

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza



Tesi in Diritto Industriale

**Il nuovo diritto cinese dei marchi: innovazione
normativa e principi internazionali**

Relatore: Marco Ricolfi

Candidato: Stefano Torta

ANNO ACCADEMICO 2014-2015

Indice

INDICE	0
INTRODUZIONE	4
CAPITOLO PRIMO:	
“DALL’ISOLAMENTO DELLE ORIGINI ALL’ADESIONE AI TRATTATI	
INTERNAZIONALI”	6
1.1. LA QUESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELL’ORDINAMENTO CINESE.....	6
1.2. DALL’INFLUENZA DEL CODICE ETICO CONFUCIANO ALLA NORMATIVA SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE	13
1.3. CONVENZIONI E TRATTATI INTERNAZIONALI	15
1.3.1. <i>La Convenzione di Parigi</i>	17
1.3.2. <i>La Classificazione di Nizza</i>	17
1.3.3. <i>Il WTO</i>	18
1.4. DAI TRIPS ALLA “LUNGA MARCIA VERSO LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE”	24
1.4.1 <i>La Ratio dello Sforzo del Recepimento della Nuova Normativa</i>	27
1.4.2. <i>Il Recepimento dei Trips</i>	30
1.4.3 <i>TRIPs e Onere Della Prova: “Il Test in Tre Step”</i>	34
1.5. PUNTI DEBOLI DELL’ENFORCEMENT.....	36
1.6. LA NORMATIVA DI REGOLAMENTAZIONE NELL’AMBITO DEL MARCHIO.....	41
1.7. STRUTTURA DEL CODICE.....	43
CAPITOLO SECONDO:	
LA CINA NELL’ECONOMIA GLOBALIZZATA: “IL PANEL DEL 2007 DI FRONTE AL	
WTO.”	44
2.1 LE ORIGINI DEL CONTENZIOSO: LE POSIZIONI DI CINA E STATI UNITI.	44
2.2 PRIMO QUESITO: L’INCOMPATIBILITÀ TRA I TRIPS E I PROCEDIMENTI PENALI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELL’ORDINAMENTO CINESE.....	49
2.3 SECONDO QUESITO: CONFERIMENTO DI POTERI INSUFFICIENTI ALLE AUTORITÀ DI FRONTIERA IN RELAZIONE AI BENI CONFISCATI.	64
2.4. TERZO QUESITO: INCOMPATIBILITÀ CON I TRIPS DELLE MISURE A PROTEZIONE DEL COPYRIGHT NELL’ORDINAMENTO CINESE.	74
2.5. CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE.	81

CAPITOLO TERZO:

EVOLUZIONE NORMATIVA DEL DIRITTO CINESE DEI MARCHI: “LA RIVOLUZIONARIA RIFORMA DEL 2014 E LE STRATEGIE PER CONFORMARSI DEFINITIVAMENTE AGLI STANDARD INTERNAZIONALI.”	86
3.1. LA TUTELA DEL MARCHIO (MATERIE PROTETTE)	86
3.1.1. <i>Marchi Tridimensionali</i>	91
3.1.2. <i>Marchi Collettivi e di Qualità</i>	93
3.2. IL CARATTERE DISTINTIVO	96
3.2.1. <i>Somiglianza/Identità</i>	98
3.2.2. <i>Giudizio di Aderenza/ Identicità</i>	99
3.2.3 <i>Giudizio di Similitudine</i>	101
3.3. LA PROCEDURA	103
3.3.1. <i>Domanda di Registrazione del Marchio</i>	106
3.3.2. <i>Modifica e Rinnovo della Registrazione</i>	109
3.3.3 <i>Le Procedure di Opposizione</i>	111
3.3.3.1 Rifiuto	112
3.3.3.2. Opposizione	113
3.3.3.3. Revoca	119
3.3.3.4 Cancellazione	120
3.4. PRINCIPIO DI BUONA FEDE (QUESTO SCONOSCIUTO)	121
3.4.1. <i>Domanda di Registrazione in Malafede</i>	123
3.4.2. <i>Diritto di Pre-Usò</i>	126
3.4.3. <i>Doveri delle Agenzie a tutela del marchio</i>	128
3.5. ENFORCEMENT	129
3.5.1. <i>Contraffazione</i>	131
3.5.2. <i>Misure Amministrative</i>	133
3.5.3. <i>Rimedi Civilistici</i>	135
3.5.4. <i>Misure Penali</i>	137
3.5.5. <i>Giustizia Apologetica</i>	138
3.6. NON USO	139
3.7. MARCHI NOTORI	142
3.8. INDICAZIONI GEOGRAFICHE	148
3.8.1. <i>Protezione sui Generis</i>	149
3.8.2 <i>Protezione delle Indicazioni Geografiche nella Legge Marchi</i>	151

3.8.3 Protezione Sui Generis attraverso l'AQSIQ.....	153
3.8.4. La Creazione di un Sistema Dualista.	156
3.8.5. Alla Ricerca di un Modello Adatto: una Prospettiva Orientata sul Mercato.	157
3.9. WHAT'S NEXT: LA CINA NELLO SCACCHIERE INTERNAZIONALE; POSSIBILI SCENARI PER UN'ULTERIORE UNIFORMAZIONE.	160
3.9.1. La Cina come "BRIC Country": il Livello di Tutela della PI.....	161
3.9.2. L'Attuale Status della Proprietà Intellettuale in Cina.	162
3.9.3 L'Influenza dei "TRIPs Plus Agreement".....	163
3.9.4 Le Strategie Proposte dalla Cina dopo l'Attuazione dei TRIPS.	165
CONCLUSIONI	167
BIBLIOGRAFIA.....	172

Introduzione

La scelta di trattare la materia della Proprietà Intellettuale in Cina, ed in particolare lo specifico ambito dei marchi, è stata guidata dalla volontà di dare seguito ad una splendida esperienza lavorativa, *un'internship*, da me intrapresa in uno studio legale di Shanghai, nel 2012. Questo affascinante paese, così diverso dal nostro entra nel cuore e fa apprezzare le numerose differenze culturali e giuridiche che contraddistinguono i due popoli.

La Cina è considerata, nell'immaginario collettivo, la culla della contraffazione. In effetti, entrando nei maggiori mercati del *fake* (veri e propri palazzi), sia a Shanghai sia a Pechino, non ho potuto che toccare con mano quanto la cultura della Proprietà Intellettuale fosse lontana e diversa da come è configurata in Occidente. Erano state emanate delle leggi al riguardo, ma la loro attuazione sembrava pressoché inesistente.

Venuto a conoscenza della nuova riforma, che sarebbe entrata in vigore a maggio 2014, ho deciso di approfondire la ricerca ed analizzare compiutamente le modifiche che si prevedeva fungessero da vero e proprio spartiacque tra un sistema vecchio e uno nuovo, tra uno lacunoso ed inefficiente ed uno efficace e il più possibile completo.

Per fare ciò, era doveroso operare una ricerca sul sistema complessivo che ha portato storicamente la Cina ad affiancarsi ai grandi colossi commerciali mondiali, per poi individuare la disciplina di trattamento delle materie di Proprietà Intellettuale e delinearne lo sviluppo.

Durante i grandi cambiamenti politici, dal passaggio dall'era imperiale alla breve parentesi nazionalista del *GuoMingDang*, alla nascita del Partito comunista, non si considerava necessaria una regolamentazione *ad hoc* per i marchi, i brevetti, il diritto d'autore o gli altri diritti connessi: solo con il passare degli anni ci si è resi conto dell'importanza di una normativa in questo settore, indispensabile per proteggere le imprese operanti a livello internazionale e per aumentare la

competitività delle aziende cinesi rispetto ai grandi colossi, soprattutto statunitensi e giapponesi.

Il Governo cinese, un tempo unico ed inequivocabile titolare della facoltà di legiferare e di concedere diritti di privativa, si è dovuto arrendere di fronte alla necessità di un adeguamento alla regolamentazione comune dettata dalle Convenzioni Internazionali.

Certamente, punti focali di tale svolta sono stati l'ingresso nell'Organizzazione Internazionale del Commercio (WTO) e la conseguente adesione ai TRIPs, avvenute nel 2001 dopo quindici anni di complesse contrattazioni.

Lo studio intrapreso nelle pagine che seguono, tenta di fornire al lettore un quadro il più possibile esaustivo dell'evoluzione della tutela del marchio in Cina, partendo dall'analisi della sua storia politico-giuridica e dall'adesione ai Trattati internazionali. Il primo capitolo, infatti, tenta di evidenziare gli sforzi attuati dal legislatore cinese per integrare la propria normativa con concetti ed istituti, prima, in parte sconosciuti. La vera difficoltà riscontrata è rintracciabile, tuttavia, non nella creazione del sistema normativo, ma nel trapianto della concezione di "proprietà", di recente introduzione, e, soprattutto, di "proprietà intellettuale" quale diritto di esclusiva.

Il secondo capitolo analizza, invece, un contenzioso, sorto tra la Cina e gli Stati Uniti in seno al WTO e le inevitabili conseguenze che tale caso ha avuto sulla legislazione interna.

Il terzo capitolo, il più importante e centrale, esamina l'evoluzione della legislazione sul marchio dal 1982, data di emanazione della prima legge in tale materia, ad oggi, tentando una comparazione, per le fattispecie più importanti, con la normativa europea.

Nelle conclusioni, si tenta di fornire qualche linea guida al lettore sul risultato dello studio effettuato con questa tesi, analizzando le difficoltà ancora esistenti e tentando di dare delle linee guida ad un soggetto, che nella pratica, voglia tutelare la propria attività, in Cina, attraverso gli strumenti concessi dalla Proprietà intellettuale.

Capitolo primo

“Dall’isolamento delle origini all’adesione ai trattati internazionali”

1.1. La Questione della Proprietà Intellettuale nell’Ordinamento Cinese.

Il termine Proprietà Intellettuale¹ designa l'insieme dei diritti esclusivi riconosciuti sulle creazioni intellettuali. Si distingue, da un lato, nella proprietà industriale relativa a invenzioni (brevetti), marchi, disegni e modelli industriali e nelle indicazioni geografiche e, dall'altro, nei diritti d'autore a copertura delle opere letterarie e artistiche.²

Il soggetto titolare, designato come tale dalla legge, può godere di alcuni diritti esclusivi sulle proprie creazioni per un certo periodo di tempo.³

La nozione di PI fu definita dalla *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (CEWIPO)*, a Stoccolma nel 1967. Da lì in poi, il termine è stato ampiamente accettato a livello internazionale e definito come un prodotto dell'intelletto umano con un valore commerciale che può manifestarsi in forma concreta o astratta.

¹ Da qui in avanti si utilizzerà l'abbreviazione IP.

² C. SEVILLE, *EU Intellectual Property Law and Policy*, Elgar European Law, Cheltenham (UK), 2009.

³ Il termine “Proprietà Intellettuale” sembra essere stato utilizzato per la prima volta in Francia nel diciassettesimo secolo e poi sviluppato dal giurista belga, Picardie, che sosteneva trattarsi di un privilegio più che di un diritto di proprietà vero e proprio. T. TAKENAKA, *Intellectual Property in Common Law and Civil Law*, Edward Elgar, Cheltenham (UK), 2013, 1 ss. e L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, OXFORD University Press, 2001, 1 ss.

In Occidente, il sistema della PI si sviluppò con la fine del Medio Evo, conseguentemente alle modificazioni economiche e sociali avvenute in quel periodo. Il Capitalismo cominciò ad affondare le proprie radici all'interno della società feudale; la tecnologia, la scienza e il commercio assunsero un ruolo sempre più importante, tanto da far sorgere la necessità di creare un sistema di norme a tutela di soggetti che in questi ambiti riversavano le proprie energie, conoscenze e disponibilità economiche.⁴

In Cina il panorama socio-politico e culturale ha avuto un'evoluzione molto differente che poco si adattava ad un sistema a tutela della PI.

E' quindi necessario fare un breve excursus storico per spiegare le ragioni ed analizzare gli elementi che hanno portato ad un così tardivo sviluppo del sistema della PI.

Durante i 5000 anni in cui si è sviluppata la sua società, la Cina è stata una dei leader mondiali nelle scoperte scientifiche e tecnologiche. Si deve, infatti, all'"Impero Celeste" l'invenzione del compasso, della polvere da sparo e della stampa con caratteri mobili.⁵

L'esperienza giuridica cinese si sviluppò in modo totalmente indipendente dalle esperienze occidentali e, a partire dalla dinastia Tang (618-916 d.C.), influenzò tutta la formazione giuridica dell'Asia orientale.⁶

E' sorprendente come la politica messa in atto dai funzionari di questa dinastia fosse molto simile alle produzioni normative nordamericane ad essa successive.

⁴ Nel 1474, a Venezia, fu rilasciato il primo Brevetto ed emanato il primo Statuto che intendeva regolare questa materia, seppur a livello embrionale.

La prima legge sui brevetti, con una struttura simile a quella moderna, fu creata in Inghilterra nel 1623 (*Statute of Monopolies*). E' poi seguita, sempre in Inghilterra, la prima legge sul *Copyright* del 1710 (*Statute of Anne*), mentre si deve alla Francia l'emanazione della prima legge a tutela del marchio nel 1857. Da questo periodo in poi, trainati da questi due paesi, le maggiori potenze Europee, gli Stati Uniti e il Giappone fondarono il proprio sistema di PI. G. DUTFIELD, *Intellectual Property Rights and the Life Science Industries*, Ashgate, 2003, 1 ss.

⁵ J. JIONG ZHOU, *Trademark Law and Enforcement in China: A Transnational Perspective*, in *20 Wis. Int'l L.J.*, 2001-2002, 417 ss.

⁶ Per Asia orientale si intende un'area geografica al cui interno si collocano alcuni Paesi – Cina, Corea, Giappone, Vietnam i quali, pur non avendo conosciuto uno sviluppo storico unitario ed omogeneo, hanno condiviso modelli culturali ed istituzionali diffusi dalla Cina agli stati confinanti. G. AJANI, *Diritto dell'Asia Orientale*, Utet Giuridica 2006, Milano.

Entrambe, infatti, utilizzavano il brevetto o il *copyright* per fini statali. Il monarca era considerato dal popolo quale fiduciario e la legge sul copyright aveva la duplice funzione di trinceramento della monarchia assoluta e di controllo, di revisione del materiale in fase di pre-stampa.⁷

Questo paradigma cambiò in Occidente nel XVII e XVIII secolo; i diritti di PI cominciarono ad essere considerati come strumento degli Stati per spronare ricerca e sviluppo, premiando autori e inventori con il monopolio.

In Cina questo cambiamento non avvenne a causa della volontà della Monarchia di utilizzare questi istituti come mezzo di controllo della popolazione.

Durante questo periodo le fonti del diritto furono principalmente il *li* e il *fa*, i primi, di origine confuciana, si basavano sulla morale e non prevedevano diritti ma solamente doveri; i secondi, di origine normativa, erano molto più simili al concetto di norma sviluppatosi in Occidente.

Lo schema di ordine sociale e di relazioni internazionali d'impronta confuciana segnò profondamente l'evoluzione giuridica della Cina, in primis, e più in generale di tutta l'Asia orientale.

L'ideologia confuciana fu la principale responsabile dello stato di arretratezza giuridica che, dalla Cina, si era diffusa nei Paesi limitrofi.⁸ Il confucianesimo predicava il primato della morale sulla legge ed assegnava a quest'ultima un ruolo accessorio, di repressione delle devianze dalle norme etiche.

Secondo autorevole dottrina, il confucianesimo aveva un atteggiamento di biasimo nei confronti dell'idea di profitto capitalistico occidentale.⁹ Gli stessi Imperatori della dinastia Qing, per trecento anni, fino al 1792, rifiutarono qualsiasi visita diplomatica da parte di Stati esteri.¹⁰ Inoltre, nei Codici dinastici

⁷ W. P. ALFORD, *"To Steal a Book is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization"*, Stanford, California, 1995, 9 ss.

⁸ Il rapporto con questi paesi si sviluppava attraverso una rete di rapporti obbligatori e vincolanti basati sulla cosiddetta "prassi tributaria". L'Imperatore della Cina dal punto di vista cosmologico, più che politico, assumeva un ruolo centrale e preponderante conferendo alla civiltà cinese un ruolo di superiorità. Forte di questa supremazia data dall'ordine cosmico, l'Imperatore diffondeva la cultura ai "barbari", i quali, in segno di riconoscenza e assoggettamento, pagavano il proprio "tributo". Per un'analisi più approfondita si veda G. AJANI. Op. Cit.

⁹ W. P. ALFORD, 28 ss. Op. Cit.

¹⁰ Nel 1792, Lord Macartney, capo dell'ambasciata britannica presso la dinastia Qing, ottenne, dopo tempo immemore, di avere un incontro con l'Imperatore Qianlong. Ma, ricevuta la lettera

gli istituti civilistici si collocavano al di fuori del sistema giuridico formale, incentrato su misure dissuasive di stampo penalistico ed amministrativistico, relegando la giustizia civile a procedure conciliative piuttosto che giudiziali. In un simile contesto, non vi era spazio per garantire ai soggetti privati diritti di esclusiva o di monopolio sui beni (la copia era considerata come un ossequio all'originale). Inoltre, i rapporti economici e personali non si sviluppavano attorno ad un sistema di matrice contrattuale ma relazionale che, eticamente, non avrebbe potuto impedire ad un terzo lo sfruttamento di un bene.

A partire dalla “Guerra dell’Oppio”, del 1842, il potere imperiale cominciò ad entrare in crisi, anche se, formalmente, la Cina mantenne un sistema di monarchia assoluta fino al XX secolo. Tra il 1895 e il 1915, grazie all’ascesa del movimento repubblicano e all’influenza del costituzionalismo occidentale, la Cina avviò una serie di riforme istituzionali e giuridiche, nel tentativo di mantenere il potere in capo alla dinastia Quing.

Nel 1904 il governo emanò una prima ed embrionale legge sulla tutela del marchio, amministrata principalmente da soggetti stranieri che acquisirono un sostanziale controllo sugli scambi economici.¹¹ Nel 1906 la Corte Imperiale promulgò un editto sulla preparazione di una Costituzione basata sull’osservazione dei maggiori modelli stranieri.¹² Nel 1912, con l’abdicazione dell’Imperatore *Pu Yi*, l’Impero cinese vide la sua fine. Gli anni successivi si

del Re Giorgio III, il quale chiedeva di cominciare ad intrattenere delle relazioni commerciali, l’Imperatore non esitò ad esibire l’autoproclamata superiorità del suo Impero: “*Swaying the wide world, I have but one aim in view, namely, to maintain perfect governance and to fulfill the duties of the State: strange and costly objects are not important. Since you have come so far, we have accepted the precious offerings sent by your King. However, our dynasty’s majestic virtue has penetrated unto every country under heaven, and the kings of all nations have offered their priceless tributes by land and sea. As your Ambassador can see for himself, we possess all things. I set no value on objects strange or ingenious, and have no use for anything your country produces.*” Q. SANQUIANG, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer law international, 2012, 49 ss.

¹¹ J. JIONG ZHOU, 417 ss. Op. Cit.

¹² Nei due anni successivi furono promulgati i “Principi costituzionali”, tuttavia, sia gli aspetti formali che quelli sostanziali facevano percepire la debole volontà politica di una reale riforma costituzionale.

Per via di tale assetto ci fu un’intensificazione degli atti rivoluzionari che sfociarono nella dichiarazione di secessione di intere province, fino al 1911 dove gran parte del territorio cinese si dichiarò indipendente adottando la forma di governo repubblicana.

caratterizzarono per una forte instabilità politica che si concluse solamente con l'avvento del *Guomindang* (Partito Nazionalista Cinese) che formalmente (a causa dell'invasione giapponese nel 1937)¹³ riunificò il paese nel 1928. Questo partito, che rimase in carica fino al 1949, pose in essere una serie di riforme istituzionali e giuridiche che culminarono con l'emanazione dei "Sei Codici" (*liu fa*).¹⁴

L'opera riformistica palesava un approccio eclettico e si rifaceva principalmente, come modello, al diritto tedesco e a quello giapponese. Tuttavia, questo corpus legislativo introduceva una serie di norme che erano del tutto estranee alla tradizione giuridica nazionale, per questo motivo, molti autori misero in dubbio la sua "effettività".¹⁵

Dal punto di vista formale il momento di cesura fra il Diritto della Cina repubblicana e quello della Cina popolare si individua nella nascita della Repubblica Popolare Cinese (1°ottobre 1949) e con l'ascesa del Partito Comunista Cinese (PCC) che assunse il potere attraverso una lenta conquista delle campagne. Il sistema che si venne a creare, grazie alla lentezza del processo e alla localizzazione territoriale, era un sistema di giustizia informale, un miscuglio di atteggiamenti tradizionali, ideali comunisti e discrezionalità politica, diverso e in rottura sia con il diritto tradizionale sia con quello "ufficiale" ma poco consolidato del *Guomindang*.

Nel 1931 fu emanata la Costituzione della Repubblica sovietica Cinese, a imitazione del modello costituzionale russo-sovietico, che esaltava il principio della dittatura democratica degli operai e contadini, individuando quale organo

¹³ L'invasione giapponese del 1937 venne contrastata da una parziale cooperazione politica fra comunisti e nazionalisti. In questo periodo le porzioni di territorio controllate dal partito comunista tornarono sotto la giurisdizione del partito nazionalista.

¹⁴ I Sei Codici comprendevano: la Legge Costituzionale (*xianfa*)/ il Codice Civile/ il Codice Penale/ il Codice Processuale Civile/ il Codice Processuale Penale/ la Legge sull'Organizzazione Giudiziaria (*fayuan zuzhi fa*). Per un'analisi più approfondita della materia si veda G. AJANI, 182 ss. Op. Cit.

¹⁵ "Il sistema introdotto non penetrò nella vita della popolazione, né penetrò nelle aule giudiziarie, ma fece solo in tempo, nel travagliato ventennio di esistenza del governo nazionalista, ad essere insegnato nelle Università e a formare una nuova generazione di giuristi che avrebbero dovuto attuarlo." M. TIMOTEO, *Le Successioni del Diritto Cinese: Evoluzione Storica ed Assetto Attuale*, Milano, 1994.

detentore della sovranità popolare il Congresso pan-cinese dei soviet dei lavoratori, promossa da Mao Zedong.

Gli anni fra il 1946 e la proclamazione della Repubblica Popolare Cinese videro la ripresa e la progressiva estensione nel Paese degli istituti del governo comunista e delle pratiche di organizzazione della giustizia fondate sull'indottrinamento delle masse e la propaganda della legalità rivoluzionaria.

Vi fu una discrezionale applicazione del diritto da parte del PCC al fine di consolidare il potere espropriando beni alla classe antagonista dei proprietari terrieri. In questo contesto vennero abrogati i "Sei Codici" del *Guomindang* e si aprì una nuova fase di "edificazione del diritto" di stampo prettamente socialista. Nel 1950 fu emanata una "Legge Provvisoria per la Registrazione del Marchio" la cui efficacia ed utilizzo da parte delle imprese è stata pressoché inesistente, anche a causa della creazione di un sistema caratterizzato da un'economia di mercato pianificata dallo Stato stesso e dalla successiva chiusura dei mercati cinesi alle contrattazioni con l'estero.¹⁶

Nel 1954 fu promulgata la prima Costituzione della Repubblica Popolare.

I primi anni dalla fondazione della repubblica comunista videro, quindi, un grosso interesse per il diritto ma la totale presa di posizione negativa nei confronti del vecchio sistema cinese storico e, soprattutto, dei sistemi occidentali. Vennero abrogate la maggior parte delle norme a garanzia della proprietà individuale, soprattutto immobiliare. Le industrie ed i mezzi di produzione furono nazionalizzati.

E' innegabile che, in un simile contesto, non vi fosse alcun interesse per la produzione di norme a tutela del diritto di esclusiva e più in generale per norme a tutela della PI.

Tra il 1958 e il 1977 si aprì una fase denominata dai giuristi dell'epoca di "*nichilismo giuridico*", nella quale si venne addirittura a negare il ruolo del diritto. Le cause principali di questa situazione debbono essere individuate nella crisi

¹⁶ J. JIONG ZHOU, 419 ss. Op. Cit.

economica dovuta agli insuccessi del “Grande Balzo”¹⁷ e nell’isolamento politico dovuto alla frattura con i nuovi vertici del governo sovietico. Ricompaiono così le tendenze alla discrezionalità partitica, l’informalismo procedurale e si denuncia l’astrattezza del legalismo come fenomeno antirivoluzionario.

Con la “Grande Rivoluzione Culturale”, si ha l’apice del *nichilismo* e l’azione rivoluzionaria delle masse viene indirizzata dal vertice del partito contro le strutture burocratiche e amministrative dello Stato.

Conclusa la “Rivoluzione Culturale” la Cina conosce un’apertura verso il mondo esterno ed un’immediata rivalutazione del diritto attraverso la politica della “porta aperta” voluta fortemente da colui che divenne l’artefice della grande riforma degli anni ’80, Deng Xiaoping. Egli poneva le premesse per la ricostruzione dell’ordinamento giuridico indirizzando il Paese a realizzare le “quattro grandi modernizzazioni”,¹⁸ così da permettere alla Cina di affacciarsi al resto del mondo con un mercato competitivo e con grandi possibilità di crescita economica.

A discapito delle difficoltà, che erano evidenti, i giuristi cinesi tentarono di riordinare il proprio sistema legislativo e giudiziario, in modo da armonizzarlo con quelli occidentali di *civil law* e di *common law* entrambi caratterizzati da istituti di impronta romanistica predominanti in ambito internazionale.

¹⁷ Con l’espressione il “grande balzo in avanti” si contraddistingue una linea politica del governo comunista, caratterizzata dalla fiducia nella capacità del Partito di mobilitare l’entusiasmo rivoluzionario delle masse per sviluppare la crescita economica. Tale linea tuttavia si poneva in conflitto con la strategia di pianificazione del mercato di stampo sovietico. Per un’analisi più approfondita del fenomeno si veda G. AJANI, Op. Cit.

¹⁸ Modernizzazione dell’agricoltura, dell’industria, della difesa nazionale e della scienza e della tecnologia. Per un’analisi più approfondita si veda GIANMARIA AJANI, Op. Cit. 207 ss. e H. SCHMIDT-GLINTZER, *La Cina Contemporanea: dalle Guerre dell’Oppio ad oggi*, Carocci 2005, Roma.

1.2. Dall’Influenza del Codice Etico Confuciano alla Normativa sulla Proprietà Intellettuale

Le difficoltà di importare in Cina la cultura della PI sono dovute a quattro cause concatenate.¹⁹

In primo luogo, non esiste nell’esperienza sociale cinese un concetto corrispondente a quello di PI; in secondo luogo, manca da parte dell’Autorità e del governo una concreta ed effettiva politica di enforcement mirata a dare effettività alle legiferazioni in questo ambito; la terza causa è da individuare in una differenza sostanziale tra i sistemi giuridici cinese e Occidentale della quale, però, quest’ultimo sembra essere non curante ed indifferente; la quarta è sussumibile dalla precedente e riguarda, in particolare, i rapporti sino-americani.

Inoltre, non si può non prendere in considerazione l’ostacolo rappresentato della barriera linguistica foriera di numerosi problemi di adattamento ad ambiti lessicologici estranei e molto specializzati come quello della PI. Basti pensare che, solo nel marzo del 2007, è stata emanata una “Legge sulla Proprietà” rivoluzionaria rispetto a quella precedente, che ha ridefinito, nell’esperienza cinese, un concetto che in Occidente ha una tradizione millenaria oramai consolidata.²⁰ La legiferazione del diritto di proprietà, inteso quale diritto reale che ha per contenuto la facoltà di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, reca con sé limitazioni al diritto stesso che affiancano al diritto reale di godimento e disposizione del bene un potere parallelo ed imprescindibile del regime sul bene stesso.

E’ interessante approfondire la terza causa sopra citata ed, in particolare, la tendenza dei Paesi occidentali ad avere un atteggiamento di indifferenza nei

¹⁹ W. P. ALFORD. Op.Cit.

