si presumano sussistenti tutti gli altri requisiti dell’art. 13.2; occorre invece

innanzitutto valutare “preliminarmente” la celebrità del marchio in questione e solo in un secondo momento, in base al grado di celebrità rilevato, determinare il rischio di sviamento e danno. Si può decidere se l’art. 13.2 LM sia applicabile o no solo *dopo* aver valutato la celebrità del marchio, e non *prima*.

L’art. 13.2 LM richiede, ai fini della tutela ultramerceologica, che il marchio contestato “*fuorvii il pubblico rendendo probabile una lesione degli interessi del titolare del marchio celebre registrato*”. A rendere applicabile tale norma non basta, dunque, la mera presenza sul mercato di un marchio celebre ed un marchio simile: occorre che tale presenza possa generare *confusione* nel pubblico e, di conseguenza, un *danno* al titolare del marchio celebre.

Il caso “Xinghuacun” evidenzia come non si possa ravvisare, in linea di principio, un pericolo di confusione nei casi in cui il marchio celebre tragga la sua celebrità non da un autonomo processo di affermazione sul mercato, ma dallo sfruttamento di fattori “ambientali” preesistenti (nel caso di specie, elementi culturali): “*ove il segno incorporato nel marchio celebre provenga da un patrimonio comune, allora non bisogna espander[ne la protezione] in maniera inappropriata; in particolare, non si può impedire che altri stabiliscano allo stesso modo una propria marca attingendo in maniera lecita a detto patrimonio comune solo per non causare un danno al marchio celebre e agli interessi del suo titolare*”¹²⁷.

Il caso “Cadbury” chiarisce che “lesione” ai sensi dell’art. 13.2 LM può essere non solo la lesione immediatamente derivante dalla confusione fra il marchio celebre ed altri marchi, ma anche la lesione, per così dire, “mediata” derivante dall’indebolimento della capacità distintiva del marchio. La distinzione fra i due tipi di lesione è parallela, per certi versi, a quella fra le nozioni di *danno emergente* e *lucro cessante*: il primo corrisponde alla immediata sottrazione di profitti da sviamento dei clienti, il secondo ai profitti che non saranno realizzati in futuro perché il marchio celebre non avrà più la stessa forza di richiamo che aveva in precedenza.

Il visto commento al caso “Nikon”, infine, evidenzia la necessità di accordare al marchio celebre una tutela di ampiezza proporzionale alla notorietà del marchio stesso. La valutazione di se vi sia possibilità di “sviamento” e “lesione” non si esaurisce

¹²⁷ *Sommario di trent’anni di attività giudiziaria sul marchio dei Tribunali di Pechino, cit.*, pag. 407.

dunque in una risposta *affermativa* o *negativa*: in caso di risposta affermativa, occorre decidere *in quale misura* sussista detto pericolo.

Il caso “Cadbury” evidenzia i problemi posti dal rapporto fra i requisiti di “sviamento” e “danno” dell’art. 13.2 LM ed il giudizio sulla *necessità o no di procedere al riconoscimento di celebrità* (v. § 3), nonché l’opera di affinamento svolta in tal senso dai Tribunali della capitale.

A fronte del principio per cui la valutazione sulla celebrità di un marchio va effettuata solo se necessaria per la decisione del caso, e in presenza di una norma che pone, oltre alla celebrità del marchio, tre ulteriori requisiti per accordare la corrispondente tutela, l’autorità decidente, qualora non ritenga sussistenti detti ulteriori requisiti, può omettere – ed anzi, è dato supporre, in molti casi omette – la valutazione sulla celebrità. Il problema di tale prassi sta nel fatto che essa *subordina la necessità o no di passare alla valutazione sulla celebrità all’interpretazione che si dia dei restanti tre requisiti* dell’art. 13.2 LM; interpretazione, questa, non regolata da alcun testo vincolante e quindi rimessa, in definitiva, all’apprezzamento del singolo giudice od organo amministrativo. La valutazione sulla celebrità subisce così ingiustificate restrizioni, particolarmente gravi nei casi in cui gli altri tre requisiti dell’art. 13.2 siano interpretati in maniera arretrata o restrittiva.

A meno di ipotizzare una radicale riforma legislativa che, ad es., renda la valutazione sulla celebrità del marchio obbligatoria in ogni caso in cui la si richieda, ingiustificate restrizioni alla tutela del marchio celebre possono essere evitate solo agendo sull’interpretazione dei tre ulteriori requisiti posti dall’art. 13.2: è proprio questa la via seguita dai Tribunali della capitale nell’interpretare estensivamente il concetto di “lesione”.

§ 5. Il marchio celebre nella Legge Marchi del 2013; osservazioni conclusive.

La riforma del 2013 aggiunge quattro nuovi commi all’art. 14. I commi 2, 3 e 4 dispongono: “(2) *Nell’esaminare una registrazione di marchio e nel corso dell’investigazione di casi coinvolgenti l’uso illegale di marchi deferitigli dalle autorità per l’industria e il commercio, l’Ufficio Marchi può, su domanda delle parti interessate*

in conformità con l'art. 13 della presente Legge, procedere al riconoscimento della celebrità di un marchio. (3) Nel corso di una disputa sul marchio le parti possono, in conformità con l'art. 13 della presente Legge, proporre domanda [di riconoscimento] circa la celebrità di un marchio; il Comitato Esame e Assegnazione Marchi può, secondo le necessità del caso concreto, procedere al riconoscimento della celebrità di tale marchio. (4) Nel corso dell'esame di casi civili ed amministrativi riguardanti marchi, le parti possono richiedere [il riconoscimento di] diritti ai sensi dell'art. 13 della presente Legge; secondo le specifiche circostanze e necessità di ogni caso, i Tribunali del Popolo [a tal fine] designati dalla Corte Suprema possono procedere, in base alle specifiche circostanze e necessità di ciascun caso, al riconoscimento della celebrità di un marchio”.

I tre commi codificano, rispettivamente, le *tre vie amministrative* e la *via giurisdizionale* di cui si diceva al § 3. Tutti e tre menzionano i requisiti della *domanda di parte* e della *necessità del riconoscimento* nel caso concreto, specificando che la semplice domanda di parte non obbliga l'autorità decidente a procedere alla valutazione di celebrità (l'Ufficio/Comitato/Tribunale “*può*” procedere alla determinazione).

La riforma lascia dunque inalterato, quanto ai principi, ai procedimenti ed alle condizioni del riconoscimento di celebrità, lo *status quo* affermatosi vigente la Legge Marchi del 2001: semplicemente, accoglie all'interno della Legge stessa precisazioni prima contenute altrove (*Disposizioni per il riconoscimento e la protezione dei marchi celebri* ed *Interpretazioni della Corte Suprema riguardanti il giudizio dei casi civili coinvolgenti dispute su marchi*).

Di maggiore spicco – ma si tratta di un'innovazione da lungo tempo annunciata dall'evoluzione della tutela del marchio celebre – è l'espreso divieto di impiegare la dicitura “marchio celebre” a fini pubblicitari, introdotto *ex novo* nel 2013. Stabilisce il comma 5 dell'art. 14 LM 2013: “*I produttori e gli operatori non usano le parole “marchio celebre” sui propri beni, imballaggi o contenitori o in pubblicità, esposizioni od altre attività commerciali”.*

Come è facile constatare facendo acquisti in Cina, è ancora molto diffusa la convinzione che il marchio celebre sia prima di tutto un riconoscimento di qualità, una “medaglia” da esporre in ogni possibile occasione a fini promozionali. Tale convinzione, alimentata dalla politica statale fra gli anni '80 e '90 (v. § 1), inizia ad essere screditata

negli anni successivi alla riforma del 2001, quando si chiarisce che il riconoscimento di celebrità vale *nel caso singolo* e non “per sempre”. Nel 2013, il legislatore ha ritenuto opportuno mettere definitivamente in chiaro che la funzione del marchio celebre è esclusivamente *giuridica*: il riconoscimento di celebrità non serve a fregiarsene presso il pubblico, ma solo ad ottenere dalle amministrazioni competenti e dai Tribunali del Popolo la tutela dell’art. 13 LM.

L’evoluzione subita dalla disciplina del marchio celebre nell’ultimo ventennio l’ha stravolta nei suoi tratti fondamentali e l’ha sostanzialmente allineata, da ultimo, alla prassi della maggior parte dei Paesi del mondo. Sono mutate la considerazione normativa della funzione del marchio celebre, le modalità del riconoscimento di celebrità, nonché i principi che reggono tale riconoscimento. Per quanto riguarda gli organi preposti al riconoscimento di celebrità, si è passati da un sistema di riconoscimento effettuato *esclusivamente in via amministrativa* ad un sistema in cui coesistono quattro vie di riconoscimento, tre *amministrative* ed una *giurisdizionale*, attraverso una fase di transizione, segnata dai primi anni di vigenza della Legge Marchi del 2001.

Lo sviluppo in discorso è guidato dall’AIC e dai Tribunali del Popolo. L’AIC stabilisce, in assenza di qualsiasi appoggio legislativo, il primo reale “sistema” di riconoscimento di marchi celebri; i Tribunali anticipano la Legge del 2001 nello stabilire la tutela del marchio celebre quale oggi la conosciamo. Il *Sommario* dichiara *expressis verbis* che i Tribunali del Popolo della capitale hanno avanguardisticamente iniziato a garantire una tutela “calibrata” ai marchi celebri già prima che lo facesse la Legge Marchi del 2001; quest’ultima interviene *ex post* a confermarne l’operato¹²⁸.

L’evoluzione in tema di marchio celebre, per quanto profonda, appare fluida e scorrevole. La circostanza è particolarmente evidente nel caso “DuPont”. L’innovazione apportata al diritto vivente è notevole: un Tribunale accorda la tutela del marchio celebre in un ordinamento che non prevede né la tutela del marchio celebre né la sua somministrazione da parte dell’autorità giudiziaria. Tuttavia, l’operazione *i)* avviene nei confronti di un marchio già dichiarato celebre dall’Ufficio Marchi nel quadro del

¹²⁸ *Sommario di trent’anni di attività giudiziaria sul marchio dei Tribunali di Pechino, cit.,* pagg. 406-407.

sistema di “riconoscimento amministrativo esclusivo” all’epoca vigente e ii) è giustificata mediante il richiamo al passato esercizio di una facoltà analoga (seppure con un significato del tutto diverso): è evidente la ricerca di una continuità con lo *status quo* preesistente. I Tribunali di Pechino, nell’espletare di un ruolo di guida di cui sono pienamente consci, sembrano evitare accuratamente “salti” o rotture con il passato.

Gli ultimi sviluppi della materia appaiono improntati ad una politica di rigore: secondo il *Sommario*, “*in una realtà in cui le parti perseguono attivamente il riconoscimento di celebrità del marchio, i Tribunali di Pechino hanno sempre mantenuto un atteggiamento sobrio*”¹²⁹. Una volta acquisiti in maniera soddisfacente i punti centrali della tutela del marchio celebre, occorre concentrarsi sui limiti all’estensione di tale tutela ed enucleare con precisione categorie di ipotesi in cui, pur essendovi un marchio oggettivamente “celebre”, è inopportuno accordare ad esso la tutela ultramerceologica. L’inclusione di casi come “Nikon” e “Xinghuacun” nelle raccolte di casi esemplari pubblicate dalla Corte Suprema dimostra come la cautela e la parsimonia siano, in anni recenti, una priorità dello sviluppo applicativo in tema di marchio celebre.

¹²⁹ *Sommario di trent’anni di attività giudiziaria sul marchio dei Tribunali di Pechino, cit.*, pag. 406.

PARTE II. PROBLEMI

CAPITOLO V. LA REGISTRAZIONE IN MALAFEDE

§ 1. Il problema della registrazione in malafede e la normativa rilevante.

Come già anticipato, il principale “effetto collaterale” dei sistemi di tutela del marchio improntati al modello *first-to-file* è il c.d. *squatting*, condotta definita nella terminologia giuridica italiana come “registrazione o preregistrazione in malafede” e indicata correntemente in Cina con il termine 抢注 (*qiǎngzhù*)¹³⁰. Intendiamo per “registrazione o preregistrazione in malafede” *la condotta di chi, venuto a conoscenza dell’esistenza di un marchio usato da altri e dotato di buona reputazione sul mercato, ma non ancora registrato o non ancora registrato in relazione a certe categorie merceologiche, si affretta a registrarlo a proprio nome.*

La preregistrazione in malafede può definirsi a buon diritto come la peggiore piaga propriamente giuridica del sistema della proprietà intellettuale in Cina, data la frequenza della condotta – il fenomeno ha riguardato virtualmente tutti i marchi stranieri dotati in Cina di una qualche notorietà – ed il grande numero di soggetti che addirittura la praticano in maniera, potremmo dire, “professionale”. La “peggiore piaga propriamente giuridica”, perché la tutela della proprietà intellettuale in Cina ha certamente altri problemi – primo fra tutti, la frequente mancanza di un *enforcement* adeguato –, ma si tratta per la maggior parte di carenze che vanno ricondotte alla sfera politica ed economica; la registrazione in malafede di un marchio altrui è invece una condotta *giuridica nei presupposti*, in quanto si avvale di una falla del sistema *first-to-file* per conseguire un vantaggio illecito. Si tratta dunque di una condotta *disonesta*, ma in linea di principio non *illegale*¹³¹.

¹³⁰ Può essere interessante chiarire la formazione del termine. Il primo carattere, 抢 (*qiǎng*), significa primariamente *affrettarsi* e nella vita quotidiana si riferisce, ad es., allo “sgomitare” per un posto su di un mezzo pubblico affollato; il secondo carattere, 注 (*zhù*), significa *registrare* o *annotare*. Lo *squatter* è dunque chi illecitamente “sgomita” al fine di ottenere per sé un marchio a cui altri hanno una legittima pretesa. L’espressione “抢注” è spesso integrata dall’aggiunta delle parole “恶意” (*èyì*, “malafede”) a formare la locuzione completa “恶意抢注” (*èyì qiǎngzhù*), “preregistrazione in malafede”.

¹³¹ “Abbiamo scoperto un gran numero di soggetti che hanno richiesto la registrazione di più di cento marchi. Ne ho appena trovato uno che ne ha richiesti più di quattrocento. [...] Li si può criticare sul

Una classificazione pratica delle condotte di registrazione in malafede è proposta da Dong Shilian, il quale individua tre fondamentali tipi di *squatter*¹³².

In primo luogo vi sono quelli che i giuristi cinesi chiamano in gergo “搭便车者” (*dābiànchēzhě*), “autostoppisti”. L’“autostoppista” è un operatore economico attivo nello stesso settore di mercato della vittima o in un settore contiguo, il quale registra a proprio nome il marchio impiegato da altri al fine di usarlo sui propri prodotti o servizi e trarne così un indebito profitto in termini di notorietà commerciale; per fare ciò genera volontariamente *confusione* nel pubblico dei consumatori, mirando a fare scambiare i propri prodotti per i prodotti contrassegnati dal marchio prestigioso¹³³.

Vi sono poi i cc.dd. “trafficienti di marchi”, i quali si appropriano indebitamente del marchio altrui non con l’intenzione di farne uso “in proprio”, ma con fini *lato sensu* ricattatori, consistenti: *i*) nell’intentare contro il legittimo utente del marchio azioni per violazione ed ottenere così un (indebito) risarcimento; *ii*) nell’estorcere al legittimo utente forti somme in cambio della (“retro”)cessione del marchio o di una licenza per il suo uso¹³⁴. Il “trafficante” può essere un soggetto operanti nello stesso settore commerciale della vittima, in un settore diverso od anche in nessun settore (anzi, come si vedrà, alcuni casi potrebbero addirittura far pensare ad un “settore” costituito unicamente dal traffico di marchi).

Peculiari, ed ancipiti quanto alla finalità perseguita dallo *squatter*, sono i casi in cui la registrazione in malafede è effettuata da *partner* o *ex-partner* commerciali del legittimo utente del marchio (principalmente agenti, rappresentanti o distributori): il loro obiettivo può essere quello di sfruttare il prestigio del *partner* per

piano etico, ma il loro comportamento non è illegale”. V. M. LEE, LEE Chyen Yee, *China's Trademark System Baffles Foreign Firms*. In *Reuters – U.S. Edition*, 17 Febbraio 2012, all’indirizzo <http://www.reuters.com/article/2012/02/17/uk-china-trademark-idUSLNE81G02520120217>.

¹³² DONG Shilian, *Riflessioni giuridiche sul caso di conflitto di marchi “Toubaoxilin”* (关于头抱西林商标争议案的法律思考, *Guānyú Tóubāoxīlín shāngbiāo zhēngyì àn de fǎlù sīkǎo*). Articolo apparso il 12 Giugno 2012 nel sito *LawLibrary.com*, gestito da Hangzhou Law Library Internet Science & Technology Co., Ltd.. Indirizzo web: http://www.law-lib.com/lw/lw_view.asp?no=9140.

¹³³ Equivalente a “搭便车”(dā biànchē), “fare l’autostop”, nel senso di “approfittare del prestigio commerciale altrui”, è l’espressione “攀附”(pānfù), il cui significato primario è “arrampicarsi (detto di pianta rampicante)”: quest’ultima è usata dal giudice Yao Jianjun nel commentare il caso “Nikon” (cap. IV, § 4).

¹³⁴ WANG Zhaoyang, *Ruolo e limiti dell’investigazione sul marchio* (商标查询的作用与局限, *Shāngbiāo cháchún de zuòyòng yǔ júxiàn*). Articolo apparso il 10 Marzo 2012 nel sito *CNIPR.com – China Intellectual Property Rights Net*, gestito da Intellectual Property Publishing House. Indirizzo web: http://www.cnipr.net/article_show.asp?article_id=1776.

commercializzare i propri prodotti, di ottenere o consolidare una posizione di agente o distributore esclusivo o di ricattare il *partner*¹³⁵.

Naturalmente, questa classificazione è frutto di una notevole astrazione e molti casi concreti presentano in realtà caratteristiche “miste”.

La Legge Marchi del 2001 contiene due disposizioni specificamente volte ad arginare lo *squatting*: si tratta degli artt. 31 e 15 LM.

L’art. 31 LM, di portata generale, stabilisce: “*La domanda di registrazione di marchio non deve violare diritti preesistenti di terzi, né può chi propone la domanda affrettarsi a registrare con scorrettezza un marchio già usato da un’altra parte che goda di rilevante influenza*”. La seconda parte dell’articolo cattura in via generale l’essenza dello *squatting*, prevedendo due requisiti: *i*) la presenza di un marchio non (ancora) registrato nella Repubblica Popolare Cinese, ma già posto in uso e dotato grazie a tale uso di una certa rilevanza sul mercato, il che lo rende appetibile per la fraudolenta registrazione da parte di terzi; e *ii*) la registrazione sleale. La prima parte dell’articolo, attraverso il generico richiamo a tutte le situazioni in cui la registrazione di un marchio violi preesistenti diritti altrui, funge da raccordo fra la tutela del marchio e quella di altri diritti – *in primis*, gli altri diritti di proprietà intellettuale –. L’art. 31 introduce una notevole eccezione al principio *first-to file*: ammette infatti che anche in assenza di registrazione vi possa essere (non già un vero e proprio diritto, ma) una *legittima pretesa* al marchio, la quale, a certe condizioni, può prevalere su un diritto frutto di registrazione.

L’art. 15 LM, di portata specifica, colpisce un tipo particolarmente grave – e particolarmente frequente – di *squatting*: quello messo in atto dall’*agente* o dal *rappresentante* il quale registri fraudolentemente per sé il marchio già usato dal preponente o dal rappresentato. Recita l’art. 15: “*Ove un agente o rappresentante, senza l’autorizzazione del preponente [o rappresentato], cerchi di registrare a proprio nome il*

¹³⁵ L’obiettivo perseguito dallo *squatter* ha importanti riflessi sul suo comportamento nel rapporto con la vittima. Successivamente alla registrazione maliziosa, l’“autostoppista” si limita a sfruttare in silenzio i proventi della notorietà commerciale usurpata alla vittima; se quest’ultima verrà a sapere della registrazione, sarà solo grazie alla propria attività investigativa. Il “trafficante”, al contrario, ha tutto l’interesse a realizzare velocemente i proventi del ricatto; pertanto, non è raro che sia lui stesso a prendere contatto con la vittima (attraverso comunicazioni di avvocati, lettere di diffida o anche direttamente azioni legali). Il *partner* o *ex-partner*, infine, si comporterà nell’uno o nell’altro modo a seconda di quale sia il suo scopo.

marchio del preponente e il preponente sollevi obiezione, la registrazione è rifiutata e l'uso del marchio è vietato”.

Altre disposizioni della Legge Marchi, pur non essendo specificamente dedicate al tema della registrazione in malafede, possono essere invocate anche per ottenere tutela contro lo *squatting*.

Si tratta in primo luogo del già citato art. 28 LM, il quale indirizza il problema dell'esistenza di marchi simili per prodotti simili: *“Ove una richiesta di registrazione di marchio non rispetti le rilevanti disposizioni di questa Legge o [il marchio di cui si chiede la registrazione] sia identico o simile ad un marchio registrato usato in connessione con gli stessi beni o beni simili, la registrazione è rifiutata dall'Ufficio Marchi dopo esame e del marchio non è data pubblicità”.*

Vi è poi l'art. 10.1, n. 8 LM, collocato a chiusura della lista dei *requisiti di liceità del marchio* dell'art. 10.1, secondo cui *“[non possono essere usati come marchi le parole o i segni] dannosi per la morale ed i costumi socialisti, o che abbiano altri effetti negativi”.* Nel corso degli anni la giurisprudenza ha delimitato con rigore l'ambito di applicazione di questa clausola, rendendo sempre meno frequenti i casi in cui esso è invocato con successo.

Occorre infine citare l'art. 41 LM, recante norme procedurali, il quale stabilisce le modalità e le condizioni per far valere i vizi stabiliti nelle altre disposizioni della Legge Marchi: *“(1) Ove la registrazione di un marchio violi il disposto degli artt. 10, 11 e 12 di questa Legge, o il marchio sia stato ottenuto attraverso la frode o altri mezzi illegittimi, l'Ufficio Marchi revoca la registrazione in questione. Qualsiasi organizzazione o individuo può richiedere che il Comitato Esame e Assegnazione Marchi emani una decisione per revocare tale marchio registrato. (2) Ove una registrazione violi il disposto degli artt. 13, 15, 16 o 31 della presente Legge, il titolare di un marchio o qualsiasi soggetto interessato può, entro cinque anni dalla data della registrazione, richiedere che il Comitato Esame e Assegnazione Marchi emani una decisione per revocare tale marchio registrato. Ove la registrazione sia stata ottenuta in malafede, il titolare di un marchio celebre non è vincolato dal limite quinquennale. (3) Oltre ai casi previsti nei due commi precedenti, qualsiasi soggetto desideroso di*

contestare la registrazione di un marchio può, entro cinque anni dalla data di approvazione della registrazione, richiedere al Comitato Esame e Assegnazione Marchi un giudizio di assegnazione. (4) Il Comitato Esame e Assegnazione Marchi, ricevuta la domanda di giudizio di assegnazione, ne dà notifica alle parti interessate e richiede loro di sottoporre argomentazioni entro un termine stabilito”.

Le circostanze che possono portare all’invalidazione di un marchio già registrato sono ripartite in due categorie: “motivi *relativi* [per il rifiuto di registrazione o per la revoca]” (相对事由, *xiāngduì shìyóu*) e “motivi *assoluti*” (绝对事由, *juéduì shìyóu*).

I marchi affetti da invalidità *assoluta* (nella classificazione proposta da Xu Jian *inherent deficiency*¹³⁶) sono revocabili *su iniziativa dell’amministrazione e senza alcun limite temporale* (primo comma dell’art. 41 LM). Per quanto qui interessa, si tratta: *i*) dei marchi *illeciti* per contenuto od effetti (art. 10) e *ii*) dei marchi ottenuti con *frode o altra slealtà*.

Ai casi di invalidità assoluta si contrappongono quelli di *invalidità relativa* (nella classificazione di Xu Jian, *outward deficiency*¹³⁷), elencati dal secondo comma dell’art. 41 LM. Per tali vizi non è previsto un intervento *ex officio* dell’amministrazione: è indispensabile un’apposita istanza di parte, sottoposta, salvo una sola eccezione (marchio celebre), ad un termine quinquennale. In questa categoria rientrano, per quanto qui interessa, i marchi: *i*) lesivi di un *marchio celebre* (art. 13); *ii*) *registrati dal rappresentante* senza la necessaria autorizzazione del rappresentato (art. 15); *iii*) lesivi di *diritti preesistenti di terzi* o “*registrati in malafede*” (art. 31).

Il prosieguo del presente capitolo si articola in cinque paragrafi. Il § 2 tratterà l’applicazione dell’art. 31 LM, colonna portante della tutela contro la registrazione in mala fede, e porrà in evidenza l’*espansione dell’applicazione di tale articolo* verificatasi, in varie direzioni e con varie modalità, nella prassi giudiziaria dell’ultimo decennio. Il § 3, relativo all’applicazione dell’art. 28 LM in casi di *squatting*, tratterà l’importanza ed il significato del tutto particolari assunti dall’elemento della *malafede* anche nei casi in cui la norma invocata in giudizio non richieda tale elemento. Nel § 4 ci occuperemo delle situazioni in cui la repressione della registrazione in malafede coinvolge

¹³⁶ XU Jian, *Legal Grounds For Combating Pirated Trademarks*, in XU Jian, G. HARRIS, *cit.*, pagg. 13 ss..

¹³⁷ *Ivi*.

l'*interesse pubblico* e del ruolo svolto a tale riguardo dall'art. 41.1 LM. Il § 5 tratterà l'applicazione dell'art. 15 LM, concentrandosi sulla *progressiva tipizzazione delle condotte reprimibili ai sensi di tale articolo* operata negli anni dai giudici. Nel § 6 illustreremo infine il confluire dei risultati applicativi visti fino a questo punto nelle *Opinioni della Corte Suprema su alcune questioni riguardanti l'esame dei casi amministrativi coinvolgenti l'autorizzazione e la determinazione dei diritti al marchio* (2010) e nella nuova Legge Marchi del 2013.

Ricordiamo infine che una tipologia particolarmente interessante di casi di *squatting*, coinvolgente la c.d. versione popolare di marchi altrui, è stata trattata nel cap. I, §§ 4-5, a cui, pertanto, si rimanda.

§ 2. Applicazione dell'art. 31 LM: estensione della tutela generale contro la registrazione in malafede.

I Tribunali di Pechino, in base al criterio della “spirito della legge” (立法本意, *lifǎ běnyì*), hanno progressivamente esteso la tutela generale contro lo *squatting* in due principali direzioni: *i)* l'art. 31 LM è stato applicato a tutela di diritti non espressamente contemplati dalla legge; *ii)* l'onere probatorio circa l'uso precedente e la sostanziale influenza sul mercato del proprio marchio, gravante sulla vittima di *squatting*, può essere attenuato nei casi in cui la malafede dello *squatter* risulti particolarmente evidente.

Un'estensione della tutela dell'art. 31 LM a posizioni giuridiche non espressamente contemplate dalla legge si ha nel caso “007 BOND”¹³⁸, in cui l'Alto Tribunale di Pechino accorda la tutela dell'art. 31 LM alle diciture “007” e “BOND” nonostante esse non siano coperte da alcun formale diritto di proprietà intellettuale.

La società cinematografica statunitense Danjaq LLC, produttore dei noti film “007”, si oppone alla registrazione di un marchio “007 BOND” da parte di tale Xie

¹³⁸ Giudizio di primo grado: Prima Sezione del Tribunale Intermedio del Popolo di Pechino, *Danjaq, LLC c. CEAM* (terzo: *Xie Huazhen*), Trib. Int. Pechino 1° Sez. prop. int. amm. ist. in. n. 2808 (2010), (2010) — 中知行初字第 2808 号.

Giudizio di secondo grado: Alto Tribunale del Popolo di Pechino, *CEAM e Xie Huazhen c. Danjaq LLC*, Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 374 (2011), (2011) 高行终字第 374 号.

Huazhen. Poco prima Danjaq ha chiesto la registrazione di due marchi, “007 + figura” e “JAMES BOND”, ma la domanda è ancora al vaglio dell’Ufficio Marchi, per cui la società americana non è ancora titolare di un diritto al marchio.

L’opposizione di Danjaq è rigettata dall’Ufficio Marchi e dal CEAM. La diversità dei prodotti su cui i marchi saranno apposti impedisce di applicare sia l’art. 28 LM sia l’art. 13 LM: anche se si provasse la celebrità dei marchi di Danjaq, si tratterebbe comunque di marchi celebri *non (ancora) registrati*, per i quali non è prevista una tutela ultramerceologica. Quanto all’art. 31 LM, il “diritto preesistente” di Danjaq violato da Xie Huazhen non potrebbe essere che un *diritto d’autore*, posto che i segni “007” e “BOND” costituiscono creazioni artistiche e non sono, per il momento, protetti da alcuna registrazione di marchio. Tuttavia, i nomi “Bond” e “007” non possono costituire oggetto della Legge sul diritto d’autore, in quanto, a parere del CEAM, “[...] *non vi è modo di ritenere che [...] riflettano completamente il contenuto di un’opera letteraria od artistica*”. Esclusa l’esistenza di un diritto tutelabile ai sensi della Legge sul Diritto d’Autore, rimane esclusa l’esistenza di un “diritto preesistente” di Danjaq.

Il Tribunale Intermedio di Pechino accoglie il ricorso di Danjaq ai sensi dell’art. 10.1, n. 8 LM. Data la fama mondiale dei film “007”, Xie Huazhen non può sostenere che il marchio “007 BOND” sia frutto di una sua elaborazione creativa; occorre ritenere che egli fosse a conoscenza della notorietà delle espressioni “Bond” e “007” ed abbia inteso approfittarne. La sua registrazione è in tal senso qualificabile come *sleale*, e i marchi da lui registrati come “*segni [...] portatori di altri effetti negativi*”.

La sentenza dell’Alto Tribunale ha dispositivo identico a quella di primo grado, ma motivazioni diverse. L’impedimento alla registrazione di cui all’art. 10.1, n. 8 LM ha natura squisitamente pubblicistica: gli “altri effetti negativi” indicano “*simboli o componenti essenziali di essi che abbiano effetti negativi [...] sulla politica, l’economia, la cultura, la religione, i gruppi etnici o altri interessi pubblici sociali o sull’ordine pubblico; [la norma] non riguarda questioni relative a diritti di privati*”. La condotta di Xie Huazhen costituisce sì illegittimo sfruttamento di un lavoro creativo svolto da altri, ma ricade interamente nell’ambito dei “*diritti di privati*” e pertanto non è ad essa applicabile l’art. 10.1, n. 8.

A questo punto pare che la pretesa di Danjaq sarà di nuovo rigettata, essendo stato dichiarato infondato l’unico motivo accolto in primo grado, ma l’Alto Tribunale

“ripesca” inaspettatamente il motivo fondato sull’art. 31 LM, non più riproposto dalla società americana dal giudizio di primo grado in poi. Come già osservato, i Tribunali cinesi sono di norma piuttosto severi nell’escludere dall’oggetto della causa ogni norma non espressamente invocata dalle parti (v. cap. II, § 5); tuttavia, dato che “*il processo amministrativo è la sede in cui si esamina il legittimo espletamento delle concrete attività amministrative dedotte in giudizio*”, l’Alto Tribunale ritiene di dover riprendere in considerazione anche il motivo fondato sull’art. 31 LM, al fine di garantire la piena realizzazione degli scopi del processo amministrativo.

Le opportunità commerciali connesse ai nomi “Bond” e “007” devono poter essere sfruttate in esclusiva da chi, con il proprio sforzo creativo ed il proprio investimento economico, le ha portate alla fama internazionale; pertanto, alle diciture “BOND” e “007” deve essere accordata la protezione dei “diritti preesistenti” ai sensi dell’art. 31 Legge Marchi¹³⁹.

È spontaneo chiedersi quale nome giuridico occorra dare a quell’interesse di Danjaq che l’Alto Tribunale ha ritenuto meritevole di tutela.

Non troviamo, né nella sentenza dell’Alto Tribunale né in quella del Tribunale Intermedio, alcuna qualificazione di tale posizione giuridica; tutto ciò che vi è di esplicito sta nella decisione del CEAM, il quale nega che si tratti di *diritto d’autore*, senza che poi i due giudici svolgano alcuna considerazione al riguardo.

Una possibile risposta consiste nel qualificare il diritto di Danjaq come *marchio di fatto*. Ciò sembra però andare oltre le intenzioni del giudice: la legislazione cinese non contiene alcuna menzione del marchio di fatto e la prassi dei Tribunali del Popolo, rispettosa del dettato normativo, è generalmente decisa nell’enfatizzare la natura *first-to-file* del sistema dei marchi, il quale si basa innanzitutto sulla *registrazione*.

A ben vedere, l’Alto Tribunale non afferma che Danjaq vanti *un qualche specifico “diritto preesistente”* ai sensi dell’art. 31 LM, ma, piuttosto, che la (non meglio identificata) posizione giuridica di Danjaq *può essere fatta rientrare nella nozione di “diritto preesistente”* al fine di applicare l’art. 31 LM: “*può essere considerata diritto preesistente*”, non “*costituisce diritto preesistente*”. Il problema della qualificazione giuridica, in quest’ottica, perde di importanza: l’interesse della società statunitense, ritenuto degno di tutela, è stato tutelato e tanto basta.

¹³⁹ *Sommario di trent’anni di attività giudiziaria sul marchio dei Tribunali di Pechino, cit., pag. 409.*

La principale difficoltà pratica delle azioni *ex art. 31 LM* sta, per i soggetti stranieri, nel provare il *precedente uso* del marchio da parte dell'attore e la *notorietà* conseguente a tale uso¹⁴⁰. L'impiego del marchio, infatti, deve corrispondere alla nozione di "uso del marchio" che abbiamo delineato nel cap. II e deve essere stato fatto in Cina, per tacere dei problemi derivanti, ad es., dall'esistenza di versioni popolari dei marchi stranieri (v. cap. II, § 4). A tali ostacoli se ne aggiungono altri di natura formale. La prassi dei Tribunali del Popolo richiede in genere che le prove scritte presentate siano notarizzate e tradotte in lingua cinese; i documenti provenienti da Paesi esteri devono essere prima notarizzati nel Paese d'origine e poi certificati dall'ambasciata o consolato cinese in tale Paese¹⁴¹. In questo quadro, ottenere un'effettiva tutela contro l'altrui registrazione maliziosa può rivelarsi davvero difficile.

Una possibile attenuazione dell'onere probatorio gravante su chi invoca la tutela dell'art. 31 LM è testimoniata dal caso "Kinex"¹⁴². La società slovacca Kinex, da lungo tempo esportatrice in Cina di cuscinetti industriali, si oppone *ex art. 31 LM* alla registrazione del marchio "KINEX" da parte della concorrente cinese Wuxi Hongfei.

Gli ostacoli all'accoglimento della pretesa di Kinex sono essenzialmente di natura probatoria. La società slovacca produce in giudizio fatture e polizze di carico relative a transazioni commerciali con acquirenti cinesi, volte a dimostrare che il marchio "KINEX" era già noto agli operatori cinesi del settore al momento della domanda di registrazione da parte di Wuxi Hongfei, la quale pertanto, non poteva non essere al corrente della sua esistenza. Ebbene, parte del materiale probatorio prodotto da Kinex non è stato notarizzato o non è stato tradotto in lingua cinese; una parte considerevole della documentazione non ricollega i prodotti ad uno specifico marchio; infine, la quantità di prodotti e le somme di denaro coinvolte nelle operazioni provate dai documenti appaiono decisamente limitate.

¹⁴⁰ ZHOU Dandan, *Un approfondimento sull'art. 15.2 della Legge Marchi* (关于《商标法》第十五条第二款的探讨 *Guānyú "Shāngbiāo fǎ" dì shíwǔ tiáo dì èr kuān de tàntǎo*). Articolo consultabile nel sito web dello studio legale internazionale Unitalen Attorneys at Law, all'indirizzo <http://www.unitalen.com.cn/html/unitalen/report/46509-1.htm>.

¹⁴¹ Peraltro, rispetto a molti tipi di materiale probatorio, i singoli Tribunali possono avere atteggiamenti anche molto diversi: accade ad es. che un medesimo documento sia assunto senza alcuna esitazione agli atti da un Tribunale ma sia rifiutato da un altro. V. QIAO WENBAO, *Litigation in China – A Long and Rocky Road*, in *DeBund Law Offices Newsletter*, n. 85, Luglio 2013, consultabile all'indirizzo web <http://www.debund.com/info/c31dfc5bb5b84616bfef6898ec95a8f0>.

¹⁴² *Wuxi Hongfei Industry & Trade Co., Ltd. c. CEAM (terzo: Kinex Co.)*, Trib. Int. Pechino 1° Sez. prop. int. amm. ist. in. n. 1665/2010, (2010) 一中知行初字第1665号.

Tali considerazioni portano al rigetto dell'opposizione di Kinex da parte dell'Ufficio Marchi; il CEAM accoglie invece la domanda, ma in seguito il Tribunale Intermedio di Pechino dà di nuovo ragione a Wuxi Hongfei in quanto le prove sono insufficienti a dimostrare il precedente uso e l'influenza richiesti dall'art. 31 LM.

L'Alto Tribunale di Pechino rileva che il marchio richiesto da Wuxi Hongfei è identico al marchio di Kinex, azienda presente da anni nel mercato cinese anche se solo come esportatrice; Wuxi Hongfei, operando nello stesso settore specifico, era presumibilmente al corrente dell'esistenza del marchio "KINEX". Inoltre tale marchio, non avendo alcun significato né in cinese né in altre lingue, presenta un forte grado di originalità: che la società cinese abbia richiesto "casualmente" la registrazione di un marchio uguale a quello di Kinex sarebbe una coincidenza ai limiti dell'impossibile.

Le prove addotte da Kinex in tal senso, anche se presentano notevoli carenze, sono convincenti quanto alla ricostruzione dei fatti; l'Alto Tribunale opta quindi per un rilassamento della prassi probatoria, *"in quanto ciò è utile ad arginare le condotte di preregistrazione in malafede"*.

Insomma, l'abbondante prova della malafede può compensare una prova insufficiente dell'uso e della notorietà previ del marchio. Quest'affermazione incarna la tendenza, che ritroveremo nei casi "Shanggong" e "Quaker" (v. § 3), ad insinuare nel giudizio elementi non richiesti dal dettato legislativo – qui, la particolare evidenza della malafede in cui versa il titolare del marchio contestato – al fine di poter ritenere integrati elementi che invece la legge richiede – l'uso precedente e la "rilevante influenza" del marchio dedotto in contestazione. In effetti, Wuxi Hongfei non avrebbe tentato in modo tanto scoperto di appropriarsi del marchio "KINEX" se esso non fosse stato decisamente appetibile, il che lascia dedurre che il marchio in questione era sicuramente dotato di un certo prestigio.

§ 3. Importanza e significato dell'elemento della *malafede* nell'applicazione dell'art. 28 LM.

Nel caso “Shanggong”¹⁴³, la malafede influenza il giudizio sulla somiglianza *dei prodotti*. Shanghai Utensils Factory è titolare del marchio “Shanggong”¹⁴⁴, registrato per alcuni prodotti della categoria 8 (attrezzi per affilatura, attrezzi agricoli, ecc.); chiede la revoca di un marchio identico registrato da Fenghua Utensils Factory per altri beni della categoria 8 e per alcuni beni della categoria 7 (strumenti da taglio, ecc.). La società attrice usa il proprio marchio dagli anni '50 e lo ha portato ad un livello di rinomanza piuttosto alto; la convenuta ha con ogni evidenza registrato un marchio identico per trarre indebito vantaggio dalla sua reputazione. La domanda di Shanghai Utensils Factory è rigettata sia dal CEAM sia dal Tribunale Intermedio di Pechino, i quali ritengono i prodotti coinvolti non simili all'esito di una valutazione basata unicamente sulla classificazione merceologica ufficiale: alcuni dei prodotti appartengono a categorie diverse (7 e 8) della classificazione ufficiale; altri appartengono alla stessa categoria (la 8), ma a sottoclassi diverse. Infine, l'evidente malafede della convenuta porta l'Alto Tribunale della capitale a ritenere i prodotti *simili* ai sensi dell'art. 28 LM.

Secondo l'Alto Tribunale del Popolo di Pechino, nel valutare se i prodotti siano simili, è possibile, se occorre, adottare uno *standard* di giudizio severo, che *“tenga pienamente conto dei diritti e interessi dei consumatori e degli operatori economici dello stesso settore, argini efficacemente le condotte di (pre)registrazione sleale, enfatizzi la protezione dei diritti e interessi preesistenti di altri soggetti relativi a marchi che godano di rinomanza e capacità distintiva relativamente forti ed elimini quanto più possibile il rischio di confusione dei simboli commerciali”*.

¹⁴³ Giudizio di primo grado: *Shanghai Utensils Factory Co., Ltd. c. CEAM*, Trib. Int. Pechino 1° Sez. prop. int. amm. ist. in. n. 1778/2010, (2010) 一中知行初字第1778号.

Giudizio di secondo grado: *Shanghai Utensils Factory Co., Ltd. c. CEAM*, Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 1389/2010, (2010) 高行终字第1389号.

¹⁴⁴ Il marchio “*Shànggōng*” è peraltro un esempio degli intraducibili giochi di parole spesso contenuti nei marchi in lingua cinese. Analogamente a quanto avviene in Occidente, dove i nomi di imprese e società sono abbreviati mediante acronimi, così i nomi delle imprese cinesi sono solitamente abbreviati con una sorta di “acronimo” costituito dal primo carattere di ognuna delle parole che formano il nome. In tal modo, 上海工具厂 (*Shànghǎi Gōngjùchǎng*, “Fabbrica Utensili Shanghai”) diventa “上工” (*Shànggōng*): “上” (*shàng*) per “上海” (*Shànghǎi*, nome di città) e “工” (*gōng*) per “工具厂” (*gōngjùchǎng*, “fabbrica di utensili”). Tuttavia, l'espressione “上工” (*shànggōng*), presa di per sé, significa “mettersi al lavoro”, o “Al lavoro!”: l'abbreviazione del nome del produttore funge anche, se così si può dire, da *slogan* del prodotto.

Come può la malafede della convenuta influire sul giudizio di somiglianza fra i prodotti? Il giudice rileva che il marchio di Shanghai Utensils è piuttosto noto presso il pubblico rilevante e che Fenghua Utensils non ha alcun motivo razionale per registrare un marchio identico a quello di Shanghai Utensils. Ciò fa nascere la ragionevole certezza che la convenuta abbia registrato il marchio al fine di approfittare del prestigio dell'attrice. La malafede di Fenghua Utensils, trattandosi di un "autostoppista" (v. § 1), implica necessariamente la volontà di creare confusione fra i propri prodotti e quelli di Shanghai Utensils. In questa situazione, domandarsi se i rispettivi prodotti siano "simili" significa domandarsi *se essi siano sufficientemente vicini da fare sì che la convenuta riesca nel suo intento illecito*. Il giudice risponde alla domanda in senso affermativo, oltrepassando le considerazioni basate sulla classificazione ufficiale (cfr. "GoldenBud": cap. III, § 3); ciò porta alla revoca del marchio della convenuta.

È da notare che il giudice svolge le dette considerazioni senza mai parlare di "malafede" (la quale rileva solo ai sensi dell'art. 31 LM, qui non invocato), ma riferendosi al solo fattore della confusione, anima del giudizio *ex art. 28 LM*: la revoca del marchio di Fenghua è motivata, essenzialmente, con l'affermazione che *"le prove addotte da Fenghua Utensils non dimostrano adeguatamente che l'uso del suo marchio sia sufficiente a porre i consumatori in grado di distinguere [...] il suo marchio [da quello di Shanghai Utensils]"*.

Dall'altro lato, nel caso "Quaker"¹⁴⁵, la sussistenza di malafede influenza il giudizio sulla somiglianza *dei marchi*. La nota società statunitense "Quaker" è titolare dei marchi "桂格" e "贵格" (*Guìgé*)¹⁴⁶, registrati per fiocchi d'avena; chiede la revoca *ex art. 28 LM* del marchio "贵格金穗王" (*Guìgé Jīnsuìwáng*), registrato per prodotti identici dalla società cinese Nan'an Food Industry. Il CEAM ed il Tribunale Intermedio di Pechino, in considerazione del fatto che *i)* il marchio di Quaker gode di *sicura rinomanza* e *ii)* la domanda di registrazione da parte di Nan'an Food Industry è stata fatta in *malafede*, ritengono i due marchi *simili* ai sensi dell'art. 28 LM e revocano quello registrato da Nan'an Food Industry.

¹⁴⁵ *Fujian Nan'an Fule Food Industry Co., Ltd. c. CEAM (terzo: Quaker Oats Co., Ltd.)*, Trib. Int. Pechino 1° Sez. prop. int. amm. ist. in. n. 1096/2011, (2011) 一中知行初字第1096号.

¹⁴⁶ I due marchi sono identici nella pronuncia: si tratta semplicemente di due diverse trascrizioni in caratteri cinesi della denominazione religiosa *Quaker* (it. *quacchero*).

La causa non è che l'ultimo atto (per ora) di una lunga contesa. Inizialmente, Quaker è titolare del solo marchio “桂格” (*Guìgè*); Nan'an Food Industry, con l'evidente intento di approfittare del prestigio della casa americana, inizia ad usare sui propri cereali l'omofono “贵格”. In seguito a negoziazioni fra le due società, Nan'an Food Industry si impegna a non usare più il marchio “贵格”; tuttavia, l'anno seguente, chiede la registrazione di un marchio “贵格 + figura”, il quale è poi revocato su istanza di Quaker. In seguito, come reazione al confronto con Nan'an Food Industry, Quaker fa “un passo avanti” richiedendo la registrazione del marchio già indebitamente usato dalla società cinese. Sennonché, anche Nan'an Food Industry decide di fare “un passo avanti”: nello stesso anno in cui il marchio “贵格” è registrato a nome di Quaker, la società cinese richiede la registrazione di un nuovo marchio, “贵格金穗王” (*Guìgè Jīnsuìwáng*), il quale è oggetto della controversia ora in esame.

Tale antefatto lascia trasparire come la registrazione del marchio “Guige Jinsuiwang” da parte di Nan'an Food Industry sia il risultato di una strategia di differenziazione, volta ad contenere il rischio che il marchio sia revocato. Da una parte, il nuovo marchio di Nan'an Food Industry, “Guige Jinsuiwang”, si distanzia dal nuovo marchio di Quaker, “Guige”, molto di più di quanto il vecchio marchio “贵格” (*Guìgè*) si distanziasse dall'omofono “桂格”; dall'altra, il nuovo marchio adottato dalla società cinese contiene un riferimento alla materia prima da cui nasce il prodotto (il carattere 穗, *sui*, “spiga”). In effetti, appare ragionevole prevedere che i marchi *non* saranno ritenuti simili, giacché le diciture hanno più caratteri diversi (tre) di quanti ne abbiano in comune (due) e si accompagnano a disegni del tutto differenti (il marchio di Quaker mostra la testa di un Quacchero, mentre quello di Nan'an Food Industry rappresenta una ciotola e un cucchiaino).

Il CEAM ed il Tribunale Intermedio di Pechino osservano invece che il marchio “Guige Jinsuiwang” ingloba la dicitura “Guige”, identica a uno dei marchi di Quaker, e si differenzia da quest'ultimo per l'aggiunta di tre ulteriori caratteri. Questi hanno scarsa capacità distintiva, in quanto la loro combinazione non ha alcun particolare significato e contengono un riferimento alla materia prima del prodotto; la combinazione delle due parti “Guige” e “Jinsuiwang” non genera alcun significato nuovo che sia dotato di una propria capacità distintiva. Alla luce della lunga storia di dispute fra Quaker e Nan'an Food Industry, risultante dagli atti del processo, l'intenzione della società cinese di

creare confusione sul mercato è lampante. Date tutte queste condizioni, i marchi vanno ritenuti *simili*; essendo i prodotti *identici*, le condizioni dell'art. 28 LM sono senz'altro integrate. Il ragionamento, non integralmente esplicitato nella sentenza, è analogo a quello visto nel caso “Shanggong”: “*i Tribunali di Pechino, in ragione del fatto che la domanda di registrazione del marchio contestato è stata fatta in malafede e che il marchio dedotto contro tale registrazione gode di un certo livello di notorietà, ritengono che i due marchi siano simili*”¹⁴⁷.

I casi “Shanggong” e “Quaker” illustrano una tendenza comune. Entrambi riguardano registrazioni effettuate per approfittare slealmente del prestigio commerciale altrui; in entrambi i casi, la vittima ottiene tutela non ai sensi dell'art. 31 LM, norma che appare naturalmente deputata alla tutela contro la registrazione in malafede, ma ai sensi dell'art. 28 LM. In “Quaker” l'art. 31 è invocato accanto all'art. 28, ma il CEAM ed il Tribunale Intermedio di Pechino non ritengono provata la notorietà del marchio “Guige” di Quaker. La circostanza è degna di nota: il marchio “Quaker” non è sufficientemente conosciuto da giustificare una tutela *ex art. 31 LM*, ma lo è abbastanza da far ritenere possibile la confusione fra esso ed il marchio di Nan'an Food Industry ai sensi dell'art. 28 LM, il quale non fa menzione della notorietà.

In effetti, la prova dell'*uso precedente* e della *rilevante influenza sul mercato* richiesta dall'art. 31 LM si presenta piuttosto ostica, il che sembra scoraggiare le parti dall'invocare tale norma. In “Shanggong”, non essendo l'art. 31 invocato dalla ricorrente, il giudice non lo prende in considerazione in quanto escluso dall'oggetto della causa (v. anche cap. II, § 5). L'azione contro lo *squatter ex art. 28 LM* sembra dunque preferibile a quella *ex art. 31 LM* nei casi in cui si prospetti ardua la prova della notorietà del marchio oggetto di appropriazione indebita.

L'art. 28 LM, non essendo espressamente preordinato a combattere lo *squatting*, richiede un elemento *oggettivo* non contemplato dall'art. 31 LM – la presenza di marchi simili per prodotti simili –, ma non prevede l'elemento *soggettivo* della malafede. Ebbene, la malafede, pur teoricamente irrilevante nel giudizio *ex art. 28 LM*, porta il giudice a ritenere sussistente la somiglianza fra i marchi (“Quaker”) o i prodotti (“Shanggong”), di per sé non pacifica, rendendo così applicabile detto articolo: “*in*

¹⁴⁷ *Sommario di trent'anni di attività giudiziaria sul marchio dei Tribunali di Pechino, cit.*, pag. 408.

*ragione della sussistenza della malafede, i prodotti o i marchi sono considerati simili*¹⁴⁸.

Ciò non comporta, tuttavia, che la malafede resti esclusa dal giudizio: al contrario, *la sussistenza della malafede, non richiesta dalla norma applicata, spinge il giudice a formulare un giudizio di somiglianza* – riguardante, nel caso “Shanggong”, i prodotti per cui i marchi confliggenti sono impiegati e, nel caso “Quaker”, i marchi stessi – *che altrimenti non sarebbe stato, con ogni probabilità, formulato*. Ciò avviene, da un punto di vista logico, perché la malafede provoca un diverso declinarsi del giudizio circa la confusione, la quale a sua volta è fondamentale parametro del giudizio di somiglianza (v. cap. III); da un punto di vista *lato sensu* politico, perché la provata malafede dello *squatter* accentua l’esigenza di arrestarne la condotta e tale esigenza viene soddisfatta dal giudice reinterprestando in maniera elastica i parametri di somiglianza fra marchi e prodotti stabiliti dalla legge¹⁴⁹.

Il significato pratico di questo ragionamento, applicabile anche a casi successivi, è dunque il seguente: *la malafede in capo a chi registri per secondo un marchio non è un fattore indispensabile per l’applicabilità dell’art. 28 Legge Marchi; tuttavia, se sussiste, ne rende più agevole l’applicazione, “allentando le maglie” del giudizio di somiglianza fra i prodotti*.

§ 4. Applicazione dell’art. 41.1 LM: i casi in cui la registrazione in malafede pregiudica l’interesse pubblico.

Una terza peculiare tendenza della tutela contro la registrazione in malafede è ben rappresentata dal caso “Crayon Shin-Chan”¹⁵⁰. La registrazione in malafede di un marchio lede in prima battuta l’*interesse privato* della vittima; ma se portata avanti sistematicamente e su vasta scala, può mettere a repentaglio *interessi pubblici*. In tal

¹⁴⁸ *Ibidem*.

¹⁴⁹ *Sommario di trent’anni di attività giudiziaria sul marchio dei Tribunali di Pechino, cit.*, pag. 408.

¹⁵⁰ Giudizio di primo grado: *Jiangsu Crayon Shin-Chan Apparel Co., Ltd. c. CEAM (terzo: Futabasha Publishers Ltd.)*, Trib. Int. Pechino 1° Sez. prop. int. amm. ist. in. n. 1228/2011, (2011) 一中知行初字第1228号.

Giudizio di secondo grado: *Jiangsu Crayon Shin-Chan Apparel Co., Ltd. c. CEAM*, Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 1432/2011, (2011) 高行终字第1432号.

caso si può far luogo all'applicazione di una “*clausola di divieto assoluto*”¹⁵¹: si tratta dell'art. 41.1 LM, nella parte in cui stabilisce la revoca *ex officio* dei marchi ottenuti “*attraverso la frode o altri mezzi illegittimi*”.

La società giapponese Futabasha è titolare dei diritti relativi al fumetto “Crayon Shin Chan”, molto famoso in estremo Oriente; chiede la revoca del marchio “蜡笔小新” (*Làbǐ Xiǎoxīn*), corrispondente al titolo cinese dei fumetti, registrato da Jiangsu Crayon Shin-Chan Apparel. Futabasha ha già sostenuto, alcuni anni prima, una difficoltosa battaglia legale contro un altro *squatter* cinese, Chengyi Eyeglasses¹⁵².

In tale controversia, la società giapponese chiede senza successo *ex artt.* 13 e 31 LM la revoca del marchio “蜡笔小新” (*Làbǐ Xiǎoxīn*) registrato da Chengyi Eyeglasses. La domanda è rigettata dal CEAM e dal Tribunale Intermedio di Pechino per carenza di prove circa l'uso precedente e la notorietà del marchio “Crayon Shin-Chan” da parte di Futabasha: in effetti il fumetto è piuttosto noto in Cina, ma la casa editrice giapponese non vi ha mai usato il nome “Crayon Shin-Chan” come marchio.

Dinnanzi all'Alto Tribunale Futabasha produce ulteriori prove, le quali dimostrano che Chengyi Eyeglasses ha posto in atto su vasta scala un sistematico piano di preregistrazione di marchi altrui (lo stesso si dirà poi di Jiangsu Crayon Shin-Chan); il giudice, pur riconoscendo la sostanziale fondatezza della pretesa di Futabasha, non la accoglie perché le nuove prove sono state presentate *solo nel giudizio di ultima istanza*. Come affermato dallo stesso Alto Tribunale nella pronuncia “007 BOND” (v. § 2), il processo amministrativo è innanzitutto *correzione dell'attività amministrativa*. Dato che le prove determinanti una diversa soluzione del caso non sono state prodotte dinnanzi al CEAM, nella decisione del Comitato, a rigore, non vi è nulla da correggere: esso non poteva certo decidere in base a prove di cui non disponeva.

¹⁵¹ *Sommario di trent'anni di attività giudiziaria sul marchio dei Tribunali di Pechino, cit.*, pag. 409.

¹⁵² Il caso *Futabasha c. Chengyi Eyeglasses*, senza un cui breve riassunto non si comprende appieno il caso *Futabasha c. Jiangsu Crayon Shin-Chan Apparel*, si “sdoppia” a sua volta in due vicende processuali.

Quanto alla prima, si veda: per il primo grado, *Futabasha Publishers Ltd. c. CEAM (terzo: Guangzhou Chengyi Eyeglasses Co., Ltd.)*, Trib. Int. Pechino 1° Sez. amm. ist. in. n. 405/2006, (2006) 一中行初字第 405 号; per il secondo grado, *Futabasha Publishers Ltd. c. CEAM*, Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 376/2006, (2006) 高行终字第 376 号.

Quanto alla seconda vicenda processuale, si veda: per il primo grado, *Futabasha Publishers Ltd. c. CEAM (terzo: Guangzhou Chengyi Eyeglasses Co., Ltd.)*, Trib. Int. Pechino 1° Sez. amm. ist. in. n. 404/2006, (2006) 一中行初字第 404 号; per il secondo grado, *Futabasha Publishers Ltd. c. CEAM*, Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 381/2006, (2006) 高行终字第 381 号; per il giudizio di riesame, *Futabasha Publishers Ltd. c. CEAM*, Corte Supr. amm. sup. n. 31-1/2007, (2007) 行监字第 31-1 号.

L'insuccesso nella disputa contro Chengyi Eyeglasses influenza con ogni probabilità la strategia processuale adottata da Futabasha nella causa contro Jiangsu Crayon Shin-Chan: abbandonati gli artt. 13 e 31 LM, la società giapponese basa la sua azione sugli artt. 2 e 5 della Legge sulla concorrenza sleale¹⁵³ e sugli artt. 10.1, n. 8 e 41.1 LM.

In sede amministrativa e poi giudiziale Jiangsu Crayon Shin-Chan risulta aver compiuto una razzia sistematica e pianificata di marchi noti altrui, registrando, oltre al marchio "Crayon Shin-Chan", i marchi "SNOOPY", "梦特娇" (*Mèngtèjiāo*, ovvero "Montagut"), "高露洁" (*Gāolùjié*, "Colgate"), "浪琴" (*Làngqín*, "Longines"), "Burberrys", "CHANEL", "POLO CLUB", "VOLVO", "GUESS", "Calvin Klein", "FENDI" e parecchi altri; molti dei marchi sono poi stati venduti a terzi soggetti, lasciando trasparire che l'attività di *squatting* è praticata in via "professionale".

Il traffico di marchi posto in essere da Jiangsu Crayon Shin-Chan, che la Sezione Proprietà Intellettuale dell'Alto Tribunale di Pechino definisce "*abominevole*", lede il principio di onestà e credibilità (art. 2 Legge sulla Concorrenza Sleale e art. 4 dei Principi Generali del Diritto Civile) con tale veemenza da danneggiare non solo un interesse privato, ma anche "*l'ordine dell'amministrazione dei marchi e l'ordine pubblico*"; per reprimere tale condotta è appropriato applicare l'art. 41.1 LM.

Non è invece applicabile al caso in esame l'art. 10.1, n. 8 LM, il quale concerne solo i marchi "*i cui fattori costitutivi sono in sé pregiudizievoli per l'interesse pubblico della società od hanno influenze negative per l'ordine pubblico*".

Nel caso in esame i Tribunali di Pechino, con un indirizzo che la stessa Sezione Proprietà Intellettuale dell'Alto Tribunale non esita a definire "*creativo*", hanno ritenuto

¹⁵³ Art. 2 Legge sulla concorrenza sleale: "*L'operatore commerciale segue, nelle sue transazioni di mercato, i principi di volontarietà, uguaglianza, equità, onestà e credibilità e osserva l'etica degli affari generalmente riconosciuta [...]*".

Art. 5 Legge sulla concorrenza sleale: "*L'operatore commerciale si astiene dal danneggiare i suoi concorrenti nelle transazioni di mercato attraverso il ricorso ad ognuna delle seguenti misure sleali: (1) contraffare il marchio registrato altrui; (2) usare senza autorizzazione per un [proprio] prodotto il nome, imballaggio o decorazione unico del prodotto famoso altrui, o usare un nome, imballaggio o decorazione simile a quello del prodotto famoso altrui, in modo da confondere il [proprio] prodotto con quello famoso e portando gli acquirenti a scambiare il primo per il secondo; (3) usare senza autorizzazione il nome di un'altra impresa o persona, portando con ciò le persone a scambiare il suo prodotto per quello di detta impresa o persona; o (4) plagiare o contraffare sui suoi prodotti marchi di certificazione, marchi di "prodotto famoso ed eccellente" o altri marchi di qualità del prodotto, falsificando l'origine dei suoi prodotti o riportando indicazioni false e fuorvianti quanto alla [loro] qualità*".

che “*se la condotta di preregistrazione coinvolge molti diversi interessi facenti capo a molti diversi titolari, e manca l’intenzione di usare [il marchio] o vi è rivendita [del marchio] al fine di ottenere un profitto, allora non solo vi è violazione del principio di onestà e credito, ma risultano anche violati l’ordine pubblico e il buon costume: è cioè messo a repentaglio l’interesse pubblico e si genera caos nell’ordine della registrazione dei marchi. Occorre perciò ricorrere alle clausole della Legge Marchi che contengono motivi di divieto assoluto [di registrazione del marchio] per revocare le registrazioni di marchi conseguenti a questo genere di condotta*”¹⁵⁴.

L’art. 41.1 LM, norma estremamente generica sulla registrazione fraudolenta, sembra dunque essere applicabile: *i) anche quando, per vari motivi, non sia applicabile l’art. 31; ii) dati certi presupposti, preferenzialmente rispetto all’art. 31.*

Quanto alla prima eventualità, osserviamo quanto segue. La condotta di Crayon Shin-Chan è intuitivamente riconducibile all’art. 31 LM. Si tratta anzi di un vero e proprio caso da manuale, data la chiarezza con cui emergono i due elementi richiesti da tale articolo: *i) previa esistenza di simboli noti, ma non registrati come marchi e ii) malafede del registrante.* Tuttavia, presumibilmente per motivi di strategia difensiva, l’art. 31 non viene in questione. Ebbene, anche nei casi in cui l’art. 31 LM non sia invocato, condotte tanto gravi da mettere a repentaglio l’interesse pubblico possono comunque essere arginate mediante il ricorso all’art. 41.1 LM, il quale, riferendosi alla *registrazione ottenuta con frode o altri mezzi illegittimi*, costituisce *norma generale* rispetto all’art. 31 o, più correttamente, *norma di chiusura* del sistema della tutela contro la registrazione in malafede. Come confermato dal *Sommario di trent’anni di attività giudiziaria sul marchio*¹⁵⁵, l’art. 41.1 LM è atto ad arrestare quelli che i giuristi cinesi definiscono “漏网之鱼” (*lòu wǎng zhī yú*), i “pesci che sfuggono alla rete”.

Quanto alla seconda eventualità, il marchio registrato in violazione dell’art. 31 LM è colpito da invalidità *relativa*, mentre il marchio registrato in malafede o con altri mezzi illegittimi ai sensi dell’art. 41.1 LM è affetto da invalidità *assoluta* (v. § 1). Pertanto, l’art. 41.1 LM funge da “ultimo argine” alla registrazione in malafede non solo in quanto norma di chiusura, ma anche in quanto prevede un’invalidità rilevabile *d’ufficio e senza limiti di tempo*: esso varrà dunque ad arrestare non solo le condotte

¹⁵⁴ *Sommario di trent’anni di attività giudiziaria sul marchio dei Tribunali di Pechino, cit.*, pag. 409.

¹⁵⁵ *Ibidem.*

illecite che riescano ad eludere i pur invocati artt. 10, 13, 31, ecc., ma anche quelle a cui nessuno si fosse opposto entro i termini stabiliti.

Ora, nel caso in esame una tutela è stata di fatto invocata entro i termini, il che sembra far venir meno la necessità di basare la decisione su una norma che prevede la revoca d'ufficio e senza limiti temporali. In questa prospettiva, il senso della decisione – e della sua menzione nel citto *Sommario* – sta nell'autorevole indicazione che essa fornisce *de futuro*, a fronte di una prassi evidentemente incerta circa i motivi di revoca da applicare nei casi concreti. Le sentenze “Crayon Shin-Chan” dichiarano certe gravi condotte di *squatting* suscumbibili nell'art. 41.1: dunque, nei casi futuri in cui un marchio non sia più revocabile *ex art.* 41.2 (invalidità relativa), le amministrazioni competenti ed i Tribunali non avranno esitazioni a ravvisare una circostanza di invalidità assoluta e a revocare il marchio in base ad essa.

§ 5. Applicazione dell'art. 15 LM: la registrazione in malafede da parte dell'agente o del rappresentante.

Tratteremo in questo paragrafo i casi in cui la registrazione in malafede è effettuata da *partner* o *ex-partner* commerciali della vittima, collocati, nella catena commerciale, “a monte” (fornitori) o “a valle” (distributori) rispetto ad essa¹⁵⁶.

In progresso di tempo, il diritto cinese ha disciplinato questo genere di ipotesi con crescente precisione¹⁵⁷. La Legge Marchi del 1982 non contiene alcuna disposizione *ad hoc* in materia, così come quella del 1993. Ben presto, tuttavia, l'art. 27.1 LM 1993, omologo dell'art. 41.1 LM oggi vigente (invalidità assoluta della registrazione “*ottenuta con frode o altri mezzi sleali*”), inizia ad essere applicato ad ipotesi di questo tipo; l'art. 25 DALM 1993, elencante tipologie di condotte costituenti “registrazione mediante frode o altri mezzi sleali” ai sensi dell'art. 27.1 LM 1993, tipizza al n. 3 la situazione in

¹⁵⁶ V. anche XU Jian, *Trademark Piracy by the Agent or Representative*, in XU Jian, G. HARRIS, *Chinese Intellectual Property – A Practitioner's Guide*, cit., pag. 121.

¹⁵⁷ Per il riepilogo delle vicende della tutela contro la registrazione sleale da parte dell'agente o rappresentante si è attinto, oltre che ai pertinenti testi normativi, alla trattazione di MA Dongxiao, *Un aggiustamento incompleto: commento sul concetto di “agente” dell'art. 15 Legge Marchi* (一次不彻底地反正——兼评商标法第十五条“代理人”的概念, *Yī cì bù chē dǐ dì fǎ zhèng – jiān píng Shāngbiāo fǎ dì shíwǔ tiáo “dàilǐ rén” de gài niàn*), articolo pubblicato il 10 Dicembre 2010 nella rivista online *Lawtime.cn* e reperibile all'indirizzo web <http://www.lawtime.cn/info/zscq/sbqlw/2010121055173.html>.

cui “l’agente, senza previa autorizzazione, procede alla registrazione a proprio nome del marchio del preponente”.

Un giro di boa è segnato, qui come in tema di marchio celebre (v. cap. IV, § 1), dalla riforma del 2001, la quale esplicita al livello legislativo una tutela di fatto già esistente (seppur allo stadio embrionale). Anche qui, l’incorporamento della tutela nella Legge Marchi stessa è dettato dalla necessità di conformarsi ai trattati internazionali: l’art. 6-*septies* della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale richiede infatti che gli Stati aderenti vietino la registrazione fraudolenta di marchi da parte di agenti e rappresentanti¹⁵⁸. La formulazione dell’art. 15 LM è pedissequamente ricalcata su quella dell’art. 6-*septies* della Convenzione, il che causerà non pochi problemi applicativi.

Dal 2001 ad oggi i Tribunali del Popolo hanno interpretato la nozione di “agente o rappresentante” in maniera molto ampia, estendendo via via la protezione dell’art. 15 LM a svariate tipologie di situazioni non contemplate dalla lettera della legge; i risultati di questa elaborazione sono poi confluiti nelle *Opinioni su diverse questioni relative al giudizio dei casi amministrativi coinvolgenti l’autorizzazione e la determinazione di diritti al marchio* del 2010.

La questione centrale nell’applicazione dell’art. 15 LM riguarda il significato da attribuire alla locuzione “agente o rappresentante” (“代理人或者代表人”, *dàilǐrén huòzhě dàibìǎorén*): com’è ovvio, l’insieme delle fattispecie concrete a cui l’art. 15 è applicabile ha latitudine direttamente proporzionale all’ampiezza con cui si interpreti tale figura. Nel decennio di vigenza della Legge Marchi del 2001 si sono sovrapposte e contrapposte a questo riguardo varie teorie, via via più estensive, che Ma Dongxiao raggruppa in tre grandi filoni¹⁵⁹.

¹⁵⁸ Art. 6-*septies* della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale: “(1) Se l’agente o il rappresentante del titolare di un marchio in uno dei paesi dell’Unione domanda, senza esserne autorizzato, la registrazione a suo nome di tale marchio, in uno o più dei suddetti paesi, il titolare avrà il diritto di opporsi alla registrazione richiesta o di domandarne la cancellazione o, se la legge del paese lo permette, il trasferimento a suo favore di detta registrazione, a meno che l’agente o rappresentante non giustifichi il proprio operato. (2) Il titolare di un marchio avrà, con le riserve di cui al precedente alinea 1), il diritto di opporsi all’utilizzazione del suo marchio da parte del proprio agente o rappresentante, se egli non abbia autorizzato tale utilizzazione. (3) Le legislazioni nazionali possono prevedere un equo termine entro il quale il titolare di un marchio dovrà far valere i diritti previsti nel presente articolo”.

¹⁵⁹ MA Dongxiao, *cit.*.

Un primo filone (“teoria del rappresentante quanto al marchio”), un tempo dominante ed oggi sempre meno diffuso, ma non certo scomparso, interpreta il concetto di “agente o rappresentante” nel senso decisamente restrittivo di “agente o rappresentante *relativamente al marchio*”: sarebbe “agente o rappresentante” ai sensi dell’art. 15 “*colui al quale è affidato l’incarico di richiedere la registrazione di un marchio e [di gestire] le altre questioni relative al marchio*”.

Vi è poi chi ritiene che l’art. 15 LM vada essenzialmente riferito alla nozione civilistica di “agente” quale scolpita dall’art. 63 dei Principi Generali del Diritto Civile¹⁶⁰, ricomprendendovi però, in vari gradi, ulteriori categorie di soggetti, *in primis* colui al quale il titolare del marchio affidi la distribuzione dei suoi prodotti. Questa seconda teoria, detta da Ma Dongxiao “teoria intermedia”, espande notevolmente l’ambito applicativo dell’art. 15 rispetto alla prima tesi.

Si è infine sostenuto – c.d. “teoria del distributore” – che “agente o rappresentante” sia “*il distributore, cioè l’operatore commerciale che, negli affari e relazioni commerciali, si occupa delle vendite per il produttore o gli fornisce servizi*”: questo indirizzo tende a definire l’“agente o rappresentante” dell’art. 15 in maniera autonoma rispetto alle corrispondenti nozioni civilistiche.

In generale, la prassi dei Tribunali del Popolo è costante nel ricostruire la natura del rapporto in discussione in maniera *sostanzialistica*, disattendendo talora la qualificazione formale datane dalle parti. Un buon esempio è dato dal caso “Orona”¹⁶¹, in cui i Tribunali di Pechino qualificano come “agenzia” quella che le parti hanno pattiziamente definito come semplice “collaborazione”.

La società spagnola Orona Ascensores chiede *ex art. 15 LM* la revoca del marchio “*奥安达/ORONA + figura*” (in cui 奥安达, *Àoāndá*, è la trasposizione cinese del nome *Orona*) maliziosamente registrato da Huangchao Engineering. Fra le due società vi è

¹⁶⁰ Art. 63 Principi Generali del Diritto Civile: “*I cittadini e le persone giuridiche possono compiere atti giuridici civilistici attraverso agenti. L’agente compie atti giuridici civilistici nel nome del preponente, entro i limiti dei poteri conferitigli. Il preponente è civilmente responsabile per gli atti di agenzia compiuti dall’agente. Gli atti giuridici civilistici che, in virtù di disposizioni di legge o dell’accordo fra le parti, devono essere compiuti dal preponente personalmente, non [possono] essere affidati ad un agente*”.

¹⁶¹ Giudizio di primo grado: (*Hong Kong*) *Huangchao Engineering Co., Ltd. c. CEAM* (terzo: *Orona Ascensores Sociedad Cooperativa*), Trib. Int. Pechino 1° Sez. amm. ist. in. n. 764/2005, (2005) 一中行初字第764号.

Giudizio di secondo grado: (*Hong Kong*) *Huangchao Engineering Co., Ltd. c. CEAM e Orona Ascensores Sociedad Cooperativa*, Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 91/2006, (2006) 高行终字第91号.

stato per due anni un rapporto commerciale regolato da una “dichiarazione di collaborazione”; Huangchao sostiene che tale atto non abbia fatto sorgere un rapporto di agenzia o rappresentanza, il che escluderebbe l’applicabilità dell’art. 15 LM¹⁶².

Dagli atti emerge, però, che Huangchao svolgeva essenzialmente un’attività di distribuzione e promozione dei prodotti di Orona. In tale contesto, chiedeva e riceveva direttive in merito ai prezzi da praticare; ha sì usato il marchio contestato nella pubblicità dei prodotti, ma solo previo assenso della società spagnola; agiva dunque in posizione subordinata rispetto a Orona, come un mero agente, e non come un “collaboratore”, il che presupporrebbe una parità fra i due soggetti. La “dichiarazione di collaborazione” ha perciò stabilito, sostanzialmente, un rapporto di agenzia; il marchio contestato, essendo stato richiesto in vigenza di tale accordo, è stato ottenuto in violazione dell’art. 15 LM.

Dal punto di vista pratico (si legga: probatorio), Orona, non molto fortunata – o non molto cauta? – nella scelta del suo *partner* cinese, è riuscita a “salvare” il proprio marchio grazie al costante e documentato controllo che ha mantenuto sull’attività di Huangchao: ove non fosse stata in grado di far constare in giudizio la *subordinazione* insita nel rapporto che la legava a Huangchao, non avrebbe forse potuto avvalersi dell’art. 15 LM.

Meno certa è la qualificazione del distributore come “agente” *ex art.* 15 LM nel caso “Toubaoxilin”¹⁶³. Nella vicenda sembrano scontrarsi frontalmente due diverse tesi

¹⁶² La malafede di Huangchao è particolarmente evidente se si considera l’antefatto del caso. Il rapporto di “collaborazione” fra Orona e Huangchao, entrambe operanti nel settore degli ascensori, nasce nel 1996 ed è destinato ad esaurirsi nel 1998. Già nel 1997, Huangchao chiede la registrazione di un marchio “ORONA + figura” per la categoria 7 (ascensori); la registrazione è concessa l’anno seguente. In seguito a negoziazioni, Huangchao acconsente a trasferire il marchio a Orona. Sennonché, simultaneamente alla richiesta relativa a detto marchio, Huangchao ne ha presentata un’altra, relativa al marchio bilingue “奥安达/ORONA + figura”, anch’essa accolta nel 1998 e relativa a servizi della categoria 37 (installazione e manutenzione di ascensori). Nel 1999 una controllata di Huangchao chiede la registrazione del marchio in soli caratteri cinesi “奥安达” (*Àoāndá*) per la categoria 7: vale a dire, per la categoria cui si riferiva il marchio “ORONA + figura”, ormai ceduto alla società spagnola.

Insomma, pur avendo simulato accondiscendenza alle pretese di Orona “retrocedendole” il marchio “ORONA + figura” registrato per i prodotti, Huangchao ha di fatto “azzoppato” tale marchio circondandolo da una parte con un marchio bilingue relativo ai servizi di installazione e manutenzione del prodotto e dall’altra con un marchio in lingua cinese relativo ai prodotti stessi. Proprio per “recuperare” il marchio bilingue la società spagnola agisce nel caso ora in esame.

¹⁶³ Giudizio di primo grado: *Sichuan Huashu Veterinary Pharmaceuticals Co., Ltd. c. CEAM (terzo: Chongqing Zhengtong Pharmaceuticals Co., Ltd.)*, Trib. Int. Pechino 1° Sez. amm. ist. in. n. 437/2005, (2005) 一中行初字第437号.

sul significato da attribuire alla qualifica di “agente”; la disomogeneità di opinioni manifestata dalla giurisprudenza al riguardo imprime al caso una serie di svolte inaspettate.

Nel 2002 la società Zhengtong Pharmaceuticals, produttrice di medicine veterinarie, ottiene dall’Amministrazione per l’agricoltura di Chongqing il permesso di fabbricare e vendere un nuovo prodotto sotto il nome “头孢西林” (*Tóubāoxīlín*). Zhengtong considera l’opzione di richiederne la registrazione come marchio; l’amministrazione tuttavia le nega tale possibilità, dichiarando che la dicitura può essere usata esclusivamente come nome generico. Per il nuovo prodotto Zhengtong sceglie quindi un altro marchio.

Nello stesso anno entra in scena una seconda società, Huashu Veterinary Pharmaceuticals, la quale stipula con Zhengtong un *accordo generale di distribuzione*. Zhengtong autorizza Huashu a distribuire “Toubaoxilin” in tutto il territorio nazionale e contestualmente si impegna a non vendere tale prodotto in proprio; Huashu, da parte sua, si impegna a distribuire il prodotto per conto di Zhengtong e a non produrlo in proprio. Zhengtong stabilirà il prezzo di vendita ed assumerà la responsabilità per eventuali difetti del prodotto; Huashu curerà invece l’aspetto esteriore del prodotto. L’imballaggio del prodotto sarà progettato e fornito da Huashu; recherà la parola “Toubaoxilin” *come nome del medicinale* e la dicitura “Huashu” *come marchio*.

Nel 2004 le due società pongono fine alla loro collaborazione. Zhengtong si impegna a non commercializzare prodotti sotto il marchio “Huashu”; Huashu si impegna a non produrre o lavorare i medicinali già oggetto della collaborazione fra le due società.

Senonché già nel 2002, poco dopo l’accordo con Zhengtong, Huashu ha chiesto la registrazione del marchio “头包西灵” (*Tóubāoxīlíng*), quasi identico, sia nella scrittura sia nella pronuncia, al nome del prodotto di Zhengtong; la registrazione è stata concessa nel 2004. Due mesi dopo la fine del rapporto contrattuale fra le due società, Huashu inizia presso il Tribunale Intermedio di Neijiang (Sichuan) un’azione legale contro Zhengtong, la quale, usando la dicitura “Toubaoxilin” per i propri medicinali, starebbe violando il suo diritto al marchio.

Giudizio di secondo grado: *Sichuan Huashu Veterinary Pharmaceuticals Co., Ltd. c. CEAM e Chongqing Zhengtong Pharmaceuticals Co., Ltd.*, Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 93/2006), (2006) 高行终字第 93 号. Giudizio di riesame: *Chongqing Zhengtong Pharmaceuticals Co., Ltd. e Comitato Esame e Assegnazione Marchi c. Sichuan Huashu Veterinary Pharmaceuticals Co., Ltd.*, Corte Supr. amm. ries. n. 2/2007, (2007) 行提字第 2 号.

Zhengtong reagisce chiedendo al CEAM di revocare il marchio di Huashu. Il Comitato rileva che Huashu, come *agente* di Zhengtong, ha registrato senza autorizzazione a proprio nome un marchio del tutto simile alla denominazione del suo prodotto; ciò costituisce violazione dell'art. 15 LM. Il Tribunale Intermedio di Pechino conferma la decisione del CEAM

L'Alto Tribunale, con una decisione che suscita scalpore, abbraccia l'orientamento più restrittivo circa la nozione di "agente" e dichiara legittima la registrazione del marchio "Toubaoxing". *"L'"agente" di cui all'art. [15 Legge Marchi] va inteso come "agente quanto al marchio": indica cioè un soggetto il quale, ricevuta l'autorizzazione di chi abbia richiesto la registrazione di un marchio o abbia registrato un marchio, entro i limiti di [tale] autorizzazione gestisce per conto dell'autorizzante la richiesta di registrazione del marchio, richiede che si investighi su un caso di violazione o gestisce altri affari relativi al marchio"*. Nel presente caso, il rapporto esistito a suo tempo fra Zhengtong e Huashu è un *"rapporto di collaborazione per la produzione e la vendita"*; l'art. 15 LM non è pertanto applicabile.

Dinnanzi alla Corte Suprema, adita in sede di riesame, Huashu asserisce di avere acquisito un diritto sul nome "Toubaoxing" in virtù dell'uso fattone quando era distributore di Zhengtong; quest'ultima, invece, non può vantare su di esso né un diritto *basato sulla registrazione* – che non vi è stata – né una legittima pretesa *fondata sull'uso*, posto che, per i primi due anni di smercio del prodotto, Huashu è stata l'unica ad usare il nome "Toubaoxing".

La Corte non accoglie il punto di vista di Huashu. "Toubaoxing" è il nome legittimamente utilizzato di un medicinale legittimamente prodotto da Zhengtong. Il comportamento tenuto da Huashu nel commercializzare e pubblicizzare tale prodotto, per quanto rispettoso delle clausole contrattuali (le quali, effettivamente, le lasciavano grande libertà circa il confezionamento), non può provocare il trasferimento della titolarità di un segno e, pertanto, non può avere l'effetto di privare Zhengtong del suo diritto al nome "Toubaoxing". Quanto al concetto di "agente", la Corte Suprema ritiene che tale nozione comprenda sicuramente il distributore. Huashu ha dunque registrato a proprio nome, *in qualità di "agente"*, un marchio *non suo*; il marchio "Toubaoxing" va revocato a norma dell'art. 15 LM.

La vicenda “Toubaoxilin” scatena una ridda di commenti e critiche. Dong Shilian¹⁶⁴ rileva che il dato essenziale del caso è l’incontrovertibile malafede di Huashu. È provato che Huashu sapeva dell’esistenza del nome usato da Zhengtong ed ha consapevolmente registrato a proprio nome un marchio molto simile; la sua condotta va allora considerata illecita in quanto *sleale*, indipendentemente dal rapporto intercorrente fra le due società e, segnatamente, *a prescindere dal fatto che Huashu fosse o no agente di Zhengtong*. Ma tale illiceità non sarà illiceità ai sensi dell’art. 15 LM, il quale, per essere applicato, richiede pur sempre che vi sia un rapporto di “agenzia” o “rappresentanza”.