²⁰ Per visualizzare in testo completo in lingua inglese si veda il sito <http://www.lehmanlaw.com/resource-centre/laws-and-regulations/general/property-rights-law-of-the-peoples-republic-of-china.html>.

confronti di modelli culturali che circondano sistemi giuridici differenti dai propri. Infatti, non si tiene conto del contesto socio-culturale del luogo di trapianto, imponendo, spesso, un insieme di istituti totalmente sconosciuti ad esso e manifestando una sorta di “orgoglio” giuridico nel rapporto con queste realtà differenti.

In particolare con riguardo al sistema cinese, non si può non prendere in considerazione la forte influenza del codice etico confuciano. Questa corrente filosofica fu così importante da influenzare lo stile di vita, i rapporti tra le persone e le regole di comune convivenza al punto da assumere valore di legge consuetudinaria.

Confucio (*Konzi o Kongfuzi*) fu un filosofo cinese vissuto tra il 551 e il 479 a.C..
“*Dal Figlio del Cielo fino alla gente del popolo, nel medesimo modo, ognuno deve avere per principio primo: regolare il proprio comportamento.*”²¹ Questa massima rappresenta perfettamente l’ideologia confuciana basata sull’etica personale, sulla correttezza delle relazioni sociali, sulla giustizia, sul rispetto per l’Autorità e su una concezione gerarchica dei rapporti sociali e politici mitigata da un’idea di reciprocità delle relazioni e da un ideale di uomo virtuoso a cui tutti potevano e dovevano aspirare.²²

Nel clima di fermento culturale che, sotto la dinastia degli Han, vide nascere innumerevoli scuole filosofiche, le cosiddette “Cento scuole”, questi ideali assicurarono al confucianesimo un ruolo preminente rispetto alle altre, come quella legista (*Faojia*) e taoista (*Taojia*).

Il codice confuciano privilegiava l’armonia sociale rispetto alla coercizione statuale e all’imposizione di regole generali e astratte. La legge scritta veniva considerata uno strumento di governo dei popoli incivili e di coloro che di sottraevano all’educazione e alla pratica dell’auto-coltivazione.

Tutto questo portò allo sviluppo di una giustizia sostanziale, privilegiata rispetto a quella formale, statuale. La conciliazione e la mediazione erano preferite rispetto

²¹ M. GRANET, *La religione dei cinesi*, Adelphi, 1973, 108.

²² G. AJANI, 51 ss. Op. Cit.

alle controversie giudiziali, tendenza che oggi sembra sempre più radicarsi anche in ambito commerciale internazionale.

Grande importanza assunsero i calligrafi e i copisti a causa dell'ideale che esaltava la copia, l'imitazione, l'esattezza della riproduzione come forma di rispetto e grande ammirazione per l'originale.

Quest'ultimo acquistava grande rilevanza solo grazie alla copia che ne rappresentava la forma di esaltazione dell'idea in esso contenuto. E' fuori di dubbio che in tale ambiente non potesse sbocciare una, anche solo embrionale, forma di tutela dei diritti di esclusiva sui beni e più in generale della PI.

Con questi presupposti non si può considerare il sistema cinese come basato sulla *rule of law (fazhi)*, un sistema nel quale la legge ha un ruolo preponderante e superiore rispetto alle altre fonti del diritto e alla quale le stesse Istituzioni, compreso il governo, devono sottostare. Il sistema cinese è dominato dalla *rule of man (renzhi)* cioè un controllo sociale esercitato dal potere dominante, Partito o governo, attraverso la legge che viene considerata un mero strumento per raggiungere i fini prestabiliti.²³

1.3. Convenzioni e Trattati Internazionali.

La PI è sempre di più un bene globale. La sua natura immateriale si adatta perfettamente ad un livello transfrontaliero. Tecnologie di tutti i tipi, in tutti i campi, si sono sviluppate con un'incredibile rapidità. Tutto ciò ha fatto sì che numerosi prodotti di PI siano godibili dagli utilizzatori in tutto il mondo. E' impossibile, quindi, proporre una trattazione compiuta dell'evoluzione della PI (in particolare del marchio) in Cina senza descrivere lo scenario internazionale ed i trattati che a partire dalla fine del XIX hanno costellato questa materia.

²³ S. H. WANG, *Great Olympics, New China: Intellectual property Enforcement Steps Up to the Mark*. Loyola L.A. Int'l & Comp. L. Rev, 2005, 291ss.

Come è stato precedentemente fatto notare, la Cina si affaccia sul panorama internazionale solo recentemente a causa della sua tumultuosa evoluzione nel secolo precedente. Solo con l'avvento di Deng Xiaoping e la "Politica della Porta Aperta" la potenza asiatica ricomincia ad intrattenere rapporti nello scacchiere internazionale.

Vi sono due fini fondamentali che questi trattati perseguono: il primo è di facilitare le procedure di registrazione a livello internazionale, il secondo è di armonizzare gli standard di protezione offerti dalle singole normative nazionali.

Fondamentale a livello internazionale è la *World Intellectual Property Organisation* (WIPO) che tenta di promuovere il progressivo sviluppo e l'armonizzazione della legislazione, degli standard di protezione e delle procedure in tutti gli ambiti della IP. La sua storia risale fino alla Convenzione di Parigi del 1883 di cui è l'amministratore (verrà trattata approfonditamente di seguito).

Nel campo della tutela del marchio (ambito maggiormente sviluppato in questo lavoro) il WIPO amministra l'"Accordo di Madrid" del 1891 e il "Protocollo di Madrid" del 1989. Entrambi hanno il fine di centralizzare e semplificare le procedure di registrazione in tutto il mondo; essi non offrono un "marchio internazionale" ma facilitano l'acquisizione di quelli nazionali. Secondo questi trattati, il richiedente può ottenere protezione in più di un paese con una sola domanda di registrazione.²⁴

Un altro ente fondamentale per l'armonizzazione dei diritti di IP è la *World Trade Organisation* (WTO), istituita nel 1995, che amministra gli accordi TRIPS che verranno trattati approfonditamente nelle pagine che seguono data la loro importanza cruciale relativamente al tema in corso di trattazione.²⁵

Nonostante gli sforzi, permangono numerose differenze a livello nazionale sia sul piano sostanziale sia sul piano procedurale, anche se il successo dei vari accordi

²⁴ C. SEVILLE, 210 ss. Op. Cit.

²⁵ Le fonti più importanti a livello europeo sono, naturalmente, i regolamenti e le direttive emanate dall'Unione Europea. Esse sono mirate alla libera circolazione di beni, servizi e delle persone all'interno del "mercato comune" e ad un'armonizzazione totale del panorama europeo in ambito di IP e non solo. Tale materia non sarà oggetto di questo studio. Si veda, nella sterminata bibliografia, C. SEVILLE. Op. Cit.

internazionali ha agito da catalizzatore per il cambiamento e i sistemi nazionali si stanno lentamente convertendo.

1.3.1. La Convenzione di Parigi.

La Convenzione di Parigi del 1883 fu la prima convenzione internazionale in materia di PI.²⁶

Le materie in essa regolate sono, principalmente, i marchi e i brevetti. Tra i numerosi principi enunciati, uno dei più importanti è quello di “*National Treatment*”.²⁷ Ciascuno Stato firmatario deve garantire la stessa protezione che riserva ai propri cittadini anche a quelli degli altri Stati membri; allo stesso modo rilevante è il “*Principio di Priorità*”, il quale assicura che la domanda di registrazione, fatta in uno Stato Membro, non pregiudichi successive domande in altri stati, per un certo periodo di tempo che varia a seconda dell’oggetto della protezione.²⁸

In particolare, chi propone una domanda di registrazione del marchio in uno Stato Membro ha un diritto di priorità di sei mesi per la registrazione negli altri Stati contraenti.

La Convenzione di Parigi non si occupa degli aspetti procedurali della PI (che sono materia delle legislazioni nazionali).

La Cina vi aderì molto tardi nel 1984 e divenne membro effettivo il 19 marzo 1985;

1.3.2. La Classificazione di Nizza.

Il marchio ha la funzione di identificare l'origine di prodotti o servizi ed a distinguerli da quelli dei concorrenti del richiedente. Per determinare l’ambito di

²⁶ E’ sottoscritta da 170 Paesi, includendo tutti gli Stati europei oltre alla maggior parte di quelli mondiali. Per consultare il testo in inglese:
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514

²⁷ Art. 3 e 4 Convenzione di Parigi.

²⁸ Art.6 Convenzione di Parigi.

protezione bisogna sia depositare il marchio, sia l'elenco dei prodotti e dei beni per i quali la richiesta è effettuata.

Allo scopo di classificare i marchi registrati in maniera universalmente riconosciuta a livello internazionale, è stata definita, nel 1957 da parte del WIPO, la Classificazione di Nizza che è costituita da un elenco di beni e servizi descritti in modo generale. Attualmente si è alla decima edizione della classificazione che è composta da trentaquattro classi di prodotti e undici di servizi. La domanda di registrazione deve contenere la classe di beni o servizi per la quale si registra il marchio entro le 45 classi prestabilite. Nel caso in cui i beni o i servizi per i quali si richiede la registrazione non appaiano nella classificazione, si dovrà fornire una loro descrizione.

La Cina ha adottato, dal 1° gennaio 2007, la nona versione dell'Accordo di Nizza, il che ha apportato modifiche nel sistema di classificazione.²⁹

1.3.3. Il WTO

Il 15 aprile del 1994, la “*Conferenza Ministeriale*” del *General Agreement in Tariffs and Trade (GATT)*, tenuta nell'Uruguay Round a Marrakesh, decise di costituire la *World Trade Organization (WTO)*, come organo successore dello stesso GATT. Il WTO divenne effettivo il primo gennaio del 1995 e la Cina non fu membro ufficiale fino all'11 dicembre del 2001.

Il WTO è frutto di un'evoluzione storica; nel luglio del 1944, nella Conferenza di Bretton Woods, tenuta negli Stati Uniti, venne proposto di costituire il WTO. L'idea originale fu quella di creare un'*International Trade Organization (ITO)* per trattare il commercio internazionale. La Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e l'ITO, dopo la Seconda Guerra Mondiale, sarebbero dovuti

²⁹ La classificazione di Nizza si basa su un accordo amministrato dalla WIPO, vale a dire l'“*Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e servizi ai fini della registrazione dei marchi*”. Il suo scopo è quello di favorire la classificazione di ciascun prodotto o servizio per cui si richiede la protezione con il marchio, indicandone la natura. Per una trattazione approfondita della procedura di registrazione del marchio in Cina e i suoi requisiti, si rimanda a quanto verrà descritto, in seguito, nel Capitolo III.

diventare istituti multilaterali che combinavano la valuta, la finanza e il commercio. Sfortunatamente, l'accordo non andò a buon fine a causa del mancato ottenimento della ratifica da parte del Congresso degli Stati Uniti; fu stipulato un accordo provvisorio, il GATT, che avrebbe svolto le stesse funzioni dell'ITO, tra cui, la più importante, quella di promuovere la liberalizzazione del mercato globale. Dall'entrata in vigore del GATT, furono organizzati in totale otto Round di negoziati.³⁰

Nel 1990, la Commissione Europea e il Canada presentarono una mozione ufficiale per la costituzione del WTO nell'Uruguay Round. Come detto sopra, gli appartenenti al GATT firmarono "l'Accordo di Marrakesh Costituente la World Trade Organization" nel 1994.³¹

Le riforme economiche e politiche associate all'ingresso della Cina nel WTO sono parte di un lungo processo, iniziato già negli anni '70, che ha portato la potenza asiatica ad inserirsi nell'economia globale ed ad assumere sempre più un ruolo centrale all'interno di essa.³² L'apice è stato raggiunto con l'acquisizione della membership dell'organizzazione nel 2001.

La Cina è stata uno dei ventitré Stati che ha costituito la GATT, diventandone membro nel 1948; tuttavia nei primi anni '50, il PCC decise di recedervi dopo aver acquistato il potere.³³

Il passo successivo fu l'adesione al Fondo Monetario Internazionale nel 1980.

La Cina presentò ufficialmente richiesta di accesso al WTO nel 1987, ad essa seguirono le prime negoziazioni.

³⁰ I primi cinque negoziati si concentrarono principalmente nel ridurre i dazi doganali; a partire dal sesto, cominciarono discussioni su temi diversi. Essi raggiunsero il loro apice nell'ottavo round, cominciato nel 1986, i cui principali temi furono la protezione degli investimenti internazionali e della Proprietà Intellettuale. W. XIANGWEN, *Intellectual Property Rights Protection in China and China's Effort to Join WTO*, in M.A. COHEN-A.E. BANG-S.J. MITCHELL (eds.), *Chinese Intellectual Property Law and Practice*, Kluwer Law International, The Hague, 2000, 131 ss.

³¹ Q. SANQUIANG, 533 ss. Op. Cit.

³² K. HALVERSON, "China WTO Accession: economic, legal, and political implications", *Boston College International and Comparative Law Review*, n.27, 2004, 322 ss.

³³ Le vicende storiche e le scelte politiche attuate dai leader cinesi hanno contribuito ad una chiusura a 360° nei confronti del resto del mondo fino a giungere al 1978, dove la "politica della porta aperta" di Deng Xiaoping inaugurò la strada dell'apertura economica. Si veda *supra* paragrafo 1.1..

Fu costituito un *working party* per la negoziazione e la redazione del Protocollo di Accesso e venne redatto un memorandum sullo stato del commercio estero.

Le difficoltà legate all'accesso a questo istituto erano numerose. La maggior parte degli Stati membri rilevava la necessità di una riforma sistematica dell'ordinamento cinese e del mercato al fine di assicurare un proficuo inserimento della potenza orientale negli schemi dell'organizzazione. Tuttavia, gli Stati Uniti e l'Europa in primis, erano convinti, che seppur prematuro, l'ingresso della Cina nel WTO avrebbe, indirettamente, accelerato il processo di riforme in atto, oltre a rafforzare il potere della classe dirigente cinese più riformista e moderata.

Per queste ragioni fu inserita una clausola detta "precauzionale" che aveva l'obiettivo di monitorare l'andamento delle riforme giuridiche in atto in Cina nei vari settori commerciali e promuovere la trasparenza del sistema istituzionale cinese.

Le riforme vennero attuate sia attraverso il rispetto delle direttive date dagli Stati Membri, sia attraverso accordi bilaterali tesi a ridurre i costi di importazione sui beni e all'armonizzazione del mercato interno con quello internazionale. In particolare gli accordi con gli Stati Uniti e l'UE, tra il 1999 e il 2000, contribuirono ad ampliare il grado di apertura della Cina alle imprese, agli investimenti esteri e a favorire gli accordi successivi.³⁴

Per quanto riguarda la politica interna, la leadership cinese attuò un ciclo di riforme che si focalizzarono principalmente in quattro direzioni. In primis l'obiettivo fu quello di predisporre la costituzione di aziende idonee ad agire nel nuovo mercato attraverso la liberalizzazione degli scambi e tentando di dare maggior certezza ed effettività al diritto. Per favorire l'ingresso nel mercato di imprese straniere, vennero costituite a partire dagli anni '80, cinque *free economic zones (FEZ)* rispettivamente a Shenzhen, Zhuhai e Shantou nella provincia del Guangdong, a Xiamen nella provincia del Fujian e nella provincia di Hainan. Nel

³⁴ Per un'analisi approfondita di questi accordi si vedano: P. POTTER, *The Legal Implications of China's Accession to the WTO*, The China Quarterly, 2001, 593 ss. e R. CAVALIERI, "L'adesione della Cina alla WTO - Implicazioni giuridiche", ARGO editore, 2003.

1990, nel nuovo quartiere di Pudong, a Shanghai, fu creato un “*World Trade Centre*” come punto di riferimento per il commercio internazionale; si formò, così, un quadro d’apertura omnidirezionale a vari livelli e ad ampio raggio per collegare le zone lungo il mare, lungo i fiumi, lungo i confini con l’estero e nell’entroterra.³⁵

In secondo luogo si tentò di migliorare il sistema delle imprese statali. Esse però, rimasero fuori da questo ciclo di riforme e continuarono a detenere il quasi monopolio del mercato creando una distorsione dello stesso e provocando la nascita di fenomeni diffusissimi di corruzione, contrabbando ed evasione.³⁶

Il terzo settore, forse il più importante, nel quale è intervenuta la politica di ammodernamento è il rapporto tra i vari poteri all’interno dello Stato.³⁷

Non esiste, tuttora, una vera e propria separazione dei poteri (conquista in Occidente della Rivoluzione Francese). Il potere giudiziario non può considerarsi totalmente indipendente e, soprattutto a livello locale, non può essere definito imparziale. Questo tema è stato il punto focale su cui si sono concentrate le attenzioni e le preoccupazioni degli Stati Occidentali riguardo alla compatibilità con un sistema commerciale come quello del WTO. Ad oggi si sono riscontrati dei miglioramenti, che, tuttavia, non sono sufficienti per un cambio di rotta in questo ambito, così necessario ma culturalmente così difficile da attuare.

Infine, la Cina ha puntato molto sulla costituzione di un’economia di mercato, elemento non richiesto per l’entrata nel WTO, ma sicuramente punto di partenza necessario per interagire proficuamente nel panorama degli scambi internazionali.

Le negoziazioni durarono per circa quindici anni e si conclusero con l’elaborazione del Protocollo di Accesso elaborato dal *working party*, nel quale

³⁵ R. CAVALIERI. Op. Cit.

³⁶ Ad oggi tali manifestazioni sono ancora presenti, tuttavia gli sforzi per debellare queste espressioni del mercato sono stati enormi.

³⁷ M. YONGTU, “*China in the WTO - The birth of a new catching-up strategy*”, UNIDO, 2002

furono definitivamente estrinsecate le condizioni che la Cina avrebbe dovuto rispettare per acquisire la membership nel WTO.³⁸

Prima del Protocollo definitivo furono costituite due bozze; la prima del 1994, precedente all'accordo stesso, mirava a far diventare la Cina un membro originario. Essa non ebbe un esito positivo a causa delle numerose divergenze tra le parti, in particolare per quel che riguarda il “*single undertaking approach*” che avrebbe richiesto uno sforzo immane ed imponente nel breve periodo e che lo Stato asiatico non avrebbe potuto sostenere. La seconda bozza, del 1997, fallì come la precedente. Infatti, seppur alcune divergenze fossero state sanate, le parti continuavano a rimanere troppo distanti ed ancorate alle proprie posizioni.

Il Protocollo definitivo fu emanato a Doha, nel 2001, durante la quarta conferenza ministeriale del WTO e la Cina divenne membro effettivo dall'11 Dicembre del 2001.

Il Protocollo è composto da un testo eterogeneo che tocca numerosi aspetti degli scambi internazionali. In particolare le varie condizioni sono suddivise in quattro gruppi: le questioni generali inerenti sia il regime commerciale sia l'amministrazione interna dello stato; le questioni specifiche attinenti determinati aspetti commerciali; le questioni tecniche³⁹e, infine, le misure di salvaguardia.⁴⁰

Riprendendo l'articolo X dell'accordo GATT, si sancisce la necessità di armonizzazione del sistema amministrativo così da rendere uniforme il mercato interno. La normativa recepita non solo dovrà essere applicata in modo uniforme, ma dovrà anche trovare univoca, imparziale e ragionevole applicazione a tutti i livelli amministrativi e nelle diverse zone.

³⁸ F. SPADI, “*L'evoluzione del Protocollo di accessione della Repubblica Popolare Cinese all'Organizzazione Mondiale del Commercio*”, *Diritto del commercio internazionale*, 2000, 163 ss.

³⁹ Per questioni specifiche si intendono le questioni trattate dal gruppo di lavoro inerentemente alcuni aspetti specifici riguardanti il GATT, come ad esempio il regime dei sussidi, le barriere non tariffarie, le imprese statali e la presenza dello stato nel mercato

⁴⁰ W. XIANGWEN, *Intellectual Property Rights Protection in China and China's Effort to Join WTO*, in M.A. COHEN-A.E. BANG-S.J. MITCHELL (eds.), *Chinese Intellectual Property Law and Practice*, Kluwer Law International, The Hague, 2000, 131 ss.

E' inserita un'apposita clausola per le *free economic zone*,⁴¹ esse devono essere rimosse e non devono essere inserite nuove agevolazioni. Inoltre, le merci importate ed esportate da quelle zone devono essere soggette alle stesse condizioni di mercato presenti nelle altre aree del paese.⁴²

Purtroppo ancora oggi, vi sono numerose differenze tra le varie regioni, non solo a livello economico ma anche sociale. Le aree più sviluppate (quelle sulla costa) difficilmente accetteranno di abdicare ai propri privilegi, anche a causa dell'incapacità del potere centrale di porre in essere un vero e proprio controllo su di esse, così creando un ostacolo alla corretta applicazione degli impegni assunti con il WTO e all'unificazione del mercato interno.

L'ingresso della Cina nel *World Trade Organization* ha portato nello scenario internazionale grande fermento e speranze per quel che riguarda gli sbocchi economici. In particolare, nell'ambito della PI, lo Stato asiatico ha accettato di sottostare ai TRIPs (*Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights*) siglati a Marrakech il 15 aprile 1994. L'accordo TRIPs introduce una disciplina sostanzialmente uniforme degli *Intellectual Property Rights*, riprendendo gli standard internazionali, già esistenti, definiti dal WIPO ed aggiungendone di nuovi.

Questo accordo è fondamentale e darà alla Cina l'input per una definitiva uniformazione della PI agli standard internazionali; per questo motivo verrà trattato approfonditamente nei prossimi paragrafi.

⁴¹ Per una analisi più approfondita, vedi *supra*, 18.

⁴² Aver posto l'uniformità amministrativa come prima clausola non è un caso. Il governo cinese, infatti, sin dall'avvio della riforma maoista, ha sempre seguito una politica di diversificazione su base geografica, la quale negli anni ottanta ha indotto alcune zone del paese ad adottare provvedimenti più favorevoli nei confronti del commercio internazionale e degli investimenti esteri. E' proprio nell'ambito di tale politica che è da collocare la costituzione dei diversi enti territoriali, tra cui ci sono appunto, le zone economiche speciali. P.Potter, 593 ss. Op. Cit.

1.4. Dai TRIPS alla “Lunga Marcia verso la Proprietà Intellettuale”

L'accordo sui *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)* è l'allegato 1C all'“Accordo Costituente il WTO” ed è stato l'ultimo documento approvato e firmato durante l'Uruguay Round. La creazione dei TRIPS ha avuto un impatto storico molto importante.

La GATT sanciva i principi del “trattamento nazionale” e dell’“ordinamento più favorevole” applicandoli anche alla PI, anche se poche disposizioni di questo accordo se ne occupavano compiutamente.⁴³

In sostanza non c'è una vera e propria disposizione che trattava di questi diritti.

Gli Stati contraenti non trovarono un accordo fino all'Uruguay Round, del 1986, quando gli Stati Uniti proposero una mozione per inserire la PI nella lista delle tre questioni da trattare e la Conferenza Ministeriale la accettò.

Questa dichiarò: “ [...] *in order to reduce the distortions and impediments to international trade, and taking into account the need to promote effective and adequate protection of IP rights, and to ensure that measures and procedures to enforce IP rights do not themselves become barriers to legitimate trade, the negotiations shall aim to clarify GATT provisions and elaborate as appropriate new rules and disciplines* ”.⁴⁴

Secondo gli accordi, la discussione si doveva limitare agli aspetti della PI legati al commercio internazionale. In realtà, con il procedere dei negoziati, si andarono a toccare quasi tutti i punti concernenti la stessa.

Il processo fu estremamente difficoltoso essendoci un enorme gap tra le posizioni dei paesi in via di sviluppo e quelli sviluppati. Sanate le divergenze, nel 1991, la versione finale dei TRIPS fu proposta dal Direttore Generale del GATT, Dunkel.

⁴³ Ad esempio: l'Art. IX prevedeva che gli Stati contraenti prevenissero l'abuso del Marchio d'origine; gli Art. XII e XVIII richiedevano di non violare la legge sulla PI con il fine di mantenere o ristore l'equilibrio nella “bilancia dei pagamenti”.

⁴⁴ Si veda la Dichiarazione ministeriale del GATT/WTO nell'Uruguay Round. http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=305907

Nel 1993 questa fu approvata, in assenza di significative modifiche e fu inserita nell'Allegato 1C dell'Accordo costitutivo del WTO. Nel 1995 l'organizzazione fu definitivamente costituita. La PI e la libera circolazione di beni e servizi divennero i tre pilastri dell'organizzazione.⁴⁵

L'Accordo si compone di sette parti precedute dal preambolo.⁴⁶ Le enunciazioni del preambolo rendono possibile una prima collocazione della normativa TRIPs nel sistema WTO e riflettono la portata innovativa che le negoziazioni multilaterali hanno, soprattutto rispetto al WIPO.

Le Parti I (disposizioni generali e principi fondamentali), VI (disposizioni transitorie) e VII (disposizioni istituzionali: disposizioni finali) affrontano temi di carattere generale, del commercio internazionale e della cooperazione tra Membri e con le organizzazioni internazionali. Tra i temi più importanti spiccano i principi in precedenza elencati del "trattamento nazionale" e dell'"ordinamento più favorevole", insieme al divieto di ogni pratica che comporti un'ingiustificata restrizione al commercio internazionale, al trattamento preferenziale dei paesi meno sviluppati (con riferimento al tempo di entrata in vigore di alcuni obblighi derivanti dall'Accordo) e all'istituzione di un organo ad hoc (il Consiglio TRIPs) competente a controllare e facilitare l'applicazione dell'Accordo.⁴⁷

La Parte IV riguarda il rapporto tra l'accordo e il diritto pubblico interno, in particolare le misure amministrative formali e di registrazione che gli Stati devono inserire nel diritto statale.

La Parte V si occupa della prevenzione e risoluzione delle controversie.

Infine, le Parti II e III sono senza dubbio le più importanti, perché individuano le principali materie di PI trattate nell'Accordo e gli standard minimi che ogni Membro deve adottare nel proprio ordinamento entro lo scadere del periodo transitorio.

⁴⁵ Q. SANQUIANG, 592 ss. Op. Cit.

⁴⁶ Per il testo completo in lingua inglese si veda: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm.

⁴⁷ A. LUPONE, "Gli Aspetti della Proprietà Intellettuale Attinenti al Commercio Internazionale", in G. VENTURINI, "L'Organizzazione Mondiale del Commercio", Giuffrè editore, Milano, 2004.

L'eliminazione delle barriere commerciali deve essere ottenuta attraverso una protezione sufficiente ed efficace dei diritti di PI e deve essere corroborata da specifiche misure e procedure che non fungano da ostacolo agli scambi. Il fine principale dei TRIPs, infatti, non è quello di creare disposizioni che regolino compiutamente ogni aspetto della PI ma quello di eliminare le limitazioni e le barriere agli scambi e al commercio internazionale. L'Accordo, quindi, non si propone la standardizzazione della disciplina del diritto industriale per gli aspetti attinenti al commercio internazionale ma piuttosto la liberalizzazione degli scambi relativi alle opere dell'ingegno e la riduzione degli ostacoli che a tale liberalizzazione si frappongono.

I TRIPs si occupano esclusivamente dell'aspetto economico dei diritti di PI, escludendo quello morale cioè della paternità dell'opera.

In quest'ottica si comprende quanto sia stato difficoltoso per la Cina aderire a tali accordi e conformare il proprio sistema alle obbligazioni assunte, soprattutto riguardo all'istituto della proprietà privata.

Un altro problema che ha dovuto affrontare è il mancato riconoscimento dello status di "Paese in via sviluppo". Questi Stati godono di particolari privilegi e benefici relativamente all'entrata in vigore dei TRIPs e deroghe alle obbligazioni temporali che da essi derivano. Per quanto la Cina pretendesse di acquisire tale status, gli Stati Uniti si opposero fortemente poiché essa, secondo loro, aveva le capacità economiche e sociali per adempiere alla disciplina TRIPs e per ridurre le violazioni dei diritti di PI.⁴⁸

⁴⁸ GREGORY, *"Chinese Trademark Law and the TRIPs Agreement: Confucius meets the WTO"*, Cambridge University press, 2003.