In effetti, secondo Dong Shilian, la revoca del marchio “Toubaoxiling” sarebbe stata meglio motivata in base agli artt. 31 o 41.1 LM. Il marchio è infatti frutto di uno specifico disegno di registrazione fraudolenta e gli artt. 31 e 41.1 LM sono, rispettivamente, *norma generale* e *norma di chiusura* sulla registrazione in malafede (v. §§ 1 e 4). Una revoca disposta fin dall’inizio in base all’art. 31 o 41 LM sarebbe inoltre stata preferibile in quanto avrebbe evitato di invischiarsi nella diatriba imperversante sul concetto di “agente” ex art. 15 e sarebbe stata meno controversa; avrebbe pertanto garantito una tutela molto più rapida ed efficace, con minore spreco di risorse sia per il sistema giudiziario sia per le parti¹⁶⁵.

Nel caso “Kaimo”¹⁶⁶ l’Alto Tribunale di Pechino ritiene che il socio non nominato rappresentante legale della società non possa essere considerato suo “agente” o “rappresentante” ai sensi dell’art. 15 LM; nel caso in cui la persona giuridica di cui è socio sia a sua volta “agente” di un’altra società, egli non potrà essere considerato “agente” o “rappresentante” di tale ultima società.

¹⁶⁴ DONG Shilian, *cit.*

¹⁶⁵ Il caso “Toubaoxilin” ha coinvolto per cinque anni (2002-2007) due imprese dalla capacità economica relativamente modesta in un procedimento amministrativo e in due separati procedimenti giurisdizionali, uno dei quali giunto addirittura fino alla Corte Suprema; nel corso della disputa, Zhengtong ha dovuto sopportare il sequestro di un’ingente quantità di prodotti e la sospensione forzata della produzione per undici mesi. Le due società si sono quindi reciprocamente dissanguate per un intero lustro: Zhengtong, per “salvare” un diritto che avrebbe dovuto spettarle dal principio; Huashu, per nulla. Se consideriamo infine il tempo ed il lavoro che svariati organi statali hanno dovuto dedicare alla decisione del caso, si comprendono perfettamente le ragioni di chi avrebbe preferito una più rapida e sicura soluzione in base all’art. 31 o 41 LM.

¹⁶⁶ Giudizio di primo grado: *Hangzhou Kaimo Trade Co., Ltd. c. CEAM (terzo: Kelly Moore Paint Co., Inc.)*, Trib. Int. Pechino 1° Sez. amm. ist. in. n. 118/2005, (2005) 一中行初字第 118 号. Giudizio di secondo grado: *Hangzhou Kaimo Trade Co., Ltd. c. CEAM e Kelly Moore Paint Co., Inc.*, Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 197/2006, (2006) 高行终字第 197 号.

Il caso in esame vede la società statunitense Kelly Moore, operante nel settore delle vernici, chiedere ai sensi dell'art. 15 LM la revoca del marchio “楷模” (*Kǎimó*) registrato dalla cinese Hangzhou Kaimo. Le due società sono legate indirettamente da un rapporto di agenzia “a catena”, in cui un anello di congiunzione ha carattere meramente *personale*; inoltre, la questione della definizione del rapporto di agenzia *ex art. 15 LM* si interseca con quella del concetto di “uso del marchio” (v. cap. II).

Nel 1998 Kelly Moore stringe un “accordo di distribuzione” con la statunitense Kingway Corp., la quale è designata agente esclusivo di Kelly Moore per alcune province cinesi; in una di tali province, lo Zhejiang, ha sede Hangzhou Kaimo, la società cinese coinvolta nel presente caso. Secondo l'accordo, Kingway ed i suoi eventuali collaboratori cinesi si asterranno dal registrare qualsiasi titolo di proprietà intellettuale relativo al prodotto senza l'autorizzazione di Kelly Moore.

Senonché uno dei direttori generali di Kingway, Jin Yiming, è anche socio di maggioranza di Hangzhou Kaimo; quest'ultima nel 2000 ottiene la registrazione del marchio “楷模” (*Kǎimó*), trasposizione cinese del marchio “KELLY MOORE”¹⁶⁷. Peraltro, lo stesso Jin Yiming è dal 1997 amministratore (e dunque rappresentante legale) di un'altra società, Fuyang Lida Supplies Co., la quale, nello stesso anno, inizia ad usare – per prima in Cina – il marchio “Kaimo”.

Davanti al Tribunale Intermedio di Pechino Hangzhou Kaimo sostiene che il marchio “Kaimo” non è in alcun modo legato a Kelly Moore, la quale non lo ha registrato, né lo ha usato in alcuna transazione commerciale in Cina. Hangzhou Kaimo, al contrario, ha dapprima usato e poi registrato il marchio per la sua attività di importazione e rivendita di vernici estere; lo ha usato per tutti i beni importati e rivenduti, indipendentemente da chi ne fosse il produttore e, pertanto, l'uso di tale marchio non ha nulla a che vedere con la provenienza dei prodotti da Kelly Moore. Il marchio “Kaimo” è perciò un *marchio di distribuzione* appartenente a Hangzhou Kaimo, rispetto al quale Kelly Moore non può avanzare alcuna pretesa.

In secondo luogo, Hangzhou Kaimo non è in alcun modo qualificabile come “agente” o “rappresentante” di Kelly Moore, non essendovi fra le due società né un contratto di agenzia, né un contratto di compravendita, né alcuna situazione di fatto che

¹⁶⁷ Notiamo di passaggio che la parola *kǎimó*, oltre a rendere foneticamente le prime sillabe di “Kelly” e “Moore”, in cinese significa “modello”, “esempio”. Il marchio ha dunque anche una funzione pubblicitaria, come avviene nel caso “Shanggong” (v. § 3, nota 144).

possa configurare un rapporto di agenzia o compravendita. Hangzhou Kaimo non ha alcun formale rapporto societario nemmeno con il distributore di Kelly-Moore, Kingway; Hangzhou Kaimo sostiene infine, facendo leva sulla “teoria dell’agente quanto al marchio” (v. *supra*), che nemmeno Kingway sia in realtà qualificabile come “agente” o “rappresentante” di Kelly-Moore *ex art.* 15 LM.

Secondo le difese di Kelly Moore, Fuyang Lida e Hangzhou Kaimo avrebbero sì usato per prime il marchio “Kaimo”, ma non come contrassegno proprio, bensì con la funzione di segnalare la provenienza dei beni dalla società americana: il marchio “Kaimo”, pertanto, non ha mai cessato di essere collegato alla società americana. Quanto alla questione del rapporto fra Hangzhou Kaimo e Kelly-Moore, fra Kelly-Moore e Kingway vi è un contratto di agenzia; Jin Yiming, direttore generale di Kingway, è al tempo stesso socio di maggioranza di Hangzhou Kaimo ed amministratore di Fuyang Lida. Il collegamento fra le tre società, ancorché non assuma alcun formale aspetto giuridico ed abbia natura meramente “personale”, andrebbe comunque ritenuto rilevante ai sensi dell’art. 15 LM.

Il Tribunale Intermedio sposa le tesi di Kelly Moore in relazione ad entrambi i punti controversi e dispone la revoca del marchio “Kaimo” a norma dell’art. 15 LM. In particolare, fra Hangzhou Kaimo e Kelly Moore vi è un rapporto di *agenzia di fatto*: la società cinese, seppur collocata al termine di un’articolata catena di agenti, distribuisce comunque i prodotti di Kelly Moore e quindi doveva essere perfettamente a conoscenza del legame fra tale società ed i marchi “KELLY MOORE” – “Kaimo”.

L’Alto Tribunale di Pechino rovescia la decisione di primo grado. La connessione meramente personale fra Kingway e Hangzhou Kaimo non è sufficiente a far qualificare la seconda come “agente” di Kelly Moore ai sensi dell’art. 15 LM. La sentenza del Tribunale Intermedio appare ingiustificata anche quanto alla questione della titolarità del segno “Kaimo”: non essendovi alcuna prova che Kelly Moore lo abbia registrato come marchio nella Repubblica Popolare Cinese o lo abbia impiegato in attività commerciali nel territorio della stessa, è assurdo anche solo ipotizzare che la società americana possa vantare su di esso una legittima pretesa.

Il caso “Seal King”¹⁶⁸, analogamente al caso “Kaimo”, vede l’Alto Tribunale di Pechino moderare la spinta espansiva impressa all’art. 15 dai giudici di livello inferiore: non è revocabile *ex art. 15 LM* il marchio la cui registrazione sia stata richiesta prima che fra le parti in causa fosse instaurato il rapporto d’agenzia.

Nel caso in esame, Wangjia Industry chiede *ex art. 15 LM* la revoca di due marchi registrati da Shishi United Adhesive Products. Wangjia ha due nomi commerciali, uno cinese (“王佳”, *Wángjiā*) ed uno inglese (“Seal King”), i quali, peraltro, non hanno alcun rapporto fra loro. Nel 1995, Shishi United chiede la registrazione di due marchi, “海豹王 SK + disegno” (*Hǎibào wáng*, traduzione cinese di “Seal King”) e “王佳 (*Wángjiā*) + disegno”; i marchi sono registrati l’anno seguente. Wangjia si oppone senza successo alla registrazione. Nel 1996 Wu Weiqun, rappresentante legale di Shishi, stipula con Wangjia un accordo di agenzia in esclusiva della durata di cinque anni.

Secondo il CEAM, l’art. 15 LM non è applicabile al presente caso. L’accordo concluso a suo tempo da Wangjia e Wu Weiqun ha sì dato vita ad un rapporto di agenzia, ma la richiesta dei marchi contestati da parte di Shishi è avvenuta alcuni mesi prima della firma dell’accordo; pertanto non si può ritenere che Shishi fosse agente di Wangjia nel momento in cui ha chiesto la registrazione. Parimenti inapplicabili sono gli artt. 13 e 31 LM, in quanto Wangjia non ha fornito prove sufficienti a dimostrare che il suo nome o il suo marchio fossero già conosciuti in Cina prima della richiesta di registrazione da parte di Shishi.

Il Tribunale Intermedio di Pechino conferma la decisione del CEAM quanto all’inapplicabilità degli artt. 13 e 31 LM; è invece riformato il giudizio riguardante l’art. 15. Sebbene al momento della richiesta di registrazione del marchio contestato non vi fosse ancora, tra le due società, un rapporto di agenzia, occorre tuttavia considerare che normalmente la stipulazione di un accordo di agenzia è preceduta da negoziazioni. Con ogni probabilità, nel momento in cui richiedeva la registrazione dei marchi in discussione, Shishi era dunque perfettamente a conoscenza dei marchi e dei nomi commerciali usati a Taiwan da Wangjia. In casi simili, la tutela dell’art. 15 LM va estesa alla fase delle negoziazioni preliminari alla firma del contratto di agenzia.

¹⁶⁸ Giudizio di primo grado: *Wangjia Industry Co., Ltd. c. CEAM* (terzo: *Shishi United Adhesive Products Co., Ltd.*), Trib. Int. Pechino 1° Sez. amm. ist. in. n. 780/2006, (2006) 一中行初字第 780 号. Giudizio di secondo grado: *Shishi United Adhesive Products Co., Ltd. c. CEAM e Wangjia Industry Co., Ltd.*, Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 143/2007, (2007) 高行初字第 143 号.

La decisione del Tribunale Intermedio accoglie dunque una *ricostruzione autonoma del concetto di “agente”*: ciò che conta, in definitiva, non sono le considerazioni formali attinenti al contratto di agenzia – *chi* ha stipulato il contratto, *quando* è stato stipulato, ecc., ma il fatto che chi ha registrato il marchio contestato *sapesse dell’esistenza di un precedente diritto del preponente* (o futuro preponente) e lo *sapesse in virtù dei suoi contatti con lui*.

L’Alto Tribunale di Pechino rovescia la decisione di primo grado. L’art. 15 LM richiede pur sempre la sussistenza di un rapporto di agenzia, anche se interpretato in maniera lasca. Ora, nonostante fra la richiesta di registrazione da parte di Shishi e la firma dell’accordo di distribuzione con Wangjia intercorra un periodo di tempo effettivamente molto breve (circa quattro mesi), resta comunque vero che all’epoca della richiesta di registrazione le due società non erano legate da alcun formale rapporto di agenzia. Per disporre la revoca del marchio *ex art. 15* occorrerebbe poter ravvisare quantomeno un rapporto di *agenzia di fatto*, ma nessuna delle prove prodotte in giudizio dimostra che Shishi e Wangjia fossero legate da un tale rapporto.

Un interessante prologo ai casi che abbiamo esaminato è fornito dall’analisi di alcuni documenti degli ultimi quindici anni operata da Ma Dongxiao¹⁶⁹.

Il volume *Comprensione ed applicazione del diritto dei marchi*, pubblicato nel 1998 e prescritto dall’Ufficio Marchi come testo di riferimento in occasione del primo esame ufficiale per la qualificazione come *trademark agent*, interpreta la locuzione “agente” in senso estremamente restrittivo, includendovi solo *l’agente preposto alla registrazione del marchio*¹⁷⁰. Analoga lettura del concetto è offerta, subito dopo la riforma del 2001, da *Interpretazione e pratica operativa della nuova Legge Marchi*¹⁷¹.

Con la *Spiegazione della Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese*, pubblicata nel 2003 dall’Ufficio Marchi, si ha una prima autorevole interpretazione estensiva del concetto in esame: “[...] *qualora un distributore coinvolto nella vendita di*

¹⁶⁹ MA Dongxiao, *cit.*.

¹⁷⁰ AMMINISTRAZIONE PER L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO, COMITATO REDATTORE DELLA SERIE SULL’ INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEL DIRITTO, *Comprensione ed applicazione del diritto dei marchi* (商标法律理解与适用, *Shāngbiāo fǎlǜ lǐjiě yǔ shìyòng*) (1° ed.), Pechino, Industry & Commerce Publishing House, 1998, pag. 105.

¹⁷¹ HU Jihua, SUN Xiaoqing (a cura di), *Interpretazione e pratica operativa della nuova Legge Marchi* (新商标法释解与操作实务, *Xīn shāngbiāofǎ shìjiě yǔ cāozuò shíwù*), Pechino, China Business Publishing House, 2001, pagg. 44-48.

prodotti marchiati richieda la registrazione di tale marchio a proprio nome, anche [a questo caso] va applicato detto articolo [l'art. 15 LM]"¹⁷². L'Ufficio Marchi propone, in pratica, una versione del concetto civilistico di "agente" ampliata a ricomprendere anche il distributore.

Una formulazione notevolmente ampia della "teoria intermedia", che se osservata *ex post* sembra preludere allo sganciamento dalle categorie civilistiche, è contenuta infine nel volume *Studio sui problemi fondamentali della proprietà intellettuale* (2005): *"l'agente e [...] il titolare del marchio hanno fra loro un rapporto contrattuale che si appoggia sull'uso del marchio, come un rapporto di committenza per la lavorazione dei prodotti od un rapporto di agenzia per la distribuzione degli stessi"*¹⁷³. La definizione prescinde dalla concreta qualificazione giuridica del rapporto fra agente/rappresentante e preponente/rappresentato; tuttavia, richiede pur sempre che vi sia un rapporto contrattuale *in corso* e pertanto porterebbe ad escludere l'applicabilità dell'art. 15 LM nei visti casi "Kaimo" e "Seal King".

Ebbene, nei casi che abbiamo esaminato, la restrittiva teoria dell'"agente quanto al marchio" è accolta solo dall'Alto Tribunale di Pechino nel caso "Toubaoxilin", e non senza scalpore; le rimanenti pronunce definitive mostrano di aderire alla teoria "intermedia", includendo nel concetto di "agente" il "collaboratore" ed il distributore; le più audaci pronunce del Tribunale Intermedio di Pechino, peraltro poi riformate dall'Alto Tribunale della capitale, ricostruiscono il concetto in esame in via del tutto autonoma dalle categorie civilistiche, ritenendo "agente", essenzialmente, chiunque registri un marchio già portato a qualche notorietà da altri conoscendone l'esistenza in virtù di rapporti commerciali con il legittimo utente.

È dunque possibile identificare un'ideale tendenza evolutiva che parte dalla teoria dell'"agente quanto al marchio" e, passando per la progressiva espansione del concetto civilistico di "agente", mira a definire la nozione in base ad una particolare sfumatura del concetto di "malafede". In effetti, il vero punto focale della registrazione in malafede sta nel fatto che lo *squatter* sa dell'esistenza di un appetibile marchio altrui, il che lo spinge a volerne approfittare. Ai fini dell'art. 15 LM, in quanto norma speciale,

¹⁷² UFFICIO MARCHI, *Spiegazione della Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese* (中华人民共和国商标法释义, *Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Shāngbiāofǎ shìyì*), Pechino, China Industry and Commerce Publishing House, 2003, pag. 84.

¹⁷³ WU Handong *et al.*, *Studio sui problemi fondamentali della proprietà intellettuale* (知识产权基本问题研究, *Zhīshíchǎnquán jūběn wèntí yánjiū*), Pechino, Renmin University Press, 2005, pag. 559.

occorre aggiungere una condizione: occorre che lo *squatter* fosse a conoscenza dell'esistenza del marchio, e che lo fosse *in ragione dei rapporti commerciali che lo legano al preponente*. In quest'ottica importa poco, in definitiva, la qualificazione giuridica di chi ha registrato fraudolentemente il marchio.

La spinta evolutiva subisce però una battuta d'arresto prima di arrivare al suo sbocco naturale: nei casi “Kaimo” e “Seal King”, l'Alto Tribunale di Pechino interviene a moderare l'espansione del concetto di “agente” *ex art. 15 LM*. La battuta d'arresto è resa inevitabile dalla stessa lettera dell'art. 15, il quale parla di “agenzia”; in tale concetto, anche con tutta la buona volontà possibile, non possono essere fatte rientrare situazioni in cui, ad es., vi è un rapporto mediato e di natura solo personale (“Kaimo”) o un contratto di agenzia deve ancora essere stipulato (“Seal King”).

L'evoluzione in parola avviene, peraltro, in maniera piuttosto agitata. Fra i casi che abbiamo analizzato, solo “Orona” riceve una soluzione unanime da parte del CEAM e di tutti i Tribunali del Popolo chiamati a pronunciarsi in merito. Il Tribunale Intermedio di Pechino tende invariabilmente ad espandere l'applicazione dell'art. 15; l'Alto Tribunale, al contrario, mostra un orientamento restrittivo (talora eccessivamente, come in “Toubaoxilin”).

Il CEAM, tranne che nel caso “Seal King”, concorda con il Tribunale Intermedio nell'applicare una lettura estensiva dell'art. 15 LM. Secondo le *Linee Guida per l'esame dei marchi*, emanate dal CEAM di concerto con l'Ufficio Marchi nel 2005, il concetto di “agente” ai sensi dell'art. 15 LM comprende anche “*il distributore che, a causa dei contatti commerciali, possa essere a conoscenza del marchio del preponente*”. Tale precisazione, se da una parte rimane ancorata alla qualificazione giuridica dello *squatter* come “distributore”, dall'altra dà rilievo dirimente alla particolare sfumatura della “malafede” di cui si è detto. In questo senso, l'opinione espressa dal Comitato nelle sue *Linee Guida* appare piuttosto avanzata.

È naturale, a questo punto, interrogarsi sulle cause profonde del dibattito in parola. Come osservato da Ma Dongxiao, i problemi applicativi descritti derivano dal fatto che l'art. 15 LM è in origine un “corpo estraneo” al diritto dei marchi cinese. La *ratio* dell'art. 6-*septies* della Convenzione di Parigi (*supra*, nota 158) è proprio quella di reprimere la registrazione fraudolenta del marchio da parte di *venditori* e *distributori*; la

Legge Marchi del 2001, nell'intento di uniformarsi appieno alla Convenzione, l'ha ricalcata pedissequamente, trascurando il fatto che la prassi cinese interpreta le nozioni di "agente" e "rappresentante" in modo diverso rispetto a quanto avviene in altri Stati contraenti. A fronte di una siffatta disposizione, i giudici cinesi non possono che applicarla in maniera via via più estensiva, senza però poter scavalcare il dato letterale delle parole "agente o rappresentante". Il risultato è una nozione giuridica che non è stata né completamente assimilata dal diritto cinese, né mantenuta com'era nel diritto internazionale da cui proviene: l'"agente" dell'art. 15 LM quale esso è attualmente applicato non corrisponde appieno né all'"agente" dei Principi Generali del Diritto Civile, né all'"agente" dell'art. 6-*septies* della Convenzione di Parigi.

In tale ottica, nel commentare la sentenza "Toubaoxilin", Ma Dongxiao la ritiene certamente commendevole, ma "*non troppo impegnata*". La soluzione in assoluto preferibile sarebbe una ricostruzione autonoma del concetto di "agente", conformemente allo spirito della Convenzione di Parigi; la Corte Suprema si è invece limitata, ancora una volta, ad una semplice estensione del concetto tradizionalmente accettato dalla giurisprudenza cinese¹⁷⁴.

L'applicazione dell'art. 15 LM ci mostra dunque una giurisprudenza che tenta vigorosamente di espandere l'applicazione della norma, senza però volerne travalicare il dato testuale.

§ 6. Ultimi sviluppi della tutela contro la registrazione in malafede: le *Opinioni sui casi coinvolgenti l'autorizzazione e la determinazione dei diritti al marchio* (2010) e la Legge Marchi del 2013.

Le *Opinioni su alcune questioni riguardanti l'esame dei casi amministrativi coinvolgenti l'autorizzazione e la determinazione dei diritti al marchio*, emanate dalla Corte Suprema del Popolo nel 2010, raccolgono e sanciscono in gran parte i frutti dell'elaborazione pratica che abbiamo visto in questo capitolo.

¹⁷⁴ MA Dongxiao, *cit.*.

Secondo l'art. 18 delle *Opinioni*, condizione centrale affinché vi sia registrazione in malafede è la *conoscenza del marchio altrui*, la quale può essere anche *presunta*: “[...] *Se chi richiede la registrazione di un marchio sa o dovrebbe sapere che un marchio è già in uso da parte di un altro soggetto ed ha una certa influenza [sul mercato] e lo registra, la sua registrazione può essere riconosciuta come sleale. [...]*”. L'affermazione è in linea con le tendenze più innovative della prassi giudiziaria (v. § 5) e con le *Opinioni* la Corte Suprema la fa propria per la prima volta.

L'“uso” e l'“influenza” richiesti dall'art. 31 LM, in sintonia con l'orientamento generale in tema di *uso del marchio*, si riferiscono al marchio impiegato *in attività commerciali nel territorio della Repubblica Popolare Cinese* (v. cap. II).

L'art. 12 delle *Opinioni* stabilisce: “*Ove l'agente o rappresentante quanto al marchio, ovvero l'agente o rappresentante nel senso del distributore, del responsabile o di altra relazione di agenzia per la vendita, registri a proprio nome senza autorizzazione un marchio rispetto al quale egli agisce come agente o rappresentante, i Tribunali del Popolo devono determinare la registrazione come atto di registrazione sleale da parte dell'agente o rappresentante [ai sensi dell'art. 15 LM]. Nella pratica, alcune registrazioni di questa natura sorgono mentre sono in corso negoziazioni per stabilire un [rapporto di] agenzia o rappresentanza; vale a dire, la registrazione sleale precede l'instaurazione dell'agenzia o rappresentanza. La condotta deve essere considerata come atto di registrazione sleale da parte dell'agente o rappresentante. Colui che richieda la registrazione di un marchio agendo in collusione con detto agente o rappresentante può essere considerato come agente o rappresentante. Tali condotte di registrazione collusiva possono essere presunte in base a speciali relazioni di identità fra chi ha richiesto la registrazione del marchio e detto agente o rappresentante*”.

Le *Opinioni* accolgono una nozione di “agente” molto ampia, includendovi i *responsabili, i distributori e gli agenti per la vendita*, senza però renderla totalmente autonoma rispetto ai concetti civilistici. Ad ogni modo, la conoscenza della previa esistenza del marchio rileva ai fini del più generale art. 31 LM (art. 18 delle stesse *Opinioni*: v. *supra*), il quale funge così da “rete di sicurezza” per chi non riuscisse ad ottenere tutela ai sensi dell'art. 15.

Se la ricostruzione autonoma del concetto di “agente” non è accolta in via generale dall’*incipit* dell’art. 12 delle *Opinioni*, essa è recuperata dal prosieguo dello stesso articolo per alcune istanze puntuali. Il primo capoverso dell’art. 12 deriva evidentemente dall’esperienza maturata dai giudici in casi come “Seal King” : l’art. 15 LM va applicato anche alle ipotesi in cui al momento della sleale registrazione il contratto di agenzia sia ancora da concludere, dato che in questi casi si può presumere che il futuro agente sia già a conoscenza del marchio del futuro preponente.

Idem dicasi per il secondo capoverso dell’art. 12, il quale regola le ipotesi in cui lo *squatter* cerchi di eludere l’applicazione dell’art. 15 LM facendo registrare il marchio da parte di un “complice”, ma sembra attagliarsi anche al caso “Kaimo”, giacché dispone che la collusione possa essere presunta in base a connessioni *personali*.

Le due regole da ultimo richiamate riconoscono dunque validità alla lettura dell’art. 15 LM applicata dal Tribunale Intermedio di Pechino nei casi “Toubaoxilin”, “Kaimo” e “Seal King”, sconfessando – *rectius*, dichiarando *non più necessaria* – l’azione restrittiva esercitata in tali casi dal giudice di secondo grado.

L’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale avutasi nella vigenza della Legge Marchi del 2001 è da ultimo sfociata nella riforma del 2013.

L’art. 41 LM è stato riformulato ed il suo disposto è oggi ripartito fra gli artt. 44 e 45 LM 2013. L’art. 44 LM 2013, dedicato all’invalidità assoluta della registrazione, menziona gli stessi casi di cui all’art. 41.LM (v. § 1). Il nuovo art. 45 apporta invece alcuni cambiamenti all’area della invalidità relativa quale delineata dal vecchio art. 41.2: “*Ove la registrazione di un marchio violi le disposizioni degli artt. 10, commi 2 e 3, 15, 16, comma 1, 30, 31 o 32 della presente Legge, qualunque titolare di diritti preesistenti o qualunque soggetto interessato può, entro cinque anni dalla data di registrazione, richiedere che il Comitato Esame e Assegnazione Marchi emani una decisione per invalidare la registrazione del marchio. [...]*”. La riforma sembra in realtà *precisare*, più che *espandere*, l’ambito delle invalidità che abbiamo definito “relative”¹⁷⁵.

Una delle maggiori innovazioni di tutta la Legge Marchi del 2013 riguarda invece l’art. 15. Il primo comma lascia invariata la disposizione del vecchio art. 15. Nuovo è invece il secondo comma, di portata più generale: “*Ove si richieda la registrazione di*

175

un marchio identico o simile al marchio non registrato di un terzo già usato in precedenza per beni identici o simili, e il richiedente sia al corrente dell'esistenza di detto marchio del terzo perché ha con tale terzo rapporti contrattuali diversi da quello indicato nel comma precedente, o rapporti relativi a contatti professionali, o altre relazioni, qualora detto terzo proponga opposizione la registrazione non è accordata".

La disposizione recepisce pienamente l'indirizzo dottrinale e giurisprudenziale che ricostruisce il concetto di "agente" in maniera autonoma, stabilendo che, anche laddove non vi sia un rapporto giuridicamente qualificabile come "agenzia", vi saranno le stesse conseguenze di cui all'art. 15.1 (*rigetto della domanda di registrazione conseguente ad opposizione o invalidità "relativa" del marchio eventualmente registrato in violazione*) solo che si realizzi la fondamentale condizione per cui *il registrante conosce l'esistenza del marchio in ragione di rapporti commerciali (di qualsiasi natura) con il legittimo utente.*

§ 7. Osservazioni conclusive.

La Legge Marchi cinese presenta una molteplicità di disposizioni invocabili contro la registrazione in malafede (artt. 10.1, n. 8, 13, 15, 28, 31, 41.1 LM).

Il nucleo fondamentale dello *squatting* è dato dalla combinazione di due fattori *oggettivi*, richiesti da tutte le norme invocabili al riguardo: *i) l'esistenza di un marchio, utilizzato in precedenza da un certo soggetto e dotato di una qualche notorietà, e ii) la registrazione dello stesso marchio da parte di un altro soggetto.* L'art. 31 LM, in quanto norma generale sul tema, non richiede elementi oggettivi addizionali. In aggiunta a tale nucleo, per applicare l'art. 10.1, n. 8 LM a casi di *squatting* occorre che la registrazione comporti "*influenze negative*" per l'ordine pubblico; per applicare a detti casi l'art. 13 è necessaria la *celebrità del marchio*; l'art. 15 richiede vi sia un *rapporto di agenzia o rappresentanza* fra il legittimo utente del marchio e colui che invece lo ha registrato; per applicare a casi di *squatting* l'art. 28 occorre che la registrazione dia luogo alla simultanea esistenza di *marchi simili per prodotti simili*. L'art. 41.1, essendo norma ancor più generale dell'art. 31, richiede solo che la registrazione sia avvenuta in "malafede" o con altri "mezzi illegittimi".

Vi è poi un fattore *soggettivo*, richiesto dalle norme specificamente destinate a combattere lo *squatting* (artt. 13, 15, 31 e 41.1) ma non da quelle che, pur essendo invocabili contro lo *squatter*, tale preciso scopo non hanno (artt. 10.1, n. 8 e 28): la *malafede* che caratterizza la registrazione, data dall'intento di trarre indebito vantaggio dalla buona reputazione del marchio o di ricattare in vario modo il suo legittimo utente.

Abbiamo dunque più canali di tutela contro lo *squatting*, i quali a tratti si sovrappongono l'uno all'altro lasciando alle parti la scelta di quale utilizzare. Si apre così la via ad una "eterogenesi dei fini" dei mezzi di tutela: al fenomeno, cioè, per cui *articoli di legge originariamente previsti per una determinata categoria di situazioni sono invocati nella pratica per ottenere tutela in situazioni di tipo diverso*. Così i casi "Shanggong" e "Quaker", intuitivamente riconducibili all'art. 31 LM, sono invece risolti in base all'art. 28 (v. § 3); il caso "Crayon Shin-Chan", anch'esso da ricondurre *ictu oculi* all'art. 31, è deciso *ex art.* 41.1 (v. § 4); i casi "Toubaoxilin" e "Seal King" fanno pensare all'art. 15 e sono in effetti decisi in base ad esso ma, come si è visto, era forse preferibile un'applicazione degli artt. 31 e 41 (v. § 5).

Alla luce delle citate *Opinioni* del 2010 è dato tentare una succinta sistematizzazione delle norme rilevanti in tema di *squatting*, sistematizzazione che rimane valida anche considerando la riforma del 2013.

Come già sappiamo, l'art. 31 LM è *norma generale* in materia; inoltre, funge da raccordo fra la Legge Marchi e qualsiasi altro atto normativo volto a tutelare diritti passibili di lesione da parte di un marchio illecitamente registrato (cfr. il caso "007 BOND", al § 2).

Ora, posta la natura generale dell'art. 31, è forte la tentazione di applicarlo in qualunque situazione che configuri un "diritto preesistente"; ciò porta però disordine nell'applicazione del diritto, mentre è preferibile mantenere gli ambiti applicativi delle varie norme chiari e ben delimitati. Nei casi in cui il diritto preesistente invocato in giudizio sia disciplinato da una specifica norma della Legge Marchi (in prima battuta, gli artt. 13 e 15), andrà applicata quest'ultima; solo laddove il diritto invocato non ricada in alcuna norma speciale sarà giustificato il ricorso all'art. 31 (art. 17 delle *Opinioni*).

Nonostante le *Opinioni* non contengano alcuna esplicita statuizione in proposito, è lecito dedurre che la stessa regola valga per l'ancor più generale art. 41.1 LM. La

conclusione è confermata da alcune parole del CEAM: “[...] *la condotta di preregistrazione in malafede volta alla concorrenza sleale* [di cui all’art. 41.1] *comprende le situazioni in cui [un soggetto] procede a registrare il marchio precedentemente usato da altri violando il principio di onestà e credito fuori dall’ambito degli artt. 13, 15, 31 ecc. della Legge Marchi, [...]*”¹⁷⁶.

La dizione “altri mezzi illegittimi” di cui alla norma di chiusura dello stesso art. 41.1 LM va riferita alle situazioni in cui la registrazione in malafede *lede un interesse pubblico* (cfr. “Crayon Shin-Chan”). Il primo comma dell’art. 41 tutela dunque da un lato gli interessi privati non proteggibili mediante più specifiche disposizioni della Legge Marchi – in quanto norma di chiusura del sistema –, dall’altro gli interessi pubblici. Solo ad interessi privati (“*specifici diritti e interessi civili*”) si riferiscono, invece, i commi 2 e 3 dell’art. 41 nel rimandare agli artt. 13, 15 e 31 (art. 19 delle *Opinioni*).

Quanto all’art. 10.1, n. 8 LM, la giurisprudenza è divenuta piuttosto severa nell’attribuire a tale norma *rilevanza esclusivamente pubblicistica* e nell’escluderne l’applicazione ai casi in cui la registrazione contestata non metta in pericolo un effettivo interesse pubblico o l’interesse pubblico messo a repentaglio sia un mero “riflesso” di interessi privati (cfr. “007 BOND”, “Crayon Shin-Chan”).

Viene a questo punto da chiedersi quale sia rapporto fra l’art. 41.1 e l’art. 10.1, n. 8, entrambi posti a tutela di un interesse pubblico. Ebbene, l’invalidità dell’art. 10.1, n. 8 riguarda i marchi *in sé pregiudizievoli per l’interesse pubblico* – che cioè contengono simboli o parole in tal senso dannosi –, mentre quella dell’art. 41.1 colpisce i marchi non di per sé vietati, ma che ledono un interesse pubblico *per le modalità con cui sono stati registrati* (art. 3 delle *Opinioni*). In effetti, come abbiamo visto, nei giudizi sulla registrazione in malafede viene in questione il secondo articolo, non il primo.

L’art. 28 LM di per sé mira solo ad evitare la confusione di marchi e pertanto si colloca al di fuori dello schema delineato (anche se, come detto al § 3, la malafede dello *squatter* influisce anche nell’applicazione di tale articolo).

¹⁷⁶ L’affermazione è contenuta nella decisione del CEAM in merito alla richiesta di revoca del marchio “Tongji”: CEAM, *Decisione n. 21221/2009 sul marchio “Tongji”*, 10 Agosto 2009, riportata in SEZIONE PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELL’ALTO TRIBUNALE DEL POPOLO DI PECHINO, *Judge’s Analysis on Difficult Trademark Cases Handled by Beijing Courts ...*, cit., pag. 238.

In diversi casi abbiamo notato la tendenza ad espandere l'ambito applicativo di una norma: così con l'art. 31 LM in "007 BOND", con l'art. 41.1 in "Crayon Shin-Chan", con l'art. 15 in "Orona" e "Toubaoxilin". In altri casi, la tendenza all'espansione non giunge a termine perché "bloccata" da un giudice di livello elevato: cfr. "Kaimo" e "Seal King". In altri casi ancora, nell'applicazione di una norma possono influire fattori da essa non richiesti: cfr. "Kinex", "Shanggong" e "Quaker".

Solo in tre casi – "Quaker", "Crayon Shin-Chan" e "Orona" – il CEAM, il Tribunale Intermedio e l'Alto Tribunale di Pechino emettono pronunce di segno uguale sia quanto al dispositivo sia quanto alla motivazione. Nei casi rimanenti, il Tribunale Intermedio concorda talora con il CEAM (casi "Shanggong", "Toubaoxilin", "Kaimo"), ma mai con l'Alto Tribunale.

Come rilevato anche alla fine del cap. III, l'Alto Tribunale della capitale sembra svolgere un ruolo propulsore dell'innovazione; le decisioni dell'Alto Tribunale di Pechino si pongono in contrasto con quelle del Tribunale Intermedio, ispirate ad un approccio più formalistico. Così, in "007 BOND", l'impossibilità di qualificare il diritto di Danjaq come "marchio" o come "diritto d'autore" comporta l'impossibilità di tutelarlo *ex art. 31 LM*; in "Kinex", la pur intuitivamente fondata pretesa della società slovacca si infrange sullo scoglio delle formalità probatorie; in "Shanggong", la diversità merceologica dei prodotti coinvolti impedisce di applicare l'art. 28 LM.

Altre volte l'Alto Tribunale di Pechino agisce come "freno" alla spinta evolutiva del Tribunale Intermedio, come si è visto nei casi "Toubaoxilin", "Kaimo" e "Seal King"; talora la sua azione frenante è considerata eccessiva ed è censurata a sua volta dalla Corte Suprema. Un ruolo frenante dell'Alto Tribunale si nota però solo in merito alla definizione del concetto di "agente o rappresentante", questione in cui occorre tenere a bada la costante tentazione di oltrepassare i limiti testuali dell'art. 15 LM.

Gli orientamenti della Corte Suprema e dei Tribunali della capitale in tema di *squatting* sono pubblicizzati in una varietà di documenti interpretativi, esemplari e divulgativi, i quali ci rendono edotti della linea politica sottostante all'innovazione perseguita.

Il *Sommario di trent'anni di attività giudiziaria sul marchio* dedica all'argomento il quinto punto della parte sui *Principi per l'applicazione del diritto*: "Arginare le condotte di preregistrazione del marchio in malafede, [per] proteggere l'ordine

dell'economia di mercato [e] della concorrenza leale". L'economia di mercato cinese, nonostante i passi da gigante fatti negli ultimi trent'anni, non ha certo raggiunto la perfezione; un aspetto di tale stato di cose è la "mancanza di onestà" (sic) di molte imprese cinesi, la quale si manifesta nella pratica di preregistrare slealmente marchi altrui¹⁷⁷. La cospicua presenza di imprese dedicantisi, anche in via "abituale" o "professionale" (cfr. "Crayon Shin-Chan"), alla registrazione maliziosa di marchi altrui indica che essa rimane un'attività piuttosto appetibile.

A fronte di tale situazione, il *Sommario* afferma la necessità di reprimere con maggiore efficacia lo *squatting*. Tale esigenza – il *Sommario* non lo dice a chiare lettere, ma la considerazione è implicita – autorizza talora a superare il tenore letterale della legge o a "piegarlo" per sanzionare condotte altrimenti non sanzionabili. Ciò avviene mediante l'estensione della tutela a diritti non specificamente qualificabili ("007 BOND"), mediante l'abbassamento dello *standard* probatorio ("Kinex"), dando rilievo dirimente a fattori non richiesti dal tenore testuale di una norma ("Shanggong" e "Quaker"), estendendo l'applicazione le norme generali di chiusura ("Crayon Shin-Chan") od interpretando in maniera via via più ampia norme speciali ("Orona", "Toubaoxilin"). Tali operazioni avvengono, specifica il *Sommario*, "in base alle pertinenti politiche di amministrazione della giustizia della Corte Suprema del Popolo"¹⁷⁸.

La tutela dalla registrazione in malafede, rappresentando una concessione al principio *first-to-use* in un generale sistema *first-to-file*, è inscindibile sul piano pratico dalla cruciale questione dell'"uso del marchio": chi intenda ottenere la tutela degli artt. 13, 15, 31, 41.1 LM dovrà sempre provare di avere *usato in precedenza il marchio in funzione distintiva dell'origine dei propri prodotti* (v. cap. II). Il legame fra le due questioni è ben rappresentato da caso "Kaimo", in cui la pronuncia dell'Alto Tribunale diverge da quella del Tribunale Intermedio non solo a causa della diversa interpretazione del concetto di "agente o rappresentante" ai sensi dell'art. 15 LM, ma anche come conseguenza di una diversa valutazione quanto alla titolarità del marchio (v. § 5).

¹⁷⁷ *Sommario di trent'anni di attività giudiziaria sul marchio dei Tribunali di Pechino, cit.*, pag. 408.

¹⁷⁸ *Ivi*, pag. 409.

A riprova di ciò, Zhou Dandan, trattando le difficoltà applicative dell'art. 15 LM, ritiene giusto esporre il problema di provare l'*appartenenza del marchio controverso* al preponente o rappresentato ancora prima di affrontare le difficoltà date dalla prova dell'esistenza di un rapporto di agenzia fra le parti coinvolte.

Un orientamento diffuso fra i Tribunali del Popolo considera "uso del marchio" solo l'*uso concreto del marchio nella Cina continentale*. Nei casi in cui il legittimo titolare del marchio sia un esportatore estero, il quale abbia stipulato con un soggetto cinese un contratto di agenzia in esclusiva, l'uso del marchio in Cina è affidato *in toto* all'agente, il quale, pertanto, sarà l'unico a poter dimostrare di avere "usato" il marchio nel senso richiesto dalla normativa. È evidente il vantaggio accordato da questa interpretazione all'agente cinese che scelga di "tradire" il preponente estero.