1.4.1 La Ratio dello Sforzo del Recepimento della Nuova Normativa.

In questo ciclo di ammodernamento (cominciato negli anni '80), che ha portato all'ingresso nel WTO, la normativa interna cinese è stata integrata con le leggi sui marchi, sui brevetti, sul diritto d'autore e con altri atti normativi aggiornati ed ampliati nel corso del tempo.⁴⁹

Chiunque può proporre domanda per la registrazione del marchio e ricevere una tutela adeguata. La normativa sui brevetti è stata armonizzata con quella internazionale che richiede, per il deposito, che vengano rispettati i tre requisiti fissati dai TRIPS: novità, originalità e utilizzazione economica.⁵⁰ Dal 1992 il termine di protezione è stato esteso da 15 a 20 anni a partire dalla data della domanda di registrazione. Le procedure sono state standardizzate e chiarite.

Si può dire che la Cina si è riuscita ad armonizzarsi con quelli che erano i requisiti fondamentali richiesti.

L'interesse commerciale cinese nell'innovare, nel migliorare il livello dei beni di consumo e sanare il gap tecnologico con gli altri paesi stranieri è stato il comune denominatore del processo di riforma. E' guardando a tali obiettivi che la Cina ha voluto dar luogo ad un'ampia riforma del sistema dei diritti di PI.

Tali diritti sono strettamente collegati allo sviluppo economico e la maggior parte degli studiosi sono ormai convinti che tra i due esista un nesso di causalità; a seconda delle politiche attuate nella protezione della PI si può influenzare in modo diverso il mercato e la crescita economica.

I marchi, ad esempio, stimolano l'ingresso nel mercato di nuove imprese e creano maggiori economie di scala permettendo agli operatori di ampliare il proprio mercato di riferimento e di aprirsi al mercato estero.

⁴⁹ W. XIANGWEN, 133 ss. Op. Cit.

⁵⁰ Per un'analisi più approfondita si veda C. SEVILLE, 77 ss. Op. Cit.

Il marchio, secondo i TRIPs, può essere qualunque segno capace di distinguere i beni o i servizi di un'impresa da quelli di un'altra. Questa riconoscibilità fa sì che l'azienda assuma un certo prestigio e sia spinta ad investire sul proprio nome e sui propri prodotti.⁵¹

Se non vi fosse una tutela, anche solo embrionale, l'impresa non avrebbe alcun interesse ad entrare in quel mercato. Chiunque potrebbe utilizzare il marchio e nessuno investirebbe sulla propria efficienza perché le contraffazioni creerebbero solo danni per l'azienda stessa.

Allo stesso modo, il brevetto assurge ad una doppia funzione, da un lato, permette all'impresa che lo ha depositato di avere un monopolio sull'invenzione per un certo lasso di tempo, garantendole un vantaggio anche attraverso la possibilità di concedere licenze di utilizzo dietro il pagamento di un compenso, dall'altro, contribuisce all'avanzamento tecnologico attraverso la necessaria divulgazione di informazioni derivante dalla pubblicità del brevetto stesso, dato che questo dopo la scadenza del termine diventa, appunto, pubblico.

In uno Stato in cui tale tutela è debole, l'incentivo alla ricerca sarebbe comunque destinato a scomparire, poiché chi inventa, correrebbe il rischio di perdere la paternità delle proprie creazioni, rendendo impossibile l'innovazione e lo sviluppo.⁵²

In un mercato florido, la concorrenza e la susseguente commercializzazione di più prodotti dello stesso tipo dovrebbe portare ad un regime di prezzi più basso e presumibilmente ad una miglior qualità del prodotto stesso.

Le grandi multinazionali investirebbero nel mercato di un certo paese solo a condizione di ricevere una tutela adeguata, simile a quella degli standard occidentali; il fine più importante della produzione è il profitto che non può essere garantito ove non ci sia un sistema di norme atte ad evitare la contraffazione e l'utilizzo improprio di beni, servizi e conoscenze da parte di soggetti non legittimati.

⁵¹ MASKUS, *"Intellectual Property rights in the WTO accession package: accessing China's reform"*, Oxford University, 2004, 55 ss.

⁵² H. HU LI, *Prejudice and Profit: A Perspective from US-China Intellectual Property Rights Disputes*, in JWIP, 2006, 727 ss.

Se quanto detto ha certamente un fondo di verità, altra parte della dottrina⁵³ sostiene, soprattutto per i paesi in via di sviluppo, che un regime sviluppato di PI abbia anche degli aspetti negativi. Questi Stati, infatti, nel breve periodo sosterebbero solamente dei costi, avendo un riscontro positivo legato alla crescita e ai limiti strutturali dell'innovazione solamente nel medio-lungo periodo.⁵⁴

E' necessaria una fase nella quale il sistema economico, sociale, culturale ed amministrativo si adegui ad un così profondo mutamento della compagine statale e legislativa.

Infine la tutela dei diritti di PI può rafforzare (in senso negativo) anche il potere di mercato dei singoli soggetti agenti. In mancanza di un sistema concorrenziale adeguatamente sviluppato, le imprese sono messe nelle condizioni di aumentare i prezzi in modo incontrollato, seguendo uno schema monopolistico.

Il rischio è che poche imprese straniere acquisiscano il controllo della maggior parte del mercato interno, trasferendo, però, la ricchezza prodotta all'estero e comportando un grave danno per l'economia dello Stato stesso, nel quale si produce, ma non si beneficia di quanto si è prodotto.

Come detto, non è sufficiente garantire la tutela dei diritti di PI, ma è necessario che tutto il "Sistema Paese" evolva e si adegui in modo da creare le condizioni per la costituzione di un mercato competitivo che sia in grado di affrontare le sfide derivanti dall'entrata nel panorama degli scambi internazionali, passando per una necessaria riforma dell'apparato normativo, statale e amministrativo.⁵⁵

Il motivo per cui la Cina ha intrapreso questi sforzi è stato quello di aver affrontato i costi, non solo economici ma anche sociali, in previsione che questi si trasformino in ricavi futuri.

⁵³ TAUBMAN, "TRIPs goes East: China Interests and International Trade in Intellectual Property", in "China and the World Trading System", Cambridge, 2003. e K. SHAO, The Global Debates on Intellectual Property: What if China is not a Born Pirate?, in IPQ, 2010, 346 ss.

⁵⁴ Per questo motivo la Cina aderendo ai TRIPs ha lottato per aver riconosciuta la qualifica di "Paese in via di sviluppo". Si veda *supra* paragrafo precedente.

⁵⁵ M. YONGTU. Op. Cit.

1.4.2. Il Recepimento dei Trips

La Cina, dopo aver aderito ai TRIPs, ha adeguato il proprio sistema alle obbligazioni in essi contenute.

In riferimento al Marchio i TRIPs imponevano un allineamento della normativa cinese che includeva la necessità di tutelare:

- Ogni segno, o combinazione di segni, capace di distinguere i beni o i servizi di un'impresa da quelli di un'altra.
- Il proprietario di un marchio registrato deve possedere il diritto esclusivo di impedire l'utilizzo del marchio stesso a terzi non autorizzati allo sfruttamento dello stesso o a terzi che vantavano la fruizione di un marchio identico o simile in ossequio alla registrazione, nel caso in cui da tale uso risulti possibilità di confusione.
- Il termine per la protezione del marchio non deve essere inferiore a 7 anni e deve riferirsi non solo ai beni ma anche ai servizi.

Su questi aspetti la Cina non ha avuto problemi ed ha subito provveduto, nelle prime leggi di riforma, ad uniformare il proprio sistema a quello dei TRIPs.⁵⁶

E' da notare che la Cina guida gli altri paesi in via di sviluppo in questa materia, ma il problema è che il livello minimo di protezione previsto dall'ordinamento cinese rimane basso rispetto agli standard internazionali. Questo è dovuto anche al fatto che, i paesi sviluppati sono più avanzati tecnologicamente e culturalmente e questo permette loro di avere un più alto livello di tutela della PI. Secondo le statistiche della Banca Mondiale, facendo un rapporto tra il PIL e la popolazione, nel 2003, il PIL degli USA è stato di 10.9 trilioni di dollari con una popolazione di 291 milioni; quello della Cina è stato di 1.4 trilioni ma con una popolazione di 1,288 miliardi di abitanti. Il PIL pro-capite cinese corrisponde al 2.88 % di quello americano. La differenza è chiara. Per mantenere questa posizione di vantaggio, gli Stati Uniti conferiscono un alto livello di protezione dei diritti di PI. Dal momento che il progresso tecnologico, economico e culturale della Cina è appena

| ⁵⁶ W. XIANGWEN, 133 ss. Op. Cit.

superiore a quello degli altri paesi in via di sviluppo (come l'India), il suo livello di tutela della PI non può essere uguale o anche solo simile a quello dei paesi sviluppati.⁵⁷

Tra le maggiori innovazioni apportate dai TRIPs, vi sono sicuramente le previsioni di metodologie di “*enforcement*” volte a migliorare ed uniformare la tutela dei diritti di PI. L'articolo 41 e seguenti dei TRIPs contengono i doveri di enforcement in ambito civile ed amministrativo riguardanti i diritti di PI in senso ampio. Le previsioni richiamate toccano anche il problema della contraffazione dei beni e della pirateria stabilendo dei parametri di confine soprattutto nell'ambito della procedura penale.

Quello della contraffazione di marchi e brevetti e della pirateria nel copyright è uno dei più gravi problemi che le Corporation occidentali devono affrontare ed è cresciuto, in Cina, con la velocità di un'epidemia.

Ciò che era cominciato come un business concentrato localmente e finalizzato “solo” alla copia di famosi e preziosi oggetti di design è diventata un'industria multi-miliardaria che coinvolge la vendita illegale di copie di saponi, rasoi, batterie, sigarette, bevande alcoliche, parti di automobili e perfino medicinali, prodotti farmaceutici e per la salute. L'Entertainment e l'Industria dei software è colpita su tutti i fronti dalla piaga della pirateria di musica e film. Secondo una ricerca di un gruppo di lobbisti di tale materia, la vendita mondiale di musica pirata ha raggiunto i 4.6 miliardi di dollari di ricavi.

Secondo l'Associazione Mondiale dei Consumatori, il 5-7% dei beni immessi nel commercio internazionale sono contraffatti e la Cina ne è uno dei maggiori produttori.⁵⁸

La pirateria e la contraffazione hanno un effetto negativo sostanziale sull'Industria, sui consumatori e sui governi con una perdita stimata a livello mondiale di 600 miliardi di dollari ogni anno.

Infine un'endemica violazione dei diritti di PI funge da deterrente per gli

⁵⁷ H. KAIZONG, *An Analysis of Determination of Level of Intellectual Property Protection in China*, in *EIPR*, 2008, 515 ss.

⁵⁸ T. BENDER, *How to Cope with China's (Alleged) Failure to Implement the TRIPS Obligations on Enforcement*, in *JWIP*, 2006, 231 ss.

investimenti esteri diretti.

Le imprese cinesi sono le maggiori artefici del mercato dei *fake*,⁵⁹ producendo sia per il mercato interno sia per quello internazionale. Infatti, la vendita al dettaglio di beni contraffatti è sovrabbondante.⁶⁰

Un enforcement debole della PI indebolisce le posizioni e le operazioni delle compagnie straniere operanti in Cina.

In questa prospettiva la Cina è il più grande esportatore di copie e prodotti contraffatti. Le continue violazioni hanno palesato la mancanza di un sistema di tutela efficiente soprattutto a fronte degli standard minimi di protezione imposti dai TRIPs. In particolare si nota la difformità con la previsione sancita dall'art 41, che richiede ai membri di porre in essere tutte le procedure di enforcement possibili per assicurare una effettiva tutela di fronte a casi di violazioni è evidente.

Esso recita: “1. *Members shall ensure that enforcement procedures as specified in this Part are available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of intellectual property rights covered by this Agreement, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements. These procedures shall be applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to legitimate trade and to provide for safeguards against their abuse.*

2. *Procedures concerning the enforcement of intellectual property rights shall be fair and equitable. They shall not be unnecessarily complicated or costly, or entail unreasonable time-limits or unwarranted delays.*

3. *Decisions on the merits of a case shall preferably be in writing and reasoned. They shall be made available at least to the parties to the proceeding without undue delay. Decisions on the merits of a case shall be based only on evidence in respect of which parties were offered the opportunity to be heard.*

⁵⁹ H. KAIZONG, 517 ss Op. Cit.

⁶⁰ Fino a pochi decenni fa, i turisti stranieri potevano godere di una piacevole passeggiata tra le strade della “Silk Alley”, all’interno del quartiere diplomatico di Pechino, nel quale si vendevano apertamente beni contraffatti. L’85% della merce venduta nel mercato della musica, in Cina, è contraffatta, secondo le stime dell’Industria della musica cinese.

4. *Parties to a proceeding shall have an opportunity for review by a judicial authority of final administrative decisions and, subject to jurisdictional provisions in a Member's law concerning the importance of a case, of at least the legal aspects of initial judicial decisions on the merits of a case. However, there shall be no obligation to provide an opportunity for review of acquittals in criminal cases.*

5. *It is understood that this Part does not create any obligation to put in place a judicial system for the enforcement of intellectual property rights distinct from that for the enforcement of law in general, nor does it affect the capacity of Members to enforce their law in general. Nothing in this Part creates any obligation with respect to the distribution of resources as between enforcement of intellectual property rights and the enforcement of law in general.*⁶¹

Queste problematiche sono da individuare, soprattutto, nella differente impostazione dell'economia cinese rispetto a quella occidentale; la prima è ancora orientata secondo un'economia "socialista" come decretato dall'Art 11 della Costituzione che la definisce "economia socialista di mercato". In tale prospettiva bisogna prendere in considerazione l'importanza data all'interesse del proprietario sociale, sia esso collettivo o individuale. Le contraffazioni più gravi vengono punite ancora con la pena di morte ma queste violazioni non vengono sanzionate tanto, a causa dell'infrazione di diritti di PI, quanto invece per violazioni d'interesse collettivo alla salute, alla qualità dell'ambiente, alla fede pubblica e soprattutto all'economia nazionale.

Al contrario la seconda, soprattutto quella statunitense, è orientata verso una logica più individuale, unilaterale di tutela dei diritti di PI.

Solo in questa prospettiva la Cina ha riconosciuto il valore della PI secondo il canone occidentale formulato dai TRIPs.

⁶¹ https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_05_e.htm.

Tuttavia, malgrado le preoccupazioni degli Stati aderenti ai TRIPs, le autorità cinesi hanno mostrato dei considerevoli sforzi nel ricercare e perseguire le violazioni. Sono stati fatti numerosi passi avanti a livello amministrativo e giudiziario grazie alla Legge Marchi del 2013, che ha numerosi contenuti innovativi e che varrà approfondita nel Capitolo III.

1.4.3 TRIPs e Onere Della Prova: “Il Test in Tre Step”

Giunti a questo punto della trattazione dell’Accordo TRIPs, è necessario aprire una parentesi procedurale che concerne l’onere della prova nelle controversie sorte di fronte al WTO.⁶²

Il “test in tre step” indica le condizioni che prevedono i limiti e le eccezioni ai diritti di PI.

La forma originale del test è contenuta nell’Art 9 della Convenzione di Berna.⁶³ Esso consentiva ai Membri (solo per i diritti di Copyright) la riproduzione: “*in certi casi speciali*”; tale riproduzione “*non doveva essere in conflitto con il normale sfruttamento dell’opera*” e “*non doveva pregiudicare senza ragione il legittimo interesse dell’autore*”.

Il test è stato modificato ed esteso agli altri diritti di PI dagli Artt. 13 (diritto d’autore), 17 (marchio), 26.2 (design) e 30 (brevetti) dei TRIPs.

Le controversie riguardanti i TRIPs sono condotte secondo le regole e le procedure del “WTO Dispute Settlement Understanding (DSU)”, il quale tace in merito all’onere della prova. Le procedure più importanti si sono quindi sviluppate attraverso la pratica.⁶⁴

E’ oramai consolidato che un Membro del WTO, che intende presentare una rimostranza, deve provare, quanto meno, la possibile incoerenza di una

⁶² Questo paragrafo tratterà il tema in modo generale, così da introdurre i principi procedurali necessari per comprendere la decisione del Panel di fronte al WTO del 2007 che vede contrapposti Cina e Stati Uniti (WT/DS362/R). Questo tema sarà oggetto del Capitolo II.

⁶³ Convenzione di Berna per la Protezione della Opere Letterarie ed Artistiche del 1886.

⁶⁴ M. KENNEDY, “Three-Step Test” and the Burden of Proof in Disputes Under the TRIPS Agreement, in IIC, 2014, 161 ss.

determinata norma con tale accordo. Quando, però, tale rimostranza ha per oggetto un'eccezione a diritti di PI in capo ai proprietari, all'attore è sufficiente provare, per individuare il *fumus boni iuris*, che tale eccezione esiste nel diritto interno. In questi casi, il convenuto deve dimostrare che le proprie misure sono conformi alle condizioni del test in tre step.

A differenza di altri aspetti della protezione della PI, le eccezioni ai diritti in questa materia si presumono incompatibili con i TRIPs, se contestate, salvo che non siano provate altrimenti.

L'assegnazione dell'onere della prova ad una parte piuttosto che all'altra determina le conclusioni del Panel su un problema quando la prova a suo carico è inconcludente.⁶⁵

Un Membro del WTO, che presenta un reclamo al DSU, ha l'onere di provare inconsistenza con disposizioni specifiche dell'Accordo. L'attore adempie all'onere presentando argomenti e prove sufficienti in relazione ad ogni elemento della causa, in modo tale da creare un *fumus boni iuris* nei confronti del convenuto. Se non riesce in questo intento, il Panel non può decidere a favore dell'attore e il convenuto non ha nessuna necessità di confutazione.⁶⁶

Diversa è la situazione, come detto, per le eccezioni ai diritti di PI dei proprietari; in questi casi, sostanzialmente, l'attore può portare anche solo chiarimenti residuali dei più importanti elementi della propria argomentazione giuridica perché l'onere della prova ricade sul convenuto.⁶⁷

Il test in tre step è stato più volte criticato per la sua indeterminatezza. Tuttavia, proprio per questa sua caratteristica, potrebbe essere letto dando maggior risalto alla funzione di bilanciamento degli interessi che fanno capo a tutti gli attori economico-sociali; un'operazione che tenga conto degli interessi dei titolari dei diritti di IP, ma che li contemperi con altri interessi pubblici a questi connessi.

⁶⁵ Per esempio nel caso US-Copyright del 2000, la Commissione ha concluso che l'esenzione di determinate imprese previste dalla Sec. 110(5)(B) dello US Copyright Act, non soddisfavano il terzo punto del test in tre step. Il Panel ha constatato che gli USA, come convenuti, non sono stati in grado di provare che il pregiudizio al legittimo interesse del titolare del diritto non era irragionevole

⁶⁶ Questa approccio è stato determinante per il report del Panel Cina vs. Usa nel 2007 (WT/DS362/R). M. Kennedy, 164 ss. Op. Cit.

⁶⁷ Si veda il caso Canada – Pharmaceutical Patents.

1.5. Punti Deboli dell'Enforcement.

La Cina, oltre alle conquiste sul piano legislativo, ha fatto uno sforzo enorme sia sul piano giudiziario, sia su quello amministrativo per creare e istruire una classe manageriale in grado di far fronte ai problemi creati dalla tutela dei diritti di PI. Il sistema della proprietà industriale è stato migliorato, così da giocare un ruolo fondamentale nella promozione dello sviluppo dell'economia, della scienza, della tecnologia e della cultura durante il periodo di transizione.

Il Dott. Arpad Bogsch, Direttore Generale del WIPO, in un'intervista del 12 settembre 1993, ha molto lodato l'impegno cinese in questa materia dichiarando: “*Mai un Paese aveva fatto un così grande progresso.*”⁶⁸

Tuttavia, la strada da fare è ancora molta: troppi sono ancora i casi di contraffazione e l'enforcement non è abbastanza stringente e, spesso, troppo politicizzato. A livello internazionale, lo stato d'animo può essere sintetizzato attraverso le parole del Segretario del Commercio americano Evans, nel 2004, il quale asseriva che non è sufficiente che ci sia un miglioramento perché ci sia progresso, esso si raggiunge solo attraverso i risultati.

Fino al 2014,⁶⁹ le sanzioni amministrative per la violazione dei diritti di PI erano estremamente basse. Le potenziali multe erano considerate come un costo facilmente ammortizzabile nell'ottica di un'attività imprenditoriale. A giudicare dall'ampio numero di beni contraffatti che entrano nel mercato europeo e statunitense, i controlli doganali da parte delle Autorità cinesi erano inefficienti ed incapaci di arrestarne la diffusione anche a causa dell'alto tasso di corruzione degli ufficiali doganali stessi.

Dal punto di vista penale, il vantaggio monetario derivato dalla vendita doveva essere provato affinché le Autorità potessero iniziare l'azione penale. Le soglie

⁶⁸ W. XIANGWEN, 133 ss. Op. Cit.

⁶⁹ la nuova legge sul Marchio del 2014 ha fatto grandissimi passi avanti (a livello amministrativo, civile e penale), che verranno approfonditi in seguito nel Capitolo III.

erano molto alte: 24.100 dollari per le imprese e 6.030 dollari per i privati. Il valore non era calcolato sulla base di quello dei beni originali; le Agenzie amministrative, raramente, rinviavano agli investigatori casi di contraffazione di prodotti su scala industriale. Il fatto che un soggetto stesse accumulando una grossa quantità di merce contraffatta non era sufficiente per provare l'intento di venderla e tali scorte non erano calcolate nell'ammontare della sanzione; in più non c'erano pene per chi commerciava, trasportava, stoccava o distribuiva *fake*. La contraffazione era soggetta a sanzione penale solo se un bene era identico ad un altro, non era sufficiente che fosse simile.

Tutto questo chiaramente violava l'Art. 61 dei Trips.⁷⁰

Esso richiede che gli Stati Membri emanino dei provvedimenti penali che siano in grado di fungere da deterrente.⁷¹

I rimedi civilistici, in mancanza di sanzioni amministrative e penali adeguate, erano proliferati a dismisura. Non conforta il fatto che la durata dei procedimenti di fronte alle Corti abbiano una durata che si aggira attorno ai 4-7 anni, infatti l'efficacia del sistema normativo non si parametra tanto sulla durata quanto sull'effettività del risultato. Si stimava che circa il 40%-60% di tutte le sentenze finali fossero manchevoli di esecuzione. A causa della rapida evoluzione del sistema, troppi erano ancora i giudici del tutto inesperti e le procedure troppo vaghe ed inefficaci.

Questa situazione fungeva da deterrente per gli investimenti, soprattutto esteri, ed è stato un ostacolo per il business in generale oltre ad essere palesemente in contrasto con l'Art. 41 dei TRIPs sopra riportato. Esso postula che devono essere emanate misure nei confronti di tutti gli atti di contraffazione. Inoltre, costringeva

⁷⁰ *Members shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale. Remedies available shall include imprisonment and/or monetary fines sufficient to provide a deterrent, consistently with the level of penalties applied for crimes of a corresponding gravity. In appropriate cases, remedies available shall also include the seizure, forfeiture and destruction of the infringing goods and of any materials and implements the predominant use of which has been in the commission of the offence. Members may provide for criminal procedures and penalties to be applied in other cases of infringement of intellectual property rights, in particular where they are committed wilfully and on a commercial scale.* https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_05_e.htm

⁷¹ T. BENDER, 231 ss. Op. Cit.

le grandi aziende a ricercare mezzi alternativi di soluzione delle controversie, il ch  non   necessariamente negativo, ma certamente contribuiva a diffondere la sfiducia nei confronti del sistema.

La riforma della Legge sul Marchio del 2013 non ha certamente sanato tutti i problemi, ma ha dato un ulteriore impulso verso un possibile epilogo positivo della situazione ora descritta.

Era inevitabile che vi fossero degli ostacoli all'enforcement del sistema WTO in Cina, a causa della sua millenaria cultura legale. Storicamente l'Impero cinese ha sempre aderito al principio della "*rule of man*" piuttosto che alla "*rule of law*" di matrice occidentale; la tradizione confuciana, che rigettava l'idea della PI, difficilmente poteva convivere con l'insieme delle disposizioni dettate dai TRIPs. La copiatura di un'opera era il pi  grande complimento che un autore potesse ricevere.⁷²

Secondo alcuni autori per , questo riferimento   un pretesto per trovare una plausibile spiegazione all'incontenibile proliferare di violazioni in ambito di PI. La causa dovrebbe essere invece ricercata nell'inadeguato sistema esecutivo e giudiziario e nell'incapacit  di assegnazione delle competenze relative all'enforcement.⁷³

Un altro ostacolo al recepimento della normativa WTO   il forte decentramento dell'intero apparato statale.

In Cina sono presenti, infatti, trentasei dipartimenti governativi che si occupano delle violazioni dei diritti di PI. Essi sono direttamente dipendenti dalle Autorit  locali e raramente si coordinano tra loro. I leader politici di queste realt  sono giudicati, dal proprio collegio elettorale, in base a parametri di carattere puramente economico e, per questo motivo, non hanno alcun interesse, nel breve periodo, a far rispettare i dettami stabiliti dall'organizzazione internazionale.⁷⁴

⁷² W.P. ALFORD. Op. Cit.

⁷³ H. HU LI. Op. Cit.

⁷⁴ Nei paragrafi precedenti   stato enfatizzato come, nel breve periodo, l'entrata della Cina in questo sistema comporti solo grandi costi. I benefici si vedranno nel medio- lungo periodo ed   per

A questi, si affiancano un numero considerevole di imprese pubbliche che in molti settori hanno svariate agevolazioni e si muovono sul mercato da quasi-monopolisti. Esse non trarrebbero alcun beneficio dal progresso tecnologico e, di conseguenza, da un miglioramento dell'aspetto concorrenziale del mercato. E' facile comprendere, quindi, come anche per questi soggetti la tutela della PI non sia una fine per cui lottare almeno nell'immediato.

Infine, il successo dell'enforcement deve necessariamente passare per una riforma dell'intero sistema giudiziario. Il fatto di richiedere un sindacato giudiziale indipendente e libero contro decisioni amministrative in campo di PI, doveva essere suonato, alle orecchie dei negozianti cinesi, come una chiamata alla rivoluzione nello schema giudiziale.⁷⁵

L'esistenza di comportamenti conformi a regolamenti interni, non resi noti al pubblico, rendono alcune decisioni impossibili da comprendere.

Questa tendenza è palese in un'espressione cinese: *"of ten decisions by which a magistrate may decide a case, nine are unknown to the public"*.

Se il sistema statale e legislativo non è in grado di trovare una soluzione adeguata ai problemi sopra esaminati, i soggetti che operano nel mercato devono individuare autonomamente dei mezzi alternativi per far fronte alle difficoltà di far business nel mercato cinese.

In primo luogo, le aziende possono prendere delle misure precauzionali per evitare conflitti in materia di PI attraverso la costituzione di un *business related network*. Gli imprenditori dovrebbero instaurare relazioni stringenti con manager cinesi, scienziati e ufficiali governativi, da un lato, e rafforzare il rapporto con imprese occidentali, che condividono i medesimi problemi, dall'altro. Un forte aiuto, nella creazione di questa rete, potrebbe essere dato dagli uffici rappresentativi delle Camere di Commercio nazionali presenti in Cina.

questo che gli amministratori locali non hanno alcun interesse a far rispettare la normativa in questione.

⁷⁵ T. BENDER, 231 ss. Op. Cit.

La seconda soluzione potrebbe essere quella di spingere per la creazione di contratti uniformi a livello globale, il più possibile onnicomprensivi e completi. Ad esempio si dovrebbe chiarire che le matrici, gli strumenti, i disegni tecnici e i software, che possono essere utilizzati per fruttare illegittimamente la conoscenza, debbano sempre ritornare al proprietario originale; si potrebbe affrontare il problema della PI attraverso l'inserimento di clausole che ne sanzionino la violazione e la cui sottoscrizione sia una sorta di patto di fiducia instaurato con la controparte cinese. La mancata accettazione di queste clausole potrebbe essere un forte segnale di inaffidabilità da parte del partner.