Appare pertanto preferibile l'orientamento che, in casi simili, considera "uso" anche l'impiego commerciale del marchio realizzato all'estero. Tale indirizzo è rigettato da molti Tribunali in quanto sembra violare il principio di territorialità della tutela della proprietà intellettuale, accordando protezione diretta all'uso del marchio all'estero; tuttavia, se applicato correttamente, esso opera *sul piano meramente probatorio*, attribuendo all'impiego del marchio all'estero una rilevanza del tutto momentanea e volta al solo fine di dimostrare la titolarità del marchio, il che non sembra contrastare con alcun principio o disposizione del diritto vigente¹⁷⁹.

Ad ogni modo, allo stato attuale, l'impresa estera che operi in Cina solo esportando i propri prodotti mediante agenti cinesi ha essenzialmente due modi per assicurare la protezione dei propri marchi: *i)* affidare la distribuzione dei prodotti a soggetti fidati e controllabili e *ii)* registrare il proprio marchio per prima, in modo da assicurarsi un vantaggio di partenza in eventuali dispute. Data la difficile praticabilità della prima soluzione, non resta che affidarsi alla registrazione. Orona, Kelly-Moore, Wangjia e le altre società che si sono trovate in situazioni analoghe, in definitiva, non fanno che scontare gli effetti della preferenza che un modello rigidamente *first-to-file*, quale è quello cinese, accorda ai marchi registrati rispetto a quelli non registrati: "*In realtà, la Cina è rigorosa nel far rispettare i marchi, a favore di chiunque li abbia registrati per primo. E i tribunali cinesi guardano con occhio scettico le società*

¹⁷⁹ ZHOU Dandan, *cit.*

occidentali che lamentano che il loro brand è stato registrato da un'altra parte in "malafede"»¹⁸⁰.

Concludendo, nonostante il sistema giuridico cinese, conscio dell'importanza del problema (si vedano le citate dichiarazioni dell'Alto Tribunale di Pechino), abbia notevolmente rafforzato la tutela contro la registrazione in malafede, svariati problemi – soprattutto di ordine probatorio – continuano a svantaggiare le imprese estere più di quanto svantaggino quelle cinesi.

¹⁸⁰ D. HARRIS, *China Trademark Squatting: The British Version*, Articolo apparso il 30 Aprile 2012 nel sito *ChinaLawBlog – China Law For Business*, sezione *Legal News*. Indirizzo web: <http://www.chinalawblog.com/2012/04/china-trademark-squatting-the-british-version.html>.

CAPITOLO VI.
L'USO DEL MARCHIO ATTRAVERSO
ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERS
SU PRODOTTI DESTINATI ALL'ESTERO

§ 1. L'*original equipment manufacturing* ed i problemi da esso posti in materia di marchi.

Molte delle questioni applicative prospettate nei capitoli precedenti si declinano in maniera particolare quando il marchio in questione è impiegato non direttamente dal titolare, ma in maniera per così dire “mediata”, attraverso un c.d. *original equipment manufacturer* (OEM).

L'espressione *original equipment manufacturing* indica una gamma di situazioni in cui un'impresa fabbrica prodotti recanti un marchio originale (*original equipment*, appunto), del quale però essa non è titolare: l'*original equipment manufacturer* ha con il titolare del marchio un rapporto contrattuale in virtù del quale fabbrica o assembla per lui prodotti finiti recanti il suo marchio. L'*original equipment manufacturing* è oggi diffusissimo in Cina: è cosa nota che numerosissime imprese estere, attratte dal basso costo del lavoro, commissionano ad imprese cinesi la fabbricazione dei loro prodotti per poi smerciarli in Cina e/o all'estero. Gli economisti ed i giuristi cinesi definiscono tale fenomeno come “来料加工” (*láiliào jiāgōng*), “lavorare materiale fornito dal cliente”, o “贴牌加工” (*tiēpái jiāgōng*), “lavorare etichettando”.

È molto frequente che i beni lavorati dall'OEM siano poi *interamente destinati all'esportazione*, senza alcuna vendita in territorio cinese. In questo genere di casi, l'uso del marchio effettuato attraverso un OEM costituisce o no “uso del marchio” ai sensi della Legge Marchi? Da una parte, il marchio non è utilizzato sul mercato cinese; posto che la tutela della proprietà intellettuale ha carattere squisitamente *territoriale* e che la funzione primaria del marchio – quella *distintiva* – si esplica nel contatto con i consumatori, il marchio dovrebbe considerarsi come “non usato”. Dall'altra parte, la stipulazione di contratti con OEM costituisce una legittima scelta aziendale e lascia

trasparire la precisa volontà di usare il marchio – per quanto non a contatto con i consumatori cinesi –, il che farebbe propendere per la qualificazione di queste ipotesi come integranti “uso del marchio” ai sensi di legge.

Ravvisare oppure no, in questi casi, altrettante ipotesi di “uso del marchio” ai sensi di legge è scelta densa di conseguenze. La scelta rileva, in primo luogo, ai sensi dell’art. 52 LM: l’uso di un marchio attraverso un OEM su beni interamente destinati all’esportazione è oppure no idoneo a configurare violazione di un marchio simile altrui? Rileva ai sensi dell’art. 44, n. 4 LM: ove un marchio registrato in Cina sia stato usato esclusivamente attraverso OEM ed i relativi prodotti siano stati smerciati esclusivamente all’estero, basterà ciò a scongiurare la revoca per non uso triennale? Ancora, rileva ai sensi dell’art. 31 LM: qualora un terzo registri in mala fede un marchio altrui non registrato in Cina ed ivi usato solo attraverso OEM su prodotti non destinati al mercato cinese, potrà il legittimo utente opporsi con successo alla registrazione invocando l’uso attraverso OEM come “uso precedente”?

Il presente capitolo, essendo incentrato sulle sfumature che il concetto di “uso del marchio” assume in un particolare ordine di ipotesi, costituisce una specificazione di quanto già esposto nel cap. II. Si articolerà in quattro paragrafi oltre al presente. Il § 2 sarà dedicato all’applicazione dell’art. 52 LM; il § 3, all’applicazione dell’art. 44, n. 4 LM; il § 4, alla questione di se l’uso di un marchio attraverso OEM possa valere come “uso precedente” *ex art.* 31 LM; nel § 5, infine, tenteremo un’analisi di alcuni fattori che riteniamo influenzino le soluzioni date dai giudici ai problemi in discorso e ci interrogheremo su quale contributo abbia apportato al dibattito la riforma legislativa del 2013.

§ 2. L’uso del marchio attraverso OEM e l’applicazione dell’art. 52 LM.

Supponiamo che il marchio impiegato da un OEM cinese con l’autorizzazione del titolare sia simile al marchio registrato in Cina da un altro soggetto e sia utilizzato per beni simili (o anche per beni diversi, nel caso in cui il marchio del terzo sia celebre). Come sappiamo, l’art. 52, n. 1 LM impone di ravvisare una violazione di marchio altrui

qualora vi sia “*uso di un marchio identico o simile ad un marchio registrato in connessione a beni identici o simili, senza l’autorizzazione del titolare del marchio registrato*”. Se si ritiene che l’apposizione del marchio da parte di un OEM cinese su prodotti destinati al solo commercio estero costituisca “uso” del marchio, allora si ravviserà una violazione dell’altrui diritto; diversamente, se riteniamo che detta fattispecie non integri “uso del marchio”, ciò condurrà ad escludere la violazione. La giurisprudenza cinese non presenta, ad oggi, una posizione univoca sulla questione: vi sono due “correnti” contrapposte, la cui coesistenza ha causato negli ultimi anni non poche perplessità fra i professionisti e gli studiosi.

a) *Orientamento secondo cui l’uso attraverso OEM su beni destinati all’esportazione può integrare violazione del marchio altrui.* Fino ad alcuni anni fa dominava l’orientamento secondo cui l’apposizione del marchio va in ogni caso considerata “uso del marchio”¹⁸¹. Questo orientamento tradizionale ha dalla sua parte l’art. 3 DALM, il quale definisce l’uso del marchio come “*uso del marchio sui prodotti, sugli imballaggi o sui contenitori dei prodotti o nei documenti commerciali e [...] in pubblicità, in esposizioni o in ogni altra attività commerciale*”, senza porre alcuna distinzione fra i beni destinati al mercato cinese e quelli destinati all’estero. Affinché si abbia “uso del marchio”, dunque, basta che in Cina avvenga l’apposizione del marchio ai beni con lo scopo di differenziarne l’origine, a nulla rilevando il successivo sbocco commerciale dei beni stessi. Dato che vi è “uso del marchio”, appare inevitabile concludere, in questo ordine di idee, per la violazione dell’altrui diritto.

b) *Orientamento secondo cui l’uso attraverso OEM su beni destinati all’estero non può integrare violazione del marchio altrui.* Un orientamento contrario, manifestatosi negli ultimi anni, risolve il problema in un’ottica *funzionale*. La più autorevole giurisprudenza cinese valuta oggi il concetto di “uso del marchio” con riguardo alla funzione di *differenziare quanto all’origine prodotti dello stesso tipo* (v. cap. II). Il corretto espletamento di tale funzione risulta impedito laddove vi sia *rischio di confusione* tra i beni (v. cap. III); il mercato di riferimento è quello cinese. Ebbene, nelle ipotesi in cui i beni marchiati dall’OEM siano interamente destinati all’estero non

¹⁸¹ XU Jian, *Trade Mark Infringement in OEM*, in XU Jian, G. HARRIS, *cit.*, pagg. 150-151.

vi è alcuna possibilità di confusione nel mercato nazionale, il che, nell'ottica descritta, esclude la violazione del marchio altrui. Secondo questo secondo orientamento, dunque, l'uso del marchio da parte di OEM su beni destinati esclusivamente all'esportazione non è idoneo ad integrare violazione del diritto altrui¹⁸².

In questo paragrafo abbiamo scelto di esporre i casi di studio in ordine cronologico, affinché risalti appieno l'incertezza che caratterizza la materia; si noti come la maggior parte dei casi sia stata decisa dai Tribunali del Popolo di Shanghai, il che mette in evidenza come le soluzioni pratiche siano disomogenee anche fra i giudici di uno stesso luogo.

Un'affermazione piuttosto risalente dell'indirizzo *sub a*) è rappresentata dal caso "Nike"¹⁸³, deciso a Shenzhen nei primi mesi di vigenza della Legge Marchi del 2001.

La società spagnola Cidesport commissiona a due OEM cinesi la fabbricazione di prodotti contrassegnati con il marchio "NIKE", del quale è titolare in Spagna¹⁸⁴. Nike, titolare del marchio in Cina, chiede all'autorità doganale di Shenzhen di bloccare le merci prodotte per Cidesport all'uscita dal Paese (c.d. azione doganale: v. cap. I, § 4); contemporaneamente instaura una causa civile contro Cidesport e gli OEM cinesi. La società spagnola si difende allegando che i prodotti sono interamente destinati all'esportazione. Nike è l'unica legittima titolare del marchio per il mercato cinese, ma i beni in questione non vengono mai a contatto con tale mercato; pertanto, la condotta delle convenute non comporta alcuna possibilità di confusione (e dunque di danno per Nike) e la violazione è da escludere.

Il giudice decide per la sussistenza della violazione. Il principio di territorialità della protezione dei marchi comporta, da un lato, che la protezione del marchio "NIKE"

¹⁸² *Ibidem*.

¹⁸³ *Nike International Co., Ltd. c. Zhejiang Livestock Products Import – Export Co., Jiaxing (Zhejiang) Yinxing Apparel Factory e Cidesport S.A.*, Trib. Int. Shenzhen prop. int. ist. in. n. 55/2001, (2001) 深中知初字第 55 号.

Per un'analisi del caso, v. A. CHEN, *Is OEM the Safe Harbor for Trademark Infringement in China?*, 11 Gennaio 2013, in *Bridge IP Law Commentary*, all'indirizzo web <http://www.chinaiplawyer.com/oem-safe-harbor-trademark-infringement-china/>; v. altresì GUO Yan (a cura di), *cit.*, pagg. 60-63.

¹⁸⁴ La titolarità del marchio "NIKE" in Spagna è stata contesa per quindici anni fra Nike e Cidesport; la lotta si è conclusa nel 2005, con una sentenza della Corte suprema spagnola che ha permesso alla società statunitense di usare il marchio in Spagna. Per un essenziale resoconto, seppur "di parte", v. *Nike Wins Back Its Trademark Rights for Apparel in Spain*, all'indirizzo <http://nikeinc.com/news/nike-wins-back-its-trademark-rights-for-apparel-in-spain>.

in Cina debba essere completa; dall'altra, che il marchio "NIKE" registrato da Cidesport in Spagna non goda di alcuna protezione ai sensi del diritto cinese. Integra "uso del marchio", e dunque è idonea costituire violazione del diritto altrui, la semplice condotta di *apposizione del marchio* ai beni; la normativa non dà rilievo al luogo in cui essi sono poi venduti.

Il caso "JoLida"¹⁸⁵, giunto a sentenza definitiva nel 2009, esemplifica invece il più recente orientamento sopra descritto *sub b*).

L'azienda statunitense JoLida, operante nel settore dell'elettronica musicale, ha in Cina una società figlia, Shanghai Shenda Audio Electronics. Dopo aver trasferito detta filiale ad un'altra società, JoLida fonda una nuova filiale, Jiulide Electronics, a cui commissiona la fabbricazione dei prodotti "JoLida" in Cina. Tuttavia, poco dopo, Shenda registra presso l'Ufficio Marchi cinese un marchio "JOLIDA + disegno". In seguito, JoLida registra il proprio marchio negli U.S.A..

Nel 2008, una partita di amplificatori fabbricati da Jiulide Electronics per JoLida viene sequestrata alla dogana di Shanghai su domanda di Shenda. Nel giudizio che segue, tuttavia, i Tribunali del Popolo di Shanghai decidono che l'uso del marchio da parte di Jiulide non viola il diritto di Shenda in quanto i beni sono destinati interamente all'esportazione.

In particolare, il Tribunale Intermedio tiene in considerazione i seguenti fattori. Jiulide Electronics è un OEM totalmente controllato da JoLida, la quale ordina e riceve tutti i prodotti fabbricati da Jiulide; JoLida è titolare del marchio in questione negli U.S.A., dove i beni vengono interamente esportati. I prodotti, quindi, non vengono mai a contatto con il mercato cinese. Secondo il giudice, "usare un marchio" significa non già apporlo ai prodotti, ma impiegarlo nei confronti dei consumatori: pertanto, chi impiega il marchio nei confronti dei consumatori è solo la committente JoLida. Il reale impiego del marchio avviene negli U.S.A., e non in Cina, per cui è da escludere che vi sia violazione di un diritto altrui ai sensi della legge cinese.

¹⁸⁵ Giudizio di primo grado: *Shanghai Shenda Audio Electronics Co., Ltd. c. Jiulide Electronics (Shanghai) Co., Ltd.*, Trib. Int. Shanghai 1° Sez. civ. prop. int. ist. in. n. 317/2008, (2008) 沪一中民五(知)初字第317号.

Giudizio di secondo grado: *Shanghai Shenda Audio Electronics Co., Ltd. c. Jiulide Electronics (Shanghai) Co., Ltd.*, Alto Trib. Shanghai 3° Sez. civ. prop. int. ist. fin. n. 65/2009, (2009) 沪高民三(知)终字第65号.

La sentenza “JoLida” ha suscitato perplessità nei commentatori; contrariamente all’indirizzo tradizionale, considera irrilevanti ai fini del giudizio di violazione le condotte di uso del marchio poste in essere da soggetti interni al ciclo degli approvvigionamenti (in special modo i fornitori)¹⁸⁶. Concludono prudentemente H. Wheare e J. Peng: “*In questo caso, è stato sostenuto con successo che un produttore OEM il quale agisca su ordine dell’acquirente non sta facendo uso di alcun marchio. Tuttavia, non è chiaro se tale regola si applicherà in tutti i casi, dal momento che questa argomentazione non ha avuto in precedenza successo [...]*”¹⁸⁷.

In contrasto teorico con la sentenza “JoLida” sembra porsi, un anno dopo, la pronuncia “Nokia Egypt”¹⁸⁸. Nel 2010, la finlandese Nokia fa sequestrare presso le dogane di Shanghai una partita di componenti per televisori LCD prodotti per l’esportazione dall’impresa cinese Wuxi Jinyue Technology e recanti il marchio “NOKIA EGYPT”; agisce quindi in giudizio contro Wuxi Jinyue, allegando la violazione del suo diritto esclusivo all’uso del marchio “NOKIA” e facendo valere la celebrità dei suoi marchi “NOKIA” e “诺基亚” (*Nuòjīyà*, traslitterazione cinese del nome “Nokia”). La convenuta si difende allegando che i beni contrassegnati con il marchio in oggetto sono destinati unicamente all’esportazione, il che esclude ogni pericolo di confusione rispetto al pubblico cinese, e che il marchio “NOKIA EGYPT” è registrato nella Repubblica Araba d’Egitto a nome del suo cliente.

I Tribunali di Shanghai sposano però la tesi secondo cui l’uso del marchio da parte di un OEM su beni non destinati al mercato cinese deve considerarsi “uso del marchio” ai sensi dell’art. 52, n. 1 LM e pertanto la fabbricazione di beni marchiati “NOKIA EGYPT” da parte della convenuta integra violazione del diritto di Nokia. Data

¹⁸⁶ H. WHEARE, J. PENG, *OEM Products May Not Infringe Trademarks in China – Shanghai Shenda Audio Electronics v. Jiulide Electronics (Shanghai)*, *Shanghai High Court 3rd Civil Tribunal (IP) Final No. 65 (2009)*, newsletter pubblicata nel sito web dello studio legale Hogan Lovells, all’indirizzo web <http://m.hoganlovells.com/files/Publication/d67303bf-374e-4316-8836-d18b69970391/Presentation/PublicationAttachment/2800e1fc-bb04-4916-9a6c-914c2272b974/OEM%20Jiulide%20Shenda%20case.pdf>.

¹⁸⁷ *Ivi*.

¹⁸⁸ *Nokia Corp. c. Wuxi Jinyue Technology Co., Ltd.*, Trib. Base Pudong 3° Sez. civ. prop. int. ist. in. n. 670/2010, (2010) 浦民三 (知) 初字第 670 号. Per un’analisi del caso v. D. WONG, C. OJANSIVU, *Nokia Prevails Over OEM in Trademark Infringement Lawsuit*, newsletter pubblicata nel sito web dello studio legale internazionale Hogan Lovells, all’indirizzo <http://www.hoganlovells.com/files/Publication/d67303bf-374e-4316-8836-d18b69970391/Presentation/PublicationAttachment/75888fa7-f4cb-45c5-a6ba-8dee71ab2221/Nokia%20OEM%20case.pdf>.

la natura territoriale della tutela dei marchi, la registrazione di marchio ottenuta in un Paese straniero non attribuisce, di per sé, il diritto ad alcuna protezione in Cina: l'argomentazione è analoga a quella vista in "Nike", ma stride con quella del caso "JoLida".

La sentenza "A&A"¹⁸⁹, pronunciata a pochi giorni di distanza dalla sentenza di secondo grado nel caso "Nokia Egypt", prende posizione in senso contrario quanto alla questione dell'uso del marchio attraverso OEM.

La società di Singapore Crocodile International, titolare in Cina di alcuni marchi recanti il simbolo del "coccodrillo"¹⁹⁰, ha concesso ad un'impresa sudcoreana la licenza a produrre e vendere in Corea capi di abbigliamento con tali marchi; l'impresa sudcoreana, a sua volta, ne commissiona la produzione alla società cinese A&A; i capi fabbricati da A&A sono interamente destinati all'esportazione in Corea, Paese in cui Crocodile International ha registrato i suoi marchi.

Nel 2010 una partita di *jeans* recanti il marchio di Crocodile International è confiscata alla dogana di Shanghai su domanda di Hong Kong Crocodile Garments, titolare anch'essa di un marchio "disegno di coccodrillo" registrato in Cina. Qui, a differenza di quanto abbiamo visto in "Nike", "JoLida" e "Nokia Egypt", l'azione non consegue ad un'iniziativa della parte il cui marchio si assume violato dall'OEM, bensì ad un'azione negatoria dello stesso OEM.

I Tribunali di Shanghai abbracciano l'orientamento già visto in "JoLida", ritenendo che la condotta di A&A non costituisca "uso del marchio" ai sensi dell'art. 52, n. 1 LM e pertanto non violi il diritto di Hong Kong Crocodile Garments.

Com'è evidente, la materia versa in uno stato di notevole incertezza. Non è chiaro quale orientamento prevarrà in futuro; del resto, non possiamo nemmeno prevedere se, quando e in quali termini vi sarà una convergenza fra le due correnti.

¹⁸⁹ Giudizio di primo grado: *A&A Wuxi Import – Export Corp. c. Crocodile Garments (Hong Kong) Co., Ltd.*, Trib. Base Pudong 3° Sez. civ. ist. in. n. 146/2010, (2010) 浦民三(知)初字第 146 号.

Giudizio di secondo grado: *Crocodile Garments (Hong Kong) Co., Ltd. c. A&A Wuxi Import – Export Corp.*, Trib. Int. Shanghai 1° Sez. civ. prop. int. ist. fin. n. 130/2011, (2011) 沪一中民五(知)终字第 130 号.

Per un commento giuridico e per un raffronto con casi analoghi, v. D.WONG, R. YAN, H. WHEARE, ZHEN Feng, *Original Equipment Manufacturing Revisited – Is It Trade Mark Use In China?*, cit..

¹⁹⁰ Sulla complessa situazione del marchio del "coccodrillo" in Cina, v. il caso "Lacoste" (cap. III, § 2 e cap. VII, § 2).

Il recente orientamento che applica anche al tema in esame la concezione funzionale dell'uso del marchio e differenzia la vendita dalla produzione dei beni marchiati, stabilendo che solo la prima, e non la seconda, può costituire infrazione del diritto altrui, sembra finora essersi manifestato principalmente nei Tribunali di Shanghai¹⁹¹; tuttavia, come vedremo (§ 3), una tendenza analoga si è manifestata recentemente presso i Tribunali di Pechino nell'applicazione dell'art. 44, n. 4 LM. Si tratta di un nuovo sviluppo giurisprudenziale, destinato magari a confluire nei testi interpretativi della Corte Suprema e nella legislazione, o solo di una serie di anomalie momentanee? L'interrogativo non ha una risposta sicura.

L'incertezza della giurisprudenza ha generato, a cascata, incertezza al livello amministrativo. Secondo fonti dell'Amministrazione Generale delle Dogane, alcuni uffici doganali locali hanno comunicato che, proprio a causa della “*sensibilità*” della questione, “*potrebbero smettere di sequestrare beni prodotti da OEM destinati all'esportazione che si alleghino violare marchi altrui*”; è stato chiesto da più parti all'AIC di chiarire in quale modo gli uffici locali debbano trattare questo tipo di casi¹⁹², chiarimento che ad oggi non risulta essere giunto.

A fronte di tale stato di cose, agli avvocati Wong e Ojansivu dello studio Hogan Lovells non resta che consigliare alle imprese prudenza: “*per i titolari di brand e per i loro OEM, registrare i marchi in Cina rimane importante come lo è sempre stato*”¹⁹³. In altre parole, chi ritiene di poter fare a meno di registrare il proprio marchio in Cina, in quanto pianifica di produrre in Cina per poi esportare all'estero, non è oggi al riparo da azioni giudiziarie.

I casi in esame presentano due fondamentali punti comuni, i quali incarnano la contraddizione insita nel problema dell'uso del marchio attraverso OEM su prodotti destinati all'esportazione: *i*) vi è in Cina apposizione del marchio ai prodotti, il che intuitivamente costituisce “uso del marchio”, ma *ii*) non vi è in Cina impiego del marchio presso il pubblico, il che esclude ogni rischio di confusione. I casi sono equamente ripartiti fra soluzioni opposte: in “Nike” e “Nokia Egypt” il giudice decide per la sussistenza dell'uso del marchio, mentre nei casi “JoLida” e “A&A” l'uso è

¹⁹¹ D. WONG *et al.*, *Original Equipment Manufacturing Revisited – Is It Trade Mark Use In China?*, *cit.*.

¹⁹² *Ivi.*

¹⁹³ *Ivi.*

dichiarato insussistente. Si tratta ora di capire se ciò derivi da indecisione teorica quanto alla stessa definizione del concetto di “uso del marchio” in un suo particolare aspetto o, piuttosto, dall’influenza esercitata da altri fattori sulla soluzione dei singoli casi.

Due considerazioni meritano, a nostro parere, di essere svolte.

In primo luogo occorre tenere conto del “*retroscena*” fattuale delle cause, esaminando: *i*) chi sia titolare dei diritti di marchio in discussione e *ii*) quale sia l’intenzione soggettiva di chi allega (o, in “A&A”, minaccia di allegare) la violazione del marchio e di chi di tale violazione sia il presunto responsabile.

Il caso “Nike” si inserisce nel più ampio contesto di una lotta protrattasi per anni fra Nike e Cidesport: Nike è animata dal proposito di eliminare a livello mondiale la concorrenza della società spagnola, mentre quest’ultima non intende cedere posizioni ed intende approfittare del minore costo del lavoro in Cina al riparo del suo marchio registrato in Spagna. Non emerge dunque alcuna intenzione maliziosa in capo a nessuna delle due società. Tuttavia, Nike è titolare del marchio “NIKE”, oltre che negli U.S.A., anche in Cina, mentre Cidesport non ha registrato in Cina alcun titolo.

Nel caso “JoLida” la situazione fattuale appare in certo modo invertita. Da un lato, l’attrice Shenda è titolare di un marchio registrato in Cina, mentre la convenuta Jiulide non lo è. Dall’altro, però, l’azione di Shenda è evidentemente maliziosa: la società cinese, dopo avere registrato tale marchio a proprio nome con condotta censurabile a mente dell’art. 15 LM, tenta di farlo valere contro la ex-casa madre¹⁹⁴.

Il caso “Nokia Egypt” presenta una situazione per certi versi simile a quella del caso “Nike”. Titolare del marchio “NOKIA” in Cina è Nokia; il marchio “NOKIA EGYPT”, pur registrato in Egitto, è evidentemente un plagio di quello della società finlandese. Lo *squatter*, peraltro, non rinuncia alla possibilità di avvalersi dei bassi costi della manodopera cinese.

Il caso “A&A”, infine, presenta forse la situazione più sfumata. Analogamente a quanto avviene in “Nike”, la controversia si inserisce nel contesto di una lunga lotta fra più società per il possesso esclusivo del marchio del “coccodrillo”; diversamente dal caso “Nike”, però, sia la committente di A&A, Crocodile International, sia il soggetto

¹⁹⁴ In effetti, posto che l’attacco a JoLida è sferrato intentando un’azione contro il suo OEM cinese, sorge la tentazione di parlare non solo di “uso del marchio attraverso un OEM”, ma anche di “*squatting* attraverso un OEM”.

che minaccia di agire contro A&A sono titolari di marchi registrati nella Repubblica Popolare Cinese.

Il secondo fattore da considerare è, ad avviso di chi scrive, il grado di notorietà dei marchi coinvolti. I casi “Nike” e “Nokia Egypt” coinvolgono marchi di grandissima fama a livello mondiale, che il pubblico riconosce immediatamente come facenti capo a un determinato operatore; il caso “A&A” concerne invece un marchio sì noto, ma non di per sé ricollegabile ad un solo operatore, in quanto ben tre grandi società smerciano legittimamente in Cina capi di abbigliamento recanti il marchio del “coccodrillo” (v. cap. III, § 2).

Ebbene, in due casi – “JoLida” e “Nokia Egypt” – il quadro delle intenzioni soggettive delle parti è molto chiaro: un soggetto plagia il marchio altrui o mira ad appropriarsene, mentre l’altro si difende legittimamente. In “Nokia”, poi, il marchio in questione è notissimo, il che lo rende una preda appetibile per *squatters* e contraffattori. In questi due casi i Tribunali decidono in modo da reprimere la condotta maliziosa, il che li porta però a conclusioni opposte circa la qualificazione teorica dell’uso del marchio attraverso OEM. Nei casi “Nike” e “A&A”, invece, non si può ravvisare una reale malafede in capo ad alcuno dei contendenti; sembra dunque assumere maggior rilievo la situazione esistente quanto ai titoli registrati e alla notorietà dei marchi. In “Nike” prevale la società americana, unica titolare di un marchio registrato in Cina, a cui il pubblico cinese associa il famosissimo marchio “NIKE”; in “A&A”, posto che sia Hong Kong Crocodile sia Crocodile International sono titolari di marchi registrati in Cina, il giudice sceglie di non intervenire direttamente nella lotta per il marchio del “coccodrillo” e dunque accoglie l’azione negatoria di A&A¹⁹⁵.

Alla domanda *L’uso del marchio attraverso OEM su beni destinati unicamente all’esportazione costituisce o no “uso del marchio” ai fini dell’art. 52, n. 1 LM?*, la risposta positiva o la risposta negativa sembra dunque di volta in volta prevalere non in virtù di considerazioni squisitamente teoriche, ma piuttosto in ragione delle altre circostanze rilevanti del caso e della necessità di reprimere le condotte di plagio o *squatting*; in questo senso si può dire che i Tribunali del Popolo dimostrino di avere un approccio “pratico”, più che “teorico”, alla questione in discorso.

¹⁹⁵ Ciò avviene in sintonia con l’atteggiamento mostrato dall’Alto Tribunale di Pechino e dalla Corte Suprema nel caso “Lacoste”, di poco precedente: v. cap. III, § 2.

§ 3. L'uso del marchio attraverso OEM e l'applicazione dell'art. 44, n. 4 LM.

Il secondo grande ambito di rilevanza della questione in esame concerne la *revoca del marchio per non uso*, stabilita dall'art. 44, n. 4 LM (v. cap. II, § 3): si tratta di stabilire se il solo uso del marchio attraverso un OEM sia “uso” idoneo ad impedire la revoca della registrazione. Anche qui, la giurisprudenza attuale non offre soluzioni certe e costanti.

Nel caso “Scalextric”¹⁹⁶ la domanda di revoca del marchio “SCALEXTRIC”, di cui è titolare la britannica Hornby Hobbies, è respinta dai Tribunali di Pechino in quanto “*a non ritenere che la lavorazione di materiali forniti dal cliente [来料加工, láilìào jiāgōng] costituisca uso del marchio, si andrebbe contro la politica di sviluppo del commercio estero e perciò occorre ritenere che [detta lavorazione] costituisca uso del marchio registrato*”¹⁹⁷.

Hornby Hobbies commissiona l'assemblaggio dei suoi prodotti (giocattoli) a Sanda Kan, un'impresa di Hong Kong, la quale a sua volta fa svolgere il lavoro ad alcune imprese controllate nella vicina provincia del Guangdong. Una volta finiti i prodotti sono immediatamente consegnati a Sanda Kan, la quale li spedisce all'estero. Ebbene, “*nonostante i prodotti finiti [...] nella pratica non entrino nell'ambito del mercato della terraferma cinese*”, a ritenere che la condotta di Hornby Hobbies non costituisca “uso del marchio”, si andrebbe contro la corrente politica commerciale cinese; il marchio non va perciò revocato. L'Alto Tribunale afferma l'esigenza di essere doppiamente cauti: da una parte occorre prevenire lo spreco delle risorse rappresentate dai marchi, dall'altra bisogna evitare che la decisione di revocare un marchio già registrato pregiudichi i legittimi diritti e interessi del titolare.

La sentenza di secondo grado del caso “Scalextric” fornisce un esempio lampante di motivazione in cui considerazioni giuridiche convivono con considerazioni di *policy*. I due ordini di considerazioni, presi separatamente, portano a conclusioni opposte. L'Alto Tribunale del Popolo di Pechino esamina preliminarmente le questioni

¹⁹⁶ Giudizio di primo grado: *Hornby Hobbies Co., Ltd. c. CEAM e Wenkele International Co., Ltd.*, Trib. Int. Pechino 1° Sez. amm. ist. in. n. 1840/2009, (2009) 一中行初字第 1840 号.

Giudizio di secondo grado: *Hornby Hobbies Co., Ltd. c. CEAM e Wenkele International Co., Ltd.*, Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 265/2010, (2010) 高行终字第 265 号.

¹⁹⁷ *Sommario di trent'anni di attività giudiziaria sul marchio dei Tribunali di Pechino, cit.*, pag. 404.

giuridiche del caso, lasciando intendere quale sarebbe la soluzione se il caso fosse visto solo attraverso la lente del diritto; solo alla fine del testo, nell'ultimo paragrafo prima del dispositivo, le considerazioni politiche emergono a ribaltare l'esito della controversia¹⁹⁸.

Il caso “Mango”¹⁹⁹ è del tutto analogo al caso “Scalextric”, ma è più recente di un paio d'anni e viene deciso in senso opposto. L'Alto Tribunale del Popolo di Pechino non ravvisa “uso del marchio” in quanto il marchio non è stato usato a contatto con i consumatori. L'uso del marchio deve “*dare piena attuazione al suo ruolo primario*”, che è quello di distinguere la provenienza del prodotto: il semplice impiego del marchio nelle compravendite fra licenziante, licenziatario e sub-licenziatario non integra “uso del marchio” ai sensi di legge e non vale a scongiurare la revoca del marchio²⁰⁰.

Il caso vede la panamense Sonneti Internacional opporsi alla revoca per non uso del suo marchio “MANGO”, accordata dal CEAM su istanza dell'olandese United Artists: Sonneti usa il marchio in Cina solo affidando la fabbricazione dei suoi prodotti ad un OEM, Shaoxing Kailiya.

Secondo l'Alto Tribunale di Pechino, ai sensi dell'art. 44, n. 4 LM la costanza dell'uso del marchio è condizione essenziale per la conservazione del relativo diritto: si configura così un vero e proprio *dovere di usare il marchio* a carico del titolare che intenda scongiurare la revoca. Detto questo, è “uso del marchio” sia l'uso da parte del *licenziante* (il soggetto che autorizza un OEM a produrre i beni marchiati) sia l'uso da parte del *licenziatario* (l'OEM autorizzato alla produzione), purché detto uso *attui in campo commerciale la funzione di distinguere i beni o i prodotti quanto all'origine*. Non integra “uso” ai sensi della Legge Marchi, invece, l'uso del marchio nelle

¹⁹⁸ Analoga, sotto questo profilo, è la sentenza emanata sei anni prima dallo stesso Alto Tribunale nel caso “TOEFL” (v. cap. II, § 2). Dopo varie pagine dal contenuto univoco, che lasciano presumere la totale conferma della condanna già emessa in primo grado nei confronti di Xindongfang, due scarni paragrafi collocati prima del dispositivo rovesciano il risultato degli argomenti svolti in precedenza. Lo stesso avviene, fondamentalmente, in “Scalextric”; la differenza più evidente fra le due pronunce sta nel fatto che, mentre la sentenza “TOEFL” non menziona espressamente alcuna considerazione extra-giuridica, la sentenza “Scalextric” indica in maniera esplicita le esigenze di *policy* che vengono privilegiate rispetto alla coerenza giuridica della decisione.

¹⁹⁹ Giudizio di primo grado: *United Artists Co. c. CEAM*, Trib. Int Pechino 1° Sez. prop. int. amm. ist. in. n. 10/2011, (2011) 一中知行初字第10号.

Giudizio di secondo grado: *CEAM e Sonneti Internacional S.A. c. United Artists Co.*, Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 1820/2012, (2012) 高行终字第1820号.

²⁰⁰ La sentenza “Mango” si inserisce in questo senso nello stesso solco della sentenza “JoLida” (v. § 2), secondo cui non rilevano come “uso del marchio” le operazioni interne alla catena di approvvigionamento.

transazioni commerciali fra licenziante e licenziatario. L'uso del marchio nelle operazioni fra Sonneti e Kailiya, in effetti, costituisce "uso in campo commerciale"; tuttavia, non è dimostrato che tale uso si sia svolto *a contatto con il pubblico dei consumatori*. La revoca del marchio "MANGO" è confermata.

Il punto controverso del caso "Mango" è affine a quello discusso nel caso "Daqiao" (v. cap. II, § 3): nei casi in cui il titolare di marchio autorizzi altri soggetti ad usarlo, ad impedirne la revoca *ex art. 44, n. 4 LM* vale tanto l'impiego commerciale da parte del titolare quanto l'impiego commerciale da parte del soggetto autorizzato, purché, beninteso, si tratti di impiego *genuino*; ma l'atto di autorizzazione all'uso del marchio (tipicamente, un contratto di licenza) non integra di per sé "uso del marchio".

È però evidente la diversità delle situazioni fattuali dei casi "Mango" e "Daqiao". In effetti, in "Daqiao" si tenta di far valere come "uso del marchio": *i*) la concessione di una licenza per l'uso del marchio stesso; *ii*) la successiva autorizzazione dal licenziatario a un terzo per la produzione di beni marchiati; *iii*) documentazione relativa all'acquisto *una tantum* dei prodotti finiti dal terzo autorizzato. A fronte di tale evidenza, il giudice rileva che l'uso del marchio è puramente fittizio e ne dispone la revoca. Nel caso ora in esame, invece, il trasferimento di beni fra Sonneti e Kailiya è sistematico e come tale indicativo di un reale investimento produttivo; ciononostante l'Alto Tribunale di Pechino accomuna la fattispecie a quella dell'uso fittizio, dichiarando che nemmeno qui vi è reale "uso" del marchio.

Nei casi "Scalextric" e "Mango", le vicende oggetto di giudizio sono analoghe; le date delle rispettive sentenze di primo e secondo grado sono vicine (2009-2010 per il caso "Scalextric", 2011-2012 per il caso "Mango"); il presupposto teorico sotteso alle pronunce è lo stesso (questo tipo di situazione, in linea di principio, non integra "uso del marchio" ai fini della regola sulla decadenza per non uso): tuttavia, la decisione finale dei due casi è opposta. Ciò fa rilevare, al pari dei casi visti nel § 2, un alto grado di instabilità della giurisprudenza cinese riguardo a questo tema "*sensibile*".

Il *Sommario* dell'Alto Tribunale di Pechino lascia trasparire il carattere controverso della questione; appellandosi esclusivamente a considerazioni politiche, il redattore afferma che "*questo tipo di condotta costituisce uso del marchio registrato e non bisogna, in virtù del non uso del marchio protratto per tre anni, confermare la*

revoca [in sede amministrativa] di tale marchio registrato”²⁰¹. L’uso del marchio attraverso OEM su beni destinati all’estero sarebbe dunque idoneo, in linea di principio, a scongiurare la revoca. Tuttavia, nello stesso anno in cui il *Sommario* è pubblicato, la sentenza “Mango” si esprime in senso opposto.

§ 4. L’uso del marchio attraverso OEM e l’applicazione dell’art. 31 LM.

Come si è visto, chi desideri ottenere tutela contro lo *squatting* deve generalmente provare: *i*) di avere già usato il marchio nel territorio della Repubblica Popolare Cinese e *ii*) che, attraverso tale uso, il marchio ha raggiunto un certo livello di notorietà (cap. II, § 4, e cap. V). Il problema che qui ci interessa è il seguente: può un soggetto invocare vittoriosamente la protezione dell’art. 31 LM allegando di avere “usato il marchio” in Cina, qualora tale uso sia consistito nell’autorizzare un OEM cinese a produrre beni marchiati per poi distribuirli interamente all’estero? È proprio questo il caso della società giapponese Ryōhin Keikaku, titolare del noto marchio “Muji”: nel 2012, con una decisione che non è passata inosservata, la Corte Suprema del Popolo le ha negato la possibilità di “recuperare” il proprio marchio, registrato in Cina da altri²⁰².

Ryōhin Keikaku è titolare in Cina del marchio “无印良品” (pronunciato *Wúyìn Liángpǐn* in cinese, *Muji Ryōhin* in giapponese, ma dalla scrittura uguale) in relazione a varie categorie di beni. Una società cinese registra lo stesso marchio per la categoria 24 (“prodotti tessili non compresi in altre categorie”); Ryōhin commercializza anche beni rientranti in tale categoria, ma non vi ha ancora registrato il proprio marchio.

²⁰¹ *Sommario di trent’anni di attività giudiziaria sul marchio dei Tribunali di Pechino*, cit., pag. 403.

²⁰² Giudizio di primo grado: *Ryōhin Keikaku Co., Ltd., c. CEAM* (terzo: *Beijing Miantian Textile Co, Ltd.*), Trib. Int. Pechino 1° Sez. amm. ist. in. n. 1810/2009, (2009) 一中行初字第 1810 号.

Giudizio di secondo grado: *Ryōhin Keikaku Co., Ltd., c. CEAM*, Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 338/2010, (2010) 高行终字第 338 号.

Giudizio di riesame: *Ryōhin Keikaku Co., Ltd. c. CEAM*, Corte Supr. amm. ries. n. 2/2012, (2012) 行提字第 2 号.

È peraltro ironico che al centro di una disputa sul marchio vi sia proprio Ryōhin Keikaku, la quale ha fatto del c.d. *no brand branding* il suo cavallo di battaglia. Il concetto di *marketing* sotteso alla marca “Muji” è quello di offrire “prodotti di buona qualità” (in giapponese, *ryōhin*) venduti però “senza marca” (*muji*) e dunque liberi da costi di *design* e *packaging*. Tuttavia, come la controversia in esame sta a dimostrare, in progresso di tempo proprio l’assenza di marchio è diventata un fattore di distinzione rispetto ai prodotti degli altri operatori e dunque, a suo modo, un “marchio”.

Ryōhin chiede dunque *ex art. 31 LM* la revoca del marchio della società cinese, allegando di avere già usato il marchio in Cina per prodotti della categoria 24: tale uso è avvenuto attraverso OEM cinesi su beni destinati interamente all'esportazione. La Corte Suprema del Popolo, investita della causa in sede di riesame, ritiene che l'uso attraverso OEM non sia sufficiente a dimostrare che un marchio è stato "usato" ed ha ottenuto un certo livello di influenza in Cina ai sensi dell'art. 31.

La decisione della Corte Suprema ha suscitato un dibattito fra professionisti e studiosi. Vi è chi ritiene che essa faccia finalmente chiarezza su quell'"area grigia" del diritto che è l'uso del marchio attraverso OEM su beni destinati all'estero, in quanto la sua *ratio* sarebbe applicabile in via generale: essa farebbe supporre che, in futuro, l'uso del marchio attraverso OEM non sarà considerato come "uso del marchio" nemmeno ai sensi dell'art. 52, n. 1 LM. Sarebbe dunque destinato a prevalere l'orientamento "innovativo" incarnatosi nelle decisioni "JoLida" e "A&A" (v. § 2). Secondo altri osservatori, invece, la pronuncia in discorso non fornisce che indicazioni relative all'applicazione dell'art. 31 e da essa non sarebbe lecito estrarre inferenze circa che cosa sia, in generale, l'"uso del marchio"²⁰³.

Ad avviso di chi scrive, la seconda interpretazione appare preferibile. L'uso del marchio richiesto dall'art. 31 LM è un uso che genera "*rilevante influenza*", vale a dire, un apprezzabile livello di notorietà presso il pubblico dei consumatori e/o dei commercianti del settore. Nel caso "Muji", i beni marchiati sono prodotti in Cina per poi essere interamente esportati; in tali condizioni, effettivamente, non si vede come il marchio possa essere divenuto familiare al pubblico cinese quanto alla categoria di prodotti in questione²⁰⁴. La decisione sembra considerare la questione dell'uso del

²⁰³ *The "Muji Case" – Ryohin Keikaku Co., Ltd. v. TRAB: Does It Define Trademark Use for Brand Recovery Only or Does It Reopen the Issue on Whether OEM Manufacturing Constitutes Use?*, client alert pubblicata nel sito web dello studio legale internazionale Hogan Lovells, all'indirizzo <http://www.hoganlovells.com/files/Publication/fddeb4e4-d800-4d37-97bb-a970a0429093/Presentation/PublicationAttachment/2b03fc3d-fdf9-4814-99cd-fe4a1d0989f4/China%20IPMT%20Cleint%20Alert-The%20Muji%20case-Ryohin%20Keikaku%20Co.,%20Ltd.%20v.%20TRAB.pdf>.

²⁰⁴ Osserviamo di passaggio che in realtà il marchio "Muji" è forse abbastanza noto al pubblico ed agli operatori economici cinesi per altre categorie di prodotti (arredamento, accessori da viaggio, ecc.); tuttavia la notorietà del marchio rispetto a una data categoria di beni non rileva ai fini della tutela nelle altre categorie, a meno di accedere alla tutela ultramerceologica del marchio celebre (v. cap. IV). Una possibile strategia alternativa, per la società giapponese, sarebbe stata infatti quella di chiedere il riconoscimento di celebrità a norma dell'art. 14 LM e fare così valere la notorietà del proprio marchio rispetto a categorie di beni diverse dalla 24.

marchio unicamente da tale angolazione, senza avventurarsi in considerazioni più generali.

Il parere è avvalorato dal raffronto fra la sentenza della Corte Suprema e quelle di primo e secondo grado: il dispositivo delle pronunce è lo stesso – la domanda di revoca è rigettata –, ma i percorsi argomentativi sono diversi. Mentre il Tribunale Intermedio e l’Alto Tribunale di Pechino argomentano in base al rilievo che la fabbricazione attraverso OEM di prodotti da esportare non costituisce “uso del marchio” a mente dell’art. 31 LM, la Corte Suprema evita di affrontare direttamente il punto: afferma semplicemente che il mero uso attraverso OEM non è sufficiente a provare che il marchio abbia “*acquisito sostanziale influenza attraverso l’uso*”, senza negare che l’*original equipment manufacturing* possa di per sé costituire “uso” di un marchio. Questa conclusione è confermata dai professionisti di Hogan Lovells: “*Allo stato, nulla indica che la sentenza “Muji” fosse volta ad avere effetti sulla dottrina esistente in merito a tali articoli [44 e 52 LM], [...]. Per come noi la vediamo, il caso “Muji” si occupa principalmente dell’art. 31 e perciò non fornisce una guida definitiva su che cosa costituisca “uso” del marchio ai sensi degli articoli 44 e 52 con riguardo alla produzione in Cina attraverso OEM solo per l’esportazione*”²⁰⁵.

§ 5. Influenza sul tema delle dichiarazioni politiche della Corte Suprema; la Legge Marchi del 2013; osservazioni conclusive.

La prassi giudiziaria sul tema che ci occupa appare piuttosto confusa ed in costante cambiamento. Quanto all’applicazione dell’art. 52, n. 1 LM, le soluzioni dei singoli casi sembrano essere determinate da vari elementi concreti piuttosto che da considerazioni di principio circa l’idoneità o no dell’impiego del marchio attraverso OEM su beni destinati all’esportazione a costituire “uso”. Per l’art. 44, n. 4 LM abbiamo trovato addirittura un esempio di applicazione determinata da considerazioni extra-giuridiche. Nell’applicazione dell’art. 31 LM sembra esservi un orientamento coerente con quello sviluppato in altri tipi di ipotesi in relazione allo stesso articolo;

²⁰⁵ *The “Muji Case” – Ryohin Keikaku Co., Ltd. v. TRAB, cit..*

tuttavia, nell'incertezza che caratterizza la materia, sembra imprudente estendere oltremodo le conclusioni raggiunte quanto all'art. 31.

Vedremo ora il contributo dato alla questione dalle *Opinioni su alcune questioni riguardanti il giudizio sulla proprietà intellettuale al servizio degli obiettivi generali nella presente situazione economica*, del 2009, e dalla nuova Legge Marchi del 2013.

Le *Opinioni su alcune questioni riguardanti il giudizio sulla proprietà intellettuale al servizio degli obiettivi generali nella presente situazione economica* sono una dichiarazione di indirizzo politico rivolta il 21 Aprile 2009 dalla Corte Suprema a tutti i Tribunali del Popolo dei livelli amministrativi direttamente inferiori a quello centrale (province, regioni autonome e municipalità); indirizzano svariati aspetti dell'amministrazione della giustizia in tema di proprietà intellettuale e concorrenza sleale, enunciando le esigenze che i giudici sono invitati a tenere presenti nel decidere le cause²⁰⁶.

In generale, la Corte Suprema proclama la necessità di “*creare un ambiente aperto e libero per il commercio e l'investimento*”. Al tema degli OEM è dedicato il punto 18: “*Dobbiamo migliorare le politiche giudiziarie concernenti il settore della lavorazione. [...]. Tratteremo in maniera appropriata le controversie in tema di violazione di marchio che di frequente sorgono nella corrente modalità commerciale della “lavorazione da parte di OEM” e, ove sia integrata una violazione di marchio, determineremo la responsabilità da violazione tenendo conto di se la parte che effettua la lavorazione abbia espletato il dovere di necessario esame e diligenza*”. Il punto 19, da parte sua, sottolinea la necessità di “*migliorare l'ambiente per gli investimenti, rafforzare la sicurezza degli investitori, migliorare la reputazione internazionale [del Paese], mostrare una buona immagine ed accrescere il livello di apertura*”.

Secondo la ricostruzione di Xu Jian, in seguito alla crisi finanziaria mondiale iniziata nel 2008 molte imprese straniere hanno sospeso o significativamente ridotto le commissioni a OEM cinesi; ciò ha spinto la Corte Suprema a “correggere” l'orientamento dei giudici nei casi coinvolgenti l'uso del marchio attraverso OEM,

²⁰⁶ Per osservazioni introduttive in merito alle dichiarazioni di indirizzo politico della Corte Suprema, v. cap. I, § 6.

incoraggiando decisioni che favorissero l'industria locale in maniera da tamponare parzialmente gli effetti della crisi²⁰⁷.

Ora, le direttive impartite dalla Corte Suprema con le *Opinioni* in esame sono descritti in maniera piuttosto vaga (che cosa significa, in concreto, trattare un certo tipo di controversie “*in maniera appropriata*?”), ma è chiaro l'invito a gestire con cautela i diritti al marchio facenti capo alle committenti estere. La maggior parte delle sentenze esaminate nel presente capitolo pronunciate dopo la pubblicazione delle *Opinioni* – tutte, tranne “Nike” – si prestano in effetti a questa lettura, ispirate come si mostrano ad esigenze di giustizia sostanziale e alla tutela degli investimenti incorporati nei marchi: cfr. i casi “JoLida”, “Nokia Egypt”, “A&A”, “Scalextric”.

In senso contrario, almeno due dei casi visti in questo capitolo, “Mango” e “Muji”, non appaiono inquadrabili nella tendenza descritta da Xu Jian. Del resto, le *Opinioni* sono formulate in maniera volutamente vaga ed astratta; abbondano di riferimenti ad un'amministrazione della giustizia “*appropriata*”, i quali possono essere variamente interpretati a seconda delle circostanze concrete. L'invito a “migliorare l'ambiente per gli investimenti” va poi coordinato con il richiamo agli “*interessi nazionali*”, alla “*promozione dell'innovazione indipendente*” ed al “*rafforzamento della forza della Cina in generale*”. Infine, le *Opinioni* evidenziano in più passi la necessità di “*trattare i casi in stretta conformità con la legge*” e di “*fornire uguale tutela per i legittimi diritti e interessi delle [...] parti nazionali ed estere*”.

L'art. 48 LM 2013 incorpora per la prima volta nella legislazione una definizione del concetto di “uso del marchio”. La definizione non rappresenta una novità assoluta nella normativa cinese; la novità consiste nell'aggiunta del richiamo alla *funzione* dell'uso del marchio, fattore già da tempo considerato fondamentale dalla giurisprudenza (v. cap. II, §§ 1 e 6).

Vi è chi ritiene che l'art. 48 LM 2013 tronchi le ambiguità esistenti nella pratica, stabilendo una volta per tutte che l'impiego del marchio nella produzione attraverso OEM di beni poi interamente smerciati all'estero costituisce “uso” ai fini della

²⁰⁷ XU Jian, *Trade Mark Infringement in OEM*, in XU Jian, G. HARRIS, *cit.*, pag. 151.

normativa rilevante²⁰⁸. Se quest'opinione si rivelasse corretta, ciò andrebbe ad ulteriore dimostrazione di come, nel sistema giuridico cinese, a mutamenti impercettibili del diritto positivo possano corrispondere cambiamenti piuttosto rilevanti in sede applicativa.

Secondo altri, il nuovo articolo “*sarà probabilmente inglobato nel dibattito sull'uso del marchio da parte di OEM, che ci si aspetta sia chiarito a breve*”²⁰⁹. Effettivamente, l'art. 48 LM 2013 richiede che l'uso del marchio sia finalizzato a distinguere i prodotti quanto all'origine, in perfetto accordo con quanto sostenuto dalla giurisprudenza più avanzata vigente la Legge Marchi del 2001; non specifica, tuttavia, se l'apposizione del marchio debba *sortire effettivamente il risultato di distinguere l'origine dei prodotti* (peraltro, la giurisprudenza illustrata al cap. II fa propendere per la risposta affermativa). In tali condizioni, non si può ritenere che la riforma legislativa abbia definitivamente risolto ogni dubbio; la soluzione del dilemma sembra essere rinviata alla futura elaborazione giurisprudenziale.

Il tema dell'uso del marchio attraverso OEM cinesi su beni destinati all'estero rimane ad oggi “*un'area grigia*”²¹⁰. Del resto, se vi fosse stata una precisa volontà di regolare la questione in modo chiaro, non sarebbero certo mancate le occasioni per farlo: magari non attraverso la riforma legislativa del 2013, ma quantomeno mediante indicazioni contenute in un testo interpretativo della Corte Suprema o in un regolamento amministrativo, indicazioni che ad oggi non sono arrivate. La Corte Suprema, nel caso “*Muji*”, sembra evitare la questione (v. § 4).

È significativo che in tale stato di relativa incertezza sia lasciata proprio un'area del diritto così importante per l'economia nazionale ed internazionale. Indubbiamente la mancanza di regole generali ed univoche permette una maggiore flessibilità nella soluzione dei casi concreti; pertanto l'incertezza in discorso è, se non voluta, quantomeno tollerata di buon grado.

²⁰⁸ L'osservazione deriva da colloqui con accademici cinesi, secondo i quali il nuovo art. 48 LM 2013 chiarisce che in futuro andrà considerata “uso del marchio” qualsiasi condotta di apposizione del marchio ai prodotti, a prescindere dalla successiva destinazione commerciale di questi.

²⁰⁹ *China's New Trademark Law: What's in Store?*, newsletter apparsa nel Settembre 2013 nel sito web dello studio legale internazionale Hogan Lovells. Indirizzo web: <http://www.hoganlovells.com/files/Publication/a812c22f-d397-456b-b8d4-cd8c7f5f5bfc/Presentation/PublicationAttachment/2c129caa-c5a4-46e8-a6b1-ce6c67e162fb/China%E2%80%99s%20new%20Trademark%20Law%20what%20s%20in%20store%20-Sep%202013.pdf>.

²¹⁰ XU Jian, *Trade Mark Infringement in OEM*, cit., pag. 151.

Secondo il paragrafo di apertura delle *Opinioni su alcune questioni riguardanti il giudizio sulla proprietà intellettuale al servizio degli obiettivi generali nella presente situazione economica*, il documento è volto a “*fare sì che i processi in tema di proprietà intellettuale servano meglio l’obiettivo generale di fare fronte all’impatto della crisi finanziaria internazionale e di promuovere uno sviluppo economico stabile ma relativamente rapido*”. La funzione giurisdizionale è espressamente collocata in una posizione servente rispetto alle politiche generali dello Stato: i Tribunali sono organi dello Stato e, come tali, ci si aspetta che contribuiscano attivamente al raggiungimento dei suoi obiettivi.

Ne consegue che l’applicazione del diritto non è un regno separato ed autonomo rispetto alla sfera politica, ma deve in qualche misura piegarsi, di volta in volta, alle esigenze di *policy* del momento. La cedevolezza del diritto rispetto alla *policy* emerge talora in maniera palese, come accade in “Scalextric”; talora si lascia solo intravedere, come in “TOEFL” (v. cap. II, § 2); talora, è dato supporre, rimane del tutto latente.

CAPITOLO VII. LA COESISTENZA DI MARCHI

§ 1. Coesistenza di marchi e rischio di confusione. Intendiamo per “coesistenza di marchi” quella situazione in cui *due marchi simili sono impiegati simultaneamente nel mercato per prodotti simili senza che si crei un conflitto di marchi*. La nozione abbraccia una gamma di ipotesi abbastanza diversificate, tutte accomunate dal fatto di costituire un’eccezione alla regola per cui non possono essere impiegati contemporaneamente, sullo stesso mercato e per gli stessi beni, più marchi identici o simili; in altre parole, *presentano i presupposti del conflitto di marchi* (art. 52, n. 1 LM) *senza però integrarlo*. Questa apparente contraddizione in termini è resa possibile dal fatto che fra i marchi coesistenti *non vi è rischio di confusione*.

Come abbiamo visto al cap. III, di cui il presente capitolo costituisce la prosecuzione logica, la Legge Marchi del 2001 non prevede, affinché vi sia un conflitto di marchi, che vi debba essere rischio di confusione: in base ad un’interpretazione letterale e pedissequa dell’art. 52, n. 1 LM (esemplificata dal caso “Honghe Hong”: v. cap. III, § 4), ove più marchi simili siano usati simultaneamente per prodotti simili, vi sarà sempre e solo conflitto di marchi. In tale ottica, evidentemente, non vi è spazio alcuno per la coesistenza di marchi. Peraltro, il parametro del rischio di confusione compare nel giudizio sulla violazione di marchio già all’inizio degli anni ‘2000, si consolida progressivamente nella giurisprudenza più matura ed è formalmente sancito dalla riforma legislativa del 2013; tuttavia, in vigenza della Legge del 2001, esso *non è vincolante*.

È all’interno di questo quadro che, insieme a Wang Chaozheng²¹¹, ci mettiamo alla ricerca di segnali favorevoli all’accoglimento della coesistenza di marchi nella prassi dei giudici cinesi. Ora, quantomeno al livello declamatorio, il diritto cinese *non ammette la coesistenza di marchi*, in quanto istituto non contemplato dalla legge: come si vedrà, numerose voci della prassi giudiziaria negano recisamente che esista una siffatta figura. Tuttavia, sorprendentemente, la nostra ricerca non è senza frutti:

²¹¹ WANG Chaozheng, *cit.*, pag. 147.

l'ammissibilità in Cina della coesistenza di marchi è dimostrata dai casi "Hengsheng" e "Lacoste", citati da Wang Chaozheng, che vedremo nei paragrafi seguenti. Ad essi aggiungiamo due ulteriori casi di studio: il già visto "Nine Deer King" (cap. III, § 2) ed il caso "Liangzi".

§ 2. La coesistenza di marchi in alcune recenti decisioni dei Tribunali del Popolo.

Nel caso "Hengsheng"²¹² troviamo un risalente esempio di accordo di coesistenza di marchi caldeggiato dal giudice nel corso di una controversia. La vicenda, a suo tempo, è attentamente seguita dal pubblico cinese²¹³.

La società Hengsheng Far East, titolare del marchio "恒升" (*Héngshēng*) registrato per prodotti elettronici, agisce in giudizio contro Hengsheng Technology Development e Jinhengsheng Technology Development affinché cessino di usare sui loro prodotti elettronici il marchio "恒生" (*Héngshēng*), diverso per un carattere nella scrittura, ma dalla pronuncia identica. Rilevata la violazione, Il Tribunale Intermedio di Pechino condanna le convenute alla cessazione della condotta e al risarcimento dei danni.

Senonché le parti, sotto il patrocinio del giudice di secondo grado, arrivano ad una composizione amichevole della controversia nei seguenti termini. Le parti dichiarano risolta la loro disputa relativa all'uso dei marchi "Hengsheng" e si impegnano a non iniziare ulteriori azioni legali riguardanti gli stessi; Hengsheng Technology Development promette "pieno rispetto" nei confronti del marchio "恒升", mentre Hengsheng Far East rinuncia ad ogni obiezione quanto alla validità del marchio "恒生" e promette di ritirare la domanda di revoca di tale marchio che nel frattempo ha presentato al CEAM. Hengsheng Technology Development si obbliga a pagare un indennizzo alla controparte, nonché a "mettere in pratica attivamente ogni genere di

²¹² Giudizio di primo grado (sentenza): *Beijing Hengsheng Far East Electronic Computers Group c. Beijing Hengsheng Technology Development Co. e Beijing Jinhengsheng Technology Development Co., Ltd.*, Trib. Int. Pechino 1° Sez. prop. int. ist. in. n. 343/2001, (2001) 一中知初字第343号.

Giudizio di secondo grado (atto di conciliazione): *Beijing Hengsheng Technology Development Co. e Beijing Jinhengsheng Technology Development Co., Ltd. c. Beijing Hengsheng Far East Electronic Computers Group*, Alto Trib. Pechino civ. ist. fin. n. 399/2003, (2003) 高民终字第399号.

²¹³ HAWORTH & LEXON (a cura di), *Hengsheng & Hengsheng Come to Compromise on the Trademark Infringement; Hengsheng Hangzhou Becomes Hengsheng's Next Target*, in *Haworth & Lexon IP Cases Report*, vol. 7, 2003, pag. 2.

misure per evitare che i consumatori [...] cadano in errore nel riconoscere i prodotti delle due parti quanto all'origine": si tratterà principalmente di accentuare la diversità dei suoi marchi rispetto a quello della controparte, cambiando lo stile dei caratteri ed aggiungendo colori e frasi esplicative nella pubblicità e sugli imballaggi.

Dunque, già nella prima vigenza della Legge Marchi del 2001, alcuni giudici cinesi si rendono artefici di una forma di coesistenza di marchi; possiamo parlare al proposito di "coesistenza *pattizia* su spunto *giudiziale*". Il rapporto fra *coesistenza di marchi* e *rischio di confusione* sembra declinarsi in modo peculiare. Come si diceva, in linea di principio la coesistenza fra marchi è possibile laddove ne sia impossibile la confusione. Nel caso in esame, al contrario, l'accordo di coesistenza prende le mosse da un espresso riconoscimento della confondibilità dei marchi coinvolti. Le imprese coinvolte riconoscono che i loro marchi si prestano ad essere facilmente confusi dal pubblico; decidono tuttavia di farli convivere nel mercato, proponendosi di aumentarne in futuro la capacità distintiva. Quindi, la coesistenza di marchi del caso "Hengsheng" ha la *confondibilità* come situazione di partenza e *l'eliminazione della confondibilità* come punto di arrivo; quella che abbiamo definito "coesistenza *pattizia* su spunto *giudiziale*" non presuppone necessariamente l'inesistenza del rischio di confusione.

Risonanza molto maggiore rispetto al caso "Hengsheng" ha avuto, a livello sia nazionale sia internazionale, il caso "Lacoste". Di tale vicenda abbiamo già detto al cap. III, § 2, al quale si rimanda per l'esposizione dei fatti del caso e delle pronunce giudiziali; per quanto qui ci interessa, il caso "Lacoste" fornisce notevoli spunti circa la valutazione giudiziale della coesistenza *pattizia* e la creazione di situazioni di "coesistenza *giudiziale*".

Nel lontano 1969 la società Li Sheng Min, che poi diventerà Crocodile International, conviene Lacoste dinnanzi all'Alto Tribunale di Osaka (Giappone) per violazione di marchio. Il giudice incoraggia le parti alla negoziazione; questa sfocia nel 1973 in un accordo²¹⁴, con il quale Li Sheng Min acconsente a che Lacoste registri in Giappone il proprio marchio recante il "coccodrillo". Nel 1983 le due case produttrici

²¹⁴ Il ruolo conciliatore del giudice esemplificato dal caso "Hengsheng" anima, evidentemente, anche i Tribunali giapponesi; il che del resto non stupisce, data la profondissima influenza esercitata per secoli dal modello cinese sulla cultura e sul sistema giuridico del Sol Levante. In proposito v. I. CASTELLUCCI, *L'Asia del Nord – Corea e Giappone*, in I. CASTELLUCCI, *Le grandi tradizioni giuridiche dell'Asia*, Trento, UNI Service, 2009, pagg. 107 ss..

stipulano un nuovo accordo, mirato a troncare ogni disputa legale pendente fra le parti; si conviene che due serie di marchi, indicate in un apposito allegato, “*possono convivere nei mercati rilevanti senza dar luogo a confusione*”. Il territorio coperto dall’accordo include la Repubblica Popolare Cinese, Taiwan, Singapore, Indonesia, Malesia e Brunei. All’accordo del 1983 fanno seguito ulteriori accordi, sui quali non ci dilunghiamo, con cui le due società esprimono reciprocamente assenso alla registrazione di marchi da parte dell’altra società in svariati Paesi.

Gli accordi non cessano però le ostilità fra Lacoste e Crocodile International. Due marchi registrati negli anni ’90 da Crocodile International in Cina sono contestati in sede amministrativa da Lacoste, il che porta ad una causa separata ma contemporanea a quella vista nel cap. III. Nel 2007 l’Alto Tribunale del Popolo di Pechino decide che la registrazione dei marchi contestati va mantenuta, ritenendo che un consumatore cinese dotato di media capacità di attenzione non possa confondere i due marchi: questi, infatti, ad un’osservazione complessiva dei loro fattori principali, non appaiono identici né simili²¹⁵. In realtà, da un punto di vista puramente oggettivo, la somiglianza fra i marchi è evidentissima: la sentenza del 2007 sembra anticipare l’indirizzo, confermato dalla Corte Suprema nel 2009, per cui i marchi di Lacoste e di Crocodile International, pur oggettivamente simili, non sono “simili” *ex art. 52 LM* perché, grazie alla loro notorietà, non sono *confondibili*.

Ci concentriamo ora sulla valutazione che l’Alto Tribunale di Pechino e la Corte Suprema danno dell’accordo di coesistenza del 1983: i due giudici discordano circa il valore giuridico da attribuire a tale atto.

L’Alto Tribunale, adito in primo grado, osserva che obbiettivo dell’accordo di coesistenza è quello di differenziare reciprocamente i prodotti delle due imprese, in maniera da far sì che fra essi non vi possa essere confusione (cfr. “Hengsheng”); posto che tale accordo non contravviene ad alcuna norma cinese e non danneggia né l’interesse di terzi né l’interesse pubblico, esso va considerato *valido ed efficace*. L’accordo è dunque assunto come base del giudizio e concorre con le considerazioni circa l’assenza di rischio di confusione a formare la decisione del giudice: oltre ad essere infondata in quanto i marchi non sono confondibili, l’azione intentata da Lacoste viola palesemente l’impegno a convivere preso dalle due società.

²¹⁵ *Lacoste S.A. c. CEAM*, Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 277/2007, (2007) 高行终字第 277 号.

La Corte Suprema conferma la soluzione data al caso dall'Alto Tribunale, arricchendola di ulteriori particolari. I due marchi, nonostante la prolungata convivenza nel mercato cinese – ed anzi, proprio grazie ad essa – sono ormai nettamente distinguibili; tuttavia, in considerazione della loro oggettiva somiglianza, Crocodile International dovrà essere adoperarsi per mantenere “*una chiara differenziazione*” fra i due marchi e “*fare quanto più possibile largo al marchio registrato*” della concorrente.

La Corte non è però dello stesso avviso dell'Alto Tribunale quanto al valore da assegnare all'accordo di coesistenza del 1983. Secondo il commento al caso steso dal giudice Wang Yanfang, della Sezione Proprietà Intellettuale della Corte Suprema del Popolo²¹⁶, l'accordo di coesistenza non può costituire base giuridica per dichiarare legittimo l'uso dei marchi contestati da parte di Crocodile International, in quanto il diritto cinese *non riconosce la coesistenza di marchi*. L'accordo assume invece rilevanza ad altri fini, in quanto concorre a dimostrare che i due “coccodrilli” convivono ormai da lungo tempo e che la società di Singapore non ha alcuna intenzione di approfittare del prestigio di Lacoste.

Nel caso “Hengsheng”, una volta rilevata la possibilità di confusione fra due marchi, il giudice risolve la controversia attraverso un accordo di coesistenza che impegna le parti a diminuire tale possibilità di confusione; in “Lacoste”, invece, si prendono le mosse dalla negazione della possibilità di confusione per arrivare a stabilire la coesistenza fra essi. L'approdo è lo stesso, ma è diverso il punto di partenza.

In “Lacoste”, inoltre, l'assenza di rischio di confusione deriva dalla situazione pratica del mercato, e non dall'accordo delle parti in merito, esistente ma non riconoscibile in sede giudiziale. L'atteggiamento dei Tribunali del Popolo sembra dunque essere il seguente: la coesistenza pattizia non ha rilievo ai fini della soluzione giudiziale di eventuali controversie, ma il giudice può creare situazioni di coesistenza “*giudiziale*” (“Lacoste”) o “*pattizio-giudiziale*” (“Hengsheng”).

Del tutto analogo al caso “Lacoste”, ma senza alcun accordo di coesistenza stipulato fra le parti, è il caso “Nine Deer King” (v. cap. III, § 2): anche qui la coesistenza di marchi è creata dalla decisione del giudice, la quale reputa i due marchi *non confondibili*.

²¹⁶ Il commento è riportato in XI Xiaoming (a cura di), *Commenti e annotazioni sui casi-guida della proprietà intellettuale in Cina – Vol. III, cit.*, pagg. 20 ss..

Segnaliamo, infine, che in anni recenti il marchio del “coccodrillo” è stato al centro di un’altra disputa giudiziaria conclusasi con un accordo di coesistenza²¹⁷: il caso coinvolge Lacoste, da una parte, e la concorrente Hong Kong Crocodile dall’altra (v. anche cap. VI, § 2). Secondo quanto affermato dall’Alto Tribunale del Popolo di Pechino, dopo faticose negoziazioni le parti riescono finalmente a “raggiungere unità di vedute” e firmano l’accordo, il quale è presentato dai giudici di Pechino come un grande successo della propria attività di conciliatori²¹⁸. Questo secondo caso “Lacoste” è dunque analogo al caso “Hengsheng” quanto all’origine *pattizio – giudiziale* della coesistenza di marchi.

Parallelamente a quanto avviene per il caso “Lacoste”, il *Sommario di trent’anni di attività giudiziaria sul marchio* mette in risalto, rispetto al caso “Liangzi”²¹⁹, la propensione dei Tribunali della capitale a “mantenere gli equilibri esistenti”²²⁰. Le parti, tempo prima della lite, si sono vicendevolmente impegnate a non opporsi alla registrazione di marchi dall’altra parte e a non sollevare conflitto di marchi; si è pertanto già formata una situazione di coesistenza di marchi, alla quale il giudice dà rilievo. Le pronunce “Lacoste” e “Liangzi” incarnano dunque allo stesso modo una tendenza di *quieta non movere*.

I due casi differiscono, però, quanto all’angolazione da cui traggono il problema: la sentenza “Lacoste” guarda alla coesistenza di marchi da un momento *successivo alla registrazione* dei due titoli, nell’ottica di una possibile violazione, mentre la pronuncia “Liangzi” guarda al problema *ex ante*, nella prospettiva della *concessione del diritto al marchio*.

²¹⁷ Giudizio di primo grado (documento di conciliazione): *Lacoste S.A. c. Hong Kong Crocodile Garments Co., Ltd. e altri*, Alto Trib. Pechino prop. int. ist. in. n. 69/1998, (1998) 高知初字第 69 号.

²¹⁸ *Sommario di trent’anni di attività giudiziaria sul marchio dei Tribunali di Pechino*, cit., pag. 396.

²¹⁹ Giudizio di primo grado: *Shandong Liangzi Natural Fitness Research Institute Co., Ltd. c. CEAM* (terzo: *Beijing Tailian Liangzi Healthcare Technologies Co., Ltd.*), Trib. Int. Pechino 1° Sez. amm. ist. in. n. 1178/2008, (2008) 一中行初字第 1178 号.

Giudizio di secondo grado: *Shandong Liangzi Natural Fitness Research Institute Co., Ltd. c. CEAM e Beijing Tailian Liangzi Healthcare Technologies Co., Ltd.*, Alto Trib. Pechino amm. ist. fin. n. 141/2009, (2009) 高行终字第 141 号.

Giudizio di riesame: *Beijing Tailian Liangzi Healthcare Technologies Co., Ltd. e CEAM c. Shandong Liangzi Natural Fitness Research Institute Co., Ltd.*, Corte Supr. prop. int. amm. n. 50/2010, (2010) 知行字第 50 号.

²²⁰ *Sommario di trent’anni di attività giudiziaria sul marchio dei Tribunali di Pechino*, cit., pag. 395.

La società di Pechino Liangzi Healthcare Technologies è titolare del marchio “良子” (*Liángzǐ*), registrato per servizi di benessere; la società Liangzi Natural Fitness, con sede nella provincia dello Shandong, intende registrare un marchio pressoché identico per gli stessi servizi. Fra i due operatori esiste un accordo, ultimo sbocco di una vicenda piuttosto intricata, che vieta alle parti di sollevare opposizione rispetto ad eventuali domande di registrazione di marchi incorporanti la parola *Liángzǐ* proposte dalla controparte, nonché di allegare in seguito la scorrettezza della domanda stessa. L'anno successivo alla stipula Liangzi Healthcare Technologies, in plateale violazione dell'accordo, chiede all'Ufficio Marchi di revocare *ex art. 28 LM* il marchio di Liangzi Natural Fitness.

L'Ufficio Marchi ritiene il marchio di Liangzi Natural Fitness illegittimamente registrato e ne dispone pertanto la revoca; l'accordo di coesistenza, in violazione del quale Xinjiang Liangzi ha richiesto la revoca del marchio, “*non ha alcuna rilevanza rispetto al presente caso*”. Di segno analogo sono la decisione del CEAM e quella del Tribunale Intermedio di Pechino.

L'Alto Tribunale della capitale decide invece che il marchio non va revocato. L'accordo di coesistenza è stato raggiunto dalle parti sotto gli auspici dell'Ufficio Marchi; è dunque necessario darvi rilievo nel decidere se vi sia o no uso di marchi simili per servizi simili alla stregua dell'art. 28 LM.

La Corte Suprema conferma in seguito la visione espressa dall'Alto Tribunale. Il caso ha meritato addirittura di essere incluso della raccolta intitolata *Cinquanta casi esemplari di protezione giudiziaria della proprietà intellettuale decisi dai tribunali cinesi nel 2011* (2011 年中国法院知识产权司法保护 50 件典型案例 – 2011 *nián Zhōngguó fǎyuàn zhīshíchǎnquán sīfǎ bǎohù 50 jiàn diǎnxíng ànlì*)²²¹; in seguito a tale inclusione, il caso “Liangzi” ha assunto “*sicuro significato di guida*” per le analoghe controversie successive²²².

²²¹ La raccolta è riportata in XI Xiaoming (a cura di), *Commenti e annotazioni sui casi-guida della proprietà intellettuale in Cina – Vol. IV*, Pechino, China Legal Publishing House, 2013, pagg. 339-348.

²²² *Sommario di trent'anni di attività giudiziaria sul marchio dei Tribunali di Pechino, cit.*, pag. 395.

§ 3. Riflessioni *de iure condendo*; la Legge Marchi del 2013.

Secondo la definizione fornita da T. Nanayakkara in *WIPO Magazine*, la coesistenza di marchi è quella situazione in cui *operatori di mercato diversi usano marchi identici o simili nella vendita di prodotti o nella prestazione di servizi, senza interferire l'uno nell'attività commerciale dell'altro*²²³. Facendo interagire questa nozione con l'assunto per cui funzione primaria del marchio è distinguere l'origine dei prodotti o servizi, “non interferire reciprocamente nelle attività commerciali” significa che il simultaneo uso dei marchi in questione *non crea confusione quanto all'origine dei prodotti o servizi*.

Tuttavia – avverte Wang Chaozheng – sarebbe errato ritenere che tutte le situazioni in cui più marchi simili sono impiegati contemporaneamente possano integrare “coesistenza di marchi”. Il concetto di coesistenza di marchi, infatti, non è puramente *descrittivo*: è un concetto *normativo*, che incorpora un giudizio di liceità. Occorre innanzitutto escludere dalla nozione le ipotesi in cui uno dei marchi coesistenti fa capo ad un soggetto che sfrutta illecitamente l'altro marchio o crea danno al suo titolare: in tal caso, infatti, si avrà piuttosto *violazione* del marchio altrui. In secondo luogo, occorre espungerne i casi in cui i marchi simultaneamente presenti siano un marchio *registrato* ed uno simile *non registrato*²²⁴.

Pertanto, la coesistenza di marchi va ridefinita come “*la situazione in cui operatori di mercato diversi, conformemente alle disposizioni di legge [e quindi con salvezza dei casi di violazione in malafede e dei casi in cui uno dei marchi è registrato e l'altro no], usano marchi uguali o simili senza che ciò causi possibilità di confusione*”. Condizioni minime affinché vi sia “coesistenza di marchi” sono le seguenti: *i)* fra i marchi in questione non vi è possibilità di confusione; *ii)* i marchi appartengono a soggetti diversi; *iii)* i titolari dei marchi ne fanno uso in buona fede²²⁵.

A dispetto della perdurante ritrosia della giurisprudenza cinese a riconoscere in via generale la coesistenza di marchi, numerose voci della dottrina sono invece favorevoli all'accoglimento di tale figura, la quale presenta grandi vantaggi: fa scemare

²²³ T. NANAYAKKARA, *IP and Business: Trademark Coexistence*, in *WIPO Magazine*, vol. 6, 2006, pagg. 18-19, pag. 18.

²²⁴ WANG Chaozheng, *cit.*, pag. 149.

²²⁵ *Ivi*, pag. 150.

il numero delle azioni legali; facilita la gestione dei marchi da parte dei titolari; permette un più sereno sviluppo della capacità distintiva dei marchi, il che conduce, a sua volta, a un aumento del valore dei *brand*. Non vanno trascurati, d'altro canto, i pericoli che la coesistenza di marchi, soprattutto quella pattizia, comporta per la concorrenza leale e per i consumatori: sovente, infatti, l'accordo di coesistenza sottende l'intento di limitare fraudolentemente la concorrenza²²⁶.

Per poter accogliere nel sistema cinese l'istituto in esame, sono indispensabili alcune modifiche alla Legge Marchi.

Innanzitutto, ad avviso di Wang Chaozheng, occorre incorporare il rischio di confusione nei requisiti del conflitto di marchi, il che significa inserire il riferimento alla confusione negli artt. 52 e 28 LM: solo così si possono delimitare con precisione le opposte sfere della violazione di marchio e della coesistenza di marchi²²⁷.

A nulla vale rilevare, a tale proposito, che il requisito della confondibilità è ormai comune nella prassi dei Tribunali più avanzati ed è previsto da svariati regolamenti e testi interpretativi: l'introduzione del requisito da parte della giurisprudenza in via interpretativa, invece che da parte del legislatore in via normativa, ha dato luogo ad una singolare inversione di prospettiva rispetto alla prassi dei Paesi esteri. In effetti, la maggior parte delle normative estere impone di rilevare un conflitto di marchi ove i segni in questione siano *confondibili*; di conseguenza, le autorità competenti valuteranno se due marchi siano tanto simili da poter essere confusi. In Cina, invece, la Legge Marchi non parla di rischio di confusione e sono le autorità competenti ad interpretare il concetto di "somiglianza" alla luce del parametro della "confondibilità". Pertanto, mentre negli ordinamenti esteri due marchi sono *confondibili se simili*, nel diritto cinese due marchi sono *simili se confondibili*²²⁸.

In secondo luogo, argomenta Wang Chaozheng, è necessario emendare l'art. 53 LM, dedicato ai modi di risoluzione delle controversie sul marchio²²⁹. La norma

²²⁶ V. WANG Chaozheng, *cit.*, pagg. 152-153, e T. NANAYAKKARA, *cit.*.

²²⁷ WANG Chaozheng, *cit.*, pag. 154.

²²⁸ *Ibidem*.

²²⁹ Art. 53.1 LM (art. 60 LM 2013): "Ove sorga una controversia come conseguenza di uno degli atti di infrazione dell'altrui diritto esclusivo ad usare un marchio registrato di cui all'art. 52 della presente Legge, le parti coinvolte risolvono la controversia attraverso la negoziazione. Ove le parti non intendano procedere in tal modo o la negoziazione fallisca, il titolare del marchio registrato od ogni altro soggetto

contempla in primo luogo la *negoziazione*, il che indubbiamente garantisce un considerevole spazio alla stipulazione di accordi di coesistenza. Tuttavia, è giocoforza rilevare che l'applicazione di tale articolo presuppone sia stata accertata una violazione di marchio; di conseguenza, la coesistenza di marchi realizzata in questa sede sarebbe in realtà coesistenza fra un marchio *legittimo* ed uno *illegittimo* (v. *supra*). Pertanto, onde poter definitivamente ammettere la coesistenza fra marchi, occorrerà cessare di subordinare l'applicazione dell'art. 53 LM all'avvenuta violazione di un marchio, di modo che le parti possano ricorrere a questo canale indipendentemente da qualsiasi violazione²³⁰.

Detto ciò, occorre stabilire in quale modo la coesistenza di marchi possa collocarsi all'interno del sistema. Secondo Wang Chaozheng, sono essenzialmente due i modelli a cui il diritto cinese può attingere.