Infine, le imprese potrebbero relazionarsi con i partner cinesi attraverso la creazione di un sistema di licenze o la costituzione di *joint ventures*, le quali faciliterebbero l'entrata nel mercato delle imprese straniere e consentirebbero un miglior rapporto con le Autorità locali e la burocrazia.

Tutto ciò non è privo di rischi a causa della possibilità di appropriazione del “*know how*” da parte del collaboratore. Dall'altra parte, per limitare il possibile danno, si potrebbe assegnare la produzione dei singoli componenti a soggetti diversi così che, se uno di questi fosse in difetto, non potrebbe illecitamente disporre dell'intero strumento di conoscenza.

Dal punto di vista processuale, come detto in precedenza, le imprese dovrebbero trovare dei mezzi alternativi di risoluzione delle controversie: in primo luogo, le aziende dovrebbero sanare i dissidi attraverso consultazioni bilaterali stragiudiziali, invece che con procedure giudiziali o con l'arbitrato; in secondo luogo si dovrebbe instaurare un rapporto diretto, di cortesia con gli ufficiali del governo statale così da indurli a velocizzare il processo di enforcement.⁷⁶ Ad esempio, la concessione o meno di un brevetto dipende, in larga parte, dall'opinione del funzionario competente, più che dall'effettiva idoneità del brevetto stesso ad essere concesso.

⁷⁶ Questo rapporto diretto è molto importante in un paese come la Cina, che si basa sul principio del “*rule of man*” più che sul “*rule of law*”. Vedi *supra* Paragrafo 1.2.

E' chiaro, dopo queste considerazioni, che, sebbene la Cina sia ormai uno Stato Membro del WTO e abbia aderito ai TRIPs, ciò non significa che la strada delle riforme debba essere interrotta e che sia in perfetta armonia con quelli che sono gli obblighi dell'organizzazione. Il progresso e il miglioramento sono punti che caratterizzano lo sforzo cinese degli ultimi decenni e il cambio di leadership in capo al PCC, avvenuto nel 2012, sembra rafforzare queste affermazioni. Il nuovo leader, Xi Jinping, sembra avere uno spirito riformatore ed essere in grado di dare un prezioso contributo all'armonizzazione con il sistema internazionale, come del resto è dimostrato dall'emanazione della nuova legge sul Marchio del 2013 e dal tentativo, non ancora andato in porto, di riformare profondamente la legge sul copyright.

1.6. La Normativa di Regolamentazione nell'Ambito del Marchio.⁷⁷

La normativa, predisposta dalla Cina a partire dagli anni '80, a protezione del Marchio è composta di una pluralità di fonti normative promulgate nell'intenzione di rendere tale disciplina esaustiva. Oltre alla legge sui Marchi del 1982 e i suoi successivi emendamenti si individuano:

- Legge in materia di Concorrenza Sleale (emanata il 2 settembre 1993, con effetto da Dicembre dello stesso anno).
- Legge Penale, per le disposizioni che si riferiscono alla violazione dei diritti sul Marchio (emanata nel 1979 e modificata in più riprese fino al 1997).
- Regolamento attuativo della Legge sui marchi (entrata in vigore nel 2002, attua la revisione stabilita nel 2001).
- Misure concernenti la registrazione e l'amministrazione di marchi

⁷⁷ Notizie acquisite da S.K.E CHEONG, *Trademark Law and Regulation in China*, in 8 *Journal of World Intellectual Property* 2006, 25 ss. e Q. SANQUIANG Op. Cit.

collettivi e di marchi di certificazione, emanati dalla SAIC nel 2003 (Misure sui marchi collettivi e di certificazione).

- Regolamento per il riconoscimento e la tutela di marchi celebri, emanato dalla SAIC nel 2003 (Regolamento sui marchi famosi).
- Regole attuative del Trattato internazionale sulla registrazione dei marchi di Madrid (SAIC, 2003).
- Misure per l'attuazione dei Regolamenti per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale delle Dogane della Repubblica popolare cinese (Amministrazione generale delle dogane, 2004).
- Misure amministrative dei marchi speciali per i prodotti di indicazione geografica (SAIC, 2007).

Il quadro normativo interno deve essere integrato con le già menzionate norme di diritto internazionale:

- Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale (1984).
- Convenzione istitutiva WIPO (1980).
- Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi (1989).
- Protocollo relativo all'Accordo di Madrid (1995).
- Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale di beni e servizi per i fini della registrazione di marchi (1994).
- TRIPs (2001).

1.7. Struttura del Codice.

La Trademark law of People's Republic of China venne adottata il 23 agosto 1982 durante la 24° Assemblea del Comitato Permanente del Quinto Congresso Nazionale del Popolo, emendata per la prima volta il 22 Febbraio del 1993 in concerto con la Decisione di revisione della Legge Marchi cinese adottata durante la 30° Assemblea del Comitato Permanente del Settantesimo Congresso Nazionale del Popolo.⁷⁸

La legge è stata emendata una seconda volta il 27 ottobre del 2001 e modificata nel 2006. L'ultimo emendamento, il terzo, è stato adottato dalla 4° Sessione del Comitato Permanente del Dodicesimo Congresso Nazionale del Popolo il 30 agosto del 2013. Questo emendamento ha modificato 36 articoli dei 64 della legge precedente, ne ha aggiunti 13 oltre a 6 nuove disposizioni e ne ha eliminati 3.

Il codice attuale⁷⁹ contiene 73 articoli ed il corpus è così suddiviso:

- Capitolo I: Principi Generali.
- Capitolo II: Domanda per la Registrazione del Marchio.
- Capitolo III: Esame e Approvazione della Registrazione del Marchio.
- Capitolo IV: Rinnovo, Modificazione, Assegnazione e Licenza dei Marchi Registrati.
- Capitolo V: Determinazione delle Controversie concernenti Marchi Registrati.
- Capitolo VI: Controllo Amministrativo sull'uso dei Marchi.
- Capitolo VII: Protezione del Diritto Esclusivo di utilizzo di un Marchio Registrato.
- Capitolo VIII: previsioni Supplementari.

⁷⁸ http://www.saic.gov.cn/sbjenglish/flfg1_1/flfg/201012/t20101227_103092.html

⁷⁹ Il testo completo in inglese è consultabile in http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=341320

Capitolo Secondo:

La Cina nell'Economia Globalizzata: “Il Panel del 2007 di fronte al WTO.”

2.1 Le Origini del Contenzioso: le Posizioni di Cina e Stati Uniti.

Nel Capitolo precedente si è tentato di analizzare i motivi per cui la Cina ha avuto tanta difficoltà ad adottare un sistema interno di norme a tutela della PI e a conformarsi al panorama internazionale.

In questo Capitolo, si prenderanno in considerazione precipuamente i rapporti tra la potenza asiatica e gli Stati Uniti d'America, con particolare riguardo al Panel del 2007 di fronte al DSB del WTO.

Le ripetute frizioni tra i due paesi, riguardo alla PI, sono sintomo di una battaglia che dura da decenni per portare la Cina a uniformarsi alle regole e alla disciplina del sistema commerciale globale.

I primi negoziati tra i due Stati sulla PI cominciarono negli anni '70 come parte di un dibattito sulla normalizzazione delle relazioni commerciali. Secondo un emendamento, il “*Jackson-Vanik*”, al *Trade Act* del 1974, il Presidente statunitense poteva estendere il principio della “*most favoured nation*” (MFN) a Stati con economie non di mercato (come quelle comuniste), solo dopo aver negoziato un Accordo Bilaterale che, per essere approvato, doveva essere sottoscritto dalla maggioranza dei membri del Congresso.

Per legge, tale accordo doveva soddisfare determinati criteri commerciali tra cui:

- Se l'altra parte dell'accordo bilaterale non fosse membro della Convenzione di Parigi, essa dovrebbe garantire ai cittadini americani una tutela della PI non inferiore a quella specificata nella Convenzione stessa.
- Se l'altra parte dell'accordo bilaterale non fosse membro della Universal Copyright Convention, essa dovrebbe garantire ai cittadini americani una tutela della PI non inferiore a quella specificata nella Convenzione stessa.
- Nel caso in cui l'accordo entrasse in vigore o fosse rinnovato dopo la data di emanazione di questo atto,⁸⁰ esso dovrebbe contenere disposizioni atte al miglioramento dei livelli di protezione dei diritti industriali.⁸¹

Queste norme furono predisposte per assicurare ai cittadini americani almeno la protezione basilare degli interessi, garantita dalla Convenzione di Parigi e Berna.⁸²

Come risultato, l'Accordo sulle Relazioni commerciali tra Cina e Stati Uniti impegnava entrambi i Paesi alla reciproca protezione dei diritti di PI. Esso statuiva che entrambe le parti: “[...]riconoscono l'importanza dell'effettiva protezione dei brevetti, dei marchi e del copyright.”⁸³

Quando il Congresso approvò questo Accordo, gli sforzi cinesi per migliorare il sistema di PI erano pressoché illusori. Inoltre, esso taceva o era ambiguo su alcuni punti fondamentali come l'indicazione di appropriate misure di enforcement.

In teoria, ciò avrebbe permesso agli USA di negare la reciproca protezione dei diritti di PI alle opere cinesi per mancanza del principio di equivalenza nei due ordinamenti ma questo non offriva significativi vantaggi dal momento che la Cina aveva poche opere che potevano beneficiare della protezione data dalla costituzione di marchi, brevetti e copyright statunitensi. Dall'altra parte le implicazioni commerciali furono modeste. Allora, infatti, il commercio tra i due paesi era limitato ed erano pochissime le imprese americane che avevano piani seri d'importazione o investimento nel mercato cinese.

⁸⁰ n.d. L'emendamento al Trade Act del 1974.

⁸¹ W.H. MARUYAMA, *US-China IPR Negotiations: Trade, Intellectual Property and Rule of Law in a Global Economy*, in M.A. COHEN-A.E. BANG-S.J. MITCHELL (eds.), *Chinese Intellectual Property Law and Practice*, Kluwer Law International, The Hague, 2000, 165 ss.

⁸² Si veda, *supra* paragrafo 1.3.1.

⁸³ Per consultare il testo completo in inglese: http://tcc.export.gov/trade_agreements/all_trade_agreements/people_china.asp

Alla fine degli anni '80 gli interessi economici statunitensi nei confronti della Cina stavano cambiando. Le regioni meridionali della Potenza asiatica stavano emergendo come maggiori esportatori di prodotti a basso costo e la debole tutela della PI favoriva il proliferare delle contraffazioni e della pirateria.

Nel 1985, per la prima volta, al meeting del JCCT (*U.S.-China Joint Committee on Commerce and Trade*), gli Stati Uniti espressero perplessità a proposito dei deboli standard di protezione cinesi.⁸⁴

Nell'Aprile del 1989 il Rappresentante del Commercio statunitense, Carla Hills, identificò la Cina come uno dei quattro Paesi da inserire nella "*Special 301 watch list*."

Essa era una sezione speciale che integrava il Trade Act del 1988. Esso statuiva: "*International protection of IPR is vital to the international competitiveness of United States persons that rely on protection of IPR.*"⁸⁵

Il fine della *Special 301* è, tuttora, quello di prevedere lo sviluppo di una strategia generale per assicurare che i diritti di PI e l'accesso al mercato siano adeguatamente ed effettivamente protetti. In questa sezione è specificato che sono inseriti nella *watching list* sia queglii gli Stati i cui atti, consuetudini o politiche sono maggiormente onerosi e hanno un maggior impatto negativo sul mercato degli Stati Uniti, sia quelli che non rispettano il principio di buona fede nelle contrattazioni o non fanno significativi progressi in accordi bi-multi laterali per fornire un'effettiva protezione dei diritti di PI⁸⁶.

Dopo gli eventi tragici di Piazza Tiananmen, nel 1990, il Senato sostenne il veto del Presidente Bush, il quale auspicava una risoluzione del Congresso per revocare alla Cina lo status di MFN.

Per evitare questa situazione i negoziati tra i due paesi si intensificarono. A novembre del 1991, il Segretario di Stato Americano, James Baker III, informò i

⁸⁴ Invero la Cina fece alcuni passi avanti. Adottò una nuova Legge Marchi nel 1982, modificò la Legge Brevetti nel 1984 e, nel 1985, divenne Membro della Convenzione di Parigi; ma, come molti "Paesi in via di sviluppo," continuò a negare la protezione di brevetti di prodotti farmaceutici e sostanze chimiche per uso agricolo. W.H. MARUYAMA, 186 ss. Op. Cit.

⁸⁵ <https://www.govtrack.us/congress/bills/100/hr4848/text>.

⁸⁶ Per una analisi approfondita e esaustiva su tale tematica si veda J.H.BELLO, A.F. HOLMER, *Special 301: Its Requirements, Implementation and Significance*, 13 Fordam Int'l L.J., 1989-1990, 259 ss.

funzionari cinesi che il completamento dell'accordo sui diritti di PI aveva un livello di massima priorità per il governo degli Stati Uniti.

Il 26 novembre, l'USTR (*United States Trade Representatives*) informò la Cina che il mancato enforcement degli standard di protezione della PI era una violazione della *Section 301* e minacciò di stendere un elenco provvisorio (del valore di 1,5 miliardi di dollari) di prodotti cinesi che sarebbero stati oggetto di dazi proibitivi alla dogana statunitense se non si fosse raggiunto un accordo entro 30 giorni.

Il 1° gennaio 1991, i negoziatori dei due Paesi vararono un "Memorandum di Intesa Concernente i Diritti di PI".

Questo accordo impose alla Cina di armonizzare il proprio sistema di tutela della PI agli standard internazionali e divenne la pietra miliare dei susseguenti negoziati relativi all'enforcement tra i due Stati.

Il governo di Pechino rispettò gli accordi emendando la Legge sui Brevetti, entrando a far parte della Convenzione di Berna e di quella Universale sul Copyright ed emanando una nuova Legge sulla Concorrenza Sleale nel 1994.

Tuttavia, la tensione su questi diritti tornò ad intensificarsi nello stesso anno e le preoccupazioni degli Stati Uniti si concentrarono principalmente sul mancato enforcement e, in particolare, sul ruolo decisivo della Cina nell'introduzione di materiale pirata nel mercato internazionale. L'associazione rappresentativa delle maggiori imprese statunitensi in materia di Copyright (IIPA) stimò una perdita per le proprie aziende nel mercato cinese di 823 milioni di dollari.

Furono minacciate nuove sanzioni e si raggiunse un accordo nel dicembre del 1994 che fu, secondo gli Stati Uniti, nuovamente disatteso dalla Cina. Tale situazione, caratterizzata da negoziazioni continue, che spesso non portavano ad un completo accordo tra le parti, continuò per tutti gli anni '90. Nella seconda parte di questo decennio, i negoziati tra i due Paesi passarono dal piano bilaterale a quello multilaterale così da consentire l'accesso della Cina al WTO e ai TRIPs (avvenuto nel 2001).

Gli Stati Uniti riconobbero alla Cina lo sforzo di aver apportato rilevanti modificazioni alle proprie leggi per creare un moderno sistema di PI che

soddisfacesse gli standard dell'Accordo. Allo stesso tempo, però, ritennero che gli sforzi fossero stati insoddisfacenti in alcuni settori specifici contemplati nella parte III dello stesso.

Il fallimento delle negoziazioni bilaterali portò gli Stati Uniti a cambiare strategia, ricorrendo, per la prima volta, al sistema di risoluzione delle controversie costituito in seno al WTO.⁸⁷

- Il 10 aprile 2007, gli Stati Uniti richiesero di cominciare delle consultazioni con il Governo della Repubblica Popolare Cinese ai sensi degli Artt. 1 e 4 dell'“*Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie*” e dell'Art 64 dei TRIPs, relativamente ad alcune misure riguardanti la protezione ed il rispetto dei diritti di PI in Cina.
- Tale domanda fu consegnata ai Membri del WTO il 16 aprile dello stesso anno.
- L'Unione Europea, il Giappone, il Canada, il Messico notificarono alle parti il desiderio di essere uniti alle consultazioni, ai sensi dell'articolo 4.11 del DSU. La Cina accettò tali richieste.
- Le parti tennero consultazioni il 7-8 luglio 2007. Queste fornirono utili chiarimenti, ma non riuscirono a sanare la controversia.
- Il 13 agosto del 2007, gli Stati Uniti richiesero la costituzione di un Panel ai sensi dell'articolo 6.2 del DSU (WTO/DS362/). Il *Dispute Settlement Body* (DSB) valutò tale richiesta, nella riunione del 31 agosto 2007. La Cina si oppose alla costituzione di tale Panel.
- Il 25 settembre 2007, il DSB del WTO, alla seconda richiesta degli Stati Uniti, costituì tale organo per esaminare il reclamo contro la Repubblica Popolare Cinese.⁸⁸

La delegazione statunitense rivolse alla commissione tre quesiti che vertevano su tre distinte materie concernenti la PI. Il primo riguardava le soglie delle sanzioni

⁸⁷ H. XUE, *An Anatomical Study of the United States Versus China at the WTO on Intellectual Property Enforcement*, EIPR, 2009, 292 ss.

⁸⁸ A. ROY, *A New Dispute Concerning the TRIPs Agreement: The U.S. and China in the WTO*, in JWIP, 2007, 476 ss.

penali; il secondo si riferiva, invece, allo smaltimento dei beni confiscati dalle Autorità doganali che violano i diritti di PI; infine, il terzo si basava sulla mancanza di protezione del copyright per quei beni la cui pubblicazione e diffusione non è permessa in Cina.

Il report del Panel diede una risposta separata a ciascuno dei tre quesiti sopra riportati.⁸⁹

2.2 Primo Quesito: l'Incompatibilità tra i TRIPs e i Procedimenti Penali in Materia di Proprietà Intellettuale nell'Ordinamento Cinese.

Secondo la legge cinese non è possibile per certi atti di contraffazione di beni tutelati dalla PI né l'esercizio dell'azione penale, né la condanna se non sono soddisfatte specifiche soglie monetarie o quantitative.⁹⁰

Questo concetto verrà ripreso e spiegato più volte durante lo svolgimento del paragrafo ed è necessario quindi definirlo. Per soglia si intende il valore che un determinato agente (una certa quantità materiale o monetaria di beni contraffatti o piratati) deve raggiungere perché si produca un certo fenomeno (sia azionato un procedimento penale)

La Cina le ha inserite all'interno della Legge Penale della Repubblica Popolare Cinese,⁹¹ come ulteriormente definita dall'interpretazione vincolante dalla Corte Suprema del Popolo (SPC) e dalla Procura Suprema del Popolo (SPP).⁹²

⁸⁹ Gli Stati Uniti avrebbero portato un quarto quesito di fronte al Panel ma la Cina, grazie alle consultazioni del 7-8 luglio 2007, riuscì a far ritirare il reclamo. Esso si riferiva all'inesistenza di misure e procedure penali nei confronti di soggetti impegnati nella riproduzione o distribuzione non autorizzata di opere coperte da copyright. H. XUE, 293. Op. Cit.

⁹⁰ Questo concetto verrà ripreso e spiegato più volte durante lo svolgimento del paragrafo ed è necessario quindi definirlo. Per soglia si intende il valore che un determinato agente (una certa quantità materiale o monetaria di beni contraffatti) deve raggiungere perché si produca un certo fenomeno (sia azionato un procedimento penale)

⁹¹ Legge Penale della Repubblica Popolare Cinese (adottata in occasione della seconda sessione del Quinto Congresso Nazionale del Popolo, il 1° luglio 1979 e modificata nella Quinta Sessione dell'Ottavo Congresso Nazionale del Popolo, il 14 marzo 1997). Testo completo in inglese: <http://www.china.org.cn/english/government/207320.htm>.

Tali soglie sono state a lungo fonte di preoccupazione per i Membri del WTO, tanto che numerose furono le discussioni su questo tema durante i negoziati per l'adesione della Cina all'Organizzazione.

Come si estrapola dalla relazione all'adesione prodotta dal *working party*: “*Some members of the Working Party expressed concerns that criminal procedures could not be used effectively to address piracy and counterfeiting. In particular, the monetary thresholds for bringing a criminal action, as currently applied, were very high and seldom met. Those thresholds should be lowered so as to permit effective action that would deter future piracy and counterfeiting.*”⁹³”

In altre parole, la Cina riconobbe le preoccupazioni che erano state espresse sugli ostacoli all'applicazione di procedure penali per la contraffazione e la pirateria, causate da soglie penali troppo elevate. Tuttavia, si impegnò solamente a raccomandare alle proprie Autorità giudiziarie di prenderle in considerazione e di pensare ad un'eventuale loro modificazione così da rispondere alle doglianze degli Stati Membri.

Anche se la Cina ridusse, di fatto, il valore di determinate soglie al di sotto dei livelli di pre-adesione, gli Stati Uniti e altri membri dell'WTO continuarono a sollevare rimozioni; lo stesso *working party*, nel proprio report, non le ritenne adeguate e sufficienti.

⁹² Il Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo ha delegato parte del suo potere di interpretare le leggi alla SPC e alla SPP. In particolare, nella “Resolution of the Standing Committee of the National People’s Congress on Improving the Work of Interpreting the Law” (adottata in occasione della diciannovesima sessione del Quinto Comitato permanente del Congresso Nazionale del Popolo il 10 giugno del 1981, par. 2) si afferma che: “[...]the questions involving the specific applications of laws and decrees in court trials shall be interpreted by the Supreme People’s Court and questions involving the specific application of laws and decrees in procuratorial work shall be interpreted by the Supreme People’s Procuratorate.” Questo significa che le decisioni prese da questi due organi hanno forza di legge ed essi stessi hanno confermato la natura vincolante della propria interpretazione giudiziale. L.WEI, *Judicial Interpretation in China*, 5 Willamette J. Int’l L. & Dis. Res., 1997, 87ss.

⁹³ Working Party Report, par. 303.

[https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=\(\(%20@Symbol=%20wt/a cc/chn/*%20\)%20or\(%20@Symbol=%20wt/min*%20and%20@Title=%20\(accession%20and%20working%20and%20party%20and%20china\)\)%20\)&Language=ENGLISH&Context=Fomer ScriptedSearch&languageUIChanged=true#](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=((%20@Symbol=%20wt/a cc/chn/*%20)%20or(%20@Symbol=%20wt/min*%20and%20@Title=%20(accession%20and%20working%20and%20party%20and%20china))%20)&Language=ENGLISH&Context=Fomer ScriptedSearch&languageUIChanged=true#)

La Parte II, Capitolo III, Sezione 7 della legge Penale Cinese definisce quali sono gli atti che violano i diritti di PI e soggiacciono a sanzione penale. Gli Artt. 213-214-215 sanzionano alcuni atti di contraffazione del marchio, mentre gli Artt. 217-218 sanzionano atti di pirateria del Copyright.

Prima di analizzare approfonditamente ciascun articolo, è necessario premettere che ciascuno di essi, vista l'indeterminatezza del testo, è stato interpretato in maniera vincolante prima nel 2004 e, poi, nel 2007, contemporaneamente dall'SPC e SPP. Queste interpretazioni hanno estrinsecato gli specifici standard quantitativi e numerici che devono essere superati per permettere l'esercizio dell'azione penale o della sanzione per ciascuna delle offese.⁹⁴

Quella del dicembre del 2004, in primo luogo, ha definito alcune soglie in base ad uno specifico "volume d'affari illegale" (indicato in termini di "valore" minimo dei prodotti creati, trasportati e venduti) realizzato dal contraffattore. Esso non è calcolato in base al valore del prodotto legittimo che è stato rimpiazzato dall'attività illecita, bensì in base al prezzo a cui sono venduti i beni contraffatti.⁹⁵ In sostanza, questi valori sono calcolati utilizzando i prezzi dati dall'autore della violazione alle merci contraffatte, piuttosto che utilizzando l'effettivo prezzo di mercato dei beni autentici.⁹⁶

In secondo luogo, le Corti Supreme cinesi hanno definito altre soglie in base al minimo ammontare di "ricavi illeciti" percepiti dal contraffattore o secondo un numero minimo di copie illegali vendute. Il termine "ricavi illeciti" non è stato definito né dall'interpretazione in questione, né da quella successiva.

L'interpretazione del 2007 si limitava, sostanzialmente, a diminuire e livellare le

⁹⁴ Interpretation by the Supreme People's Court and the Supreme People's Procuratorate of Several Issues Concerning the Specific Application of Law in Handling Criminal Cases Involving Infringement of Intellectual Property Rights. December 21, 2004, n°19.

⁹⁵ Il valore del "volume di affari illegali" per un quantitativo di prodotti contraffatti può essere di gran lunga inferiore al valore di una quantità equivalente di merce legittima. Ad esempio, in Cina, un recente rapporto afferma che le penne Parker contraffatte sono vendute ad un prezzo di vendita di 0,10 dollari, mentre il prezzo dello stesso bene legittimo è di 8 dollari. Questo metodo di calcolo aggiunge un ulteriore margine di tranquillità per i contraffattori e pirati, che possono condurre affari notevoli, senza timore di sanzioni penali rimanendo sotto le soglie sopra descritte. *First submission of the United States*, 30 gennaio 2008, paragrafo 119: <http://www.ifta-online.org/sites/default/files/58.pdf>

⁹⁶ *First submission of the United States*. Vedi *supra* nota 95.

soglie e i criteri che erano stati individuati nel 2004.

Gli Artt. da 213 a 215 della legge Penale descrivono specifici atti di contraffazione del marchio che possono essere sottoposti a pene e a procedure penali. Quelli che non sono conformi alle particolari soglie previste in tali disposizioni non sono soggetti a procedimento penale o a condanna. L'Art 213 statuisce: *“When a trademark is used that is identical to a registered trademark on the same kind of commodities without permission from the owner of the registered trademark and where the circumstances are serious, the offender shall be sentenced to up to three years of imprisonment or detention as well as fined, or fined only; where the circumstances are especially serious, the offender shall be sentenced to imprisonment of three to seven years as well as fined.”*

Le suddette interpretazioni hanno definito il termine “uso” (*use*) nell'Art. 213 come: “ogni atto o serie di atti, legati alla produzione di beni contraffatti”.⁹⁷

Se sono coinvolti uno o due marchi registrati le circostanze vengono considerate “gravi” (*serious circumstances*) se producono un volume di affari illegali maggiore di 50.000 RMB (7.400 €) o guadagni illeciti per 30.000 RMB (4.458 €). Se sono coinvolti più di due marchi registrati le soglie si abbassano a 30.000 RMB di volume di affari illegali e 20.000 RMB (2.975 €) di guadagni illeciti.⁹⁸

Si verificano, invece, “gravissime circostanze” (*especially serious circumstances*), relativamente alla contraffazione di uno o due marchi registrati, se il volume di affari illeciti è superiore a 250.000 RMB (37.075 €) o se i ricavi illeciti sono superiori a 150.000 RMB (22.237 €). Se i marchi registrati coinvolti sono più di due, le soglie si abbassano a 150.000 RMB riguardo al volume di affari illeciti e 100.000 RMB (14.814 €) per i guadagni illeciti.

L'Art 214 prevede sanzioni penali solo per casi specifici riguardanti la vendita di merci contraffatte. Esso statuisce: *“When goods are sold that are clearly known to bear counterfeit registered trademarks and where the amount of sales is relatively large, the offender shall be sentenced to up to three years of imprisonment or detention and fined, or fined only; where the amount of sales is enormous, the*

⁹⁷ H. XUE, 294. Op. Cit.

⁹⁸ Art.1 Interpretazione giudiziale, dicembre 2004. Vedi *supra* nota 94.

offender shall be sentenced to imprisonment of three to seven years as well as fined.”

L'espressione “ammontare delle vendite” (*amount of sales*) è definita come: “tutti i redditi illegali ottenuti o che dovrebbero essere ottenuti con la vendita di merci recanti marchi registrati contraffatti.”⁹⁹

L'ammontare delle vendite è considerato “relativamente elevato” (*relatively large*) quando la vendita di tali beni supera la soglia di 50.000 RMB ed “enorme” (*enormous*) se è maggiore di 250.000 RMB¹⁰⁰.

L'Art 215 prevede sanzioni penali solo per casi specifici di contraffazione, altra fabbricazione non autorizzata o vendita di rappresentazioni di un marchio registrato. Esso prevede: “*Forging or making without authorization representations of another person's registered trademark or selling representations of another person's registered trademark that are forged or made without authorization and where circumstances are serious, the offender shall be sentenced to up to three years of imprisonment, detention, or public surveillance as well as fined, or fined only; where the circumstances are especially serious, the offender shall be sentenced to imprisonment of three to seven years as well as fined.*”

Tale Articolo chiarisce che nel caso di uno o due marchi registrati, deve essere soddisfatta una delle seguenti soglie, affinché le circostanze possano essere considerate “gravi” (*serious circumstances*): devono essere trovate 20.000 copie o con marchi contraffatti o non autorizzate; il valore del “volume d'affari illegale” deve raggiungere i RMB 50.000 o i guadagni illeciti devono superare i RMB 30.000.

Se i marchi contraffatti sono più di due, devono essere rinvenute 10.000 copie con marchi contraffatti o non autorizzate e il valore del volume di affari illegali deve essere superiore a RMB 30.000 o i guadagni illeciti devono raggiungere almeno i 20.000 RMB.¹⁰¹

⁹⁹ Art.9 Interpretazione giudiziale n°19, dicembre 2004. Vedi *supra* nota 94.

¹⁰⁰ Art.2 Interpretazione giudiziale n°19, dicembre 2004. Vedi *supra* nota 94.

¹⁰¹ Art.3 Interpretazione giudiziale, dicembre 2004. Vedi *supra* nota 94.

Perché si realizzino le “gravissime circostanze” (*especially serious circumstances*) è necessario che siano prodotte almeno 100.000 copie con marchi contraffatti o non autorizzati e che il valore del volume di affari illegali sia superiore a RMB 150.000, o i guadagni illeciti siano più di 100.000 RMB.

Gli Artt 217 e 218 descrivono, invece, gli specifici atti di pirateria del copyright che potrebbero essere soggetti ad azione penale.

Analogamente alle limitazioni nei confronti di atti penalmente rilevanti di violazione del marchio, di cui sopra, gli atti di pirateria, che non rispettano le soglie particolari specificate nelle disposizioni seguenti, non sono soggetti a procedimento penale o a condanna, ai sensi della legge penale cinese.

L’Art. 217 prevede sanzioni penali solo per la violazione di determinati diritti di copyright. Esso recita: *“When any of the following infringements of copyright is committed for profit- making purpose, and the illegal gain is relatively large or where there are other serious circumstances, the offender shall be sentenced to up to three years of imprisonment or detention and fined, or fined only. Where the illegal gains are enormous and there are other especially serious circumstances, the offender shall be sentenced to imprisonment of three to seven years as well as fined:*

- *reproduction and distribution of written work, music, films, television programs, video works, computer software, or other works without permission of the copyright owner;*
- *publication of books of which others own the exclusive rights of publication;*
- *reproduction and distribution of audio or video recordings produced by another person without permission of that person;*
- *production and sale of artworks with forged signatures.*

L’interpretazione giudiziale del dicembre 2004 ha chiarificato che l’espressione ricavi illeciti “relativamente elevati” (*relatively large*) si riferisce ad un guadagno di almeno 30.000 RMB, mentre per “gravi circostanze” (*serious circumstances*) si intende un volume di affari illeciti superiore a 50.000 RMB o la riproduzione e distribuzione di almeno 1.000 copie senza il permesso del titolare del diritto di copyright. La Corte nel 2007 ha abbassato la soglia, portandola a 500

riproduzioni.¹⁰²

Con l'espressione "enorme ammontare" (*enormous amount*) di ricavi illeciti si intende una somma pari a 150.000 RMB; mentre con "gravissime circostanze" (*especially serious circumstances*) ci si riferisce ad un volume di affari illeciti superiore a 250.000 RMB, oppure alla distribuzione di 5000 copie senza l'autorizzazione del titolare del diritto. Questa interpretazione è stata anch'essa modificata nel 2007, diminuendo la soglia a 2500 riproduzioni.¹⁰³

Si statuisce infine che, nei casi in cui la violazione di un'altra opera coperta da diritto d'autore costituisca un crimine, il reo debba essere condannato per il reato di violazione del copyright.

L'Art 218 prevede sanzioni penali per alcune, specifiche vendite di riproduzioni contraffatte. Esso dispone: "*Selling reproductions for profit which are clearly known to infringe on copyrights as stipulated in Article 217 of this Law and where the illegal gains are enormous, the offender shall be sentenced to up to three years of imprisonment or detention and shall also be fined, or fined only.*"

I ricavi illeciti vengono definiti "enormi" se superano la somma di 100.000 RMB. Questa soglia non è stata modificata dall'Interpretazione giudiziale del 2007.

In conclusione, la Legge Penale cinese identifica specifiche soglie quantitative o monetarie che devono essere soddisfatte prima che atti di pirateria o di contraffazione del marchio possano essere soggette ad azione penale o a condanna ai sensi degli articoli 213, 214, 215, 217, e 218. Tutto ciò che rimane al di sotto di queste soglie, non può essere oggetto di azione penale.¹⁰⁴ Per il motivo rilevato, questi articoli sarebbero incompatibili con gli obblighi assunti dalla Cina in particolari disposizioni dei TRIPs che verranno analizzate appena sotto.

Le disposizioni della Parte III dell'Accordo predispongono un primo quadro giuridico globale e multilaterale che ha il fine di garantire l'enforcement dei diritti

¹⁰² Art.1 Interpretazione giudiziale, aprile 2007. Vedi *supra* nota 94.

¹⁰³ Art.5 Interpretazione giudiziale n°19, dicembre 2004, così come modificata dall'Art.1 Interpretazione giudiziale, aprile del 2007. Vedi *supra* nota 94.

¹⁰⁴ D.GERVAIS, *China Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights*, 103 Am. J. Int'l L., 2009, 549 ss.

di PI. Esse riflettono la necessità, sentita da molti Membri del WTO, di: “*nuove regole e discipline concernenti la creazione di mezzi appropriati ed efficaci per il rispetto dei diritti di PI attinenti al commercio, tenuto conto delle differenze esistenti nei singoli sistemi giuridici nazionali.*”¹⁰⁵

Tali regole e discipline si estendono a procedimenti civili e amministrativi, a misure provvisorie, a disposizioni per il rispetto degli accordi dogali e a procedure e rimedi penali. Visti nella loro interezza, gli impegni assunti dai membri del WTO in questa parte dell'accordo stabiliscono un importante standard minimo per l'applicazione dei diritti di PI.¹⁰⁶

Secondo gli Stati Uniti, tuttavia, l'enforcement sostenuto dalla Cina in materia penale non rispetterebbe gli standard minimi di protezione concordati dagli Stati Membri del WTO, in particolare nell'Accordo TRIPs.

Infatti, le soglie, inserite nella Legge Penale cinese, impediscono che vengano attuati procedimenti penali e sanzioni in molti casi di contraffazione intenzionale di un marchio e di pirateria su scala commerciale. Così, quando un caso non supera le soglie stabilite, la possibilità di intraprendere un'azione penale o di irrogare sanzioni per tali materie diventerebbe giuridicamente impossibile.

Il problema è che, sempre secondo il ricorrente, la violazione di questi diritti su scala commerciale sarebbe possibile, e invero molto frequente, anche senza innescare tali soglie.¹⁰⁷ Per questi motivi, gli Artt. da 213 a 218 sarebbero incompatibili con l'Art. 61 primo e secondo comma e con l'Art. 41.1 dei TRIPs.

La Cina, dall'altra parte, afferma di utilizzare generalmente questo sistema per

¹⁰⁵ Preambolo dell'accordo TRIPs. Per il testo in inglese si veda, *supra*, nota 46.

¹⁰⁶ *First submission of the United States*, vedi *supra* nota 95.

¹⁰⁷ La prima serie di problemi, con le soglie criminali cinesi, nasce dalla loro struttura. La legge specifica che devono essere soddisfatti certi livelli di "volume di affari illegali", di "guadagni illeciti" o "di numeri di copie", prima che si possa dare inizio all'azione penale. La Cina detta calcoli restrittivi di quelle soglie ed elimina intere categorie di contraffazione e pirateria su scala commerciale, dal rischio di procedimenti penali. Un'altra serie di problemi è legata alla natura di alcuni prodotti, che vengono definiti "beni di consumo in rapido movimento", come i prodotti di bellezza o piccoli elettrodomestici, che vengono venduti velocemente ed ad un prezzo molto basso. Molte attività commerciali che si basano sulla vendita di questi beni si svolgono su una scala in cui il valore dei beni legittimi coinvolti è minore di RMB 50.000. Ne consegue che le attività di acquisto e vendita su scala commerciale, di merci contraffatte di questo tipo, comporterà valori, ulteriormente inferiori a tale soglia e che quindi rimarranno impuniti penalmente. *First submission of the United States*, paragrafi 119-121. Vedi *supra* nota 95.

una serie di crimini di natura commerciale. Esso varia a seconda dell'importanza dei vari atti illeciti per l'ordine pubblico ed economico generale, dimostrando come l'enforcement in materia penale sia una priorità per tale Paese. Questo sostiene, nel contesto di tale struttura giuridica e delle altre leggi collegate, che le soglie penali per la contraffazione e la pirateria sarebbero ragionevoli e appropriate e che non sarebbero incompatibili con le norme dei TRIPs¹⁰⁸.

Il primo comma dell'Art 61 prevede: "*Members shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale.*"

L'obbligazione contenuta in questo articolo è composta da una serie di elementi: la Cina "deve prevedere" (*shall provide*) procedure penali e sanzioni da applicare "almeno" (*at least*) in caso di "intenzionale" (*wilful*) contraffazione di un marchio e pirateria del copyright su "scala commerciale". Il significato di ciascuna di queste espressioni è stata oggetto di contenzioso tra le due parti.

Secondo gli Stati Uniti, l'espressione "deve prevedere" significa adottare misure appropriate in previsione della realizzazione di un evento possibile. In questo contesto quindi, i singoli Stati Membri avrebbero l'obbligo di includere nelle proprie leggi penali procedure che si applichino all'intenzionale contraffazione del marchio su scala commerciale e alla pirateria nel copyright.

La stessa attenzione deve essere conferita alla parola "almeno". Si presuppone, infatti, che l'Art 61 fornisca un requisito minimo ai firmatari dell'Accordo: essi dovrebbero prevedere procedure e sanzioni penali solo per le materie elencate nel comma stesso e non per tutte le violazioni dei diritti di PI. Per quelle materie, tuttavia, dovrebbero fornire una protezione a 360°; il fatto di non adempiere a questo compito renderebbe necessariamente incompatibile il sistema nazionale con quello dei TRIPs.

Infine, la disputa si concentra sull'espressione "scala commerciale".¹⁰⁹

¹⁰⁸ Panel Report, paragrafo 7.425. Testo in Inglese: [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=\(@Symbol=%20wt/ds362/*\)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds362/*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#).

¹⁰⁹ La traduzione, ed il significato di "*commercial scale*" ha creato numerosi problemi anche per Paesi terzi costituitisi nel Panel. Infatti, gli emissari dell'Unione Europea hanno fatto notare come

Tale termine imporrebbe un secondo limite alle obbligazioni dei Paesi Membri. Questi dovrebbero prevedere un sistema di norme penali non per tutti i casi di volontaria contraffazione o pirateria, ma solamente per quelli che avvengono su scala commerciale.

Nel contesto precisato, il termine "scala" è interpretato in questo modo: ciascuno Stato dovrebbe prevedere misure penali in tali materie, solo se le violazioni raggiungessero una certa estensione o intensità. L'Art. 61 individuerrebbe lo standard nel termine commerciale, il quale usualmente significa "pertinente a, o tendente al commercio," "probabile realizzazione di profitto".

Utilizzando il termine "scala commerciale", l'Accordo TRIPS disegnerebbe un collegamento con un contesto commerciale in cui, da un lato operano i soggetti "puliti, interessati ad un ritorno economico", dall'altro i contraffattori che raccolgono i frutti della propria opera di violazione dei diritti di PI. La Cina, quindi, come espresso in precedenza, escluderebbe la possibilità di ricevere tutela penale per molte classi di pirateria e contraffazione commerciale che non raggiungono le soglie stabilite dalla legge, costituendo un porto sicuro per la proliferazione delle violazioni dei diritti di PI.¹¹⁰

La controparte, dal canto suo, afferma che il primo comma dell'Art 61 non costituirebbe un obbligo specifico, perché si occuperebbe delle misure di enforcement relative alla contraffazione in generale, senza indicare né rimedi empirici veri e propri, né le materie effettive che queste disposizioni dovrebbero regolare, consentendo, invece, ai singoli ordinamenti nazionali, di definire i diritti

non sia possibile trovare una definizione, all'interno del dizionario, di questa espressione usata nel suo insieme. Analizzando, però, le definizioni delle singole parole, si è arrivati ad affermare che il significato comune di tali termini denota un'attività quantomeno d'impresa o volta alla generazione di profitti, indipendentemente dal fatto che siano coinvolti determinati quantitativi - siano essi in valore o quantità - di merci contraffatte o piratate. L'UE sarebbe generalmente reticente a dare un significato al combinato disposto dell'espressione "scala commerciale," anche perché questo sarebbe contrario al dettato dell'Art 31 dei TRIPS, che prevede, che ad un termine sia attribuito un significato speciale, se si è accertato che quella era l'intenzione delle parti. Dal momento che il record di negoziazione dell'accordo TRIPS non indica che i membri del WTO avevano voluto dare un significato speciale a tale al termine, il suo significato dovrebbe essere inteso come descritto sopra. *Replies by the European Community to Questions from the Panel to Third Parties*, 2008. Testo completo in inglese: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/august/tradoc_140291.pdf

¹¹⁰ *First submission of United States*, paragrafi 108-110. Vedi *supra* nota 95.

che possono essere oggetto di violazione e quindi di tutela.

Inoltre, la Cina pone l'attenzione sul fatto che è stato attuato un sistema di enforcement amministrativo, sviluppatosi parallelamente a quello penale, che coprirebbe tutte le aree concernenti la violazione dei diritti di PI. Le Autorità di Pubblica Sicurezza, quindi, indirizzerebbero la propria azione sulle violazioni che superano le soglie penali, lasciando alle Autorità amministrative le contraffazioni e gli atti di pirateria che hanno un'incidenza minore sul mercato.

Il secondo comma dell'articolo 61 stabilisce: “*Remedies available shall include imprisonment and/or monetary fines sufficient to provide a deterrent, consistently with the level of penalties applied for crimes of a corresponding gravity.*”

Questa obbligazione chiarifica quali sono i rimedi che ciascun Stato Membro, in questo caso la Cina, deve prevedere ed utilizzare in caso di volontaria contraffazione del marchio o pirateria del copyright. La disposizione deve anche fungere da deterrente per eventuali tentativi di porre in essere tali atti.

Secondo gli Stati Uniti, il termine “disponibile” (*available*) dovrebbe essere interpretato in modo sistematico, come nell'Art. 42 dei TRIPS: “*Making something available means making it “obtainable,” putting it “within one’s reach” and “at one’s disposal” in a way that has sufficient force or efficacy.*”¹¹¹

La Cina in parte avrebbe adempiuto a questi obblighi. Tuttavia, come conseguenza dell'inserimento delle predette soglie non tutti i casi che meriterebbero tutela sarebbero coperti da tali norme penali.

La potenza asiatica non può esperire i rimedi necessari e sufficienti a scoraggiare la pirateria e la contraffazione quando numerose fattispecie di violazione di queste materie su scala commerciale non sono ancora soggette a procedimento penale o sanzione.

Infine, se quanto detto fosse accertato come vero dal Panel, le misure cinesi sarebbero in contrasto anche con l'Art 41.1 dei TRIPS. Esso dichiara che gli Stati Membri devono garantire che le procedure di enforcement, di cui alla parte III

¹¹¹ *Appellate Body Report, United States – Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998, WT/DS176/AB/R*, febbraio 2002.

dell'accordo, siano presenti all'interno delle proprie legislazioni, così da consentire un'azione efficace contro qualsiasi violazione dei diritti di PI.

Dato che l'Art. 61 è inserito all'interno della stessa "parte" dell'accordo e dato che la Cina non avrebbe adempiuto completamente alle obbligazioni in esso contenute, allora essa non sarebbe nemmeno stata in grado di adempiere a quanto indicato dall'Art 41.1.

Il convenuto, in risposta, afferma che il quinto comma dello stesso articolo chiarirebbe che nessuna delle disposizioni di enforcement può obbligare gli Stati Membri a inserire soglie basse per sanzionare penalmente le violazioni dei diritti di PI, a causa del costo troppo alto delle risorse che dovrebbero essere impiegate per dare loro effettiva attuazione.

L'art 41.5 infatti recita: *"It is understood that this Part does not create any obligation to put in place a judicial system for the enforcement of intellectual property rights distinct from that for the enforcement of law in general, nor does it affect the capacity of Members to enforce their law in general. Nothing in this Part creates any obligation with respect to the distribution of resources as between enforcement of intellectual property rights and the enforcement of law in general."*

Quindi la Cina, dal proprio punto di vista, non avrebbe violato né l'Art 61 né l'Art 41.1.

Gli Stati Uniti, sentite le argomentazioni della controparte, richiedono che il Panel dichiarare che tali disposizioni della legge Penale sono in contrasto con gli obblighi assunti dalla Cina, secondo la lettera dei primi due commi dell'Art. 61 e dell'Art 41.1 dell'accordo TRIPS.

Il Panel comincia il proprio iter argomentativo dall'Art. 61. In particolare ha rilevato che il primo comma, in applicazione di quanto previsto dalla lettera dell'Art. 41.1, impone un obbligo sostanziale di enforcement. Come riportato sopra, la Cina ha tentato di negare questo obbligo, appellandosi all'Art 1.1 dei TRIPS. La commissione, però, smonta questo ragionamento asserendo che una

lettura coerente dei tre commi di tale articolo, non permette di giustificare differenze in ciascun sistema giuridico nazionale o deroghe all'obbligo basilare di dare effettività alle disposizioni sull'enforcement.

Lo stesso Art. 41.5, usato dal convenuto per giustificare il fatto di utilizzare soglie penali piuttosto alte, è riconosciuto effettivamente come un'importantissima norma di bilanciamento tra i diritti e le obbligazioni della Parte III dei TRIPs, ma la Cina non è stata in grado di provare il fatto che dall'utilizzo di soglie penali basse, derivasse una maggiore e non sostenibile spendita di risorse.

Tra gli accordi internazionali sulla PI con una membership molto ampia, l'Art. 61 dei TRIPs è l'unica norma che prevede uno standard minimo di enforcement per le procedure penali. Questo riflette, in parte, il contrasto tra i diritti di IP come diritti dei privati e le procedure penali che sono create per punire atti che trasgrediscono valori sociali.

Il Panel riconosce la natura più sensibile della materia penale e le preoccupazioni concomitanti che riguardano la sovranità.¹¹²

Comparato con le altre disposizioni che impongono obblighi di enforcement, quelle in tale ambito sono molto più concise, meno dettagliate e contengono significative limitazioni e ambiti di flessibilità che dovrebbero essere prese in considerazione quando si interpretano le norme dei TRIPs.¹¹³

La Commissione prende, poi, in esame quattro limiti, predisposti come standard minimi per l'adempimento degli obblighi previsti dall'Art. 61. Esse sono:

- Quanto previsto in tale articolo può essere applicato solo ai Marchi e al Copyright e non a tutti i diritti di PI previsti nell'Accordo.
- Esso non copre, tuttavia, nella loro totalità, le materie sopra citate ma regola solamente gli aspetti legati alla contraffazione e alla pirateria.
- La contraffazione e la pirateria devono essere "intenzionali" (*willful*)
- Queste ultime non possono essere soggette a tale obbligazione, se non sono effettuate su "scala commerciale" (*commercial scale*)

Tra tutte, la più discussa è certamente l'ultima. Tutte le parti hanno tentato di

¹¹² H.XUE, 293 ss. Op. Cit.

¹¹³ *Panel report*, paragrafo 7.501, vedi *supra* nota 108.

fornire una definizione e di dare un significato preciso all'espressione "scala commerciale".

Il Panel ha trattato questo argomento con estrema delicatezza. Il report contiene, infatti, una lunghissima sezione che tenta di riassumere, condensare, comparare, verificare e palesare, il significato di detto termine secondo la lettera dell'Art. 61.¹¹⁴ Dopo aver esaminato importanti leggi internazionali, la Commissione è giunta alla conclusione di doverlo utilizzare con la sua accezione comune. Ciascuna delle due parole fornisce un prezioso aiuto per l'interpretazione dell'altro quando sono utilizzati insieme. Il termine "Scala" è stato scelto appositamente e tale scelta deve essere avvalorata in via interpretativa. Esso enfatizza una dimensione relativa e riflette l'intenzione dei negoziatori di far dipendere i limiti agli obblighi dettati dal primo comma dell'Art. 61 dalla dimensione degli atti di pirateria o contraffazione posti in essere. Inoltre, facendo un'analisi storica delle negoziazioni che hanno portato alla costituzione dei TRIPS, l'espressione "scala commerciale" non può essere intesa in senso banale o con un'importanza minoritaria. Il Panel afferma: *"The combined meaning of "commercial" and "scale" intended to distinguish certain activities from others that pertained to or had a bearing on commerce but which did not meet a market benchmark in terms of what is typical. The precise benchmark in each case depended on the product and the market to which the phrase is related"*¹¹⁵

In altre parole, la commissione conclude dicendo che atti di pirateria o contraffazione su "scala commerciale" sono tali se sono posti in essere con l'intensità, l'estensione delle attività commerciali tipiche, in riferimento ad un determinato mercato e ad un determinato prodotto.¹¹⁶

La commissione utilizza queste quattro limitazioni per valutare la domanda degli Stati Uniti.

Secondo l'interpretazione del termine appena definito, finché un Membro punisce gli atti di violazione dei diritti di PI sopra indicati, quando sono commessi su scala

¹¹⁴ Panel report, paragrafo 7.532 - 7579, vedi *supra* nota 108.

¹¹⁵ Panel report, paragrafo 7.576, vedi *supra* nota 108.

¹¹⁶ D.GERVAIS, *China Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights*, 103 Am. J. Int'l L., 2009, 552 ss.

industriale con sanzioni e procedure penali, adempie agli obblighi previsti dall'Art 61. Se si allega che queste obbligazioni non vengono rispettate poiché le procedure e le sanzioni non sono effettive, bisogna fornire delle prove per supportare tali argomentazioni. Il motivo principale per cui la domanda degli USA non è stata accolta è dato proprio dalla mancanza di prove. In questa parte il Panel enfatizza l'importanza di fornire delle prove giudizialmente valide, invece di una serie di articoli di giornale. Esso, infatti, si rifiuta di dare peso a tali fonti e, anche se lo avesse fatto, le informazioni in essi contenute sarebbero state incapaci di dimostrare ciò che è tipico o consuetudinario in Cina, per quel che riguarda l'adempimento delle obbligazioni del Trattato. Addirittura afferma che una parte non può presentare delle prove inconsistenti, non supportate da un ragionamento giuridico logico e pretendere che la Commissione con atti di divinazione ne estrapoli un verdetto di incompatibilità con i dettami del WTO.¹¹⁷

In conclusione, il Panel dimostra che gli Stati Uniti non sono stati in grado di provare che le soglie penali sono incompatibili con gli obblighi della Cina previsti dalla lettera degli Artt. 61 e 41.1 dei TRIPs.

¹¹⁷ *Panel report*, paragrafo 7.631, vedi *supra* nota 108.

2.3 Secondo quesito: conferimento di poteri insufficienti alle Autorità di frontiera in relazione ai beni confiscati.

Il secondo quesito riguarda tre disposizioni delle Misure Doganali cinesi. I regolamenti in materia di protezione doganale dei diritti di PI (IPR “*Customs Measures*”) sono stati emanati dal Comitato permanente del Consiglio di Stato nel novembre 2003 e sono entrati in vigore nel marzo 2004.¹¹⁸

Questi sono stati formulati secondo quanto disposto dalla Legge Doganale e contengono una procedura per assumere misure preventive alle frontiere contro beni sospetti di contraffazione del marchio, del copyright o dei brevetti soggetti ad importazione o esportazione.

L’Art. 27 regola la confisca di beni per i quali si è accertata la violazione di diritti di PI e, nel terzo paragrafo, fornisce differenti opzioni per la disposizione o la distruzione di tali beni. Il testo statuisce quanto segue:

*“Where the confiscated goods which infringe on Intellectual Property Rights can be used for the social public welfare undertakings, Customs shall hand such goods over to relevant public welfare bodies for the use in social public welfare undertakings. Where the holder of the intellectual property rights intends to buy them, Customs can assign them to the holder of the intellectual property rights with compensation. Where the confiscated goods infringing on Intellectual Property Rights cannot be used for social public welfare undertakings and the holder of the intellectual property rights has no intention to buy them, Customs can, after eradicating the infringing features, auction them off according to law. Where the infringing features are impossible to eradicate, Customs shall destroy the goods.”*¹¹⁹

Le misure attuative di tale legge hanno la funzione di dare effettività alle misure doganali in materia di PI.

¹¹⁸ Testo in inglese: <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6600>.

¹¹⁹¹¹⁹ La traduzione dell’articolo, dal cinese all’inglese è stata decisa di concerto tra le parti: “*Mutually Agreed Translation n° 6, Panel report*, paragrafo 7.193, vedi *supra* nota 108.

L'Art. 30 asserisce: "Customs shall dispose of infringing goods it has confiscated according to the following provisions:

- (1) Where the goods concerned may be used directly for the social public welfare or the holder of the intellectual property rights wishes to purchase the goods, Customs shall hand the goods over to the relevant social welfare bodies for the use in social public welfare or assign them to the holder of the intellectual property rights with compensation;*
- (2) Where the goods concerned cannot be disposed of in accordance with Item (1) but the infringing features can be eradicated, they shall be auctioned off according to law after eradicating the infringing features. The proceeds arising from the auction shall be turned into the state treasury.*
- -Where the goods concerned cannot be disposed of in accordance with Items (1) and (2), they shall be destroyed.*

When Customs destroys the infringing goods, the holder of the intellectual property rights shall provide necessary assistance. In cases where relevant social welfare bodies use the infringing goods confiscated by Customs for the social public welfare, or the holder of the intellectual property rights assists Customs in destroying the infringing goods, Customs shall carry out necessary supervision.

Infine, l'ultima norma da prendere in considerazione è il Pubblico Avviso n°16/2007, emanato dall'Amministrazione Generale delle Dogane nell'aprile 2007, con il fine, tra gli altri, di regolare la vendita all'asta di beni contraffatti confiscati dall'Autorità doganale, secondo quanto disposto dalla lettera dell'Art. 27 sopra riportato. Esso recita per la parte che interessa a questo scopo:

- "Where the confiscated infringing goods are auctioned by Customs, Customs shall completely eradicate all infringing features on the goods and the packaging thereof strictly pursuant to Article 27 of the Regulations, including eradicating the features infringing trademarks, copyright, patent and other intellectual property rights. Any goods the*

infringing features of which cannot be completely eradicated shall be destroyed and shall not be auctioned.

- *Customs shall solicit comments from the holder of the intellectual property rights before the infringing goods are auctioned.”*

Le misure sopra analizzate sarebbero in contrasto con quanto previsto dalla Parte III, Sezione II dei TRIPs. Essa è composta da disposizioni che regolano il movimento di beni alle frontiere nel contesto dell'enforcement dei diritti di PI.

L'Art. 59.1 recita *“Without prejudice to the other rights of action open to the right holder and subject to the right of the defendant to seek review by a judicial authority, competent authorities shall have the authority to order the destruction or disposal of infringing goods in accordance with the principles set out in Article 46.”*

L'Art.46, dovrebbe riferirsi agli organi giudiziari degli Stati Membri e non ai soggetti in questione ma, secondo l'attore, il primo ed il quarto comma sarebbero pertinenti al tema che si sta trattando. Essi statuiscono:

“ (1) In order to create an effective deterrent to infringement, the judicial authorities shall have the authority to order that goods that they have found to be infringing be, without compensation of any sort, disposed of outside the channels of commerce in such a manner as to avoid any harm caused to the right holder, or, unless this would be contrary to existing constitutional requirements, destroyed.