In primo luogo, la coesistenza di marchi può essere stabilita attraverso disposizioni *ad hoc*: ciò avviene in particolare nei Paesi di *common law*, che adottano un modello di tutela dei marchi c.d. *first-to-use*. Il diritto statunitense stabilisce che l'uso simultaneo di marchi identici o simili *non deve causare confusione* nel pubblico e che i segni in questione devono essere impiegati *legittimamente*. Secondo la normativa britannica, i soggetti che impiegano marchi uguali o simili devono farlo *in buona fede*; eccezionalmente, qualora la coesistenza possa causare confusione, possono essere imposte *restrizioni aggiuntive* volte ad arginare tale rischio (cfr. "Hengsheng").

Vi sono poi ordinamenti che, pur non dedicando esposte disposizioni normative al tema, ricavano spazi per un riconoscimento "indiretto" della coesistenza di marchi: ciò avviene perlopiù nei Paesi di *civil law*, che adottano un sistema c.d. *first-to-file*. In Germania, ad una situazione di coesistenza di marchi si può giungere in seguito all'esperimento dell'opposizione alla registrazione altrui; il diritto giapponese, invece, riconosce indirettamente la coesistenza di marchi dando un qualche valore all'"uso precedente del marchio" nell'ambito di un generale sistema *first-to-file*²³¹.

interessato può proporre un'azione presso un Tribunale del Popolo o richiedere all'Amministrazione per l'Industria e il Commercio di gestire la questione. [...]"

²³⁰ WANG Chaozheng, *cit.*, pag. 154.

²³¹ *Ivi*, pag. 151.

L'adozione in Cina del modello di esplicito riconoscimento legislativo comporterebbe due grandi difficoltà. In primo luogo, si porrebbe il problema di come definire normativamente la coesistenza di marchi; inoltre, con ogni probabilità la coesistenza di marchi sarebbe massicciamente usata come difesa da parte di chi fosse accusato di avere violato un marchio altrui, con evidente snaturamento della funzione dell'istituto. Appare dunque consigliabile un riconoscimento indiretto, sulla falsariga dei sistemi tedesco e giapponese²³².

Del resto – osserva chi scrive – essendo il sistema cinese improntato al modello *first-to-file*, appare più ragionevole l'impianto di soluzioni provenienti da sistemi dello stesso tipo. Inoltre, chiari segnali dimostrano che il diritto cinese dei marchi si è già orientato a riconoscere la coesistenza di marchi: *i*) analogamente al modello tedesco, all'esito di un procedimento di opposizione alla registrazione altrui (caso “Liangzi”); *ii*) analogamente al modello giapponese, in situazioni in cui la necessità di tale coesistenza emerga dall'uso precedente dei marchi in questione (casi “Hengsheng”, “Lacoste” e “Nine Deer King”). L'analogia con la situazione esistente in Giappone è resa più evidente dal fatto che anche il sistema cinese è rigidamente improntato al modello *first-to-file*, ma tale principio generale appare temperato in misura sempre maggiore dal crescente riconoscimento di diritti preesistenti non basati su una registrazione: ci riferiamo alla tutela del *marchio celebre* (v. cap. IV) ed alla tutela contro la *registrazione in malafede* (v. cap. V).

Le *Opinioni su alcune questioni riguardanti il giudizio sulla proprietà intellettuale al servizio degli obiettivi generali nella presente situazione economica*, emanate dalla Corte Suprema nel 2009 (v. anche cap. VI, § 5), riflettono l'indirizzo seguito dalle pronunce “Lacoste” e “Nine Deer King”. Stabilisce il punto 10 delle *Opinioni*: “*Quanto ai conflitti fra marchi registrati [...] dovuti a ragioni storiche, se le parti non agiscono in malafede, i conflitti saranno giudicati in maniera equa e ragionevole tenendo in considerazione i fattori storici e lo status quo [...] e non saranno semplicemente giudicati come violazione di marchio o concorrenza sleale*”. Questo parametro di giudizio presumibilmente spingerà in molti casi ad avallare situazioni di coesistenza già esistenti nel mercato.

²³² *Ivi*, pagg. 153-154.

La riforma del 2013 non ha apportato cambiamenti evidenti quanto alla questione della coesistenza di marchi. Non vi è stato alcun espresso riconoscimento della possibilità di legittima coesistenza di marchi simili; ma aspettarsi un tale *exploit* sarebbe stato del tutto utopistico. Solo il primo – ma fondamentale – suggerimento di Wang Chaozheng è stato accolto, con l'introduzione del parametro del rischio di confusione nell'art. 57.2 LM 2013 (v. cap. III, § 5). Non ha trovato seguito, invece, la seconda proposta dello studioso: l'art. 60 della nuova Legge è sostanzialmente identico all'art. 53 della Legge del 2001.

§ 4. Osservazioni conclusive.

Dall'esame condotto nel presente capitolo emerge che, esattamente come il rischio di confusione non è previsto dalla Legge Marchi del 2001, ma di fatto se ne tiene conto nell'applicare gli artt. 28 e 52 LM, così la coesistenza di marchi, sebbene non prevista dalla Legge, è di fatto in qualche misura possibile.

La questione è in realtà composita e si sdoppia in due principali aspetti: *i)* se siano ammissibili accordi di coesistenza fra le parti e quale valore i giudici attribuiscono alla coesistenza pattizia; *ii)* se la coesistenza di marchi sia possibile come risultato pratico di una pronuncia giudiziale. Per usare la terminologia giuridica italiana, stante l'assenza di una coesistenza di marchi *legale* – stabilita cioè dalla legge –, vedremo se siano ammesse e quale valore possano avere la coesistenza di marchi *pattizia* e *giudiziale*; casi come “Hengsheng” e “Lacoste 2” fanno pensare inoltre ad una coesistenza “*pattizio-giudiziale*”, concordata sotto gli auspici del giudice nel corso di una lite.

Quanto al punto *sub i)*, le pronunce “Lacoste” e “Liangzi” offrono soluzioni di primo acchito contrastanti. In “Lacoste”, la Corte Suprema stabilisce che l'accordo di coesistenza non è efficace in quanto non riconosciuto dal diritto; in “Liangzi”, la stessa Corte rigetta la domanda di revoca del marchio contestato in quanto contrastante con l'accordo di coesistenza.

In realtà, i casi in parola presentano almeno due fondamentali differenze. La prima concerne il *contenuto* dell'accordo di coesistenza: l'accordo fra Lacoste e

Crocodile International è volto principalmente a contenere il rischio di confusione fra i rispettivi marchi, mentre l'accordo fra Xinjiang Liangzi e Liangzi Natural Fitness è esclusivamente mirato ad impedire reciproche opposizioni e domande di revoca. In secondo luogo, i due accordi differiscono quanto alla *sede di stipulazione*: l'accordo fra Lacoste e Crocodile International è frutto di un'iniziativa privata, mentre quello fra Xinjiang Liangzi e Liangzi Natural Fitness è raggiunto sotto gli auspici dell'Ufficio Marchi. Il contenuto dell'accordo e la sede in cui esso è stipulato sembrano dunque avere un'influenza determinante sulla valutazione che il giudice ne darà.

La spiegazione più attendibile è probabilmente la seguente. La valutazione circa il rischio di confusione è fondamentale per il mantenimento dell'ordine del sistema dei marchi e per il corretto adempimento delle funzioni del sistema stesso: è pertanto demandata *in esclusiva all'autorità pubblica* (Ufficio Marchi, CEAM, Tribunali del Popolo), in quanto coinvolge – seppur mediamente – un interesse pubblico, sul quale i privati non possono pretendere di incidere pattiziamente. A favore di tale conclusione va il rilievo di Liu Xiaojun per cui il giudice è *unico interprete autorizzato del comune apprezzamento del pubblico* (v. cap. IV, § 2): l'affermazione è riferita al riconoscimento di marchi celebri, ma è coerentemente applicabile anche al tema ora in esame.

Dall'altro lato, accordi del tipo di quello intervenuto nel caso “Liangzi” hanno natura alquanto diversa: le parti non pretendono di statuire circa il rischio di confusione, ma dispongono semplicemente della propria facoltà di adire l'autorità amministrativa. Come leggiamo nel *Sommario* dell'Alto Tribunale di Pechino, “*se il titolare del marchio preesistente manifesta che il marchio posteriore non può generare confusione con il suo marchio [...] ed acconsente alla registrazione del marchio posteriore, o il titolare del marchio preesistente e chi richiede [la registrazione de] il marchio posteriore firmano un accordo in cui si manifesti detta opinione, bisogna desumerne che [il primo] abbia acconsentito alla registrazione del marchio posteriore*”²³³. Gli accordi del tipo di quello intervenuto nel caso “Hengsheng”, dal canto loro, sono ammessi ed hanno reale valore giuridico perché la statuizione circa il rischio di confusione proviene, appunto, da un'autorità pubblica.

Riepilogando, sembra essere priva di valore la stipulazione pattizia in merito al rischio di confusione (“Lacoste”), mentre sono generalmente ammesse la disposizione

²³³ *Sommario di trent'anni di attività giudiziaria sul marchio dei Tribunali di Pechino, cit.*, pag. 405.

pattizia della facoltà di proporre opposizione o domanda di revoca del marchio altrui (“Liangzi”) e la stipulazione in merito al rischio di confusione raggiunta dalle parti in sede giudiziale (“Hengsheng”).

Quanto al punto *sub ii*), non si può non notare come i Tribunali del Popolo e gli organi amministrativi competenti creino talvolta situazioni di coesistenza di marchi; ciò avviene sia direttamente, attraverso una propria decisione in veste di “giudici” (casi “Lacoste” e “Nine Deer King”), sia indirettamente, spingendo le parti alla negoziazione in veste di “conciliatori” (casi “Liangzi” e “Hengsheng”); in questo secondo ordine di ipotesi il risultato potrà essere un accordo di coesistenza di natura “amministrativa”, in cui cioè si dispone della facoltà di proporre ricorsi amministrativi (“Liangzi”) o “civile”, in cui si statuisce circa il rischio di confusione (“Hengsheng”).

Insomma, le autorità cinesi non ammettono accordi di coesistenza privati, ma poi creano esse stesse, in vario modo, situazioni di coesistenza. Perfetta incarnazione di questa tendenza è la pronuncia “Lacoste”, in cui la Corte Suprema considera irrilevante l’accordo di coesistenza concluso dalle parti per poi decretare il mantenimento di detta coesistenza. L’atteggiamento è contraddittorio solo in apparenza e si spiega alla luce del costante ed indispensabile controllo mantenuto dall’autorità pubblica sulla confusione fra marchi.

Concludendo, la Legge Marchi del 2001 non solo non prevede l’istituto della coesistenza di marchi, ma non pone neppure i presupposti per renderla possibile. In senso logico, infatti, la coesistenza di marchi è “figlia” del rischio di confusione: se non si sancisce la confondibilità come parametro fondamentale del giudizio di violazione di marchio altrui, rimane preclusa ogni possibilità di riconoscere la coesistenza di marchi.

Il fatto che la riforma del 2013 non abbia espressamente contemplato la figura della coesistenza di marchi non autorizza in alcun modo ad essere scettici circa il futuro accoglimento dell’istituto nel diritto cinese. In effetti la strada maestra indicata da Wang Chaozheng, aderente al modello di altri sistemi improntati al modello *first-to-file*, non è quella del riconoscimento diretto; le pronunce viste in questo capitolo dimostrano come la giurisprudenza cinese più avanzata abbia già intrapreso la via del “riconoscimento indiretto”. È dato presumere che l’evoluzione della materia proseguirà sul tracciato dei

casi “Hengsheng”, “Lacoste”, “Nine Deer King” e “Liangzi”: assisteremo al progressivo diffondersi di una coesistenza di marchi non affermata in via generale e sistematica al livello declamatorio, ma presente ed attiva al livello operativo, nelle sue forme giudiziale, “pattizio-giudiziale” e pattizia, alle condizioni che abbiamo esposto.

CONCLUSIONI

§ 1. Modalità evolutive del diritto dei marchi cinese.

Intendiamo qui per “evoluzione del diritto” il costante mutare delle soluzioni date dal sistema giuridico, nel complesso dei suoi formanti, ai problemi giuridici, tanto al livello declamatorio quanto al livello operativo.

La ricerca svolta per il presente studio ci ha fornito alcune informazioni sul passaggio dalla Legge Marchi del 1993 alla Legge Marchi del 2001, nonché sugli sviluppi applicativi della Legge Marchi del 2001 nel decennio della sua vigenza. Ciò ci permette di formulare osservazioni ragionevolmente fondate circa il passaggio dalla Legge Marchi del 2001 alla Legge Marchi del 2013 e di tratteggiare, in generale, le modalità evolutive del diritto dei marchi cinese.

Schematizzando all'estremo, scandiamo convenzionalmente l'evoluzione del diritto cinese dei marchi in “cicli” che vanno dall'entrata in vigore di una revisione legislativa (o della prima versione della legge) all'entrata in vigore della successiva revisione della stessa legge. Lo sviluppo del moderno diritto cinese dei marchi risulta così articolato in tre cicli completi: 1982-1993, 1993-2001, 2001-2013. All'interno di ogni ciclo individuiamo le seguenti fasi:

- i) una fase di *promulgazione*, in cui la nuova legge è posta in essere;
- ii) una fase di *prima elaborazione*, in cui, dopo aver rilevato i principali dubbi generati dall'applicazione della nuova legge, la Corte Suprema e l'amministrazione competente – per il diritto dei marchi, l'AIC – emanano testi normativi che vengono a corredare quasi da subito la legge;
- iii) una fase di *elaborazione intermedia*, in cui la giurisprudenza e gli organi amministrativi competenti – per i marchi, l'Ufficio Marchi ed il CEAM –, prendendo le mosse dai testi interpretativi emanati nella fase *sub ii*), danno

risposte ai problemi applicativi posti dalla legge e ne colmano quanto più possibile le vaghezze e le lacune;

iv) una fase *matura*, in cui i frutti dell'elaborazione pratica confluiscono in una nuova e più lunga "ondata" di testi interpretativi;

v) una fase di *revisione*, in cui le soluzioni elaborate nelle fasi precedenti che appaiono più solide e meritevoli sono consacrate da una nuova versione della legge; inizia da qui un nuovo ciclo evolutivo, identico a quello descritto.

Lo schema proposto è frutto di una notevole astrazione e pertanto va accolto con le dovute cautele; tuttavia, si presta bene a descrivere l'evoluzione di tutte le principali questioni giuridiche analizzate nel presente studio.

Il concetto di "*uso del marchio*" non è definito dalla Legge Marchi del 2001; poco dopo, l'art. 3 DALM lo definisce come "apposizione del marchio ai prodotti o suo impiego in altre attività commerciali" (fase di prima elaborazione). Durante il decennale percorso applicativo della Legge del 2001 (elaborazione intermedia), prende piede in giurisprudenza quella che abbiamo chiamato "concezione funzionale" dell'uso del marchio: non costituisce "uso" né l'impiego in funzione descrittiva ("Jiating", "Zhang Yi Si"), né l'impiego fatto al solo scopo di preservare l'efficacia della registrazione ("Mingjue", "Daqiao"), né – pur con qualche esitazione – l'impiego non fatto di propria iniziativa da chi reclaims la titolarità del segno ("Sony Ericsson", "Viagra"). Le *Opinioni* della Corte Suprema del 2010 recepiscono e raccomandano alcune delle soluzioni puntuali formulate dalla giurisprudenza ("fase matura"); l'emendamento del 2013 dedica infine una disposizione *ad hoc* – l'art. 48 – a definire la nozione di "uso del marchio", sancendone la ricostruzione in chiave funzionale. La revisione legislativa, peraltro, non indirizza la cruciale questione di se sia "uso" solo l'impiego del marchio effettuato in Cina o anche quello effettuato all'estero e non risolve i problemi dati dall'uso del marchio attraverso OEM su beni destinati all'estero.

Analoga è l'evoluzione seguita in tema di *rischio di confusione*. La Legge Marchi del 2001 non prevede tale requisito, il quale è però affermato dalla Corte Suprema nelle *Interpretazioni* del 2002 e prende rapidamente piede in giurisprudenza: non vi è un reale

conflitto di marchi ove i segni, pur oggettivamente simili, non siano per qualche motivo confondibili (“Lacoste”, “Nine Deer King”). Parallelamente, il giudizio circa la somiglianza dei prodotti manifesta la tendenza a sganciarsi dal parametro della classificazione merceologica ufficiale per aderire meglio allo *standard* della confondibilità, il che talvolta avviene senza strappi (“Adidas”), talaltra implica frizioni tra gli orientamenti degli organi decidenti (“GoldenBud”). La centralità del parametro del rischio di confusione è ribadita dalle *Opinioni* emanate dalla Corte Suprema nel 2010 ed è infine accolta dalla revisione del 2013. Dall’altra parte, la nuova Legge Marchi non precisa come si debba valutare il rischio di confusione (quali condizioni, concretamente, autorizzano a ritenere due marchi “non confondibili?”); inoltre, se si eccettua, appunto, la sanzione del rischio di confusione come parametro centrale del conflitto di marchi, non fa alcun passo avanti quanto all’accoglimento nel sistema della coesistenza di marchi.

Ancora, analogo allo sviluppo avutosi in ordine ai concetti di “uso del marchio” e “confusione”, anche se decisamente più travagliato, è lo sviluppo dell’interpretazione della *nozione di “agente”* ex art. 15 LM, progressivamente espansa dai Tribunali della capitale (“Orona”, “Toubaoxilin”) fino allo scontro frontale con il dato testuale dell’articolo (“Kaimo”, “Seal King”). Le *Opinioni* del 2010 hanno accolto alcune puntuali istanze dell’espansione in parola; l’emendamento del 2013 ha eliminato l’ostacolo posto dalla lettera dell’art. 15, estendendone l’applicazione a chiunque sia venuto a conoscenza dell’esistenza del marchio in questione in virtù di un rapporto commerciale con il legittimo utente. Resta però irrisolto il problema relativo alla dimostrazione del previo uso del marchio in Cina, fondamentale nell’applicazione dell’art. 15 come nell’applicazione di tutte le norme in tema di *squatting*.

La *tutela del marchio celebre* si sviluppa in maniera analoga ma anticipata rispetto ai concetti visti fin qui. Nonostante le Leggi Marchi del 1982 e del 1993 non contemplino alcuna particolare tutela per il marchio celebre, amministrazioni e giudici iniziano in epoca risalente a dispensare riconoscimenti di celebrità. Le *Disposizioni Provvisorie* emanate dall’AIC nel 1996, nel prevedere per la prima volta il concetto di “marchio celebre”, privano i giudici della facoltà di riconoscere marchi celebri; senonché, alla vigilia dell’entrata in vigore della Legge Marchi del 2001, i Tribunali della capitale rivendicano tale facoltà (“DuPont”). La Legge del 2001, peraltro, non

conferisce di per sé ai giudici la facoltà in discorso, la quale è loro riconosciuta formalmente solo con le *Interpretazioni* della Corte Suprema del 2002.

Parallela è l'evoluzione del *contenuto* della tutela del marchio celebre. In vigenza della Legge Marchi del 1993, il riconoscimento di celebrità comporta conseguenze meramente promozionali; già prima dell'entrata in vigore della Legge del 2001, i Tribunali di Pechino attribuiscono a tale tutela un contenuto propriamente giuridico ("DuPont"); la Legge Marchi del 2001, infine, configura la "supertutela" giuridica che oggi conosciamo.

Nel decennio di vigenza della Legge del 2001, la giurisprudenza precisa le condizioni della tutela ultramerceologica ("Nikon", "Xinghuacun") e specifica il requisito di necessità a cui l'accertamento di celebrità è subordinato ("Dell", "Cadbury"). I canali e le condizioni del riconoscimento di celebrità (*istanza di parte e necessità*) sono dapprima delineati nelle *Interpretazioni* del 2002 e nelle *Disposizioni per il riconoscimento e la protezione dei marchi celebri* (2003), per poi essere accolti dall'art. 14 LM 2013. Peraltro, se si eccettua la messa al bando della funzione promozionale del marchio celebre, l'ultimo emendamento non fa che ribadire, sistematizzandole, regole già presenti nella prassi degli anni precedenti.

In tutte le materie a cui abbiamo accennato, le innovazioni giuridiche sorgono invariabilmente dalla prassi applicativa. Dall'AIC e dalla Corte Suprema promanano, rispettivamente, le *Disposizioni Attuative* e le *Interpretazioni* che, all'alba del ciclo evolutivo, offrono precisazioni "d'assaggio" circa l'applicazione della nuova legge (*Disposizioni Attuative* del 1993 per la Legge del 1993; del 2002 per la Legge del 2001). La Legge Marchi del 2001 è la prima ad essere corredata quasi subito da *Interpretazioni* della Corte Suprema; tuttavia, l'uso di far seguire una legge da siffatte *Interpretazioni* è oggi affermato ed è fuor di dubbio che anche la Legge Marchi del 2013 sarà seguita, alcuni mesi dopo la sua entrata in vigore, da un testo interpretativo della Corte Suprema²³⁴.

I Tribunali del Popolo e le amministrazioni competenti danno poi ulteriore sviluppo alle soluzioni pratiche, discostandosi in misura anche notevole dal dettato della

²³⁴ L'osservazione deriva da colloqui con professionisti cinesi. Si veda, per un confronto, la terza revisione della Legge Brevetti, adottata nel 2008 e corredata da *Interpretazioni* della Corte Suprema già nel 2009.

legge e dei primi testi applicativi; i risultati di tale elaborazione sono recepiti da successivi testi di fonte giurisprudenziale o amministrativa, che nel nostro schema segnano la “fase matura” del ciclo evolutivo. Detta ricezione avviene in via non generale, bensì *puntuale*, “per singoli capi”. Le *Opinioni* del 2010 non stabiliscono in via di principio che l’“uso” debba avere finalità distintiva dell’origine dei prodotti, ma si limitano ad affermare che non costituisce “uso” quello volto alla mera conservazione del diritto; non stabiliscono in generale che vada considerato “agente” chiunque registri in malafede un marchio perché lo conosce in virtù dei rapporti d’affari con il legittimo utente, ma si limitano ad affermare che possono essere considerati “agente” il *futuro agente* e il *complice* che registri il marchio “per conto terzi”.

Al termine del ciclo evolutivo la nuova versione della legge interviene perlopiù non ad introdurre soluzioni realmente nuove, ma semplicemente a consacrare i principali risultati dell’elaborazione pratica appena giunta al termine. Così, la Legge del 2013 definisce per la prima volta il concetto di “uso del marchio”, menziona per la prima volta il rischio di confusione come parametro generale del giudizio di violazione, codifica i canali e le condizioni del riconoscimento di celebrità, espande l’applicazione del suo art. 15 oltre le barriere del concetto di “agente” strettamente inteso; ma tali soluzioni sono già rappresentate in maniera consistente ed autorevole nella prassi dell’ultimo decennio.

A differenza della ricezione della “fase matura”, la ricezione della revisione legislativa è *generale* e limitata *ai soli risultati più solidi*. Quanto alla prima caratteristica, la Legge Marchi del 2013 stabilisce in generale che l’“uso” deve essere uso in funzione distintiva, che il giudizio di violazione si basa sul rischio di confusione, che la regola dell’art. 15 si applica a chiunque sia venuto a conoscenza del marchio in virtù dei rapporti con il legittimo utente; non scende in questioni specifiche quali, ad es., l’uso fittizio del marchio, il valore da assegnare alla classificazione merceologica ufficiale quanto alla somiglianza fra prodotti, l’agente futuro, ecc..

Dall’altro lato, la nuova legge non prende posizione quanto alle questioni più dubbie. L’art. 48 LM 2013 si inserisce, senza risolverlo, nel dibattito in corso sull’uso del marchio attraverso OEM per beni destinati all’estero (v. cap. VI, § 5); quanto ai casi di *squatting* riguardanti versioni popolari di marchi noti (v. cap. II, § 4), sarebbe stata risolutiva una disposizione che equiparasse le versioni popolari ai marchi “ufficiali” od

obbligasse i Tribunali del Popolo a considerare “uso precedente” anche quello non effettuato personalmente dal titolare del marchio ufficiale, la quale, però, non è giunta; anche circa la coesistenza di marchi, la Legge del 2013 serba silenzio (v. cap. VII, § 3).

L’evoluzione del diritto cinese dei marchi, insomma, è un’evoluzione *guidata dalla prassi*. In questo senso, essa opera attraverso un *meccanismo “ascensionale”*: le nuove soluzioni nascono “dal basso”, nella prassi quotidiana delle autorità decidenti; quelle ritenute più meritevoli ricevono l’autorevole *placet* dell’inclusione in testi interpretativi, esemplari o divulgativi; quelle più consolidate sono infine innalzate al livello legislativo.

Inoltre, pur essendo decisamente rapida – la Cina ha percorso in trent’anni un cammino che gli ordinamenti occidentali hanno compiuto in più di due secoli –, l’evoluzione del diritto cinese dei marchi appare fluida e graduale, in quanto tendenzialmente priva di dislivelli notevoli e repentini nelle soluzioni pratiche: lo *status quo* delle soluzioni giuridiche esistenti in ogni fase data del ciclo evolutivo si distacca solo in misura lieve dal complesso delle soluzioni esistenti nella fase immediatamente precedente ed immediatamente successiva. La circostanza è tanto più rimarchevole nel passaggio da un ciclo all’altro. Nell’ultima vigenza della Legge Marchi del 1993 sono attestate soluzioni sostanzialmente equivalenti a quelle adottate nella prima vigenza della Legge del 2001: si veda, in tema di marchio celebre, il caso “DuPont”. Analogamente, già nell’ultima vigenza della Legge del 2001 si incontrano soluzioni equivalenti a quelle previste dalla riforma del 2013: si vedano la concezione funzionale dell’uso del marchio, l’importanza data al rischio di confusione fra marchi, l’ampiezza con cui è interpretata la nozione di “agente” *ex art. 15 LM*.

Il ridotto dislivello fra cicli evolutivi è riscontrabile non solo quanto ai problemi a cui il diritto dà risposte ragionevolmente certe, ma anche nel silenzio mantenuto dalla legge con riferimento alle questioni più dubbie: la Legge del 2013 non statuisce alcunché in tema di uso del marchio attraverso OEM su beni destinati all’estero, esattamente come non forniscono lumi in merito né la Legge del 2001 né i suoi testi interpretativi ed applicativi; *idem* dicasi per la coesistenza di marchi.

A complicare notevolmente il quadro descritto interviene il fatto che le soluzioni giuridiche, se da una parte sono mediamente piuttosto uniformi fra stadi consecutivi del processo evolutivo, dall'altra non sono uniformi, in ogni momento dato, *nella prassi di autorità diverse*.

L'esempio più lampante di tale circostanza si è visto in tema di rischio di confusione: a metà degli anni 2000, quando la prassi dei Tribunali della capitale dà ormai rilievo portante al rischio di confusione tra i marchi ed all'effettivo uso del marchio, due Tribunali della provincia del Guangdong decidono il caso "Honghe Hong" senza tenere nella benché minima considerazione questi due fattori. Le decisioni sono perfettamente legittime – addirittura la Corte Suprema rifiuterà di riformarle nella sostanza – perché il rischio di confusione e l'effettivo uso di un marchio non sono parametri *vincolanti*: per esserlo, dovrebbero essere sanciti dalla legge.

Sembra dunque esservi, in ogni momento dato, un dislivello fra una giurisprudenza "di avanguardia", che sviluppa gli indirizzi più aggiornati, ed una giurisprudenza "di retroguardia", la quale non applica una data regola operativa finché essa non è imposta da un atto normativo avente forza vincolante. Così, mentre molti Tribunali ancora non accettano l'eventualità che due marchi simili possano non essere confondibili, l'Alto Tribunale della capitale e la Corte Suprema sperimentano addirittura con la coesistenza di marchi; per tutta la vigenza della Legge Marchi del 2001 rimane perfettamente lecito interpretare il suo art. 15 includendovi solo l'"agente quanto al marchio" o l'agente in senso puramente civilistico, mentre alcuni giudici (v. il Tribunale Intermedio di Pechino in "Kaimo" e "Seal King") mostrano di voler dare alla locuzione un valore tendenzialmente onnicomprensivo.

La giurisprudenza "di avanguardia" è con ogni evidenza capeggiata dalla Corte Suprema e dai Tribunali del Popolo della capitale, da cui promanano praticamente tutte le soluzioni più innovative che abbiamo incontrato nel presente studio. Nessun particolare ruolo è attribuito dalla normativa ai giudici della capitale; i loro precedenti, al pari di ogni altro, non sono vincolanti; tuttavia, i Tribunali del Popolo di Pechino fungono da guida e modello per i giudici dell'intero Paese.

In realtà, un ruolo di questo genere sembra spettare alla città di Pechino in generale. Nel volume *Studio sulla riforma e lo sviluppo del sistema della proprietà intellettuale*, il capitolo dedicato allo "*Studio comparato delle strategie della proprietà*

intellettuale di Province e Città”²³⁵ fa precedere l’esposizione delle strategie locali dall’inquadramento del ruolo che una determinata città o provincia riveste nell’implementazione delle politiche nazionali. Il paragrafo dedicato alla strategia di Pechino inizia con l’affermazione che “*Pechino è la capitale nazionale, il centro politico e culturale del Paese, ed il suo sviluppo ha sempre più bisogno del sostegno della proprietà intellettuale*”²³⁶: ci si aspetta dunque che la capitale, in quanto fulcro politico della Cina, ne sia anche il fulcro giuridico e il centro propulsore dello sviluppo del diritto.

Indicazioni nello stesso senso provengono anche dall’ambito penale, in cui a volte si sottolinea la necessità di punire in modo esemplare le violazioni di marchi avvenute nella capitale. Si veda ad es. il commento redatto dal giudice Zang Desheng a proposito di una condanna a tre anni e sei mesi di carcere per smercio di prodotti contraffatti²³⁷: “*Questo caso è avvenuto nel Silk Market di Pechino (un notissimo centro commerciale della capitale cinese, molto frequentato da stranieri, NdR); tale mercato è rinomato a livello nazionale e [...] dotato di risonanza mondiale; [...] ha un’importante responsabilità di accoglienza commerciale nelle relazioni della città di Pechino con l’estero*”. Il caso è designato come “*esemplare*”, il che comporta la necessità di “*aumentare la forza della propaganda*” e “*rinvigorire l’efficacia sociale della gestione del caso*”²³⁸: in altre parole, di giudicare l’imputato con particolare severità. Pechino è dunque ambasciatrice per l’estero e modello per la Cina.

Nel quadro descritto le nuove soluzioni, disseminate da testi interpretativi come le *Opinioni* della Corte Suprema, da testi divulgativi come il *Sommario* dell’Alto Tribunale di Pechino e da testi esemplari come le liste di “casi tipici”, sembrano propagarsi con un *moto “discensionale”* dai giudici “di avanguardia” a quelli “di retroguardia”.

²³⁵ WU Handong et al., *Studio sulla riforma e lo sviluppo del sistema della proprietà intellettuale* (知识产权制度变革与发展研究 – *Zhīshíchǎnquán zhìdù biàngé yǔ fāzhǎn yánjiū*), Pechino, Economic Science Press, 2012, pagg. 285 ss..

²³⁶ *Ivi*, pag. 288.

²³⁷ Giudizio di primo grado: *Procura del Popolo di Chaoyang (Pechino) c. Yang Changjun*, Trib. Base Chaoyang pen. ist. in. n. 258/2010, (2010) 朝刑初字第 258 号.

Giudizio di secondo grado: *Yang Changjun c. Procura del Popolo di Chaoyang (Pechino)*, Trib. Int. Pechino 2° Sez. pen. ist. fin. n. 682/2010, (2010) 二中刑终字第 682 号.

²³⁸ XI Xiaoming (a cura di), *Commenti e annotazioni sui casi-guida della proprietà intellettuale in Cina – Vol. III, cit.*, pag. 493.

Il costante dislivello delle soluzioni presenti in giurisprudenza è un portato della modalità evolutiva descritta poc'anzi, in cui l'atto normativo vincolante interviene non all'inizio del processo di elaborazione delle nuove soluzioni, ma alla fine. Ogni riforma legislativa ha l'effetto di uniformare la prassi applicativa al livello raggiunto dalla giurisprudenza più avanzata nella vigenza della riforma precedente; tale livellamento è peraltro del tutto momentaneo, giacché subito dopo la riforma la giurisprudenza di avanguardia inizierà nuovamente a spingersi oltre quanto strettamente richiesto dalla legge, mentre la giurisprudenza di retroguardia potrà rimanere attestata sugli *standard* minimi previsti dalla legge fino alla riforma successiva.

Le illustrate modalità evolutive comportano una sensibile divaricazione fra le soluzioni accolte al livello *declamatorio* – in prima battuta, nella legge – e quelle praticate al livello *operazionale*. Chi visioni la Legge Marchi del 2001 non vi troverà traccia della funzione distintiva dell'uso del marchio del rischio di confusione, delle condizioni e dei canali del riconoscimento di celebrità e via dicendo; tuttavia, tali concetti sono in varia misura accolti dalle pronunce analizzate nel presente studio.

Insomma, il fatto che un determinato concetto, parametro o istituto non sia contemplato dalla legge non significa che esso non sia conosciuto, applicato o tutelato nella prassi. Di converso, la previsione legislativa di una determinata tutela non comporta necessariamente che tale tutela sia applicata come ci aspetteremmo. L'esempio più evidente è dato nel presente studio dall'art. 31 LM, il quale teoricamente dovrebbe fornire una tutela generalizzata ed onnicomprensiva contro lo *squatting*, ma spesso lascia fuori i casi, frequenti e meritevoli di tutela, in cui l'“uso precedente” è avvenuto all'estero o non ha coinvolto una determinata versione popolare del marchio (v. cap. II, § 4 e cap. V).

§ 2. L'interazione di diritto e *policy* nell'amministrazione della giustizia.

Nell'applicazione del diritto cinese dei marchi, alle considerazioni puramente giuridiche si mescolano spesso considerazioni *lato sensu* politiche, le quali influenzano la soluzione dei casi concreti in vario modo e a vari livelli.

Nel presente studio abbiamo visto un caso, “Scalextric” (cap. VI, § 3), in cui esigenze di *policy* sono esplicitamente invocate a giustificare la pronuncia del giudice: il risultato è una sentenza priva di motivazione giuridica e provvista unicamente di motivazione politica. Abbiamo poi trovato un caso, “TOEFL” (cap. II, § 2), in cui il giudice non menziona espressamente alcuna esigenza di *policy*, ma le motivazioni giuridiche della sentenza sono talmente inconsistenti da far presumere che in realtà la soluzione del caso sia determinata principalmente da fattori politici.

Ipotesi di questo genere, in cui le considerazioni politiche scavalcano quelle giuridiche nella soluzione delle controversie (“politica *sopra* il diritto”), sembrano peraltro piuttosto rare: nel campione analizzato in questo studio, si tratta di due casi su una quarantina circa (il numero sale a quattro se consideriamo anche le sentenze “GRE” e “GMAT”, analoghe alla pronuncia “TOEFL”, ma si tratta pur sempre di poca cosa).

Più frequenti sono i casi in cui il fattore politico, piuttosto che scavalcare quello giuridico, lo plasma e lo guida (“politica *del* diritto”): considerazioni *lato sensu* politiche sembrano stare, in generale, alla radice del processo con cui la giurisprudenza “di avanguardia” innova senza sosta il diritto vivente. Illuminante, al proposito, è la parte del *Sommario di trent’anni di attività giudiziaria sul marchio* dedicata ai “Risultati e metodi del lavoro giudiziario sul marchio”.

Alcuni degli obiettivi che i giudici di Pechino dichiarano di perseguire si riferiscono direttamente alla soluzione delle questioni pratiche ed hanno perciò ricadute immediate sulle regole operazionali da seguire.

Si tratta, innanzitutto, di “*creare un ambiente giudiziario propizio allo sviluppo dell’economia di mercato*”²³⁹. L’Alto Tribunale richiama i visti casi “Lacoste” e “Liangzi”, dei quali mette in evidenza la propensione a mantenere gli equilibri già formati nella realtà del mercato: occorre dare agli operatori economici la possibilità di prosperare anche a costo di lievi frizioni fra i loro diritti, evitando di sacrificare eccessive porzioni di mercato alla tutela di un solo operatore.

In secondo luogo, l’attività dei giudici tende a promuovere l’“*armonia sociale*”. Lo slogan proposto dall’Alto Tribunale di Pechino è “*La conciliazione prima di tutto, la*

²³⁹ *Sommario di trent’anni di attività giudiziaria sul marchio dei Tribunali di Pechino, cit.*, pag. 395.

sentenza vi va combinata, usare la sentenza per promuovere la conciliazione” (“调解优先, 调判结合, 以判促调”, *Tiáojiě yōuxiān, tiáopàn gěihé, yǐ pàn cù tiáo*)²⁴⁰. Il sistema giuridico attuale, in linea con una tradizione millenaria, riconosce ai giudici una pregnante funzione conciliatrice: la soluzione concordata, magari raggiunta grazie ai buoni uffici di un superiore o dell'autorità, è preferibile a quella imposta da un soggetto terzo. Il ruolo conciliatore sembra essere proprio non solo dell'autorità giudiziaria, ma di qualsiasi organo pubblico deputato a decidere controversie fra soggetti dell'ordinamento: si veda, ad es., la funzione di mediatore svolta dall'Ufficio Marchi nell'antefatto del caso “Liangzi”.

L'atteggiamento di politica del diritto mantenuto dai Tribunali di Pechino, teso a far prosperare in armonia i soggetti dell'ordinamento, è evidentemente propizio all'affermarsi della coesistenza di marchi, pur non contemplata dalla legge e dai regolamenti: il giudice (o l'autorità amministrativa) che abbia ben presente il proprio ruolo di conciliatore sarà evidentemente propenso a soluzioni che “accontentino” entrambe le parti, incoraggiando negoziazioni che mettano fine alla lite (cfr. “Hengsheng” e “Liangzi”) o pronunciando sentenze che non impediscano ad alcuna delle parti di impiegare il proprio marchio (cfr. “Lacoste” e “Nine Deer King”).

Altri obiettivi dell'amministrazione della giustizia indicati dal *Sommario* rinviano a direttive provenienti *aliunde*.

Innanzitutto, l'Alto Tribunale “*rimodifica e perfeziona il sistema di esame giudiziale sul marchio applicando le “Linee Generali”*”²⁴¹.

Il riferimento è alle *Linee Generali della strategia nazionale della proprietà intellettuale*, adottate dal Consiglio di Stato il 5 Giugno 2008 e riguardanti il periodo che va dal 2008 al 2020. Il documento riconosce il ruolo fondamentale della proprietà intellettuale in quanto proprietà privata e ne afferma l'utilità da una parte per salvaguardare il ruolo primario dell'economia statale, dall'altra, per stimolare lo sviluppo dell'economia privata. La strategia ha inoltre un'importante funzione educativa, volta a rafforzare negli operatori economici e nel pubblico la coscienza della necessità di rispettare la proprietà intellettuale altrui. *Leitmotiv* delle *Linee Generali* è il riferimento alla costruzione di un “*Paese innovativo*”, il quale sta a significare che

²⁴⁰ *Ivi*, pag. 396.

²⁴¹ *Ivi*, pag. 398.

occorre dotare l'economia cinese di una capacità innovativa *autonoma*. Innovare seguendo tendenze imposte da altri non è sufficiente per raggiungere una posizione di avanguardia stabile e duratura; bisogna piuttosto prendere l'iniziativa nel processo innovativo²⁴².

Inoltre, l'Alto Tribunale di Pechino afferma di “*applicare le politiche della Corte Suprema del Popolo*”²⁴³, ben rappresentate dalle già citate *Opinioni su alcune questioni riguardanti il giudizio sulla proprietà intellettuale al servizio degli obiettivi generali nella presente situazione economica* (2009).

L'applicazione delle direttive politiche ha rilevanti ricadute sullo sviluppo della giurisprudenza dei Tribunali della capitale in tutte le aree tematiche toccate dalla presente tesi. Il punto 6 delle *Opinioni* del 2009 afferma la necessità di “*adottare la confusione sul mercato come guida, in modo da tracciare una linea netta fra gli operatori di mercato nell'uso dei marchi*”: in coerenza con tale indicazione, la giurisprudenza della capitale dà rilievo portante all'elemento del rischio di confusione, non espressamente previsto dalla legge.

Il punto 8 delle *Opinioni* incita i giudici a “*migliorare il sistema di protezione giudiziale dei marchi celebri ed assicurare l'autorevolezza e la credibilità della protezione giudiziale*”. Dall'altro lato, lo stesso punto 8 evidenzia la necessità di interpretare in maniera rigorosa le condizioni del riconoscimento di celebrità e “*proibire strettamente qualsivoglia espansione dell'ambito del riconoscimento o riduzione delle condizioni per il riconoscimento*”. Riconosciamo qui le linee direttrici dell'operato dei Tribunali della capitale descritto nel cap. IV, tendente da una parte all'espansione della tutela del marchio celebre, dall'altra ad una rigorosa delimitazione delle sue condizioni (“Xinghuacun”, “Cadbury”). Secondo il punto 6 delle *Opinioni*, occorre dare protezione “*in un ambito più ampio e con intensità maggiore*” ai marchi registrati che godono di maggiore notorietà e capacità distintiva, per “*stimolare i vincitori della competizione sul mercato*”: cfr. il commento al caso “Nikon”, con la tesi della protezione direttamente proporzionale alla notorietà del marchio.

Ancora, il punto 6 delle *Opinioni* invita a “*depurare il mercato ed arginare atti illeciti di “autostoppismo” e imitazione*”. Il *Sommario* dell'Alto Tribunale di Pechino

²⁴² WU Handong *et al.*, *Study on the Reform and Development of Intellectual Property System*, *cit.*, pagg. 275-276.

²⁴³ *Sommario di trent'anni di attività giudiziaria sul marchio dei Tribunali di Pechino*, *cit.*, pag. 398.

riflette un'identica esigenza, enfatizzando la necessità di arginare il fenomeno della registrazione in malafede di marchi altrui (v. cap. V, § 7). L'indirizzo politico illustrato spinge i Tribunali del Popolo della capitale ad assegnare particolare rilevanza all'elemento della malafede, il che genera soluzioni pratiche diverse da quelle volute dal senso letterale della legge. Così, in “007 BOND”, l'Alto Tribunale di Pechino accorda la tutela dell'art. 31 LM ad una posizione giuridica non rientrante in alcuno specifico diritto di proprietà intellettuale; in “Kinex”, l'evidenza della malafede del convenuto porta ad attenuare l'onere probatorio gravante sull'attore; in “Shanggong” e “Quaker”, la malafede assume rilievo ai sensi di una disposizione – l'art. 28 LM – che non vi fa alcun riferimento; in “Crayon Shin-Chan” si sottolinea la necessità di colpire i marchi registrati in malafede con invalidità non già relative, ma assolute, interpretando in maniera acconcia i parametri stabiliti in questo senso dall'art. 41 LM.

In conclusione, l'attività dei Tribunali del Popolo in materia di marchi sembra essere costantemente condizionata da obiettivi politici, ora in modo lampante, ora in modo non evidente *ictu oculi*; la politica non scavalca prepotentemente il diritto, ma piuttosto manovra dal retroscena l'amministrazione della giustizia. Ciò ben si accorda con un sistema statale che ricusa la separazione dei poteri²⁴⁴ e vede nei plessi giudiziari organi amministrativi come tutti gli altri, vincolati al perseguimento delle politiche dello Stato e del Partito²⁴⁵.

§ 3. “Creatività” e “cautela” dei giudici cinesi.

Dalle riflessioni proposte nei paragrafi precedenti emerge chiaramente il ruolo propulsore che la giurisprudenza – almeno quella di “avanguardia” – riveste nello sviluppo del diritto cinese. È dunque lecito domandarsi se si possa parlare di una giurisprudenza “creativa”, pur in un sistema giuridico che assegna al giudice la sola asettica funzione di *bouche de la loi*²⁴⁶.

²⁴⁴ I. CASTELLUCCI, *cit.*, pag. 24.

²⁴⁵ *Ivi*, pagg. 40-41.

²⁴⁶ *Ivi*, pag. 25.

Le ragioni dell'azione innovatrice dei giudici di Pechino sono espresse dal *Sommario di trent'anni di attività giudiziaria sul marchio*. I giudici della capitale, innanzitutto, mirano ad implementare le politiche sulla proprietà intellettuale decise dal Consiglio di Stato e dalla Corte Suprema, contribuendo così con la loro attività alla realizzazione degli scopi generali dello Stato (v. § 2); inoltre “sono perseveranti nel dare uguale importanza al disbrigo dei casi e alla ricerca, [per] fornire materiale per lo sviluppo del sistema giuridico e della teoria giuridica del marchio”²⁴⁷.

L'Alto Tribunale fa riferimento *in primis* al caso “Fengye”²⁴⁸, in cui, nel 1994, i giudici di Pechino dichiarano la c.d. contraffazione inversa sanzionabile ai sensi dell'appena promulgata Legge sulla concorrenza sleale. Si definisce “contraffazione inversa” la condotta di chi ottiene prodotti marchiati, per poi rimuovere il marchio originale, sostituirlo con il proprio e procedere alla vendita dei beni. La difficoltà posta da questa condotta sta nel fatto che essa lede alcuni interessi sottesi al diritto di marchio – in prima battuta, il prestigio del produttore – senza però ostacolare o sovrapporsi all'uso esclusivo del marchio da parte del titolare; non è perciò sussumibile nell'art. 38 LM 1993, omologo del visto art. 52 LM²⁴⁹.

Ebbene, secondo il Tribunale Intermedio di Pechino, anche in assenza un'espressa previsione legislativa la contraffazione inversa deve essere impedita, al fine di tutelare gli investimenti di chi sviluppa prodotti innovativi o di prestigio e garantire così il sano ed ordinato sviluppo dell'economia di mercato socialista. Posto che l'interesse messo in pericolo da questo genere di comportamenti sleali è essenzialmente l'interesse ad una concorrenza equa, le condotte sleali coinvolgenti il marchio che non possono essere fatte rientrare nell'art. 38 LM vanno trattate ai sensi dell'art. 2 della Legge sulla concorrenza sleale²⁵⁰.

²⁴⁷ *Sommario di trent'anni di attività giudiziaria sul marchio dei Tribunali di Pechino, cit.*, pag. 396.

²⁴⁸ *Beijing Clothing Industry (Group) Factory No. 1 c. Beijing Baicheng Light Engineering Development Co., Ltd. et al.*, Trib. Int. Pechino prop. int. ist. in. n. 566/1994, (1994) 中经知初字第 566 号.

²⁴⁹ Secondo l'art. 38 LM 1993, commette violazione di marchio altrui: *i*) chi usa un marchio identico o simile a detto marchio registrato su prodotti identici o simili, senza l'autorizzazione del titolare; *ii*) chi vende prodotti nella consapevolezza del fatto che recano un marchio registrato contraffatto; *iii*) chi contraffà il marchio registrato di un terzo o ne fa rappresentazioni non autorizzate, o vende dette contraffazioni o rappresentazioni; *iv*) chiunque causi, in altro senso, un pregiudizio al diritto esclusivo di un terzo ad usare il marchio .

²⁵⁰ Art. 2 Legge sulla concorrenza sleale: “*Gli operatori economici seguono, nelle transazioni di mercato, i principi di volontarietà, uguaglianza, equità, onestà e credibilità, ed osservano l'etica commerciale generalmente riconosciuta. Per concorrenza sleale si intende in questa Legge l'atto di un operatore economico che contravvenga alle previsioni di questa Legge, violi i legittimi diritti e interessi di un altro operatore economico o disturbi l'ordine socioeconomico. [...]*”.

Il caso “Fengye” dà il via ad un dibattito dottrinale il quale sfocia, con la riforma del 2001, nell’espressa previsione della contraffazione inversa come condotta di violazione del marchio: secondo l’art. 52, n. 4 LM, costituisce violazione del marchio altrui “*alterare senza autorizzazione il marchio registrato altrui e vendere beni contrassegnati dal marchio alterato*”.

Il *Sommario* cita poi il caso “Tianchao”²⁵¹, in cui i giudici della capitale dichiarano sanzionabili *ex art. 38 LM 1993* gli atti preparatori alla violazione del marchio. Il Tribunale Intermedio di Pechino giunge a tale risultato mediante un’interpretazione estensiva del “pregiudizio” richiesto dall’art. 38, n. 4: è “pregiudizio” non solo quello che noi definiremmo “attuale e concreto”, bensì anche il pregiudizio futuro ma certo. L’Alto Tribunale conferma il dispositivo della sentenza di primo grado, rivedendone però le motivazioni: la tutela è giustificata in base ad un’interpretazione estensiva del concetto di “uso del marchio”, in quanto gli atti preparatori all’uso, se sufficientemente univoci, sono sufficienti a costituire “uso” del marchio altrui ai sensi dell’art. 38, n. 1 LM 1993. L’orientamento manifestato dai giudici della capitale in “Tianchao” e in altri casi analoghi confluisce nella riforma del 2001, la quale, con l’art. 57 LM, introduce la *tutela cautelare* per le cause riguardanti marchi²⁵².

In questi due casi, così come in molti altri visti nel presente studio, i giudici manipolano i concetti della Legge Marchi al fine di garantire tutela a situazioni che, per quanto non espressamente tutelate dalla legge, meritano tuttavia protezione alla luce di considerazioni di *policy*. Le soluzioni così elaborate, una volta consolidate nella prassi e se ritenute propizie per lo sviluppo del diritto, potranno confluire in successive revisioni legislative. La *policy* sembra dunque essere il “motore” dell’innovazione giuridica.

²⁵¹ Giudizio di primo grado: *Beijing Tianchao Fine Chemicals Co., Ltd. c. Beijing Tongzhou Yunhe Chemical Factory*, Trib. Int. Pechino 2° Sez. prop. int. ist. in. n. 124/1998, (1998) 二中知初字第 124 号.

Giudizio di secondo grado: *Beijing Tongzhou Yunhe Chemical Factory c. Beijing Tianchao Fine Chemicals Co., Ltd.*, Alto Trib. Pechino prop. int. ist. fin. n. 63/1999, (1999) 高知终字第 63 号.

²⁵² Art. 57 LM: “*Ove il titolare di un marchio registrato od altro soggetto interessato provi che un altro soggetto ha intrapreso o presto intraprenderà condotte che violano il suo diritto esclusivo ad usare il marchio registrato e che tali condotte, se non prontamente arrestate, causeranno danno irrimediabile ai suoi legittimi diritti ed interessi, può, prima di iniziare un’azione, chiedere al Tribunale del Popolo un’ingiunzione che inibisca dette condotte e tuteli le sue risorse [...]*”.

Le affermazioni sulla creatività della giurisprudenza “di avanguardia” sono temperate da altre osservazioni, che mettono piuttosto in risalto la cautela del loro atteggiamento.

Tale cautela emerge già dalla descritta mancanza di dislivelli notevoli e repentini nell’evoluzione del diritto (v. § 1). In generale, non vi è molta differenza fra le regole operazionali applicate nell’ultima vigenza di una versione della legge e le regole poste al livello declamatorio dalla versione successiva²⁵³: la spinta evolutiva impressa al diritto dai giudici *non facit saltus*.

Inoltre, l’azione innovatrice in discorso non assume mai i connotati un “salto nel vuoto”. Le relative operazioni logiche sono solitamente argomentate facendo riferimento implicito o esplicito al canone interpretativo dello spirito della legge (立法本意, *lǐfǎ běnyì*). Talora vi sono basi giuridiche aggiuntive: è quanto avviene in “DuPont”, in cui a formare la soluzione concorrono la Legge sulla concorrenza sleale ed i trattati internazionali di cui la Cina è parte. *Idem* dicasi per lo sviluppo in tema di rischio di confusione: il requisito non è previsto in generale dagli artt. 28 e 52 LM, ma è previsto dall’art. 13 in tema di marchio celebre, il che indubbiamente fornisce un appoggio per l’elaborazione dei giudici.

A volte, poi, il “salto” innovativo è ulteriormente “ammortizzato” da circostanze contingenti. Come si ricorderà, nel caso “DuPont”, il marchio della cui celebrità si discute è stato in precedenza riconosciuto celebre dall’Ufficio Marchi. Il giudice non mostra dunque di stravolgere lo *status quo*, ma piuttosto di confermare – e perciò di rispettare – una decisione legittimamente presa dall’amministrazione ai sensi di una normativa ancora vigente (la Legge Marchi del 1993). L’apporto di nuove soluzioni al diritto vivente ha luogo in linea di sostanziale continuità con il passato, mai in un’ottica di rottura.

Mette conto notare, infine, come i giudici siano alla costante ricerca di una conferma legislativa o della Corte Suprema alle loro innovazioni. Il *Sommario di trent’anni di attività giudiziaria sul marchio* evidenzia in parecchi punti come le soluzioni sperimentate dai Tribunali di Pechino siano state in seguito accolte da

²⁵³ L’osservazione è confermata una volta di più dai citati casi “Fengye” e “Tianchao”: la contraffazione inversa è sanzionata per la prima volta dalla Legge Marchi del 2001, ma nella prassi tale soluzione è già affermata dal 1994; la tutela cautelare è anch’essa stabilita per la prima volta nel 2001, ma ad un risultato identico la giurisprudenza giunge, applicando l’art. 38 LM 1993, già da un paio d’anni.

documenti del giudice supremo o dal legislatore. Ciò avviene in primo luogo con riguardo ai citati casi “Fengye” e “Tianchao”²⁵⁴. Il *Sommario* cita poi l’accoglimento delle tesi propugnate dal Tribunale Intermedio di Pechino nei casi “Orona”, “Toubaoxilin”, “Kaimo”, “Seal King” nelle *Opinioni su alcune questioni riguardanti l’esame dei casi amministrativi coinvolgenti l’autorizzazione e la determinazione dei diritti al marchio*²⁵⁵; l’inserimento delle pronunce “Lacoste” e “Xinghuacun” in una raccolta di casi esemplari²⁵⁶; la conferma dell’indirizzo espresso in “DuPont” da parte delle *Interpretazioni su alcune questioni riguardanti l’applicazione del diritto nell’esame di casi concernenti controversie civili sul marchio*²⁵⁷.

Insomma, l’accoglimento delle soluzioni giurisprudenziali nei successivi testi interpretativi e legislativi è non solo evidente nei fatti, ma costantemente enfatizzato dai giudici stessi per far risaltare la bontà del loro *modus operandi*.

Concludendo, la giurisprudenza fornisce un contributo fondamentale – se non addirittura il contributo principale – all’evoluzione del diritto, esplicantesi attraverso lo sviluppo di nuove soluzioni nell’attività quotidiana e attraverso l’emanazione di testi interpretativi, divulgativi ed esemplari. Il cambiamento innescato dalla giurisprudenza è però sempre un cambiamento “*soft*”, posato, cauto.

Il giudice innova, ma ci tiene a non farlo notare: le innovazioni sorgono *dalla legge correttamente interpretata*, non dall’attività del giudice. In tale contesto, il costante rispetto della legge è non tanto e non solo rispetto di direttive già stabilite, ma anche e soprattutto azione autonoma confermata *ex post* da tali direttive. Il giudice, insomma, è un “cripto-creatore di diritto”: un creatore di diritto il cui ruolo, pur fondamentale al livello operativo, al livello declamatorio resta celato – ed anzi, è celato ad iniziativa degli stessi giudici.

²⁵⁴ *Sommario di trent’anni di attività giudiziaria sul marchio dei Tribunali di Pechino, cit.*, pag. 397.

²⁵⁵ *Ibidem*.

²⁵⁶ *Ivi*, pagg. 404 e 407.

²⁵⁷ *Ivi*, pag. 406.

§ 4. La certezza del diritto in Cina.

Se intendiamo per “certezza del diritto” la “*prevedibilità delle conseguenze che il diritto connette all’agire del soggetto*”²⁵⁸, è giocoforza osservare che il sistema giuridico cinese è caratterizzato da un grado di certezza del diritto relativamente basso: le norme – non quali sono poste formalmente (livello c.d. *declamatorio*), ma quali sono applicate nella pratica (livello c.d. *operazionale*) – in un gran numero di situazioni non appaiono conoscibili *a priori*. Ad es., posto un caso che coinvolga la nozione di “uso del marchio”, in vigenza della Legge Marchi del 2001 non vi è sicurezza che il giudice ne applicherà una ricostruzione in chiave funzionale, non essendo la concezione funzionale sancita dalla legge; *idem* dicasi per il rischio di confusione e per il concetto di “agente” *ex art.* 15 LM; non parliamo, poi, della questione dell’uso del marchio attraverso OEM su prodotti destinati all’estero. Tale incertezza è con ogni probabilità destinata a prodursi di nuovo dopo qualche anno di vigenza della Legge del 2013, quando si farà sensibile il “dislivello” fra gli *standard* minimi imposti dalla legge e lo *standard* più alto raggiunto dalla giurisprudenza “di avanguardia”.

Il grado di incertezza relativamente alto è immediatamente connesso alle modalità evolutive del diritto cinese dei marchi (v. § 1). Mediamente, esso può essere ricondotto a due principali fattori: l’*assenza di precedenti giudiziari vincolanti* e le frequenti *interferenze tra la sfera giuridica e la sfera politica*.

In linea con la tradizione europea di *civil law*, e diversamente dai sistemi di matrice anglosassone, le decisioni del giudice cinese non sono giuridicamente vincolanti né per il giudice che le ha emesse, né per gli altri giudici; ciò vale anche per le sentenze dei Tribunali di livello più elevato e della Corte Suprema, le quali non hanno l’effetto di obbligare i giudici di livello inferiore a decidere in modo analogo controversie analoghe.

Per vero, sebbene non accolgano la regola dello *stare decisis*, è cosa nota che nemmeno i sistemi giuridici europei di *civil law* negano qualunque valore al precedente giudiziale: ad es., in Italia, la c.d. *giurisprudenza costante* – vale a dire, l’interpretazione uniformemente data a una stessa norma da più giudici in un lasso di tempo apprezzabile – e le interpretazioni fornite dalla Corte di Cassazione assumono innegabile

²⁵⁸ M. CORSALE, voce “*Certezza del diritto (profili teorici)*”, in *Enciclopedia Giuridica*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1988.

autorevolezza, il che rende più difficile per i singoli giudici discostarsene. Di conseguenza, come autorevolmente osservato da F. Galgano, “*gli avvocati, nei loro atti defensionali come nei loro pareri, non citano più i codici, ma la giurisprudenza sui codici*”²⁵⁹: ci si appella ai precedenti giudiziari più che alla legge, con un atteggiamento che per certi versi ricorda quello dei giuristi di *common law*. La l. 69/2009 ha da ultimo accolto i suggerimenti di chi propugnava l’introduzione di una qualche forma di *stare decisis* anche nell’ordinamento italiano²⁶⁰.

Ora, nell’ordinamento cinese il precedente sembra avere valore ancora minore che nei Paesi occidentali di *civil law*. In effetti, generalmente, quanto maggiore è il valore attribuito da un sistema giuridico al precedente giudiziale, tanto più i precedenti saranno citati nelle sentenze e tanto più articolata sarà l’esposizione del ragionamento seguito dal giudice. Le sentenze di *common law* presentano in media ragionamenti articolati e abbondano di citazioni giurisprudenziali; le sentenze di *civil law* esplicitano in minor misura il ragionamento sotteso alla decisione e citano meno precedenti (seppur in gradi diversi: ad es., una sentenza italiana è mediamente più “lunga” di una francese).

In questo spettro ideale, le sentenze cinesi sono ancora più “corte” di quelle degli altri giudici di *civil law*, non in quanto di estensione testuale particolarmente ridotta, ma in quanto *i)* non richiamano in nessun caso alcun precedente e *ii)* dedicano ampio spazio alla ricostruzione dei fatti e della normativa, ma solo brevi parole a motivare perché una certa norma venga interpretata in un dato modo. Chi analizzi in chiave interpretativa ed evolutiva una sentenza cinese, pertanto, non troverà quello che cerca esplicitato nel testo; per cogliere appieno il ragionamento sotteso alla sentenza occorrerà coordinarla, oltre che con altre sentenze, con l’eventuale spiegazione che lo stesso giudice, in separata sede, fornisca della sentenza e con i testi divulgativi in cui il suo Tribunale di appartenenza dissemina il proprio operato.

Allo stesso modo, l’eventuale valore *autoritativo* di un orientamento non è desumibile dalle sentenze in cui esso è espresso, ma semmai dai vari testi interpretativi,

²⁵⁹ F. GALGANO, *L’interpretazione del precedente giudiziario*, in *Contratto e Impresa*, 1985, pag. 701.

²⁶⁰ Stabilisce oggi l’art. 118.1 delle Disposizioni di attuazione del c.p.c.: “*La motivazione della sentenza [...] consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi*”. Inoltre, la L. 69/2009 ha aggiunto al c.p.c. un nuovo articolo, il 360-bis, secondo cui “*Il ricorso è inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa; [...]*”.

divulgativi ed esemplari: autorevole è il testo interpretativo, divulgativo o esemplare, non la sentenza.

L'altro grande fattore che fa scemare la certezza del diritto nel sistema cinese consiste nel frequente ingresso di considerazioni politiche nell'amministrazione della giustizia (v. § 2).

Nel modello di Stato di diritto occidentale, il diritto costituisce un complesso tendenzialmente *autonomo* rispetto alle altre sfere della vita umana – economica, politica, sociale – ed *autointegrante* – vale a dire, capace di trovare, mediante l'impiego dei meccanismi che gli sono propri, soluzioni per qualsiasi questione gli sia sottoposta, anche se inedita –: è questa la c.d. *Isolierung*²⁶¹. Il giudice, nell'espletamento delle sue funzioni, non tiene in considerazione alcun fattore che sia esterno alla sfera del diritto: non è ammesso il rinvio a considerazioni *politiche*.

Nel modello cinese di Stato, invece, non si rinviene un netto isolamento del diritto rispetto alla sfera politica: il diritto “*funziona come parte di un sistema di governance integrato politico-giuridico*”²⁶².

Innanzitutto, la legislazione abbonda di clausole generali che rinviano alla *policy*. Un esempio è dato dai già citati artt. 19-21 della Legge di Procedura Civile, i quali ripartiscono la competenza dei Tribunali in primo grado in base ai concetti di “*casi di grande importanza*”, casi “*che hanno grande impatto sull'area sottoposta alla [...] giurisdizione [di un dato Tribunale]*”, “*casi che hanno grande impatto sull'intero Paese*” e addirittura “*casi che la Corte Suprema ritiene di dover giudicare*” (v. cap. I, § 4).

D'altronde, in molti casi non vi è neppure bisogno di clausole generali che fungano da formali “porte d'ingresso” della *policy* nel diritto: si vedano pronunce come “TOEFL” e “Scalextric”. Da “canali informali” per l'accesso di considerazioni extra-giuridiche nell'amministrazione della giustizia fungono due fattori: *i*) la cultura giuridica di substrato, esplicitata da norma come l'art. 2 della Legge di Procedura Civile, che tende a vedere il giudice come un funzionario del tutto simile a quelli amministrativi e gli attribuisce funzioni diverse e più ampie rispetto a quelle dei giudici occidentali e *ii*)

²⁶¹ F. SCHULTZ, *I principii del diritto romano*, trad. it. a cura di V. Arangio Ruiz, Firenze, Le Lettere, 1995, pagg. 16 ss..

²⁶² I. CASTELLUCCI, *cit.*, pag. 81.

l'ordinamento giudiziario, che subordina gli uffici giudiziari all'esecutivo del corrispondente livello di governo (v. cap. I, § 5).

§ 5. Il ruolo dei formanti legislativo e giurisprudenziale nell'evoluzione del diritto cinese dei marchi.

Alla luce delle considerazioni svolte fin qui, siamo in grado di precisare il ruolo che alcuni formanti del sistema giuridico assumono nello sviluppo del diritto cinese dei marchi.

Il *formante legislativo* ha innanzitutto un ruolo *operazionale*, il quale si declina in modo piuttosto diverso da quello a cui è uso il giurista occidentale.

Come si è detto, nel ciclo evolutivo del diritto cinese dei marchi la legge interviene alla fine, non all'inizio, del processo innovativo; inoltre, vi è sostanziale identità di soluzioni fra l'ultimo periodo di vigenza della vecchia legge ed il primo periodo di vigenza della nuova. Dati tali presupposti, l'emendamento legislativo non può essere in Cina lo spartiacque netto che è nei sistemi giuridici occidentali: nella maggior parte dei casi non introduce *ex novo* regole prima inesistenti, ma sancisce con efficacia vincolante regole già consolidate in vario grado nella prassi applicativa. La sua ragion d'essere va dunque rinvenuta nel fatto che rende superato il complesso dei testi interpretativi sviluppatosi nella vigenza della vecchia legge ed attribuisce valore vincolante per tutti alla regole già contenute in tali testi.

Inoltre, la riforma legislativa sembra assumere uno spiccato ruolo *declamatorio*. L'osservazione nasce da quei casi in cui la nuova legge avoca a sé la definizione di questioni già definite da altri testi normativi vincolanti e che, teoricamente, potrebbero benissimo continuare ad essere disciplinate da essi. È il caso della nozione di "uso del marchio", già contenuta nell'art. 3 DALM, delle condizioni del riconoscimento di celebrità, già disciplinate dall'art. 5 DALM, e dei canali per il riconoscimento di celebrità, già contemplati dalle *Disposizioni per la determinazione e la protezione dei marchi celebri*. Lo stesso vale anche in negativo: in molti casi la legge non coglie

l'occasione per gettare luce su aree poco chiare del diritto, ma le lascia nello stato di incertezza in cui si trovano.

Tali circostanze si spiegano in ragione del fatto che la legge è non solo e non tanto un contenitore di norme valide *pro futuro*, ma anche e soprattutto un documento che proclama *obbiettivi raggiunti*²⁶³. In quest'ottica, l'emendamento legislativo ha non tanto lo scopo di “tagliare la testa al toro”, quanto quello di “fare il punto della situazione”: fissa soluzioni affermatesi (solo) nella prassi, e perciò inevitabilmente sfuggenti, in un documento normativo che funge da vera e propria “pietra miliare”. Proprio per questo ci sembra corretto parlare di “revisione”, piuttosto che di “riforma”.

I caratteri descritti traspaiono anche dalle circostanze formali dell'emendamento legislativo e dall'aspetto esteriore dell'atto normativo. La Legge Marchi è emendata con scadenza grosso modo decennale (1982, 1993, 2001, 2013), indipendentemente dalla presumibile entità delle modifiche da apportare: si confrontino i casi della Legge Brevetti e della Legge sul Diritto d'Autore, anch'esse emendate con scadenza simile (rispettivamente: 1984, 1992, 2000, 2008 e 1990, 2001, 2010). Durante la vigenza di una sua data versione, la legge non subisce alcun mutamento formale. Ogni revisione della legge è concepita come totale riformulazione, il che rende il testo privo di “*bis*”, “*ter*” ed espedienti simili, segni, questi, di interpolazioni alluvionali e decise al momento. La grande stabilità formale della Legge Marchi cinese, del resto, rispecchia la sua maggiore *generalità*: come si diceva, essa regola solo gli aspetti più generali di ogni istituto, evitando di scendere in questioni particolari, mentre le regole specifiche ed i cambiamenti applicativi emergono piuttosto dai regolamenti attuativi e dai testi giurisprudenziali.

All'esito della nostra analisi, il *formante giurisprudenziale* riveste nel diritto cinese dei marchi un ruolo particolarmente importante. Sebbene al livello declamatorio il sistema giuridico assegni al giudice una posizione subalterna, l'attività dei giudici sembra in realtà influenzare il diritto vivente almeno quanto la legge e i regolamenti,

²⁶³ Analogamente si può dire, ad es., per la Costituzione cinese, la quale ha la funzione di proclamare i risultati raggiunti e gli orientamenti fatti propri dallo Stato. Indicativa è ad es. l'evoluzione che dal 1988 al 2004 ha portato la Costituzione a riconoscere un ruolo progressivamente più importante alla settore privato dell'economia: v. I. CASTELLUCCI, *cit.*, pag. 94.

Si noti, peraltro, che detta evoluzione avviene prima dell'introduzione di una legge sulla proprietà privata, promulgata solo nel 2007; quando la legge interviene, la proprietà privata esiste di fatto da anni; anche qui, dunque, la legge non fa che sancire *ex post* un istituto introdotto dalla prassi.

mettendo in moto l'evoluzione del diritto (v. § 1) e coordinando il dato giuridico con quello politico nella soluzione dei casi concreti (v. § 2).

Le molteplici attività del giudice cinese, lungi dall'avere il solo ed asettico scopo di dirimere le controversie fra i soggetti dell'ordinamento, hanno dunque una gamma di finalità che i diritti di *civil law* occidentali non conoscono. Soprattutto alla luce di tali funzioni va decifrato il significato di molte fonti giuridiche a noi sconosciute, quali le interpretazioni della legge, i commenti stesi da giudici in merito alle proprie stesse sentenze, le relazioni sull'attività svolta da un Tribunale in un certo periodo e le liste di casi esemplari.

In particolare, i testi interpretativi, divulgativi ed esemplari emanati dai Tribunali del Popolo colmano i vuoti lasciati dagli altri formanti del diritto: il sistema giuridico cinese è povero di testi normativi vincolanti – vi sono solo la Legge Marchi, le sue Disposizioni attuative e pochi altri testi, tutti piuttosto generali – e non conosce precedenti giudiziari vincolanti. Vedendo la questione da un'altra prospettiva, il nutrito catalogo di testi promananti dai giudici va a sanare il *deficit* di certezza del diritto di cui si diceva al § 4²⁶⁴.

La Corte Suprema ed i Tribunali della capitale sembrano esercitare un ruolo di “gestione del diritto”: programmaticamente controllano ed incanalano lo sviluppo del diritto vivente, al fine di accrescere la qualità delle soluzioni, di mantenerne l'unità e di garantirne la coerenza. Secondo il *Sommario di trent'anni di attività giudiziaria sul marchio*, i Tribunali di Pechino contribuiscono attivamente allo sviluppo del diritto dei marchi, con decisioni ponderate ma innovative quali le citate “Fengye” e “Tianchao” (v. § 3). Il *Sommario* afferma inoltre la necessità di “rafforzare la supervisione [...] ed assicurare l'unità dei parametri di giudizio sul marchio”²⁶⁵: i Tribunali della capitale mirano a mantenere un certo livello di uniformità nell'applicazione del diritto sostanziale e processuale in un Paese vastissimo e caratterizzato da un forte protezionismo locale (v. § 6). I giudici di Pechino, infine, “riepongono in tempo utile l'esperienza [maturata] nell'esame dei casi, [per] accrescere il livello di protezione

²⁶⁴ La stessa pubblicazione in Internet delle sentenze, che ha assunto proporzioni massicce negli ultimi anni, ha, oltre allo scopo di incrementare la trasparenza e migliorare la qualità delle decisioni, il fine dichiarato di fornire un appoggio a giudici, legali, studiosi ed operatori che si confrontino con questioni giuridiche difficili. Si veda ad es. l'articolo *Chinese courts publish judgement documents online*, in *China Daily*, 27 Novembre 2001: http://www.chinadaily.com.cn/china/2013-11/27/content_17136289.htm.

²⁶⁵ *Sommario di trent'anni di attività giudiziaria sul marchio dei Tribunali di Pechino*, cit., pag. 399.

*giudiziaria dei marchi*²⁶⁶: ci si riferisce, con ciò, all'abbondante produzione di testi "divulgativi".

Fra i *testi interpretativi* emanati dalla Corte Suprema, le "interpretazioni in senso stretto" sono giuridicamente vincolanti al pari della legge e possono essere citate nelle sentenze (v. cap. I, § 6). Qui il "creatore di diritto nascosto" che è il giudice cinese "esce allo scoperto" ed esercita un "*generale potere normativo di fatto*", il che non ha mancato di causare tensioni fra la Corte Suprema ed il Congresso Nazionale del Popolo²⁶⁷. Come osservato da Randall Peerenboom, negli ultimi anni si è registrata in Cina una tendenza ad una maggiore trasparenza e partecipazione del pubblico alla formazione delle leggi; il potere "quasi-legislativo" esercitato dalla Corte Suprema si pone in controtendenza, dato che la partecipazione del pubblico ha uno spazio molto minore nella formazione delle regole da parte della Corte²⁶⁸.

Il fatto che solo le "interpretazioni in senso stretto" siano giuridicamente vincolanti al pari della legge (v. cap. I, § 8) non significa che le altre interpretazioni non svolgano un ruolo importante nel sistema giuridico.

Come abbiamo visto, le *Opinioni su alcune questioni riguardanti l'esame dei casi amministrativi coinvolgenti l'autorizzazione e la determinazione dei diritti al marchio*, emanate nel 2010, recepiscono in via puntuale i più avanzati orientamenti della giurisprudenza in tema di uso del marchio, rischio di confusione, registrazione in malafede; le soluzioni accolte dalle *Opinioni* sono successivamente consacrate in via generale dalla Legge Marchi del 2013. In questo modo, le *Opinioni* si inseriscono in quel "moto ascensionale" con cui le soluzioni innovative giungono dalla prassi applicativa alla riforma legislativa (v. § 1). Le *Opinioni*, dunque, in qualche modo preludono alla riforma; lo studio dei documenti promananti dalla Corte Suprema, anche se provvisti di valore solo autoritativo, è indubbiamente utile a prevedere la futura evoluzione del diritto.

²⁶⁶ *Ivi*, pag. 400.

²⁶⁷ I. CASTELLUCCI, *cit.*, pag. 31.

²⁶⁸ R. PEERENBOOM, *Courts as Legislators: Supreme People's Court Interpretations and Procedural Reforms*, da RULE OF LAW IN CHINA PUBLICATIONS, *Regulating Enterprise: The Regulatory Impact on Doing Business in China*, 2007, in <http://www.fljs.org/sites/www.fljs.org/files/publications/Peerenboom.pdf>.

Inoltre, come osservato da Peerenboom, i testi non vincolanti della Corte Suprema hanno comunque una notevole forza autoritativa, che li porta nella maggior parte dei casi ad essere comunque seguiti dai Tribunali²⁶⁹.

Il potere di interpretare la legge, oggi riconosciuto alla Corte Suprema dall'art. 33 della Legge Organica sui Tribunali del Popolo, non è in realtà un'innovazione della Cina comunista, ma rappresenta almeno in parte il retaggio di una tradizione più risalente: già prima della fondazione della Repubblica Popolare, analoghi poteri sono esercitati da giudici di alto livello gerarchico. È solito emanare “interpretazioni” ed “opinioni”, ad es., il Daliyuan (大理院, *Dàlǐyuàn*), corte suprema di Pechino istituita alla vigilia della caduta della dinastia Qing, nel 1906, e mantenuta dal successivo governo repubblicano fino alla fondazione del c.d. governo di Nanchino (1928); le interpretazioni e le opinioni in discorso sopravvivono al Daliyuan e contribuiscono in notevole misura alla redazione del Codice civile della Repubblica di Cina del 1929²⁷⁰.

Quanto ai *testi che abbiamo definito “divulgativi”*, essi hanno innanzitutto la funzione di rendere ragione dell'operato dei giudici e di contribuire allo sviluppo del diritto. Tuttavia, data la poca certezza immanente al sistema giuridico cinese, essi assumono spesso un pregnante valore di “guida orientativa” per l'interprete. In particolare, i testi di questo genere provenienti dai Tribunali della capitale possono fornire utili indicazioni circa gli ultimi sviluppi delle varie questioni giuridiche: il *Sommario di trent'anni di attività giudiziaria sul marchio*, come abbiamo constatato, specifica la *ratio* di molte importanti pronunce, collega le pronunce fra loro in senso logico e prelude alle regole poi accolte nella riforma del 2013.

I documenti divulgativi non hanno alcun valore normativo, né sono dotati del grado di autorevolezza di cui godono i testi interpretativi della Corte Suprema; costituiscono tuttavia un importante punto di riferimento per lo studioso, in quanto in essi le stesse autorità giudicanti “rendono conto” del proprio *modus operandi* e lo propagandano, interagendo fra loro ed anzi lasciando talvolta trasparire punti di disaccordo e frizione (cfr. “GoldenBud”: cap. III, § 3).

²⁶⁹ *Ivi.*

²⁷⁰ M. KUO, *The Legislative Process in Republican China: the 1930 Nationalist Family Law and the Controversy Over Surnames for Married Women*, in *Twentieth-Century China*, vol. 36.I, 2011, pag. 48.

Alcune precisazioni, infine, vanno svolte circa le *raccolte di casi esemplari*. Diverse pronunce viste nel presente studio sono confluite o in raccolte di casi esemplari stilate dalla Corte Suprema (“Lacoste”, “Nikon”, “Xinghuacun”) o in una raccolta compilata dall’Alto Tribunale di Pechino (“Zhang Yi Si”, “Cadbury”, “Mango”).

Ebbene, alla domanda “*Perché esistono raccolte di casi esemplari pubblicate della Corte Suprema?*”, il giurista cinese risponde senza esitazioni: “*Perché la Cina non è un Paese di common law*”²⁷¹. La prima reazione di chi scrive è stata pensare: “*Nemmeno l’Italia è un Paese di common law, eppure noi non conosciamo liste di casi o documenti simili*”. In realtà, menzionando la *common law*, l’interlocutore intende riferirsi all’assenza di precedenti giudiziari vincolanti: la pubblicazione di liste di casi esemplari, dunque, funge da parziale contrappeso all’endemico stato di incertezza del diritto dato dalla mancanza di vincolatività dei precedenti.

Le raccolte di casi esemplari hanno perciò un valore autoritativo notevole e peculiare, consistente nel fungere da guida – seppur transitoria – all’attività dei giudici e degli altri professionisti del diritto. R. Peerenboom ha perciò definito il valore delle raccolte di casi esemplari “*quasi-precedenziale*”²⁷².

§ 6. Principali difficoltà della tutela del marchio in Cina.

Il sistema cinese della proprietà intellettuale, per quanto abbia conosciuto negli ultimi trent’anni uno sviluppo notevolissimo, presenta tuttora problematiche non trascurabili. Possiamo ripartire tali problematiche in problematiche di natura *propriamente giuridica* e di natura *non propriamente giuridica*.

Gli ostacoli di natura non propriamente giuridica sono spesso genericamente additati come “scarso *enforcement*”: i diritti di proprietà intellettuale esistono sulla carta, così come esistono gli organi preposti a tutelarli ed i relativi procedimenti, ma nella pratica essi sembrano spesso non contare nulla. Emblematico è in tal senso il fatto che

²⁷¹ Chi scrive ha posto la stessa domanda a più giuristi cinesi incontrati nel corso della ricerca, sia professionisti sia accademici, i quali hanno dato identica risposta; ciò va a riprova della validità delle considerazioni che seguiranno.

²⁷² R. PEERENBOOM, *cit.*.

ancora nel 2010 il Consiglio di Stato, nell'ambito dell'ennesima campagna per la promozione della consapevolezza della proprietà intellettuale, debba diramare una circolare in cui invita gli uffici statali a non usare *software* "piratati"²⁷³. Le due principali cause di questa situazione sembrano risiedere nella scarsa consapevolezza del valore della proprietà intellettuale e nel c.d. *protezionismo locale* (v. anche cap. I, §).

Il primo fattore è di ordine squisitamente culturale: è evidente la difficoltà di rendere coscienti della necessità di rispettare la proprietà intellettuale i soggetti di un ordinamento che non solo tradizionalmente non conosceva la proprietà intellettuale, ma addirittura, fino a una quarantina d'anni fa, rinnegava il concetto stesso di proprietà privata. Gli organi statali, con i Tribunali del Popolo in prima linea, hanno intrapreso da anni un'assidua azione educativa, volta a propagandare presso il grande pubblico la conoscenza ed il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; ciononostante, spesso sembra esservi poca consapevolezza del fatto che la violazione del marchio è un "crimine". D'altra parte, come suggerisce William P. Alford, i soggetti dell'ordinamento cinese si conformeranno in misura ragionevole alle esigenze di tutela della proprietà intellettuale solo quando passeranno "*da pirati a proprietari*": vale a dire, quando la proprietà intellettuale non sarà più principalmente uno strumento fatto valere contro di loro da operatori stranieri, ma saranno loro stessi titolari dei diritti di proprietà intellettuale ed avranno dunque interesse a farli valere per proteggere le proprie conquiste²⁷⁴.

Quanto al problema del *protezionismo locale*, o *localismo giuridico*, va rilevato che la Repubblica Popolare Cinese è uno Stato vastissimo e molto variegato in senso culturale, sociale ed economico, in cui la coesione è molto maggiore al livello locale che al livello centrale. Come recita un proverbio cinese, "il cielo è alto e l'imperatore è lontano": le autorità locali spesso tendono a favorire gli interessi degli operatori economici della loro zona, disattendendo le direttive provenienti dal Governo centrale, il quale non riesce a controllarne pervasivamente l'azione²⁷⁵. In questo contesto, gli obiettivi del Governo centrale sono generalmente decisi in base ad una considerazione

²⁷³ UFFICIO AFFARI GENERALI DEL CONSIGLIO DI STATO, *Comunicato sul lavoro di ulteriore perfezionamento dell'uso di software genuino da parte degli uffici governativi* (国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知, *Guówùyuyuàn bàngōngtīng guānyú jìnyībù zuòhǎo zhèngfǔ jīguān shǐyòng zhèngbǎn ruǎnjiàn gōngzuò tōngzhī*), in *Gazzetta del Governo del Popolo della Provincia del Liaoning* (辽宁省人民政府公报, *Liáoníng shěng rénmin zhèngfǔ gōngbào*), vol. 21, 2010, pagg. 30-31.