(4) In regard to counterfeit trademark goods, the simple removal of the trademark unlawfully affixed shall not be sufficient, other than in exceptional cases, to permit release of the goods into the channels of commerce.”

Questo secondo quesito riguarda uno degli aspetti che più stavano a cuore ai negoziatori durante la creazione dell'Accordo TRIPs e cioè il movimento lungo i confini di beni che violano i diritti di PI.

La Cina, secondo gli Stati Uniti, non avrebbe adottato le misure di enforcement necessarie per evitare la circolazione di beni contraffatti alle dogane ed il loro conseguente inserimento all'interno del mercato internazionale. In particolare, le disposizioni concernenti lo smaltimento dei beni d'importazione contraffatti e confiscati non sarebbero coerenti con gli obblighi dettati dall'Art. 59 dei TRIPs. Tali obbligazioni darebbero la possibilità alle Autorità cinesi di scegliere tra la distruzione dei beni e il loro smaltimento in canali extra-commerciali, in modo da non violare gli interessi del titolare del diritto in questione.

Le Autorità, però, non potrebbero agire con tale discrezionalità, dovendo dare precedenza allo smaltimento dei beni. Ciò non farebbe altro che causare danni al titolare del diritto oltre a fare entrare tutta una serie di beni contraffatti all'interno del mercato.¹²⁰

La donazione ad associazioni benefiche potrebbe essere dannosa per il proprietario e niente sembrerebbe indicare l'impossibilità, per tali associazioni, di rivendere questi beni; la vendita dei beni al titolare produrrebbe un danno allo stesso, nel momento in cui questo è obbligato a pagare una somma di denaro per eliminare la contraffazione dal mercato; infine, la vendita all'asta, senza il consenso del proprietario, non permetterebbe lo smaltimento dei beni al di fuori dei canali commerciali e gli potrebbe provocare dei danni.

Solo quando nessuna di queste opzioni fosse più praticabile, le Autorità Cinesi dovrebbero decidere per la distruzione dei beni.

La Cina, in risposta, afferma che le proprie Autorità hanno il potere di procedere sia alla distruzione, sia allo smaltimento dei beni contraffatti senza dover seguire una gerarchia prestabilita, rispettando così le obbligazioni imposte dall'Art. 59 dei TRIPs.

La donazione ad associazioni benefiche e la vendita al titolare del diritto costituirebbero mezzi di smaltimento di tali beni al di fuori dei canali commerciali e sarebbero predisposti per evitare danni al titolare stesso.

L'Art.59 dovrebbe essere letto in combinato disposto con l'Art.1.1 dell'Accordo. La Legge cinese predispone dei criteri che, ufficialmente, prediligono il tentativo

¹²⁰ *First submission of United States*, paragrafo 172. Vedi *supra* nota 95.

di metodi di smaltimento piuttosto che la distruzione. Le Autorità di frontiera, però, avrebbero il potere di decidere se tali criteri sono rispettati e, di conseguenza, quale metodo sia il migliore per la risoluzione del caso concreto. Gli ufficiali della dogana, tra il 2005 e il 2007, avrebbero deciso per la distruzione del 58% del valore totale dei beni confiscati dimostrando che tale gerarchia di opzioni di smaltimento non inficerebbe la facoltà delle Autorità di decretare la distruzione dei beni contraffatti.

Con l'obbligazione di garantire il potere di distruzione dei prodotti confiscati, predisposta dall'Art.59, non si vorrebbe imporre né ai Membri un contributo di assoluta discrezione senza un disegno preciso, né alle Agenzie domestiche il potere assoluto di distruggere i beni contraffatti in ogni circostanza per il fatto stesso della contraffazione.¹²¹

Gli Stati Uniti controbattono a queste affermazioni sostenendo che l'Art. 59 richiederebbe un potere totale di decisione, per la distruzione o lo smaltimento, senza che sia una disposizione legislativa a creare una gerarchia obbligatoria di criteri. Solo in questo modo vi sarebbe accordo con quanto previsto dalla lettera dell'Art. 46 dei TRIPs.¹²²

Le Autorità devono avere la facoltà di scegliere tra le opzioni legittime per trattare questi beni sin dal momento in cui si individua la contraffazione della merce stessa e, successivamente, fino a quando le merci sono definitivamente trattate. L'Art 1.1 dell'Accordo fornirebbe elementi di flessibilità che dovrebbero facilitare l'enforcement dei TRIPs e non costituire un'esimente per ritardare o eludere gli obblighi in essi previsti.¹²³

Tali statistiche non fornirebbero alcun tipo di giovamento a questa indagine. Gli Stati Uniti, infatti, non starebbero sindacando che la Cina abbia la possibilità di distruggere o smaltire i beni contraffatti secondo quanto stabilito dai TRIPs. Il punto che deve essere chiarito è quali decisioni, secondo la legge, possono essere assunte dalle Autorità doganali cinesi in particolari circostanze.

¹²¹ *First submission of China*, paragrafi da 182 a 196. Testo in inglese: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/362r_b_e.pdf

¹²² *First submission of United States*, paragrafo 127 ss. Vedi *supra* nota 95.

¹²³ *Panel Report*, paragrafo 7.199. Vedi *supra* nota 108.

La Cina replica a tali asserzioni, dicendo che non vi sarebbe alcuna obbligazione che assicuri che lo smaltimento fuori dai canali commerciali di ogni bene confiscato non produca un nocumento al titolare del diritto.

Invece, la Dogana deve avere l'Autorità di smaltire ogni bene in canali extra-commerciali al fine di non creare danni al proprietario. La determinazione di ciò che costituisce concessione di poteri secondo i TRIPs è fortemente circostanziale. I poteri degli ufficiali doganali sarebbero quindi appropriati alla luce del livello di discrezionalità che essi hanno nell'assunzione delle decisioni, seppur siano affiancati da regole vincolanti create per servire interessi governativi e per evitare danni ai titolari dei diritti.¹²⁴

Gli Stati Uniti lamentano il fatto che le misure in questione sarebbero incompatibili con quanto dispone l'Art. 46.4, poiché nulla suggerirebbe che la vendita all'asta dei beni confiscati, dopo la rimozione del marchio contraffatto, avvenga solo in "casi eccezionali".

La potenza asiatica afferma invece che, anche se tale articolo introducesse un'obbligazione indipendente per le Autorità doganali, il che non è dimostrato, queste adempirebbero comunque ad essa, poiché eliminerebbero non solo il marchio ma tutti gli elementi costituenti la contraffazione e richiederebbero commenti a tale proposito al titolare del diritto.

L'utilizzo della parola "reinsediamento" (*release*) sembrerebbe prevedere la possibilità che il bene ritorni al contraffattore, invece, gli organi a ciò preposti si assicurano che questo non accada, usando nell'asta un prezzo base tale per cui il contraffattore non abbia l'opportunità di riappropriarsi della merce confiscata ad un costo troppo basso che gli permetterebbe di reintrodurre i beni nel mercato. Nell'ottica cinese, queste misure raggiungerebbero il fine stabilito dall'Art. 46.4 che sarebbe quello di assicurare che le Autorità, nel corso del trattamento dei beni confiscati, privino i contraffattori di qualunque possibile beneficio derivante dalla vendita del bene che viola i diritti di PI. Essa aggiunge che la parola "sufficiente" (*sufficient*) indicherebbe che il reinsediamento dei beni, attraverso i canali commerciali, è permesso dalla lettera di tale articolo e non solo in casi

¹²⁴ *Panel Report*, paragrafo 7.200. Vedi *supra* nota 108.

eccezionali. Inoltre, l'utilizzo che la Cina fa di questa misura sarebbe assolutamente sussidiaria e caratterizzerebbe solamente il 2% dei casi in questione.

Interessanti sono alcuni dei commenti rilasciati dagli altri Stati Membri che si sono costituiti come terze parti in questa controversia.¹²⁵

L'Australia considera che l'espressione "canali commerciali" comprende ogni attività in cui alla fornitura o al trasferimento di beni corrisponde un riconoscimento finanziario all'interno del territorio di ciascun Membro. L'Art. 59 dovrebbe prevedere, in effetti, che le Autorità competenti siano in grado di distruggere o smaltire i beni confiscati così da impedirne l'entrata nei canali commerciali. Ciò però non esclude che tra i metodi di smaltimento siano previsti anche il riciclo o la donazione ad associazioni caritatevoli; entrambi, infatti, consentirebbero in modo certo e sicuro l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.¹²⁶

Contrario a questa lettura è il Canada che sostiene che le Autorità competenti cinesi acquisirebbero i poteri necessari per la distruzione dei beni solo dopo aver esperito tutte le opzioni di smaltimento e ciò sarebbe contrario agli obblighi previsti dall'Art. 59. Il fatto di donare le merci ad associazioni benefiche ne precluderebbe la distruzione e potrebbe portare nuovamente alla vendita delle stesse. Il titolare del diritto si troverebbe nella difficile situazione di essere costretto, da una parte, ad acquistare i beni contraffatti subendo un pregiudizio economico o, dall'altra, a correre il rischio che i beni siano venduti all'asta.

Le misure cinesi sarebbero incompatibili con i TRIPs anche per un ulteriore motivo. L'obbligo derivante dalla lettera dell'Art.46 implicherebbe anche il divieto di vendere le merci contraffatte dopo la semplicemente rimozione degli elementi costitutivi la violazione. La Cina, invece, metterebbe all'asta tali beni comunque e non solamente, come dichiarato sopra, in "casi eccezionali".¹²⁷

¹²⁵ I commenti del Brasile, dell'Argentina e di Taipei, possono essere consultate nel testo del *Panel Report*, paragrafi 7.203-7.205-7.206-7.211. Vedi *supra* nota 108.

¹²⁶ *Australia third party written submission*, paragrafi 26-32.

¹²⁷ *Canada third party written submission*, paragrafi 14-19 e 20-21.

Infine, la posizione dell'Unione Europea si trova a metà strada rispetto alle precedenti.

Essa concorda con la Cina sul fatto che gli Artt. 59 e 46 dei TRIPs non imporrebbero un'obbligazione di smaltire i beni solo attraverso le due opzioni previste nel quarto comma del secondo articolo. Entrambi statuiscono: "le Autorità dovrebbero avere il potere di disporre" (*Authority shall have the authority to order*) di rimedi, e non, invece, "devono usare" (*must use*) tali rimedi in specifiche circostanze. Di conseguenza, se gli organi competenti decidessero di utilizzare misure differenti, queste non sarebbero in contrasto con l'Art. 46.4.

L'U.E, invece, è contraria all'idea che il quarto comma dell'Art. 46 non sia da leggere in combinato disposto con l'Art. 59.2. Quest'ultimo, infatti, si riferisce ai principi nel primo enunciati nella loro interezza e non sarebbe, invece, una legge speciale che prevede disposizioni in deroga; entrambi tratterebbero il medesimo tema ma da angoli visivi differenti.¹²⁸

Gli Stati Uniti, sentite le argomentazioni della controparte e dei terzi, richiedono che il Panel accerti che le misure doganali cinesi, sopra riportate, sono incompatibili Artt. 46 e 59 dei TRIPs.¹²⁹

In primo luogo, il Panel interpreta progressivamente il significato dell'espressione "*shall have the authority*", cercando il suo significato letterale, il contesto in cui è utilizzata nei TRIPs in particolare nell'Art. 41.1 e riesaminando le negoziazioni dell'Accordo.

Anche se sono previsti solo due tipi di rimedi secondo la lettera dell'Art. 59 (distruzione e smaltimento), i Membri non hanno l'obbligo di concedere alle Autorità doganali solamente tali poteri.

Questa obbligazione rendere liberi gli Stati di fornire ai singoli organi competenti i poteri che credono più adeguati a dirimere le possibili violazioni in tali materie, poiché l'elenco fornito da detto articolo non è esaustivo. L'incompatibilità non

¹²⁸ *European Community's third party written submission*, paragrafi 15-20.

¹²⁹ *First submission of United States*, paragrafo 194. Vedi *supra* nota 95.

sarebbe tanto prevedere un sistema di facoltà discrezionali più ampia rispetto allo smaltimento e alla distruzione, quanto non concedere affatto tale possibilità.

Analizzando ancora più nel dettaglio l'Art. 59, il Panel scopre che l'espressione smaltimento, come tradotta nel testo in lingua inglese dei TRIPs, significa sia smaltimento al di fuori dei "canali commerciali", sia al loro interno. Tuttavia, detto articolo, letto in combinato disposto con l'Art. 46 e comparato con i testi delle versioni francese e spagnola, non può che essere interpretato solo come nella prima accezione.

In secondo luogo, come sopra specificato, il Panel trova una relazione, tramite interpretazione analogica, tra il primo e il quarto comma dell'Art. 46 e il testo dell'Art. 59 seppur tale disposizione sia riferibile a soggetti diversi.¹³⁰

Usa, infatti, i principi contenuti in tale articolo per valutare la domanda degli Stati Uniti. In merito alle misure che prevedono la donazione dei beni confiscati ad organizzazioni benefiche, la prima preoccupazione era se, pur smaltendo i beni al di fuori dei canali commerciali, non si sarebbero causati dei danni al titolare del diritto.

Il Panel smonta tutte le argomentazioni dell'attore, in particolare afferma che né i consumatori né le stesse organizzazioni benefiche sono obbligate a rimuovere i marchi contraffatti dai beni donati, poiché il ricevente non sceglie i beni nel modo tradizionale e non si può presumere che possa essere un potenziale consumatore del bene genuino.

Per questo motivo la Commissione sostiene che gli Stati Uniti non sono stati in grado di provare, relativamente a questo tema, che le Autorità non hanno la discrezionalità necessaria nell'utilizzo dei poteri di smaltimento dei beni confiscati come, invece, è prescritto dall'Art. 46.1 dei TRIPs.

A proposito della vendita della marce al titolare del diritto, è inutile accertare l'incompatibilità con l'Art. 59 perché questo atto è compiuto solamente con il consenso del soggetto stesso ed è quindi volontario.¹³¹

¹³⁰ Per il testo di entrambi gli articoli, si veda *supra* paragrafo 2.3.

¹³¹ *Panel Report*, paragrafo 7.326 Vedi *supra* nota 108.

Riguardo alla vendita all'asta e alla distruzione dei beni, il giudicato fornisce una valutazione piuttosto convincente. Anche se la prima non è una forma di smaltimento dei beni nei canali extra-commerciali ciò non significa che sia di per sé incompatibile con l'Art. 59 anche perché è condizionata al mancato esperimento delle prime due misure viste sopra.

Inoltre, parte dell'Art. 27 dei Regolamenti Doganali Cinesi in materia di PI è stato tradotto in lingua inglese (con traduzione concordata tra le parti), utilizzando il verbo modale "potere" (*can o may*).¹³² Questo significa che, seppure non siano state utilizzate le due misure precedenti, non è necessario che si disponga la vendita all'asta.¹³³

Per di più, il fatto che i consumatori debbano distruggere i beni, nel caso in cui sia impossibile eliminare gli elementi contraffatti, non implica l'assenza del potere da parte delle Autorità di distruggere il bene nel caso in cui l'atto stesso sia impossibile.

Per tutti questi motivi il Panel afferma che gli Stati Uniti non sono stati in grado di provare che il potere di vendere all'asta i beni precluda la possibilità di ordinare la distruzione degli stessi secondo quanto disposto dalla lettera del primo comma dell'Art. 46.1.

Il Panel passa ad esaminare, poi, la compatibilità dell'asta con il quarto comma dello stesso articolo. Secondo la legge cinese i beni posso essere rivenduti in questo modo se sono stati eliminati tutti gli elementi che costituiscono la contraffazione, in particolare il marchio. Secondo la Commissione questo atto non sarebbe sufficiente per permettere la distribuzione della merce attraverso canali commerciali con qualsiasi mezzo a disposizione, a meno che ciò non avvenga solamente in casi eccezionali. Dato che in Cina questo non accade solo eccezionalmente, le misure doganali su questo punto sono incompatibili con l'Art. 46.4 così come incorporato nell'Art. 59.

¹³² Vedi *supra* il testo integrale dell'articolo, con il verbo modale sottolineato, paragrafo 2.3.

¹³³ *Panel Report*, paragrafi 7.331. Vedi *supra* nota 108.

2.4. Terzo Quesito: Incompatibilità con i TRIPs delle Misure a Protezione del Copyright nell'Ordinamento Cinese.

Il terzo ed ultimo quesito rivolto al Panel mira alla modificazione di alcune norme della legge sul copyright che sarebbero incompatibili con gli obblighi dettati dai TRIPs. La Legge sul Copyright fu emanata dal Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo nel 1990 e poi emendata dallo stesso organo nel 2001.¹³⁴

Essa è composta da una serie di norme che formano la base per la tutela del diritto d'autore in ogni sua forma (lavori letterari, artistici, scientifici e diritti correlati) e ad ogni livello (nazionale ed internazionale).

L'Art. 3 indica i "lavori" a cui la legge si riferisce. In seguito ad una domanda posta durante la Revisione della Legislazione cinese di fronte al WTO nel 2002, la Cina affermò che la lista contenuta in tale articolo non voleva essere esaustiva come invece lo è quella della Convenzione di Berna. Perciò è da considerarsi puramente esemplificativa e non limitativa.

L'Art. 10 elenca i diritti a protezione degli autori di opere creative tra cui quelli di riproduzione, distribuzione, adozione, traduzione, comunicazione attraverso i canali di informazione e "altri diritti". Secondo questa Legge vi sono altri soggetti meritevoli di tutela: essi sono i performer, i produttori, tecnici del suono e gli organi di trasmissione.

Gli Artt. 46 e 47 definiscono gli atti che costituiscono violazione di questi diritti. In generale, si commette una violazione ogni volta che si compie un'azione su un'opera coperta da Copyright senza il previo consenso del titolare del diritto.

¹³⁴ Tale legge sarà modificata, nel 2010, a seguito delle decisioni assunte dal Panel in questa controversia. (L'argomento verrà approfondito nell'ultimo paragrafo di questo capitolo). E' prevista una nuova modificazione che è stata preceduta da molte bozze, nel 2012 e nel 2014, ma che, purtroppo, non ha ancora visto la luce. Per il testo del 2001, che più interessa in questo lavoro, in inglese, si veda: <http://www.china.org.cn/english/government/207484.htm>.

Tutti sono oggetto di responsabilità civile e, solo alcuni, sono sottoposti a sanzioni amministrative o addirittura penali.¹³⁵

L'Art. 4, tuttavia, nega questa tutela ad alcune categorie di opere.

Tale disposizione fece sorgere numerose perplessità in seno al WTO, tanto che uno dei Membri richiese delle spiegazioni sul suo significato e sulla sua estensione.

La risposta della Cina fu la seguente: *“The first sentence of Article 4 of the Copyright Law refers to the works of which the publication or distribution is prohibited by such laws and regulations as the Criminal Law, the Regulations on the Administration of Publishing Industry, the Regulations on the Administration of Broadcasting, the Regulations on the Administration of Audiovisual Products, the Regulations on the Administration of films, and the Regulations on the Administration of Telecommunication.”*¹³⁶

Secondo gli Stati Uniti, come si intende dalle prime battute, la Cina non avrebbe fornito un elenco esaustivo delle leggi complementari a cui l'articolo fa riferimento.

Numerose norme cinesi proibiscono la pubblicazione di opere di ingegno per svariate ragioni. La più rilevante è quella che subordina la messa in commercio di un lavoro all'approvazione del suo contenuto da parte delle Autorità competenti.

Ad esempio, il Regolamento sulla Distribuzione dei Film¹³⁷ statuisce che per un certo periodo dopo la creazione di un lungometraggio, finché non si è conclusa l'ispezione sul contenuto e, in caso di problemi, finché questo non è stato modificato, il film non può essere legalmente importato, distribuito, o proiettato. Inoltre, la versione originale, che richiedesse modificazioni, difficilmente potrebbe ottenere il permesso di essere trasmessa. Perciò, non si potrebbe godere della tutela dei diritti di autore su di essa, seppur sia già venuta ad esistenza.¹³⁸

¹³⁵ Si vedano, ad esempio nel paragrafo 2.2 di questo capitolo, gli Artt.217-218 della Legge penale, che trattano proprio delle sanzioni penali per alcuni atti di violazione del copyright.

¹³⁶ *First submission of United States*, paragrafo 62 ss. Vedi *supra* nota 95.

¹³⁷ *Regulation on the Administration of Movies*, testo in inglese: <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6474>.

¹³⁸ Simili procedure avvengono anche per le Pubblicazioni per i Prodotti Audiovisivi e per le Pubblicazioni elettroniche.

Secondo la Convenzione di Berna e i TRIPs, infatti, con pochissime limitazioni, le opere di ingegno acquisiscono protezione attraverso il copyright immediatamente ed automaticamente senza la necessità, a differenza dei marchi e dei brevetti, di esperire alcuna procedura di registrazione o altra formalità, per il fatto stesso di essere state create.

Tuttavia, l'Art. 4 recita: *"Works the publication or distribution of which is prohibited by law shall not be protected by this Law. Copyright owners, in exercising their copyright, shall not violate the Constitution or laws or prejudice the public interests."*

Gli Stati Uniti affermano che tale disposizione, in particolare nel primo comma, non sembrerebbe garantire una protezione automatica per alcuni tipi di opere.

Questa mancanza di tutela porterebbe con sé tutta una serie di conseguenze negative, tra cui quella di permettere ai contraffattori di arricchirsi alle spalle dei titolari del diritto senza la paura di incorrere in misure che sanzionino questi atti.

Le opere già create, ma che legalmente non possono essere distribuite o riprodotte, non avrebbero nessuna protezione da parte della Legge sul Copyright nel momento in cui ne avrebbero più bisogno, cioè quando non è loro consentito l'accesso al mercato, ma esistono copie illegittime, già disponibili e pronte per essere vendute.

Copie pirata di film, pubblicazioni, musica e altre opere di ingegno sarebbero facilmente rinvenibili in Cina e spesso entrerebbero in commercio prima dell'originale stesso, poiché non devono attendere l'approvazione da parte delle autorità competenti per essere pubblicate.

L'Accordo WTO non permetterebbe ai contraffattori questo vantaggio di entrata nel mercato.

Tale disposizione sarebbe in contrasto con l'Art 5 della Convenzione di Berna così come incorporato nell'Art. 9.1 dei TRIPs.

Esso prevede: *"Members shall comply with Articles 1 through 21 of the Berne Convention (1971) and the Appendix thereto. However, Members shall not have*

*rights or obligations under this Agreement in respect of the rights conferred under Article 6bis of that Convention or of the rights derived therefrom.”*¹³⁹

La Cina controbatte dicendo che il copyright ha il suo fulcro nella creazione, non nella pubblicazione. L’Art 2 della legge sul diritto d’autore garantirebbe una protezione di questi diritti a tuttotondo, incorporando nella legge cinese le disposizioni delle maggiori convenzioni internazionali tra cui le due sopra citate. Invece, l’Art. 4.1 avrebbe uno scopo molto limitato.

Esso proibirebbe la pubblicazione di opere che, come in molti Paesi del mondo, sono incostituzionali o hanno un contenuto immorale. Inoltre, l’esito negativo del processo di controllo, porterebbe solo ad un divieto di pubblicazione e non ad un’assenza di protezione dei diritti di copyright.

Gli Stati Uniti fanno notare al Panel come queste affermazioni non fanno altro che avvalorare la tesi secondo cui questo articolo sarebbe incompatibile con i TRIPS.

¹³⁹ L’Art. 5 della Convenzione di Berna prevede: “Authors shall enjoy, in respect of works for which they are protected under this Convention, in countries of the Union other than the country of origin, the rights which their respective laws do now or may hereafter grant to their nationals, as well as the rights specially granted by this Convention.

The enjoyment and the exercise of these rights shall not be subject to any formality; such enjoyment and such exercise shall be independent of the existence of protection in the country of origin of the work. Consequently, apart from the provisions of this Convention, the extent of protection, as well as the means of redress afforded to the author to protect his rights, shall be governed exclusively by the laws of the country where protection is claimed.

Protection in the country of origin is governed by domestic law. However, when the author is not a national of the country of origin of the work for which he is protected under this Convention, he shall enjoy in that country the same rights as national authors.

The country of origin shall be considered to be:

- (a) in the case of works first published in a country of the Union, that country; in the case of works published simultaneously in several countries of the Union which grant different terms of protection, the country whose legislation grants the shortest term of protection;
- (b) in the case of works published simultaneously in a country outside the Union and in a country of the Union, the latter country;
- (c) in the case of unpublished works or of works first published in a country outside the Union, without simultaneous publication in a country of the Union, the country of the Union of which the author is a national, provided that:
 - (i) when these are cinematographic works the maker of which has his headquarters or his habitual residence in a country of the Union, the country of origin shall be that country, and
 - (ii) when these are works of architecture erected in a country of the Union or other artistic works incorporated in a building or other structure located in a country of the Union, the country of origin shall be that country.”

Testo in inglese: http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283698.

In una successiva memoria la controparte conferma quando sopra affermato, aggiungendo però che in caso non fosse possibile pubblicare la versione originale di un'opera, la Cina potrebbe garantire il copyright per la porzione non illegale del lavoro, pubblicato in una versione diversa dall'originale. Certamente, però, non fornirebbe protezione contro copie di progetti a cui non è stata concessa in toto la pubblicazione.¹⁴⁰

Gli Stati Uniti, affermano di avere sempre meno dubbi relativamente alle proprie affermazioni precedenti e tentano di smontare la difesa cinese come segue: in primo luogo, seppur l'Art. 2. della Legge sul copyright garantisce tale protezione alle opere straniere, l'Art. 4, in quanto norma speciale, negherebbe la tutela alle stesse se il loro contenuto non fosse conforme alla legge.

In secondo luogo questo articolo negherebbe sia il godimento dei diritti enumerati nell'Art. 10 della stessa legge, sia quella soglia minima di protezione dei diritti di esclusiva prestabilita dall'Art.5.1 della Convenzione di Berna.

In questo modo si creerebbe una forte incertezza sul mercato. Si permetterebbe ai contraffattori di trarre profitto dalle spese legittime del titolare del diritto (anche per le esportazioni) nel caso in cui diventasse chiaro che un'opera non avrebbe alcuna possibilità di essere pubblicata.

La Cina sostiene che gli Stati Uniti non sarebbero stati in grado di provare il *fumus boni iuris* rispetto alle precedenti affermazioni. Di conseguenza l'intera controversia su tale articolo non potrebbe far altro che non essere accolta.¹⁴¹

Una seconda disputa tra le parti riguarda la possibilità che l'Art. 4.1 sia incompatibile anche con il primo e secondo comma dell'Art. 14. dei TRIPs che recita: *"In respect of a fixation of their performance on a phonogram, performers*

¹⁴⁰ *Panel Report*, paragrafi 7.18 ss. Vedi *supra* nota 108.

¹⁴¹ Le argomentazioni degli Stati membri costituitesi come terze parti, non sono particolarmente rilevanti in questo caso. L'unica da citare è quella dell'UE, che fa notare come la Cina sia a conoscenza del fatto che l'Art. 4.1 neghi la protezione del copyright alle opere *"la cui pubblicazione e distribuzione sono proibite dalla legge"* perché *"incostituzionali o immorali"* o perché hanno un contenuto *"reazionario, pornografico o superstizioso."*

Tale negazione di protezione non sarebbe coperta dalle eccezioni consentite dalla Convenzione di Berna (1971) e dai TRIPs. L'Art. 17, della prima, non permetterebbe di limitare i diritti di esclusiva o, addirittura, di esimere certe opere dalla protezione. *European Community's third party written submission*, paragrafi 22-27.

shall have the possibility of preventing the following acts when undertaken without their authorization: the fixation of their unfixed performance and the reproduction of such fixation. Performers shall also have the possibility of preventing the following acts when undertaken without their authorization: the broadcasting by wireless means and the communication to the public of their live performance.