²⁷⁴ W. P. ALFORD, *cit.*, pagg. 95-111.

²⁷⁵ I. CASTELLUCCI, *cit.*, pagg. 52 ss.

complessiva del Paese e delle sue relazioni internazionali; le esigenze degli operatori interni spesso contrastano con tali obiettivi e trovano i loro naturali portavoce nelle autorità locali.

Il contrasto è particolarmente evidente nel campo della proprietà intellettuale, in cui ad un Governo centrale orientato ad un “*sano* sviluppo dell’economia”, al rispetto delle convenzioni internazionali ed al miglioramento dell’immagine della Cina nel mondo si contrappongono operatori economici ed autorità locali spesso interessati al solo sviluppo economico della propria impresa o della propria zona, per i quali, dunque, il sistema della proprietà intellettuale rappresenta spesso un ostacolo. Ora, con l’eccezione dell’Ufficio Marchi e del CEAM, gli organi preposti alla tutela dei marchi (Tribunali, uffici AIC, uffici doganali) sono tutti *organi locali*; non stupisce quindi che le politiche decise dal Governo centrale rimangano spesso lettera morta, dato che le autorità preposte alla tutela della proprietà intellettuale non hanno alcun interesse a tutelarla. Il Governo centrale si trova dunque, secondo la metafora di Hong Xue, fra l’ostinata “incudine” dei funzionari locali ed il pesante “martello” della comunità internazionale²⁷⁶.

È appena il caso di far notare che il protezionismo locale danneggia in primo luogo gli operatori esteri nella loro interazione con soggetti cinesi, ma può mettere in una posizione di svantaggio anche gli operatori cinesi, nel momento in cui svolgano attività in zone a loro poco familiari.

Passando agli ostacoli di natura propriamente giuridica, occorre innanzitutto prendere in considerazione gli “effetti collaterali” del sistema c.d. *first-to-file*. Per vero, la maggior parte dei Paesi del mondo adotta oggi un sistema di protezione dei marchi basato su tale modello, senza che ciò causi problemi paragonabili a quelli riscontrati in Cina; occorre però tenere a mente che i problemi che si presentano in Cina sono il frutto dell’interazione del modello *first-to-file* con peculiarità e questioni che sono uniche a questo Paese.

Lo *squatting* è spesso praticato in via sistematica o addirittura “professionale”, e può definirsi a buon diritto il principale singolo ostacolo di natura giuridica che le

²⁷⁶ HONG Xue, *Between the Hammer and the Block: China’s Intellectual Property Rights in the Network Age*, in *University of Ottawa Law & Technology Journal*, vol. 2:2, 2005, pagg. 291-314.

imprese straniere incontrano nell'affacciarsi al mercato cinese. Ciò, tuttavia, non significa che vittima dello *squatting* non cadano anche numerose imprese cinesi (v. i casi “Shanggong” e “Toubaoxilin”); le proporzioni statistiche fra vittime straniere e vittime cinesi sono certo impari, ma ciò si spiega facilmente considerando la maggiore appetibilità dei marchi stranieri per lo *squatter*²⁷⁷. Le imprese cinesi sono moltissime, ma detengono relativamente pochi marchi che siano al tempo stesso prestigiosi e facilmente attaccabili: i marchi “appetibili” in questo senso sono la maggior parte delle volte ben protetti. Le imprese straniere, al contrario, sono presenti in numero minore, ma detengono una quantità relativamente grande di marchi prestigiosi e poco protetti. E’ quindi frequentissimo, nella pratica, che un’azienda straniera si affacci speranzosa all’immenso mercato cinese solo per scoprire che il suo marchio è già stato registrato da altri, o che vi sono più aziende cinesi che si disputano il “suo” diritto al marchio, o, addirittura, che chi ha già registrato il “suo” marchio lo faccia valere – o minacci di farlo valere – contro di lui²⁷⁸.

Un secondo problema di natura strettamente giuridica è collegato, di nuovo, alla vastità del Paese e al fatto che l’azione concreta per la tutela dei diritti è demandata alle autorità locali. Ebbene, tali autorità spesso sviluppano atteggiamenti e prassi anche molto divergenti; il problema è particolarmente evidente con riferimento alle norme processuali. Le norme legislative in tema di procedura civile sono – come del resto è usuale in Cina – piuttosto vaghe e lasciano ai singoli organi giudicanti un largo margine di autonomia rispetto a molte questioni processuali (in materia, ad es., di assunzione delle prove); ciò causa il formarsi di prassi sensibilmente divergenti a seconda dei Tribunali e delle zone del Paese. Date queste premesse, e come incessantemente ripetuto da studiosi e professionisti, è fondamentale, per gli operatori che stabiliscano la propria attività in un determinato luogo della Cina, appoggiarsi a professionisti locali e familiarizzare da subito con l’ambiente politico e giuridico della zona: in effetti, di fronte alla particolarità delle prassi locali, non solo è intuitivamente insufficiente l’assistenza di un legale non cinese, ma spesso si rivela inadeguato anche fare affidamento su un professionista cinese proveniente però da un altro luogo.

²⁷⁷ In effetti, come efficacemente illustra XU Jian, *Pragmatic Anti-Counterfeiting By Risk/Benefit Analysis*, in XU Jian, G. HARRIS, *cit.*, pagg. 44-45, la decisione di “attaccare” un marchio consegue essenzialmente ad un’analisi costi-benefici da parte dello *squatter*.

²⁷⁸ XU Jian, *A Primer For Intellectual Property Registration*, in XU JIAN, G. HARRIS, *cit.*, pag. 68.

Numerose voci, specialmente dai Paesi di *common law*, non esitano ad affermare che “*il problema principale che un’impresa straniera deve affrontare in Cina è il fatto che è un Paese c.d. first-to-file*”²⁷⁹. In realtà, molte imprese straniere sono danneggiate in primo luogo dalla loro scarsa conoscenza del diritto cinese dei marchi e delle caratteristiche del mercato cinese: basterebbe studiarne con cura il funzionamento, prenderne atto ed agire di conseguenza per evitare molti problemi.

I casi esaminati nel presente studio suggeriscono che parecchi problemi – soprattutto per gli operatori esteri – possono essere evitati mediante alcuni semplici accorgimenti. Si tratta, principalmente, di monitorare costantemente l’attività degli operatori del proprio settore e, se del caso, registrare tempestivamente marchi: *i*) anche in “versione popolare” (“Sony Ericsson”, “Viagra”, “Land Rover”, “Guangzhou Honda”); *ii*) anche in versioni simili che potrebbero essere appetibili per uno *squatter* (“Seal King”); *iii*) anche per categorie merceologiche diverse, ma contigue, a quella in cui il marchio è utilizzato (“Shanggong”); *iv*) anche nel caso in cui il titolare del marchio non operi direttamente in Cina, ma sia solo un esportatore (“Orona”, “Kaimo”). Ebbene, anche le strategie di giganti mondiali come Pfizer, a cui certo non manca la possibilità economica di tutelarsi in grande scala, sono state talora gravemente carenti a questo riguardo. Come una legale di Pechino ha detto a chi scrive, “*Loro [molte imprese estere] non si prendono nemmeno il disturbo di proteggersi da sé; perché dovrebbe proteggerli il diritto cinese?*”. *Vigilantibus non dormientibus iura succurrunt.*

²⁷⁹ *Ibidem.*

BIBLIOGRAFIA

W. P. ALFORD, *To Steal a Book is an Elegant Offense*, Stanford (California, U.S.A.), Stanford University Press, 1995.

G. AMATO, *Forme di Stato e forme di governo*, Bologna, Il Mulino, 2006.

AN Qinghu (安青虎), *Well-Known Marks and China's System of Well-Known Mark Protection*, in *The Trademark Reporter*, vol. 3, 2005, pagg. 705-772.

I. CASTELLUCCI, *Le grandi tradizioni giuridiche dell'Asia*, Trento, UNI Service, 2009.

I. CASTELLUCCI, *Rule of Law and Legal Complexity in the People's Republic of China*, Trento, Università degli Studi di Trento, 2012.

A. CHENG, *Storia del pensiero cinese – vol. I*, ed. it. a cura di A. Crisma, Torino, Einaudi, 2000.

D. CHOW, *Lessons from Pfizer's Disputes Over its Viagra Trademark in China*, in *Maryland Journal of International Law*, vol. 27-1, 2012, pagg. 82-110.

D. CLARK, *Patent Litigation In China*, New York, Oxford University Press U.S.A., 2011.

M. CORSALE, voce “*Certezza del diritto (profili teorici)*”, in *Enciclopedia Giuridica*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1988.

C. DEVONSHIRE-ELLIS, A. SCOTT, S. WOOLLARD (a cura di), *Intellectual Property Rights in China*, China Briefing, 2011.

DONG Dudu (董笃笃), *Sul “principio dell'uso del pubblico” nella Legge Marchi – l'esempio del caso di conflitto di marchi “Luhu” coinvolgente Geely* (论商标法中的“公众使用规则” —— 以吉利“陆虎”商标争议案为例, *Lùn Shāngbiāo fǎ zhōng de*

“gōngzhòng shǐyòng guīzé” – yǐ Jǐlì “Lùhǔ” shāngbiāo zhēngyì àn wéi lì), in *Intellectual Property* (知识产权, *Zhīshíchǎnquán*), vol. 1, 2013, pagg. 44-61.

F. GALGANO, *L'interpretazione del precedente giudiziario*, in *Contratto e Impresa*, 1985, pagg. 701 ss..

GUO Yan (郭燕) (a cura di), *Analisi di casi sulla protezione e violazione dei diritti di proprietà intellettuale nel settore dell'abbigliamento* (服装知识产权保护及侵权案例评析, *Fúzhuāng zhīshíchǎnquán bǎohù jí qīnquán ànlì píngxī*), Pechino, Intellectual Property Publishing House, 2012.

HAN Feizi (韩非子), *Han Feizi*, in *Collezione delle scuole di pensiero classiche* (诸子集成, *Zhūzǐ jíchéng*), Hong Kong, China Bookstore (中华书局, *Zhōnghuá Shūjú*), 1978.

HAWORTH & LEXON (a cura di), *Hengsheng & Hengsheng Come to Compromise on the Trademark Infringement; Hengsheng Hangzhou Becomes Hengsheng's Next Target*, in *Haworth & Lexon IP Cases Report*, vol. 7, 2003, pag. 2.

HONG Xue, *Between the Hammer and the Block: China's Intellectual Property Rights in the Network Age*, in *University of Ottawa Law & Technology Journal*, vol. 2:2, 2005, pagg. 291-314.

HU Jihua (扈纪华), SUN XIAOQING (孙晓青) (a cura di), *Interpretazione e pratica operativa della nuova Legge Marchi* (新商标法释解与操作实务, *Xīn shāngbiāofǎ shìjiě yǔ cāozuò shíwù*), Pechino, China Business Publishing House, 2001.

KONGZI (孔子) (CONFUCIO), *Dialoghi*, a cura di T. Lippiello, Torino, Einaudi, 2006.

M. KUO, *The Legislative Process in Republican China: the 1930 Nationalist Family Law and the Controversy Over Surnames for Married Women*, in *Twentieth-Century China*, vol. 36.I, 2011, pagg. 44-66.

LI Chen (李琛), *Riflessioni sul diritto processuale nei casi di registrazione in malafede di “versioni popolari di marchi”* (对“商标俗称”恶意注册案的程序法思考, *Duì*

“shāngbiāo sùchēng” èyì zhùcè àn de chéngxùfǎ sīkǎo), in *Intellectual Property* (知识产权, *Zhīshíchǎnquán*), vol. 5, 2010, pagg. 54-58.

LIU Xiaojun (刘晓军), *L'uso simbolico del marchio non basta a preservare l'efficacia della registrazione* (象征性使用商标不能维持其注册效力, *Xiàngzhēngxìng shǐyòng shāngbiāo bùnéng wéichí qí zhùcè xiàolì*), in *China Court Daily* (人民法院报, *Rénmín Fǎyuàn Bào*), 26 Agosto 2010, pag. 6.

LUO Dongchuan (罗东川) (a cura di), *Lettura intensiva di casi cinesi sul brevetto* (中国专利案例精读, *Zhōngguó zhuānlì ànlì jīngdú*), Pechino, The Commercial Press, 2013.

LUO Gan (罗干), *Gli organi politici e giuridici adempiono un'importante missione storica e un dovere politico nella costruzione di una società armoniosa* (政法机关在构建和谐社会中担负重大历史使命和政治责任, *Zhèngfǎ jīguān zài gòujiàn héxié shèhuì zhōng dānfù zhòngdà lìshǐ shǐmìng hé zhèngzhì zérèn*), in *Seeking Truth* (求是, *Qiúshì*), vol. 3, 2007, pag. 2.

LUO Hongwei (罗宏伟), *Tutta la storia del caso del marchio “Honghe”* (“红河”商标案的始末, *“Hónghé” shāngbiāo àn de shǐmò*), in *Honghe Daily* (红河日报, *Hónghé Ribào*), 4 Maggio 2009.

MAO Zedong, *Citazioni del presidente Mao Tse-tung: il libro delle guardie rosse*, Milano, Feltrinelli, 1969.

T. NANAYAKKARA, *IP and Business: Trademark Coexistence*, in *WIPO Magazine*, vol. 6, 2006, pagg. 18-19.

M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa. Marchio ditta insegna*, in P. AUTERI et al., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, Giappichelli, 4° ed., 2012, pagg. 65-192.

F. SCHULTZ, *I principii del diritto romano*, trad. it. a cura di V. Arangio Ruiz, Firenze, Le Lettere, 1995, pagg. 16 ss..

TANG Zhengxu (唐正旭), *Un corretto concetto di autorità giudiziaria è il significato appropriato della rule of law* (正确的司法权威观是法治的应有之意, *Zhèngquè de sīfǎ quánwēi guān shì fǎzhì de yīngyǒu zhī yì*), in *China Court Daily* (中国法院报, *Zhōngguó fǎyuàn bào*), 18 Ottobre 2007, pag. 1.

WANG Chaozheng (王超政), *Sulla scelta del sistema della coesistenza di marchi – il perfezionamento dell’art. 52 Legge Marchi* (论商标共存的制度选择 – 兼评我国<<商标法>>第 52 条的完善, *Lùn shāngbiāo gòngcún de zhìdù xuǎnzé – Jiānpíng wǒguó “Shāngbiāo fǎ” dì 52 tiáo wánshàn*), in *Intellectual Property Rights Annual Journal – 2012*, Pechino, Peking University Press, 2012, pagg. 147-155.

WU Handong (吴汉东) *et al.*, *Studio sui problemi fondamentali della proprietà intellettuale* (知识产权基本问题研究, *Zhīshíchǎnquán jūběn wèntí yánjiū*), Pechino, Renmin University Press, 2005.

WU Handong (吴汉东) *et al.*, *知识产权制度变革与发展研究* (*Zhīshíchǎnquán zhìdù biàngé yǔ fāzhǎn yánjiū*) - *Study on the Reform and Development of Intellectual Property System*, Pechino, Economic Science Press, 2012.

XI Xiaoming (奚晓明) (a cura di), *Commenti e annotazioni sui casi-guida della proprietà intellettuale in Cina – Vol. III* (中国知识产权指导案例平注 – 第三集, *Zhōngguó zhīshíchǎnquán zhǐdǎo ànlì píngzhù – dì sān jí*), Pechino, China Legal Publishing House, 2012.

XI Xiaoming (奚晓明) (a cura di), *Commenti e annotazioni sui casi-guida della proprietà intellettuale in Cina – Vol. IV* (中国知识产权指导案例平注 – 第四集, *Zhōngguó zhīshíchǎnquán zhǐdǎo ànlì píngzhù – dì sì jí*), Pechino, China Legal Publishing House, 2013.

XU Jian, G. HARRIS, *Chinese Intellectual Property – A Practitioner’s Guide*, Pechino, Intellectual Property Publishing House, 2012.

XU Wei (徐伟), *Che relazione c’è fra “Honghe Hong” e “Honghe”? Il caso del marchio “Honghe” a processo* (“红河红”与“红河”到底啥关系 “红河”商标案开审, “Hónghé Hóng” yǔ “Hónghé” dàodǐ shá guānxi, “Hónghé” shāngbiāo àn kāishěn), in *Legal Daily* (法制日报, *Fǎzhì Rìbào*), 12 Novembre 2008.

INDICE DELLE PAGINE WEB CONSULTATE

A. CHEN, *Is OEM the Safe Harbor for Trademark Infringement in China?*, 11 Gennaio 2013, in <http://www.chinapladyer.com/oem-safe-harbor-trademark-infringement-china/>.

China's New Trademark Law: What's in Store?, in [http://www.hoganlovells.com/files/Publication/a812c22f-d397-456b-b8d4-cd8c7f5f5bfc/Presentation/PublicationAttachment/2c129caa-c5a4-46e8-a6b1-ce6c67e162fb/China%E2%80%99s new Trademark Law what s in store - Sep 2013 .pdf](http://www.hoganlovells.com/files/Publication/a812c22f-d397-456b-b8d4-cd8c7f5f5bfc/Presentation/PublicationAttachment/2c129caa-c5a4-46e8-a6b1-ce6c67e162fb/China%E2%80%99s%20new%20Trademark%20Law%20what%20s%20in%20store%20-%20Sep%202013.pdf).

Chinese courts publish judgement documents online, in *China Daily*, 27 Novembre 2001, in http://www.chinadaily.com.cn/china/2013-11/27/content_17136289.htm.

DONG Shilian (董世连), *Riflessioni giuridiche sul caso di conflitto di marchi "Toubaoxilin"* (关于头孢西林商标争议案的法律思考, *Guānyú Tóubāoxīlín shāngbiāo zhēngyì àn de fǎlǜ sīkǎo*), in http://www.law-lib.com/lw/lw_view.asp?no=9154.

D. HARRIS, *Bad Faith Trademark Registration In China. Good Luck With That*, 14 Gennaio 2010, in http://www.chinalawblog.com/2010/01/bad_faith_trademark_registrati.html.

D. HARRIS, *China Trademark Squatting: The British Version*, 30 Aprile 2012, in <http://www.chinalawblog.com/2012/04/china-trademark-squatting-the-british-version.html>.

M. LEE, LEE Chyen Yee, *China's Trademark System Baffles Foreign Firms*, in <http://www.reuters.com/article/2012/02/17/uk-china-trademark-idUSLNE81G02520120217>.

LIU Xiaojun (刘晓军), *Sulla protezione giuridica di nome a dominio e marchio famoso: analisi del caso di violazione di nome a dominio DuPont Co. (U.S.A.) c.*

Beijing National Web Information Co., Ltd. (论域名与驰名商标的法律保护 ---- 杜邦公司 (美国) 诉北京国网信息有限公司计算机网络域名侵权案评析, *Lùn yù míng yǔ chí míng shāng biāo de fǎ lǜ bǎo hù – Dù bāng Gōng sī (Měi guó) sù Běi jīng Guó wǎng Xīn xī Yǒu xiàn Gōng sī jì suàn jī wǎng luò yù míng qīn quán àn píng xī*), in <http://www.civillaw.com.cn/Article/default.asp?id=10167>.

MA Dongxiao (马东晓), *Un aggiustamento incompleto: commento sul concetto di “agente” dell’art. 15 Legge Marchi* (一次不彻底地反正——兼评商标法第十五条“代理人”的概念, *Yī cì bù ché dǐ de fǎn zhèng – jiān píng Shāng biāo fǎ dì shí wǔ tiáo “dài lǐ rén” de gài niàn*), in <http://www.lawtime.cn/info/zscq/sbqlw/2010121055173.html>.

Nike Wins Back Its Trademark Rights for Apparel in Spain, 28 Marzo 2005, in <http://nikeinc.com/news/nike-wins-back-its-trademark-rights-for-apparel-in-spain>.

R. PEERENBOOM, *Courts as Legislators: Supreme People's Court Interpretations and Procedural Reforms*, da RULE OF LAW IN CHINA PUBLICATIONS, *Regulating Enterprise: The Regulatory Impact on Doing Business in China*, 2007, in <http://www.fljs.org/sites/www.fljs.org/files/publications/Peerenboom.pdf>.

QIAO Wenbao, *Litigation in China – A Long and Rocky Road*, in *DeBund Law Offices Newsletter*, n. 85, Luglio 2013, in <http://www.debund.com/info/c31dfc5bb5b84616bfef6898ec95a8f0>.

Sito ufficiale del Centro Informazioni per la Rete Internet (*China Internet Network Information Center*): <http://www1.cnnic.cn/index.htm>.

Sito ufficiale dell’Ufficio Marchi cinese: <http://www.saic.gov.cn/sbjEnglish/>.

The “Muji Case” – Ryohin Keikaku Co., Ltd. v. TRAB: Does It Define Trademark Use for Brand Recovery Only or Does It Reopen the Issue on Whether OEM Manufacturing Constitutes Use?, in <http://www.hoganlovells.com/files/Publication/fddeb4e4-d800-4d37-97bb-a970a0429093/Presentation/PublicationAttachment/2b03fc3d-fdf9-4814-99cd-fe4a1d0989f4/China%20IPMT%20Cleint%20Alert-The%20Muji%20case-Ryohin%20Keikaku%20Co.,%20Ltd.%20v.%20TRAB.pdf>.

“Trademark Examination Guidelines” Jointly Released by CTMO and TRAB, comunicato dell’Ufficio Marchi, 1 Gennaio 2006, in http://www.saic.gov.cn/sbjenglish/sbyw_1/201012/t20101227_102993.html.

WANG Zhaoyang, *Ruolo e limiti dell’investigazione sul marchio* (商标查询的作用与局限, *Shāngbiāo cháxún de zuòyòng yǔ júxiàn*), in http://www.cnipr.net/article_show.asp?article_id=1776.

H. WHEARE, J. PENG, *OEM Products May Not Infringe Trademarks in China – Shanghai Shenda Audio Electronics v. Jiulide Electronics (Shanghai)*, *Shanghai High Court 3rd Civil Tribunal (IP) Final No. 65 (2009)*, in <http://m.hoganlovells.com/files/Publication/d67303bf-374e-4316-8836-d18b69970391/Presentation/PublicationAttachment/2800e1fc-bb04-4916-9a6c-914c2272b974/OEM%20Jiulide%20Shenda%20case.pdf>.

D. WONG, C. OJANSIVU, *Nokia Prevails Over OEM in Trademark Infringement Lawsuit*, in <http://www.hoganlovells.com/files/Publication/d67303bf-374e-4316-8836-d18b69970391/Presentation/PublicationAttachment/75888fa7-f4cb-45c5-a6ba-8dee71ab2221/Nokia%20OEM%20case.pdf>.

D. WONG, R. YAN, H. WHEARE, ZHEN Feng, *Original Equipment Manufacturing Revisited – Is It Trade Mark Use In China?*, in <http://m.hoganlovells.com/files/Publication/d67303bf-374e-4316-8836-d18b69970391/Presentation/PublicationAttachment/41178cf0-1ece-4609-b102-8d87f0670cd3/OEM%20Client%20Alert%20Oct%202011.pdf>.

B. YU, *How to Protect Trademark Rights in China*, in <http://www.unitalen.com/html/unitalen/report/15961-1.htm>.

ZHOU Dandan (周丹丹), *Un approfondimento sull’art. 15.2 della Legge Marchi* (关于《商标法》第十五条第二款的探讨 *Guānyú “Shāngbiāo fǎ” dì shíwǔ tiáo dì èr kuǎn de tàntǎo*), in <http://www.unitalen.com.cn/html/unitalen/report/46509-1.htm>.

INDICE DELLE FONTI GIURIDICHE CINESI

A. LEGISLAZIONE

COMITATO PERMANENTE DEL CONGRESSO NAZIONALE DEL POPOLO, *Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese* (中华人民共和国商标法, *Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó shāngbiāo fǎ*), del 23 Agosto 1982, entrata in vigore il 1 Marzo 1983; emendata con decisione del Comitato Permanente il 22 Febbraio 1993; emendata con decisione del Comitato Permanente il 27 Ottobre 2001; emendata con decisione del Comitato Permanente il 30 Agosto 2013, entrata in vigore il 1 Maggio 2014. Vers. uff. inglese della Legge come emendata nel 2001 in <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5003>; Vers. non uff. inglese della Legge come emendata nel 2013 in http://english.cnipr.com/iplaws/201311/t20131104_179171.html.

COMITATO PERMANENTE DEL CONGRESSO NAZIONALE DEL POPOLO, *Legge sul Diritto d'Autore della Repubblica Popolare Cinese* (中华人民共和国著作权法, *Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó zhùzuòquán fǎ*), del 7 Settembre 1990, entrata in vigore il 1 Giugno 1991; emendata con decisione del Comitato Permanente il 27 Ottobre 2001; emendata con decisione del Comitato Permanente il 26 Febbraio 2010; vers. uff. inglese in http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=125980.

COMITATO PERMANENTE DEL CONGRESSO NAZIONALE DEL POPOLO, *Legge sulla Concorrenza Sleale della Repubblica Popolare Cinese* (中华人民共和国反不正当竞争法, *Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó fǎn bùzhèngdàng jìngzhēng fǎ*), del 2 Settembre 1993, entrata in vigore il 1 Dicembre 1993, vers. uff. inglese in <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=849>.

CONGRESSO NAZIONALE DEL POPOLO, *Costituzione della Repubblica Popolare Cinese* (中华人民共和国宪法, *Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Xiànfǎ*), del 4 Dicembre 1982, come emendata a seguito delle decisioni del Congresso Nazionale del

Popolo 12 Aprile 1988, 29 Marzo 1993, 15 Marzo 1999 e 14 Marzo 2004, vers. uff. inglese in http://english.gov.cn/2005-08/05/content_20813.htm.

CONGRESSO NAZIONALE DEL POPOLO, *Legge di Procedura Amministrativa della Repubblica Popolare Cinese* (中华人民共和国行政诉讼法, *Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó xíngzhèng sùsòng fǎ*), del 4 Aprile 1989, entrata in vigore il 1 Ottobre 1990, vers. uff. inglese in http://www.china.org.cn/government/laws/2007-04/16/content_1207336.htm.

CONGRESSO NAZIONALE DEL POPOLO, *Legge di Procedura Civile della Repubblica Popolare Cinese* (中华人民共和国民事诉讼法, *Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó mínsì sùsòng fǎ*), del 9 Aprile 1991, entrata in vigore il 9 Aprile 1991, vers. uff. inglese in <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=850>.

CONGRESSO NAZIONALE DEL POPOLO, *Legge Organica sui Tribunali del Popolo della Repubblica Popolare Cinese* (中华人民共和国人民法院组织法, *Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Rénmín Fǎyuàn zǔzhīfǎ*), del 1 Luglio 1979, entrata in vigore il 1 Gennaio 1980, vers. uff. inglese in <http://www.china.org.cn/english/government/207254.htm>.

CONGRESSO NAZIONALE DEL POPOLO, *Legge Penale della Repubblica Popolare Cinese* (中华人民共和国刑法, *Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Xíngfǎ*), del 1 Luglio 1979, entrata in vigore il 1 Gennaio 1980, vers. uff. inglese in <http://www.china.org.cn/english/government/207320.htm>.

CONGRESSO NAZIONALE DEL POPOLO, *Legge sulla Legislazione della Repubblica Popolare Cinese* (中华人民共和国立法法, *Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó lìfǎ fǎ*), del 15 Marzo 2000, entrata in vigore il 1 Luglio 2000, vers. uff. inglese in http://english.gov.cn/laws/2005-08/20/content_29724.htm.

CONGRESSO NAZIONALE DEL POPOLO, *Principi Generali del Diritto Civile della Repubblica Popolare Cinese* (中华人民共和国民法通则, *Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó mínfǎ yuánzé*), del 12 Aprile 1986, entrati in vigore il 1 Gennaio 1987, vers. uff. inglese in <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6595>.

B. REGOLAMENTI

AMMINISTRAZIONE CENTRALE PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, *Disposizioni Attuative del Regolamento sull'amministrazione dei marchi* (商标管理条例施行细则, *Shāngbiāo guǎnlǐ tiáolì shíshī xìzé*), del 25 Aprile 1963, entrate in vigore il 25 Aprile 1963.

AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE DOGANE, *Misure Attuative del Regolamento sulla protezione doganale dei diritti di proprietà intellettuale della Repubblica Popolare Cinese* (中华人民共和国知识产权海关保护条例的实施办法, *Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó zhīshíchǎnquán hǎiguān bǎohù tiáolì de shíshī bànfǎ*), del 3 Marzo 2009, entrate in vigore il 1 Luglio 2009, vers. uff. inglese in <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7744>.

AMMINISTRAZIONE STATALE PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, *Disposizioni per il riconoscimento e la protezione dei marchi celebri* (驰名商标认定和保护规定, *Chímíng shāngbiāo rèndìng hé bǎohù guīdìng*), del 17 Aprile 2003, entrate in vigore il 1 Giugno 2003, vers. uff. inglese in <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6346>.

AMMINISTRAZIONE STATALE PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, *Disposizioni Provvisorie sul riconoscimento e l'amministrazione dei marchi celebri* (驰名商标认定和管理暂行规定, *Chímíng shāngbiāo rèndìng hé guǎnlǐ zànxíng guīdìng*), del 14 Agosto 1996, entrate in vigore il 14 Agosto 1996, vers. uff. cinese in http://www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/sb/bmgz/200804/t20080403_369222.html.

AMMINISTRAZIONE STATALE PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, *Regolamento per l'esame e l'assegnazione dei marchi* (商标评审规则, *Shāngbiāo píngshěn guīzé*), del 2 Novembre 1995; emendato con decisione del 17 Settembre 2002; emendato con decisione del 26 Settembre 2005; vers. uff. inglese in http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=181610.

AMMINISTRAZIONE STATALE PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, *Regolamento sul riconoscimento dei marchi celebri* (驰名商标认定工作细则, *Chímíng*

shāngbiāo rèndìng gōngzuò xìzé), del 21 Aprile 2009, entrato in vigore il 21 Aprile 2009, vers. uff. cinese in <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6461>.

CONSIGLIO DI STATO, *Disposizioni Attuative della Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese* (中华人民共和国商标法实施细则, *Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó shāngbiāo fǎ shíshī xìzé*), del 15 Luglio 1993, entrate in vigore il 28 Luglio 1993, vers. non uff. cinese in <http://www.shun148.net/ShowArticle.shtml?ID=2007421624444945.htm>.

CONSIGLIO DI STATO, *Disposizioni Attuative della Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese* (中华人民共和国商标法实施条例, *Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó shāngbiāo fǎ shíshī tiáolì*), del 3 Agosto 2002, entrate in vigore il 15 Settembre 2002, vers. uff. inglese in <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=856>.

CONSIGLIO DI STATO, *Regolamento sull'amministrazione dei marchi* (商标管理条例, *Shāngbiāo guǎnlǐ tiáolì*), del 10 Aprile 1963, entrato in vigore il 10 Aprile 1963, vers. uff. cinese in <http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-FLZB196305011.htm>.

CONSIGLIO DI STATO, *Regolamento sulla protezione doganale dei diritti di proprietà intellettuale della Repubblica Popolare Cinese* (中华人民共和国知识产权海关保护条例, *Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó zhīshíchǎnquán hǎiguān bǎohù tiáolì*), del 26 Novembre 2003, entrato in vigore il 1 Marzo 2004, vers. uff. inglese in <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5002>.

CONSIGLIO DI STATO, *Regole procedurali per l'adozione dei regolamenti amministrativi* (行政法规制定程序条例, *Xíngzhèng fǎguī zhìdìng chéngxù tiáolì*), del 16 Novembre 2001, entrate in vigore il 1 Gennaio 2002, vers. uff. cinese in http://www.moj.gov.cn/fzxc/content/2003-06/04/content_29768.htm?node=369.

CONSIGLIO DI STATO, *Regole procedurali per l'adozione dei regolamenti dipartimentali* (规章制定程序条例, *Guīzhāng zhìdìng chéngxù tiáolì*), del 16 Novembre 2001, entrate in vigore il 1 Gennaio 2002, vers. uff. cinese in http://www.moj.gov.cn/fzxc/content/2003-06/04/content_29769.htm?node=369.

UFFICIO MARCHI, *Classificazione di prodotti e servizi – 10^a edizione* (类似商品和服务区分表—第十版, *Lèisì shāngpǐn hé fúwù qūfēnbiǎo – dì shí bǎn*), del 9 Febbraio

2012, entrata in vigore il 9 Febbraio 2012, vers. uff. cinese della versione 2013 in <http://sbj.saic.gov.cn/sbsq/spfl/200902/W020131121532223904971.pdf>.

UFFICIO MARCHI, COMITATO ESAME E ASSEGNAZIONE MARCHI, *Linee Guida per l'esame dei marchi* (商标审查标准, *Shāngbiāo shēnchá biāozhǔn*), del 31 Dicembre 2005, entrate in vigore il 1 Gennaio 2006, vers. uff. cinese in http://www.saic.gov.cn/spw/flfg/200904/t20090408_55188.html.

C. TESTI INTERPRETATIVI, DIVULGATIVI ED ESEMPLARI
PROMANANTI DA ORGANI GIUDIZIARI E DALLE
AMMINISTRAZIONI COMPETENTI IN MATERIA DI MARCHI

ALTO TRIBUNALE DEL POPOLO DI PECHINO, *Problemi nell'applicazione del diritto nei casi di controversie civili concernenti marchi* (商标民事纠纷案件中的法律问题, *Shāngbiāo mínhì jiūfēn ànjiàn zhōng de fǎlǜ shǐyòng wèntí*), pub. in http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2007/201310/t20131024_855484.html.

COMITATO ESAME E ASSEGNAZIONE MARCHI, *A fronte dei superamenti della Classificazione di beni e servizi è opportuno mantenere il coordinamento* (对《类似商品和服务区分表》的突破宜协调一致, *Duì "Lèisì shāngpǐn hé fúwù qūfēnbiǎo" de tūpò yí zhiétiáo yīzhì*), in *Comunicazioni sugli affari giuridici del Comitato Esame ed Assegnazione Marchi dell'Ufficio Centrale dell'Amministrazione Nazionale per l'Industria e il Commercio* (国家工商行政管理总局商标评审委员会法务通讯 *Guójiā gōngshāng xíngzhèng guǎnlǐ zǒngjú shāngbiāo píngshěn wěiyuánhùi fǎfú tōngxùn*), vol. 8, 2007.

COMITATO ESAME E ASSEGNAZIONE MARCHI, *Analisi riassuntiva della situazione dei processi amministrativi riguardanti casi di esame di marchi per l'anno 2012* (2012年商标评审案件行政诉讼情况汇总分析, *2012 nián shāngbiāo píngshěn ànjiàn xíngzhèng sùsòng qíngkuàng huìzǒng fēnxi*), pub. in http://blog.sina.com.cn/s/blog_4bcd8cf00101aa17.html.

CORTE SUPREMA DEL POPOLO, *Disposizioni sul lavoro di interpretazione giudiziale* (最高人民法院关于司法解释工作的规定, *Zuìgāo Rénmín Fǎyuàn guānyú sīfǎ jiěshì gōngzuò de guīdìng*), del 23 Marzo 2007, entrate in vigore il 1 Aprile 2007, vers. uff. cinese in http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/fztd/sfgz/2007-03/23/content_362927.htm.

CORTE SUPREMA DEL POPOLO, *Interpretazioni su alcune questioni riguardanti l'applicazione del diritto nell'esame di casi concernenti controversie civili sul marchio* (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, *Zuìgāo Rénmín Fǎyuàn guānyú shěnlǐ shāngbiāo mínsì jūfēn ànjiàn shìyòng fǎlù ruògān wèntí de jiěshì*), del 12 Ottobre 2002, entrate in vigore il 16 Ottobre 2002, vers. Uff. inglese in <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7502>.

CORTE SUPREMA DEL POPOLO, *Opinioni su alcune questioni riguardanti il giudizio sulla proprietà intellettuale al servizio degli obiettivi generali nella presente situazione economica* (最高人民法院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, *Zuìgāo rénmin fǎyuàn guānyú dāngqián jīngjì xíngshì xià zhīshíchǎnquán shěnpàn fúwù dàjú ruògān wèntí de yìjiàn*), del 21 Aprile 2009, vers. non uff. a fronte cinese e inglese in <http://wenku.baidu.com/link?url=niFDnaq6hAyiAc7370GQvMU2OY561ZUz1qZ3qJ6J5Ewwl0Hrvntp8rxURS54G4nzZJdgLL3w9AOPISnpxJ5UDS183WC99T3iB-2sCtdYhd>.

CORTE SUPREMA DEL POPOLO, *Opinioni su alcune questioni riguardanti l'esame dei casi amministrativi coinvolgenti l'autorizzazione e la determinazione dei diritti al marchio* (最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见, *Zuìgāo Rénmín Fǎyuàn guānyú shěnlǐ shāngbiāo shòuquán quèquán xíngzhèng ànjiàn ruògān wèntí de yìjiàn*), del 20 Aprile 2010, vers. non uff. inglese in <http://en.fsiplaw.com/Legislation/html/?133.html>.

SEZIONE PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELL'ALTO TRIBUNALE DEL POPOLO DI PECHINO, *Judge's Analysis on Difficult Trademark Cases Handled by Beijing Courts – 2012 - 北京法院商标疑难案件法官评述 – 2012 (Běijīng fǎyuàn shāngbiāo yínán ànjiàn fǎguān píngshù)*, Pechino, Law Press China, 2012.

SEZIONE PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELL'ALTO TRIBUNALE DEL POPOLO DI PECHINO, *Nuovi sviluppi dei giudizi sul marchio presso l'Alto Tribunale del Popolo di Pechino nell'anno 2007* (北京市高级人民法院 2007 年商标审判新发展, *Běijīng shì gāojí rénmin fǎyuàn 2007 nián shāngbiāo shěnpàn xīn fāzhǎn*), in *Science and Technology and Law* (科技与法律, *Kējì yǔ fǎlù*), 2008 n. 6, pagg. 49-55.

SEZIONE PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELL'ALTO TRIBUNALE DEL POPOLO DI PECHINO, *Nuovi sviluppi dei giudizi sulla proprietà intellettuale dell'anno 2012* (北京市高级人民法院 2012 年知识产权审判新发展, *Běijīng shì gāojí rénmin fǎyuàn 2012 nián zhīshíchǎnquán shěnpàn xīn fāzhǎn*), in *China Patents & Trademarks* – *中国专利与商标* (*Zhōngguó zhuānlì yǔ shāngbiāo*), vol. 4, 2013, pagg. 3-32.

SEZIONE PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELL'ALTO TRIBUNALE DEL POPOLO DI PECHINO, *Sommario di trent'anni di attività giudiziaria sul marchio dei Tribunali di Pechino* (北京市法院商标司法审判走过 30 年纪实, *Běijīng shì fǎyuàn shāngbiāo sīfǎ shěnpàn zǒuguò 30 nián jìshí*), in SEZIONE PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELL'ALTO TRIBUNALE DEL POPOLO DI PECHINO, *Judge's Analysis on Difficult Trademark Cases Handled by Beijing Courts – 2012* - *北京法院商标疑难案件法官评述 – 2012* (*Běijīng fǎyuàn shāngbiāo yínán ànjìàn fǎguān píngshù*), Pechino, Law Press China, 2012, pagg. 389 ss..

D. COMUNICATI E TESTI TEORICI PROMANANTI DA ORGANI STATALI

AMMINISTRAZIONE PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, COMITATO REDATTORE DELLA SERIE SULL' INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEL DIRITTO, *Comprensione ed applicazione del diritto dei marchi* (商标法律理解与适用, *Shāngbiāo fǎlù lǐjiě yǔ shìyòng*) (1° ed.), Pechino, Industry & Commerce Publishing House, 1998.

CONSIGLIO DI STATO, *Linee Generali della strategia nazionale della proprietà intellettuale* (国家知识产权战略纲要, *Guójiā zhīshíchǎnquán zhànlüè gāngyào*), del 5 Giugno 2008, vers. uff. inglese in http://english.gov.cn/2008-06/21/content_1023471.htm.

UFFICIO AFFARI GENERALI DEL CONSIGLIO DI STATO, *Comunicato sul lavoro di ulteriore perfezionamento dell'uso di software genuino da parte degli uffici governativi* (国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知, *Guówùyuàn bàngōngtīng guānyú jìnyībù zuòhǎo zhèngfǔ jīguān shǐyòng zhèngbǎn ruǎnjiàn gōngzuò tōngzhī*), in *Gazzetta del Governo del Popolo della Provincia del Liaoning* (辽宁省人民政府公报, *Liáoníng shěng rénmin zhèngfǔ gōngbào*), vol. 21, 2010, pagg. 30-31.

UFFICIO MARCHI, *Spiegazione della Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese* (中华人民共和国商标法释义, *Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Shāngbiāofǎ shìyì*), Pechino, China Industry and Commerce Publishing House, 2003.