Producers of phonograms shall enjoy the right to authorize or prohibit the direct or indirect reproduction of their phonograms.” Il Capitolo IV della Legge sul Copyright è composto da disposizioni che riguardano la pubblicazione, le performance, la registrazione di suoni.¹⁴²

In caso di accoglimento della domanda principale, gli Stati Uniti vorrebbero che si verificasse l'applicabilità dell'Art. 4.1 anche alle performance a cui non è stata permessa l'esecuzione e più in generale se si possa applicare solo alle opere vere e proprie o anche a ai diritti connessi (come appunto le performance o la registrazione di suoni).

Se ciò fosse provato, certamente detto articolo della Legge sul Copyright sarebbe incompatibile anche con l'Art 14.1 e 14.2.

La Cina si limita a dire che gli USA, nel loro impianto accusatorio, non sono stati in grado di provare la presunta incompatibilità tra queste disposizioni.

Un terzo punto di frizione consisterebbe nell'inutilizzabilità delle misure di enforcement presenti nel Capitolo V della Legge sul Diritto d'Autore, per le opere a cui l'Art. 4 non garantisce una tutela. La Cina non sarebbe stata in grado di assicurare le procedure di enforcement, di tale legge, richieste dall'Art 41 dei TRIPs.¹⁴³

La Cina controbatte sostenendo che tale accusa sarebbe falsa. L'impianto accusatorio riguardante questa norma, si baserebbe sulle argomentazioni sopra riportate dagli Stati Uniti a proposito dell'Art. 5 della Convenzione di Berna. Dato che la potenza asiatica non ritiene veritiere tali asserzioni, anche questo capo di

¹⁴² Vedi *supra* paragrafo 2.3.

¹⁴³ Il testo completo dell'articolo è riportato *supra* paragrafo 1.4.2.

imputazione non sarebbe accoglibile. Inoltre, l'Art. 41.1 richiederebbe procedure di enforcement solo per garantire i diritti tutelati dai TRIPs. Se un diritto non è coperto da tale Accordo non ci dovrebbe essere nessun obbligo di enforcement.

Infine, gli Stati Uniti sostengono che le procedure penali riferite all'Art. 47 della Legge sul diritto d'autore non sarebbero applicabili nei confronti delle opere a cui è stata negata la protezione del copyright secondo l'Art. 4 della stessa legge. Per questo motivo la Cina non consentirebbe di poter dare inizio all'azione penale per alcuni atti di volontaria pirateria su scala commerciale, come è invece richiesto dai primi due commi dell'Art. 61.¹⁴⁴

Riassumendo, l'attore richiede che il Panel, dopo aver sentito le proprie argomentazioni, dichiari che l'Art 4.1 sia incompatibile con gli Artt. 9.1-14-41.1 e 61 dei TRIPs e che la Cina prenda provvedimenti per dirimere il problema.¹⁴⁵

Tra i tre quesiti, questo è certamente quello di più facile accoglimento e quello meno importante per l'attore. Non inaspettatamente, il Panel dichiara che le disposizioni della Legge cinese sul Copyright, in particolare il primo comma dell'Art. 4, sono incompatibili con gli obblighi predisposti dall'Art. 5 della Convenzione di Berna, letto in combinato disposto con gli Art. 9.1 e 41.1 dei TRIPs.

Nonostante la Cina abbia tentato di giustificarsi asserendo, come riportato sopra, che qualunque tentativo di garantire protezione a opere la cui pubblicazione è proibita, sarebbe un'immediata violazione della Legge e soggetta a sanzioni da parte delle Pubbliche Autorità, il Panel decreta che la totale incompatibilità tra l'articolo in questione e i TRIPs rende impossibile la creazione di misure di enforcement per tutelare tali diritti. Sancisce quindi il contrasto tra lo stesso e l'Art.41.1.

¹⁴⁴ *Panel Report*, paragrafi 7.182. Vedi *supra* nota 108. Si ricordi che la questione è stata analizzata approfonditamente nel primo quesito rivolto al Panel dagli Stati Uniti. Si veda *supra* paragrafo 2.2.

¹⁴⁵ *First submission of United States*, paragrafo 244. Vedi *supra* nota 95.

Il convenuto, quindi, ha provato ad appellarsi ai principi di Ordine Pubblico contenuti nell'Art.17 della Convenzione di Berna.¹⁴⁶

La commissione, tuttavia, fa notare come il diritto del governo di permettere, controllare o proibire la circolazione, la presentazione o l'esibizione di un'opera interferisce con i diritti di copyright detenuti dall'autore o da terzi da questo autorizzati, per il solo fatto che l'opera sia stata creata. Per questi motivi, pur riconoscendo la protezione riconosciuta dall'Art. 17, il Panel non può che riconoscere l'Art. 4 incompatibile, anche sotto questo punto di vista, con i TRIPs.¹⁴⁷

Gli Stati Uniti, invece, non sono stati in grado di provare in alcun modo che l'Art. 4 si applichi anche ai fonogrammi, alle performance, alla registrazione di suoni. Non si può quindi decretare la sua inconciliabilità con l'Art. 14 dell'Accordo. Allo stesso modo, visto quanto esposto sopra, trova superfluo decretare la contrarietà dello stesso con l'Art 61.1.

2.5. Conclusioni della Commissione.

Il Panel, conclusa la fase dibattimentale, ha stilato un report del procedimento, riportando le più importanti argomentazioni delle parti unite alle proprie.¹⁴⁸ Ha analizzato ciascun quesito ed ha emanato una decisione molto interessante, perché insinua un inaspettato grado di flessibilità nell'adempimento delle obbligazioni previste dai TRIPs e rende più offuscato il confine che separa la violazione, dalla non violazione delle clausole dell'Accordo stesso.¹⁴⁹

Riassumendo la Commissione ha decretato:

¹⁴⁶ Art 17: *"The provisions of this Convention cannot in any way affect the right of the Government of each country of the Union to permit, to control, or to prohibit, by legislation or regulation, the circulation, presentation, or exhibition of any work or production in regard to which the competent authority may find it necessary to exercise that right."*
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283698

¹⁴⁷ *Panel Report*, paragrafo 7.132. Vedi *supra* nota 108.

¹⁴⁸ Vedi *supra* nota 108.

¹⁴⁹ D.GERVAIS, 549. Op. Cit.

- Gli Stati Uniti non sono stati in grado di provare che le soglie criminali sono in contrasto con gli obblighi della Cina secondo il primo comma dell'Art. 61 dell'accordo TRIPS.
- Riguardo alle misure doganali:
 - L'articolo 59 TRIPS non è applicabile alle misure doganali nella misura in cui tali misure si applicano alle merci destinate all'esportazione;
 - Gli Stati Uniti non hanno dimostrato che le misure doganali sono incompatibili con l'Art. 59 dell'Accordo che riprende i principi stabiliti nel primo comma dell'Art. 46 dell'accordo TRIPS;
 - Le misure doganali sono incompatibili con l'Art. 59 dell'accordo TRIPS, letto in combinato disposto con l'enunciato del quarto comma dell'Art. 46;
- L'Art. 4 della Legge cinese sul Copyright, è in contrasto con gli obblighi della Cina secondo:
 - l'Art. 5 della Convenzione di Berna (1971) così come riportato nell'Art. 9.1 dei TRIPS.
 - Art 41.1 dei TRIPS.¹⁵⁰

La disputa tra il più importante Paese sviluppato e il più importante Paese in via di sviluppo fa sorgere alcune considerazioni.

L'impatto sull'Accordo è significativo. Il giudicato, intrinsecamente, chiarifica i confini dell'applicabilità dei TRIPS. Esso conferma che le opinioni dottrinali di matrice nazionale sono ancora azionabili anche contro un sistema radicale che riduce tutte le controversie ad un unico approccio (*one-set-fits-all approach*).

Questa decisione è a favore dello sviluppo e in armonia con il trend internazionale di accesso alla conoscenza riconosciuto dalla dichiarazione di Doha sui TRIPS e la Salute Pubblica e dall'Agenda di Sviluppo del WIPO, per cui il suo impatto può andare anche oltre i TRIPS.¹⁵¹

¹⁵⁰ *Panel Report*, paragrafo 8.1. Vedi *supra* nota 108.

¹⁵¹ Si veda WTO, "Doha Ministerial Declaration on TRIPS Agreement and Public Health" https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm.

Potrebbe aiutare i Paesi in via di sviluppo a resistere ai TRIP-plus agreement e alle ingerenze dei Paesi sviluppati nelle loro politiche nazionali di enforcement. E' indubbio, secondo questa autorevole dottrina, che l'enforcement dei TRIPs contenga margini di flessibilità considerevoli e vi sono dubbi, quindi, sul perché costituire nuovi Trattati che dovrebbero consolidare le obbligazioni esistenti e crearne di nuove.¹⁵²

Secondo altra dottrina invece, gli effetti immediati potrebbero rivelarsi negativi per gli Stati Uniti, dal momento che questo giudicato potrebbe avere un impatto molto limitato sulla legislazione cinese, viste le poche pretese dell'attore accolte dal Panel.

Dall'altra parte, esso potrebbe creare interessanti sviluppi per le controversie future di fronte al DSB del WTO. La relazione suggerisce, infatti, che ci deve essere più margine di manovra nel garantire il rispetto delle obbligazioni assunte da parte dei membri del WTO. Per provare l'incompatibilità delle misure è necessario innalzare la soglia dell'onere della prova ad un livello decisamente elevato. In passato, il DSB ha spiegato che il rispetto dell'accordo TRIPS presupponeva una stretta aderenza alle sue disposizioni. Eppure questo report suggerisce che tale adesione possa essere molto meno rigorosa di quanto fosse in precedenza: alla Cina è stata data una certa libertà nella realizzazione delle due obbligazioni più importanti (distruzione dei beni contraffatti e persecuzione penale della contraffazione e pirateria). In assenza di una chiara violazione del testo dell'Accordo, quindi, chi vorrà proporre una lamentela dovrà essere in grado di provare chiaramente l'effettivo impatto della legge impugnata e la sua incompatibilità con l'accordo.¹⁵³

Dopo aver analizzato i risultati elaborati dal Panel e le opinioni dottrinali al riguardo, è necessario individuare quali sono state le modificazioni apportate dalla Cina alla propria legislazione interna per uniformarsi alla decisione.

¹⁵² H. XUE, 299. Op. Cit.

¹⁵³ D.GERVAIS, 553 ss. Op. Cit.

La potenza asiatica ha notificato all'organizzazione, in data 12 marzo 2010, di aver adempiuto con successo alle raccomandazioni espresse dalla commissione e di essersi uniformata alle norme del WTO.

Il 26 febbraio 2010, il Comitato permanente dell'Undicesimo Congresso Nazionale del Popolo ha approvato gli emendamenti alla Legge sul Copyright. L'articolo 4 è stato modificato come segue: *"Copyright holders shall not violate the Constitution or laws or jeopardize public interests when exercising their copyright. The State shall supervise and administrate the publication and dissemination of works in accordance with the law"*.¹⁵⁴

Inoltre, il 17 marzo 2010, il Consiglio di Stato ha adottato la decisione di rivedere il Regolamento Doganale per la Protezione dei Diritti di PI. Il WTO ha riconosciuto alla Cina di aver adempiuto alle procedure legislative interne, necessarie per l'attuazione delle raccomandazioni e delle decisioni del Panel.¹⁵⁵

L'ultima fase dell'evoluzione della PI in Cina, successiva a questa disputa, dimostra come questo Paese abbia compreso che in un'economia globalizzata sia necessaria una difesa assoluta di questi diritti, non solo sul piano nazionale ma anche su quello internazionale. I funzionari di numerosi corpi governativi, tra cui quelli del Ministero del Commercio, dell'Ufficio Statale per la Protezione dei Diritti di IP e dell'Amministrazione Statale per l'Industria e Commercio si sono impegnati congiuntamente, in una recente conferenza stampa, per rendere la protezione dei diritti di PI un obiettivo primario nel lungo periodo per la potenza asiatica.

He Hua, Vice Commissario dell'Ufficio Statale per la Protezione dei Diritti di PI, nel 2010, ha affermato che molto è stato fatto sotto questo punto di vista ma il Paese è ancora fortemente impegnato a rafforzare gli sforzi in materia di

¹⁵⁴ Testo in inglese come modificato dalla riforma del 2010: <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6062>

¹⁵⁵ Probabilmente sul piano legislativo, in pratica, non cambierà molto, ma gli Stati Uniti sembrano aver accettato gli sforzi della Cina per attuare le raccomandazioni del Panel. Essi sono stati considerati soddisfacenti perché la Cina non ha presentato ricorso e il WTO è stato sostanzialmente solidale con gli Stati Uniti nella maggior parte delle sue affermazioni. Tuttavia questa vittoria non sembra essere altro che simbolica. E.GISCHE, *Repercussion of China's High-Tech Rise: Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights in China*, 63 Hastings L.J., 2011-2012, 1393 ss.

protezione dei diritti PI, per conseguire l'obiettivo della Cina di diventare una nazione orientata all'innovazione.¹⁵⁶

Ed è proprio in questa direzione che è stata emanata, nell'agosto del 2013 e diventata effettiva da maggio del 2014, la nuova Legge a tutela del Marchio di cui si tratterà approfonditamente nel prossimo capitolo.

Questo testo risponde alle preoccupazioni internazionali e crea tutta una serie di misure che mirano a rafforzare la tutela delle imprese nazionali e straniere. Esso permette loro di sviluppare la propria attività in un clima in cui la legalità e la trasparenza non sono più obiettivi inarrivabili. E' un punto di partenza per la riforma degli altri aspetti della PI, come i brevetti e il copyright che sono in fase di attuazione. La speranza è che la realizzazione delle raccomandazioni delle compagnie nazionali e degli organi internazionali, oltre al ciclo di riforme legislative già poste in essere, ponga rimedio a molti dei problemi presenti nel DS362 e favorisca una maggiore cooperazione tra gli Stati Uniti e la Cina sulla scena IP. Tanto più che le economie dei due paesi diventano sempre più connesse e la seconda continua la marcia verso un'economia sempre più globalizzata e altamente tecnologica.¹⁵⁷

¹⁵⁶ *Improved IPR Protection to Support Innovation*, People Daily's Online, 2011.
<http://english.people.com.cn/90001/9076/90882/73i8677.html>.

¹⁵⁷ E.GISCHE, 1400 ss. Op. Cit.

Capitolo Terzo:

Evoluzione Normativa del Diritto Cinese dei Marchi: “La Rivoluzionaria Riforma del 2014 e le Strategie per Conformarsi Definitivamente agli Standard Internazionali.”¹⁵⁸

3.1. La Tutela del Marchio (materie protette).

Il Marchio identifica e distingue i prodotti e/o servizi di una società/impresa da quella dei suoi concorrenti.¹⁵⁹

Questa definizione classica è stata accolta in Cina sin dagli inizi del '900.

Nella visione maoista, a differenza del copyright e dei brevetti, il Marchio non poteva conferire alcun diritto di proprietà né alterare, attraverso la creatività e l'ingegno di un individuo, lo status politico-ideologico della collettività. Non aveva la forza di alimentare alcun movimento intellettuale né costituire un “diritto della borghesia” a cui quella classe doveva essere disabituata.

Perciò, resistette alla rivoluzione socialista degli anni '50 e le registrazioni continuarono anche durante la “rivoluzione culturale”.

Tuttavia, i problemi che caratterizzano oggi la tutela di questo diritto non sono mai stati presi in considerazione durante il detto periodo: carattere distintivo e marchi descrittivi; marchi notori e principio del “*first to file*”.

Il dibattito assume rilevanza perché il Marchio non è più solo un mezzo attraverso cui distinguere un prodotto da un altro o per certificarne la qualità. Ad esso si

¹⁵⁸ Ciascun paragrafo di questo Capitolo analizzerà l'evoluzione della Legge Marchi in Cina dal 1982 ad oggi. Se una delle versioni precedenti non viene citata è perché i cambiamenti di quella successiva sono minimi o poco rilevanti.

¹⁵⁹ C. SEVILLE, 210 ss. Op. Cit.

ricosce la dignità di bene immateriale su cui il soggetto titolare può far valere il proprio diritto di proprietà; non contribuisce solo a vendere una merce, ma permette al nuovo consumatore di identificarsi negli ideali della società dell'*advertisement*: bellezza e salute, potere e ricchezza.

Il Marchio è diventato uno strumento di marketing e necessita, dunque, di regole e leggi che garantiscano il suo uso giusto ed efficiente.¹⁶⁰

La sua protezione implica che il titolare ne abbia l'uso ed il godimento esclusivo e pertanto il diritto di difendersi contro chiunque tenti di utilizzare o registrare marchi identici o simili, causando, in questo modo, confusione nel pubblico. Alcuni marchi possono essere collettivi, nel senso che sono registrati a nome di enti, associazioni o altre organizzazioni, ma utilizzati dai loro membri nelle loro attività, indicando appartenenza a detti enti, associazioni o organizzazioni.

La normativa che tutela i marchi in Cina è simile a quella esistente in molti altri paesi, compreso il nostro, con una differenza principale: la tutela è accordata, generalmente, solo nel momento in cui il marchio è effettivamente registrato.¹⁶¹

L'Art. 4 della legge differenzia tra marchi di servizio e marchi di commercio. I secondi hanno la funzione di indicare l'origine dei beni e di distinguerli da quelli prodotti da altri. I primi sono utilizzati dai fornitori di servizi indipendentemente dal fatto che le prestazioni siano fornite dietro compenso o meno.

Non vi è alcun riferimento ai marchi di fatto come inteso sulla base dell'articolo 4 comma 2, del nostro Codice della Proprietà Industriale.¹⁶²

Gli unici marchi non registrati che ottengono protezione indipendentemente dalla loro registrazione sono i marchi celebri, in conformità agli accordi internazionali di cui la Cina è firmataria (Convenzione di Parigi e Accordo TRIPs).

¹⁶⁰ P. FENG, *Intellectual Property law in China*, Hong Kong, Sweet & Maxwell, 1997, 243 ss.

¹⁶¹ Questo è veritiero solo per il marchio "classico". Vedremo nel paragrafo 3.7 che tale assunto non vale per i marchi notori.

¹⁶² Art. 4.2 Codice della Proprietà Industriale: "Il termine di priorità è di dodici mesi per i brevetti d'invenzione ed i modelli di utilità e le varietà vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli ed i marchi.

La Legge Marchi cinese del 1982 permetteva di costituire un marchio solo attraverso parole, segni grafici¹⁶³ e la loro combinazione.¹⁶⁴ Dopo l'adesione ai TRIPs, avvenuta nel 2001, la Cina ha dovuto adattarsi ai dettami del WTO.

Secondo l'Art. 15 dei TRIPs, il marchio può essere composto da ogni segno, o combinazione di segni, capace di distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di un'altra. Per questo motivo l'Art. 8 della Legge Marchi del 2001 imponeva, come condizione per l'approvazione della domanda di registrazione, la percettibilità visiva.

I segni potevano essere parole in generale, nomi, lettere, numeri, elementi figurativi, colori e ogni combinazione dei precedenti. Era esclusa la registrazione di marchi costituiti da odori o suoni che, pur possedendo il carattere distintivo, non potevano essere visivamente percepibili.

Seguendo il trend internazionale e come risultato dell'impressionante sviluppo economico, anche in Cina si è sentito gradualmente il bisogno di dare protezione a segni non convenzionali.

Di conseguenza, il requisito della percettibilità visiva è stato eliminato dalla terza modifica della Legge Marchi del 2014 e i suoni sono stati inseriti esplicitamente nel testo del sopracitato articolo, consentendone la registrazione.¹⁶⁵ L'Art. 8, oggi, recita così: *“An application may be made to register as a trademark any mark, including any word, device, any letter of the alphabet, any number, three-dimensional symbol, colour combination and sound, or any combination thereof, that identifies and distinguishes the goods of a natural person, legal person, or other organization from those of others.”*¹⁶⁶

¹⁶³ La parola “*tuxing*” che significa, appunto, segno grafico, si riferisce esclusivamente ad oggetti bidimensionali visibili. Per ciò le figure tridimensionali non potevano essere protette.

¹⁶⁴ S. K. E. CHEONG, *Trademark Law and Regulation in China*, in M.A. COHEN-A.E. BANG-S.J. MITCHELL (eds.), *Chinese Intellectual Property Law and Practice*, Kluwer Law International, The Hague, 2000, 25 ss.

¹⁶⁵ W.ZHANG, L.WEI, Y.LI, *The Third Revision of Chinese Trademark Law- Analysis and Comment*, in IIC, 2014, 556 ss.

¹⁶⁶ Si rimanda ad un sito che compara il testo della Legge Marchi del 2001 con quello emendato dalla riforma del 2014: <http://www.chinaiplawyer.com/trademark-law-peoples-republic-china-2013/>

La disposizione fornisce una lista aperta, non esaustiva. Essa garantirebbe la tutela di altri segni non tradizionali, non elencati nel testo, purché non privi di carattere distintivo.¹⁶⁷

Tuttavia, tenuto conto delle discussioni nei lavori preparatori su tale norma, gli odori sarebbero comunque esclusi dall'ambito di protezione.¹⁶⁸

Secondo l'Art. 6ter della Convenzione di Parigi¹⁶⁹ certi segni, come gli emblemi di Stato, i marchi ufficiali e simboli di organizzazioni intergovernative, non possono essere registrati o utilizzati come Marchi.

La legge del 1982 non prevedeva questo divieto. Nel 2001, ancora una volta, la Cina ha dovuto adattarsi alle direttive internazionali.¹⁷⁰ Ha inserito nella propria Legge Marchi l'Art. 10, contenente un elenco simile a quello della Convenzione di Parigi, che è stato solo marginalmente modificato nella forma, dalla riforma del 2014. L'articolo così statuisce: *"The following words or devices shall not be used as trademarks:*

1) Those identical with or similar to the State name, national flag, national emblem, national anthem, military flag, army emblem, military song, or

¹⁶⁷ L'Art. 4 del Regolamento sul Marchio Comunitario (RMC UE) mantiene, nel testo, il requisito della rappresentazione grafica del segno. Tuttavia, anche in questo caso, la parola "segno" deve essere considerata nel modo più ampio possibile, comprendendo suoni (il termine non compare espressamente nel testo, ma la giurisprudenza dice che deve rispettare, comunque, il requisito della rappresentazione grafica) e marchi tridimensionali. La registrazione di odori e sapori è controversa ed ammessa in rari casi. C. SEVILLE, 225 ss. Op. Cit. Per il testo del regolamento in Italiano, si veda https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/ctm_legal_basis/ctmr_it.pdf

¹⁶⁸ È interessante notare che, nel corso della terza revisione, è stato suggerito, nella proposta del SAIC del 2009, di permettere al CTMO, in determinate circostanze, di accettare domande per la registrazione di "odori, segni dinamici" o altri segni non tradizionali. Tuttavia, probabilmente temendo gli aspetti tecnici, un'altra proposta del Consiglio di Stato del 2011 ha soppresso la suddetta disposizione ed escluso esplicitamente gli odori e i segni dinamici dall'ambito di protezione dei marchi. Z. JIN, W. LIJUAN, *Review of the Key Aspects of the Third Amendment of the Trademark Law of the PRC*, in *EIPR*, 2014, 724 ss.

¹⁶⁹ Vedi *supra* nota 26.

¹⁷⁰ L'Art. 7.1 dell'RMC non riporta direttamente l'elenco dell'Art.10 della Legge Marchi cinese, ma rimanda, nelle lettere h) e i), al testo dell'articolo della Convenzione di Parigi sopracitato. E' da notare che tale lista è considerata come uno degli impedimenti assoluti alla registrazione. https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/ctm_legal_basis/ctmr_it.pdf

decorations of the People's Republic of China; those identical with a State Organ's name, symbol, or the names of the specific locations that are seats of central state organs; or those identical with the names or designs of landmark buildings;

2) Those identical with or similar to the state names, national flags, national emblems or military flags of foreign countries, except with the permission of the government of the country involved;

3) Those identical with or similar to the flags, emblems, names or others of international inter-governmental organizations, except with the permission of the organization concerned or where no likelihood of public confusion exists;

4) Those identical with or similar to an official mark or inspection seal that indicates control and guarantee, except where authorized;

5) Those identical with or similar to the symbols or names of the Red Cross or the Red Crescent;

6) Those that discriminate against any nationality;

7) Those in the nature of fraud in advertising that easily confuses the public with the quality or other characteristics or origins of the goods, or the place of origin of the goods;

8) Those detrimental to socialist morals or customs, or having other unhealthy influences.

The geographical names of administrative divisions at or above the county level and foreign geographical names well-known to the public shall not be used as trademarks, except for geographical names that have other meaning or constitute part of a collective mark or certification mark. Registered trademarks that use geographical names shall continue to be valid.”¹⁷¹

¹⁷¹ Vedi *supra* nota 166.

3.1.1. Marchi Tridimensionali.¹⁷²

Un marchio tridimensionale, detto anche marchio stereoscopico, è un simbolo che ha una forma materiale, solida, con tre dimensioni: lunghezza, larghezza e profondità. La legge del 1982 non permetteva di registrare un segno del genere. Il cambio di rotta si avrà solo nel 2001.¹⁷³

Nel decennio scorso è stata ritrovata una scatola, che fa sorgere dei dubbi sull'effettiva data di inizio della protezione dei marchi tridimensionali in Cina.

E' una scatola di forma triangolare con testi su ciascun lato. Nella Parte superiore vi è un'iscrizione che recita “ Preparato con devozione dalla Farmacia Andong, il Farmacista Yao Ziyang”.

Ad ogni vertice del triangolo compare scritto: “Il dispositivo è stato registrato in accordo con il Dipartimento dell'Industria e del Commercio; Testato da ciascuna Autorità Provinciale.” Si conclude, tra gli altri, con il nome del prodotto: One-Pill-Pellet.

Ad essa sono allegati 3 documenti che certificano la validità e l'efficacia del prodotto e garantiscono la merce, inclusa la forma della scatola, da qualunque atto di contraffazione. Uno di questi è una copia del Certificato di Registrazione del Marchio che dice: “La richiesta del rappresentante della Farmacia Yingxi, il Dott. Ziyang, di ricevere protezione del Marchio per la scatola triangolare e il suo contenuto, nella prima classe di beni (preparazioni farmaceutiche), è stata esaminata secondo la Legge dal nostro ufficio. Non essendoci impedimenti, su di essa si eseguirà la registrazione e si concederà il diritto di esclusiva. Il periodo di tutela comincerà il giorno 16 aprile 1927 e si estinguerà il 31 luglio 1946.”

L'Atto termina con il sigillo del Ufficio Marchi del Ministero dell'Industria e con un avvertimento: “Registrazione N°2531, approvata per l'uso esclusivo della

¹⁷² Sotto-paragrafo ispirato interamente all'opera: A. QUINGHU, *When China Started to Protect 3D Marks? A Research into the History*, IPQ, 2005, 325 ss.

¹⁷³ Q. SANQUIANG, 352 ss. Op. Cit.

forma della scatola triangolare, delle iscrizioni e del logo. Qualunque copia illecita sarà perseguita secondo le disposizioni della legge sui Marchi.”

Il ritrovamento di tale reperto è molto interessante da più punti di vista: in primo luogo, dimostra quanto fosse importante per questo soggetto ricevere protezione tramite la registrazione del marchio. Inoltre, già nel 1927 vi sarebbe stato un esame sulla bontà del prodotto farmaceutico e, soprattutto, sarebbe stato garantito un diritto all’uso esclusivo di un marchio tridimensionale (la forma della scatola). All’epoca, il governo della Dinastia Qing promulgò, nel 1904, dei “Regolamenti Temporanei per la Registrazione del Marchio” composti da 23 articoli. Analizzando i testi, non sembrano esserci prove che garantiscano la possibilità di registrare un marchio tridimensionale come tale. Prima della registrazione, però, il Governo di Beiyang emanò, nel 1923, un’embrionale Legge sui Marchi che garantiva tutela a parole, segni, simboli o combinazione dei precedenti. Tuttavia, era espressamente riconosciuto che, se il modo di utilizzare il marchio era “non comune”, l’effetto vincolante avrebbe potuto estendersi anche a tale uso. L’ipotesi è che tale Legge concedesse di estendere, a certe condizioni, la protezione ad altre fattispecie non esplicitamente citate, come ad esempio le forme tridimensionali.

La veridicità del materiale rinvenuto trova dei riscontri, anche a livello storiografico, all’interno della Gazzetta Ufficiale dei Marchi del 1927, dove sono presenti altre richieste di registrazione da parte dello stesso soggetto.

Questo significherebbe che ottantasette anni fa, in Cina, fu registrato il primo marchio tridimensionale.

L’effettività della protezione e l’efficacia della registrazione, visto quanto detto nel primo Capitolo, sono poste in dubbio, ma certamente il ritrovamento incidentale di questo reperto potrebbe consentire una visione differente del grado di tutela della Proprietà Intellettuale, in Cina, nei primi anni del novecento.

3.1.2. Marchi Collettivi e di Qualità.

I marchi collettivi sono quei marchi registrati da gruppi, associazioni o altre organizzazioni allo scopo di permetterne l'utilizzazione in attività commerciali da parte dei loro membri. Tutti i membri dell'ente/associazione possono utilizzare il marchio collettivo, una volta soddisfatte le prescrizioni stabilite per l'utilizzo dello stesso.¹⁷⁴ Coloro che non appartengono all'ente/associazione non possono utilizzare il marchio collettivo (art. 17 delle *Misure sui marchi collettivi e certificativi*).

L'Art. 3 recita: *"Registered trademarks are those that have been approved and registered by the Trademark Office, including commodity trademarks, service trademarks, collective marks and certification marks; trademark registrants shall be entitled to the right to exclusive use of their trademarks and shall be protected by law.*

*Collective marks used in this Law shall refer to the marks that are registered in the name of groups, associations or other organizations and that are provided to the members of the said organizations for business activity use, thus to indicate the membership of the users in the said organizations. [...]"*¹⁷⁵

La Legge Marchi specifica, all'art. 16, che un marchio contenente un'indicazione geografica può essere registrato esclusivamente se i prodotti con esso contrassegnati provengono dalla regione indicata.¹⁷⁶ Norme più dettagliate sono contenute nel Regolamento attuativo, secondo il quale un'indicazione geografica può essere registrata come marchio collettivo o di certificazione. Nel caso in cui la registrazione avvenga come marchio collettivo, una persona fisica o giuridica o un'associazione senza personalità giuridica possono fare domanda d'adesione al gruppo, organizzazione o associazione che ha registrato l'indicazione geografica,

¹⁷⁴ H. XUE, *The TRIPs Agreement and the Second Revision of the Chinese Trademark Law*, in 5 *JWIP*, 2002, 294 ss.

¹⁷⁵ Vedi *supra* nota 166

¹⁷⁶ Q. SANQUIANG, 352 ss. Op. Cit.

a patto che il bene prodotto dal richiedente sia conforme alle condizioni per l'uso dell'indicazione geografica stessa. L'accettazione avviene sulla base dello statuto dell'organizzazione o dell'associazione.¹⁷⁷

La differenza principale tra marchio collettivo ed indicazione geografica sta nella natura privata o pubblica dei due segni distintivi. La seconda ha una natura pubblica in quanto può essere usata da tutti i produttori esistenti in quella specifica area geografica.

Il regime cinese dei marchi collettivi e dei marchi collettivi geografici coincide con il regime applicato nel nostro Paese: infatti, anche in Italia, la registrazione di un marchio collettivo viene effettuata in nome dell'organizzazione cui fanno capo le imprese aderenti¹⁷⁸. Esso è destinato a essere impiegato dalle imprese che aderiscono all'associazione. In Italia, come già affermato per la Cina, in linea di principio, l'accesso al marchio collettivo non è aperto a tutte le imprese interessate, anche se queste ultime sarebbero potenzialmente in grado di offrire i beni dotati delle caratteristiche richieste dal regolamento dell'associazione. Questo tipo di restrizione non è contraria alle norme sulla concorrenza, in quanto è coerente con l'assolvimento della funzione distintiva assegnata al marchio collettivo: esso individua i prodotti provenienti da determinate aziende e non da qualsiasi impresa che si attenga ad uno standard qualitativo.

I marchi di qualità sono passibili di registrazione per alcuni prodotti e servizi il cui uso è sottoposto al controllo e/o supervisione di uno specifico organismo, il quale li fornisce in licenza a soggetti che accettano di adeguarsi alle norme stabilite per il marchio stesso. Esso identifica il luogo di provenienza, la materia prima utilizzata, il metodo di fabbricazione, la qualità e altri attributi specifici.

Si riporta la parte successiva dell'articolo sopra citato: “[...] *Certification marks used in this Law shall refer to the marks that are controlled by the organizations with supervising power over some kind of commodities or services yet are used by*

¹⁷⁷ Le indicazioni geografiche verranno trattate approfonditamente nel *paragrafo 3.8*.

¹⁷⁸ Per un'analisi più dettagliata della materia nel nostro paese si veda: MARCO RICOLFI, *Marchi di Servizio, non Registrati e Collettivi*, in AUTORI VARI, *Diritto Industriale, Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, Giappichelli editore, Torino, 2005, 154 ss.

*the units or individuals apart from the said organizations on their commodities or services, thus to certificate the origins, raw materials, manufacturing methods, quality or other specific characteristics of the said commodities or services. [...]*¹⁷⁹

Esso può essere utilizzato soltanto dai soggetti che accettano le condizioni poste dal titolare del marchio per il suo utilizzo e completano le procedure richieste. Se le predette condizioni sono soddisfatte, il proprietario non può rifiutarsi di concederne l'utilizzo.

In tale ambito, si identificano le maggiori differenze con il regime italiano: la legislazione italiana è frammentaria e lacunosa, tuttavia si può affermare, in linea generale, che ogni operatore interessato ha diritto di utilizzare questi segni, quando i suoi beni corrispondano alle caratteristiche prefissate dalla fonte istitutiva del marchio. In Italia, tali segni sono conosciuti come marchi di qualità e, talora, come marchi collettivi pubblici. Essi non fanno riferimento alle caratteristiche dei beni che dipendono dalla provenienza geografica.¹⁸⁰

Le differenze principali con la nostra legislazione sono due: in primo luogo, in Italia il marchio collettivo non può ricomprendere le indicazioni geografiche, mentre in Cina ciò è possibile; in secondo luogo, la legislazione italiana tende a negare la provenienza dei marchi di qualità da imprese determinate, mentre nello Stato asiatico questo avviene frequentemente.

¹⁷⁹ Entrambe le parti dell'articolo riportato fanno riferimento alla riforma del 2014, anche se non c'è stato alcun cambiamento rispetto al testo precedente. Vedi *supra* nota 166.

¹⁸⁰ MARCO RICOLFI, 156 ss. Op. Cit.

3.2. Il Carattere Distintivo.

In Cina, sia i Marchi registrati sia quelli non registrati possono essere utilizzati all'interno del mercato, ma solo ai primi è garantita protezione legislativa. Secondo l'Art 9 della Legge Marchi, che non ha subito modifiche con l'ultima riforma, un marchio, per essere registrato, deve possedere un carattere distintivo tale da essere distinguibile dagli altri e non deve confliggere con i diritti anteriori di altri soggetti.

Nell'ambito di tale disposizione, vi sono dei segni che possono essere utilizzati come marchi, ma che non hanno la possibilità di essere registrati a causa della mancanza di carattere distintivo.¹⁸¹

L'Art. 11 recita: “ *The following marks are not permitted to be registered as a trademark:*

- 1) Names, devices, or designs that are generic to a class or group of goods;*
- 2) Marks that merely indicate the quality, principal raw materials, function, use, weight, quantity or other features of the goods in respect of which the marks are used;*
- 3) Other marks that lack distinctive characteristics.*

A mark to which the above provisions are applicable but which has acquired distinctiveness through use and is readily distinguishable may be registrable as a trademark.”

Secondo la lettera dell'Art. 12, un segno tridimensionale che riproduce semplicemente la forma di un bene o una sua caratteristica non può essere registrato come marchio.

E' statuito chiaramente dagli Artt. 9 e 11 che un segno deve possedere il carattere distintivo. In mancanza di tale requisito, i segni non devono essere registrati e, se registrati, devono essere annullati ai sensi dell'art. 41 della Legge Marchi come riformata nel 2001. La loro inesistenza sarà decretata *ab initio*.

¹⁸¹ H. XUE, 293 ss. Op. Cit.

Tuttavia, non è chiaro né se un marchio, così registrato, debba essere annullato quando il segno era distintivo di per sé, ma ha perso tale carattere dopo la registrazione (per motivi quali la gestione impropria del titolare) né quali sono gli effetti della cancellazione.

In alcuni casi pratici,¹⁸² l'Art. 41.1 è stato utilizzato dal TRAB (*Trademark Review and Adjudication Board*) anche per consentire la cancellazione di un marchio registrato, poiché diventato generico tramite l'uso. Tuttavia, letteralmente, tale articolo potrebbe essere utilizzato solamente nei casi in cui il carattere distintivo è mancante fin dall'inizio e non nelle ipotesi sopra citate. Inoltre, sarebbe illogico applicare analogicamente alla fattispecie la stessa sanzione, e cioè l'inefficacia fin dall'inizio.

Per questi motivi, la Legge Marchi del 2014, agli Artt. 49 e 55, fornisce soluzioni diverse per le due circostanze: in caso di violazione degli Artt. 9 e 11 dovuta alla mancanza di carattere distintivo, il TRAB deve dichiarare la registrazione invalida. I diritti di esclusiva sul marchio devono essere sentenziati come inesistenti fin dall'inizio; nel caso in cui, invece, il marchio registrato sia diventato il nome generico con cui si identifica il bene (cioè perdita del carattere distintivo tramite l'uso), ciascuno potrà fare domanda di revoca al CTMO (*Chinese Trademark Office*). I diritti del titolare sul marchio termineranno dal giorno della pronuncia.¹⁸³

¹⁸² Ci si riferisce, in particolare, al caso You Pan, nel quale il TRAB ha emanato una decisione di cancellazione del marchio 优盘 (You Pan) Netac in base al fatto che è diventato generico tramite l'uso, poiché si identifica, in Cina, con il nome del prodotto di cui vuole essere marchio di fabbrica (USB flash-drive). W.ZHANG, L.WEI, Y.LI, 558. Op. Cit.

¹⁸³ Questa modifica si è, in certa misura, ispirata agli Artt. 51-52-53 del RMC, che distinguono chiaramente tra cause di decadenza o di nullità. La differenziazione porta ad un miglioramento significativo della Nuova Legge Marchi cinese, dal momento che la conseguenza giuridica della dichiarazione di invalidità è l'inesistenza *ab initio*, mentre, per la revoca, l'effetto inizia dalla data di cancellazione, senza effetto retroattivo.

3.2.1. Somiglianza/Identità.

Un marchio, per ottenere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, deve essere sottoposto ad un giudizio di identità effettuato dagli Uffici competenti. Nel caso in cui un marchio sia ritenuto identico o simile ad un altro già registrato o la cui domanda di registrazione è stata precedentemente depositata, il simbolo in questione non potrà essere approvato né essere suscettibile di registrazione.

Vi sono due articoli che regolano la materia in questione.

L'Art 28 dichiara: *"Where the trademark for which registration has been applied for is not in conformity with the relevant provisions of this Law, or where it is identical with or similar to the trademark of another person which, in respect of the same or similar goods, has been registered or, after examination, preliminary approved, the Trademark Office shall refuse the application and shall not publish."* L'Art. 29 sancisce, invece: *"Where two or more applicants apply for the registration of identical or similar trademarks for the same or similar goods, the preliminary approval, after examination, and the publication shall be made for the trademark which was first filed. Where applications are filed on the same day, the preliminary approval, after examination, and the publication shall be made for the trademark which was the earliest used, and the applications of the others shall be refused and (their trademarks) shall not be published."*

Durante il processo di esame, l'ufficio compirà uno studio sul marchio basato su più livelli: la sua struttura complessiva, la pronuncia ed il significato.

Inoltre si controllerà: che il bene non appartenga alla stessa classe di beni o servizi (abbigliamento per automobilisti e per ciclisti), o beni e servizi simili (giacche e cappotti); che più marchi non siano simili tra loro, tenendo conto della funzione svolta, dell'uso, dei materiali e del mercato in cui è previsto avvenga la vendita.¹⁸⁴

¹⁸⁴ H. XUE, Z. CHENSI, *Chinese Intellectual Property Law in the 21st Century*, Sweet & Maxwell Asia, 2002, 250 ss.

Il giudizio di somiglianza/identità tra marchi è il momento in cui si nota di più la differenza linguistica e fonetica tra la Cina e i Paesi Occidentali. Il Cinese scritto si esprime tramite ideogrammi, segni significanti che recano direttamente un concetto senza l'accostamento, come nelle lingue latine, di più simboli (come le sillabe occidentali).¹⁸⁵

Si pensa che il numero di ideogrammi esistenti, attualmente utilizzati, si aggiri attorno a 7000. Dall'altra parte, il numero di espressioni vocali è notevolmente inferiore, per cui la lingua cinese è ricchissima di parole graficamente diverse, ma foneticamente uguali: gli omofoni.

Questa particolarità deve essere presa in considerazione quando si effettua il giudizio di identità di un marchio. Infatti tale procedura, a causa della lingua, può assumere dei connotati molto più sfaccettati e complessi rispetto al già complicato esame effettuato in Occidente.

3.2.2. Giudizio di Aderenza/ Identicità.

Per identità tra due marchi, si intende la mancanza di differenze tra i due segni o la presenza di differenze minimamente percettibili, in riferimento alla percezione visiva delle parole che lo compongono, alle figure o alle loro combinazioni.¹⁸⁶

L'Ufficio marchi della Repubblica Popolare Cinese ha fornito queste linee guida, che utilizza durante l'esame delle domande:

- Identità verbale del marchio:
per identità verbale si intende la corrispondenza piena, nella stessa lingua, degli elementi verbali, di pronuncia e di significato di un segno rispetto ad un altro.



¹⁸⁵ M. ABBIATI, Z. RUOYING, *Dialogare in Cinese* Vol. 1, Libreria Editrice Cafoscarina, 2011, 17 ss.

¹⁸⁶ S.K.E. CHEONG, *Trademark Law and Regulation in China*, in 8 *JWIP*, 2006, 25 e ss.

- Identità figurativa del marchio:
identità figurativa significa corrispondenza visiva piena, o differenza minima tra le figure che compongono il segno e le figure che compongono un altro marchio



- Identità di combinazioni del marchio:
per identità di combinazioni si intende che gli elementi verbali, figurativi e le combinazioni che formano il marchio non presentano differenze o hanno differenze poco rilevanti rispetto ad un altro marchio.



Le figure sopra riportate sono un classico esempio di identità tra marchi. Il CTMO, dopo l'esame, non può provvedere alla registrazione. Nel caso in cui lo facesse, lo stesso o il TRAB, se chiamati in causa dal titolare, dovrebbero, in linea con la nuova normativa e con quanto predisposto dai TRIPs, dichiarare il marchio nullo secondo la lettera degli Artt. 33, 44 e 45, che verranno esaminati approfonditamente nei paragrafi successivi.

La normativa europea considera tale situazione, come un impedimento relativo alla registrazione e, all'Art. 8.1 a) del RMC vieta la registrazione di marchi identici per gli stessi beni per cui un marchio precedente è protetto. In questi casi

non c'è bisogno di provare nulla di più. Si assume che si generi confusione nel pubblico.¹⁸⁷

I criteri di valutazione dell'identità sono simili, infatti, la Corte Europea di Giustizia (CEG) afferma che sussiste tale fattispecie quando il marchio riproduce, senza alcuna modificazione o aggiunta tutti gli elementi costitutivi di quello precedentemente registrato.

3.2.3 Giudizio di Similitudine.

Due o più marchi sono considerati simili se i loro elementi verbali, figurativi e le loro combinazioni sono percettibilmente differenti nella pronuncia, nel significato e nella struttura complessiva, ma la distinzione è difficoltosa ed il consumatore è facilmente indotto in confusione¹⁸⁸.

Si ripete nuovamente che nel giudizio di similitudine, in Cina, è molto importante l'aspetto verbale, a causa della presenza di numerosi omofoni. Sono concetti o parole che vengono espressi dallo stesso suono fonetico, ma che hanno significati diversi e vengono rappresentati con ideogrammi differenti.

Quindi, anche se un segno è espresso con diversi ideogrammi, ma foneticamente il suono è lo stesso, il marchio potrebbe avere difficoltà ad essere registrato.

La teoria della confusione (data dalla similarità di due o più marchi) è sempre stata fondamentale nella determinazione della contraffazione di un marchio. L'inter-relazione esistente tra le due materie è data dallo scopo stesso del marchio: da un lato, proteggere gli interessi esclusivi del proprietario e, dall'altro, quelli dei consumatori. Se gli ultimi sono confusi o ingannati, allo stesso modo sarà danneggiato il titolare a causa di una diminuzione delle vendite o della perdita della reputazione. Nell'ambito della protezione del marchio, quindi, tale teoria è fondamentale non solo a posteriori, in caso di contraffazione, ma anche a priori

¹⁸⁷ C. SEVILLE, 254 ss. Op. Cit.

¹⁸⁸ .Z. JIN, W.LIJUAN, *op. cit.*, 726 ss.

durante l'esame della domanda di registrazione onde prevenire possibili controversie future.

Tuttavia, il concetto di "confusione" non è stato inserito né nella Legge del 1982, né in quella del 2001. L'Art 52.1 non menzionava espressamente nel testo tale termine. Tutto ciò ha causato un importante dibattito sul se e con che criterio utilizzare la "possibilità di confusione" e la similarità in casi di contraffazione del marchio.

La Corte Suprema del Popolo, per dare ordine, ha interpretato e definito l'espressione "marchi simili": si riferisce a marchi che possono causare confusione nel pubblico riguardo alla fonte di produzione del bene o far pensare che i beni non contraffatti abbiano una relazione con quelli che invece lo sono.¹⁸⁹

La confusione, quindi, sarebbe un elemento chiave per determinare la similarità di due o più marchi. Ancor di più, dovrebbe essere considerata come l'elemento fondante, la prova principe per valutare l'effettiva violazione.¹⁹⁰

La possibilità di confusione è stata espressamente prevista nella nuova riforma del 2014. L'Art. 57 ha diviso l'Art. 52.1 della legge precedente in due parti, rispettivamente: *"1) Using a trademark that is identical with a registered trademark in connection with the same goods without the authorization of the owner of the registered trademark; 2) Using a trademark that is similar to a registered trademark in connection with the same goods, or that is identical with or similar to a registered trademark in connection with the same or similar goods, without the authorization of the owner of the registered trademark, which may cause public confusion,"*¹⁹¹

Questo riconoscimento è molto importante e, come detto sopra, chiarifica il rapporto tra "possibilità di confusione", "similitudine" e identità, riportando la

¹⁸⁹ Secondo la CEG due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico, si possono riscontrare somiglianze tra l'aspetto visivo, concettuale o fonetico. Sembra quindi che, a partire dalla metà degli anni 2000, la Corte cinese si sia allineata, quantomeno nella definizione e nei criteri di valutazione, alla migliore giurisprudenza europea sul tema. Tuttavia, bisogna sempre tenere presente le difficoltà relative all'esame in Cina, causate dalla particolarità della lingua.

¹⁹⁰ Z. JIN, W. LIJUAN, 726 ss. Op. Cit.

¹⁹¹ Vedi *supra* nota 166.

Legge Marchi a perseguire lo scopo per cui era stata creata e non quello deviato che si era sviluppato, a causa dei giudizi emanati dalle Corti nei singoli casi concreti. Inoltre, vi è una definitiva assimilazione con quanto previsto dai TRIPs. Infatti, il testo dell'Art. 16.1 dell'Accordo è stato sostanzialmente riprodotto nel nuovo Art. 57. La speranza è che tale similitudine sia prevista solo a livello formale, ma venga applicata dalle Corti in modo sostanziale, come avviene, tuttora, in Occidente.¹⁹²

3.3. La Procedura.

In questo paragrafo, verranno analizzati gli aspetti procedurali concernenti la registrazione del marchio e le opposizioni alla stessa.

E' necessario quindi descrivere i soggetti che sono legittimati a richiedere la tutela.

Il primo comma dell'Art. 4 recita: *“Any natural person, legal person, or other organization desirous of acquiring the exclusive right to use a trademark for the goods produced, or services and activities offered by it or him shall file an application for the registration of the goods or service mark with the Trademark Office.”*¹⁹³

¹⁹² Art. 16.1 TRIPs: *“The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.”*
http://www.tripsagreement.net/trips_files/documents/TRIPS_E.pdf

¹⁹³ Vedi *supra* nota 166.

Quando la domanda di registrazione è depositata ed esaminata dal *Trademark Office*, il richiedente deve essere il titolare dei diritti sul marchio. Il successore legale di una persona fisica può ereditare tali diritti dal *De Cuius*.¹⁹⁴

Gli imprenditori individuali e i businessman hanno la facoltà di registrare marchi di beni o servizi, a proprio nome, in numerose categorie, purché i beni siano da loro prodotti, fabbricati, selezionati o distribuiti. Essi, generalmente, sono ammessi al procedimento di cui sopra, se sono registrati al proprio albo o se sono passibili di responsabilità civile.

Allo stesso modo, sono titolari di questi diritti anche le persone giuridiche. Tale espressione indica un ente al quale l'ordinamento giuridico attribuisce la capacità giuridica facendone così un soggetto di diritto.¹⁹⁵

Prima della riforma del 2001, la Legge non permetteva alle persone fisiche cinesi di fare domanda per la registrazione del marchio; ciò era consentito solo agli stranieri grazie alla Convenzione di Parigi. Oggi, come statuisce l'articolo sopra citato, questo sistema, detto “del doppio binario”, è completamente scomparso e la normativa si è allineata a quella europea di riferimento, in particolare all'Art. 5 del RMC.¹⁹⁶

Una persona fisica, per essere titolare di diritti, deve essere “vivente”. Non è richiesta la totale capacità di agire. Tuttavia, si richiedono particolari requisiti in caso di licenza o concessione del marchio.

Secondo il primo comma dell'Art. 18, come modificato dalla riforma del 2014, chiunque può gestire autonomamente la registrazione del marchio ed i diritti ad esso correlati. Tuttavia, i soggetti stranieri, persone fisiche o giuridiche, che non hanno residenza permanente o un ufficio in Cina, devono sottostare alle procedure stabilite dagli Accordi internazionali siglati dalla Repubblica Popolare Cinese.

¹⁹⁴ Ciò non era possibile secondo la Legge del 1982. In realtà, essa taceva sull'argomento. Il cambiamento si avrà con l'Art. 3 della Legge sulle Successioni del 1985 che, espressamente, ammetterà l'ereditarietà dei diritti sul marchio, sul copyright e sui brevetti.

¹⁹⁵ In Cina, un'impresa, per avere la personalità giuridica, deve essere registrata e deve essere soggetta a responsabilità civile. In questa categoria sono comprese: imprese controllate dallo Stato, imprese collettive, imprese private, società di capitali straniere, e joint venture sino-straniere.

¹⁹⁶ H. XUE, 298, op. Cit.. Per il testo dell'articolo si veda https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/ctm_legal_basis/ctmr_it.pdf

Esse devono, per depositare la domanda, utilizzare come proprio agente una delle organizzazioni designate dallo Stato a tale scopo.¹⁹⁷

Dopo la sottoscrizione della Convenzione di Parigi, i cittadini degli Stati firmatari possono godere del principio di reciprocità e del diritto di priorità.

Per il resto, i soggetti stranieri hanno gli stessi diritti di quelli cinesi: possibilità di ereditare il marchio, di trasferirlo, di darlo in concessione o in licenza.

Dopo aver analizzato i soggetti legittimati, è necessario individuare brevemente gli Uffici governativi che si occupano delle procedure relative ai diritti sul marchio in Cina. Essi sono:

- *China Trademark Office* (CTMO) è l'autorità che per prima si occupa di esaminare la domanda di registrazione e le eventuali opposizioni, cancellazioni o modificazioni.¹⁹⁸

- *The State Administration for Industry and Commerce* (SAIC; in cinese: 国家工商行政管理总局) è l'autorità della Repubblica popolare cinese responsabile per l'avanzamento della legislazione relativa alla gestione dell'industria e del commercio in Cina. Il ministro attuale è Zhou Bohua.¹⁹⁹ Ad esso e alle Amministrazioni a livello locale spetta la competenza sulle violazioni dei diritti sui marchi

- *Trademark Review and Adjudication Board* (TRAB) è l'autorità che si occupa delle procedure di revisione della registrazione. Generalmente gestisce le vicende successive all'avvenuta registrazione del marchio ed è indipendente dal CTMO.

¹⁹⁷ Art.18.2, Legge Marchi 2014. Vedi *supra* nota 166.

¹⁹⁸ www.chinatrademarkoffice.com

¹⁹⁹ www.saic.gov.cn

3.3.1. Domanda di Registrazione del Marchio.

Si possono seguire due strade per registrare un marchio in Cina, quella della registrazione nazionale e quella internazionale (domanda al WIPO con richiesta d'estensione alla Cina).

Il formulario per richiedere la registrazione è standard. Sono richiesti a pena di nullità i seguenti documenti:

- formulario di domanda;
- delega all'agenzia incaricata del deposito;
- copia del documento d'identità, se il depositante è una persona fisica, o della licenza commerciale, se trattasi di persona giuridica;
- se oggetto del marchio è un ritratto, il depositante deve presentare l'autorizzazione del soggetto ritratto debitamente legalizzata da notaio;
- in caso si voglia far valere una priorità acquisita all'estero, il richiedente è tenuto ad indicare nel formulario lo Stato dove la domanda è stata depositata per la prima volta, la data ed il numero di deposito;
- è possibile avvalersi della priorità entro i sei mesi dalla presentazione della prima domanda di registrazione. Il documento comprovante la priorità deve essere presentato all'Ufficio per i marchi entro tre mesi dal deposito della domanda pena la decadenza dalla priorità;
- se il marchio è stato registrato in un paese terzo o utilizzato nel corso di un'esposizione internazionale in Cina entro i sei mesi precedenti la domanda di registrazione all'Ufficio per i marchi, è possibile ottenere la retrodatazione di detta domanda al momento della registrazione o dell'utilizzo del marchio sottoponendo idonee prove della registrazione o dell'utilizzo effettuati.²⁰⁰

La domanda di registrazione deve basarsi su una delle categorie contenute nella

²⁰⁰ Dati rinvenibili sul sito del Ufficio Marchi cinese, vedi *supra* nota 189 e Q. SANQUIANG, 385 ss. Op. Cit.

Classificazione di beni e servizi.

Con la riforma del 2014, le procedure per la domanda di registrazione e il suo esame sono migliorate sotto diversi aspetti.

L'Art. 20 della Legge del 2001 e l'Art. 13 dei Regolamenti Attuativi statuivano che, se il richiedente avesse voluto utilizzare lo stesso marchio per beni e servizi situati in classi differenti, avrebbe dovuto presentare tante domande quante erano le classi di appartenenza dei beni o servizi di cui richiedeva la registrazione. Per facilitare la posizione del richiedente, la nuova revisione del 2014 consente di richiedere la registrazione dello stesso marchio in più classi di prodotti con una sola domanda.²⁰¹ Inoltre, è consentito l'invio della stessa, insieme ai documenti necessari, anche in via telematica, così che tutta la procedura possa essere fatta soltanto elettronicamente. La Cina, in questo modo, ha ricucito il gap esistente rispetto alla maggior parte degli Stati occidentali, in cui la registrazione multi-classe è una prassi conclamata.

Il nuovo Art. 22 dispone: *“The applicant shall indicate on the application the class of goods and describe the goods with which the mark is used, based on the prescribed schedule of classes of goods, and shall file an application. The applicant can apply the same trademark for goods in different classes with an application. The trademark registration applications and other relevant documents can be filed in writing or by other electronic means of data transmission.”*²⁰²

Un ulteriore elemento, inserito nel 2014, permette di rafforzare l'efficacia della registrazione attraverso la fissazione di termini per l'esame preliminare o per la revisione. Nonostante, infatti, fosse previsto che tale procedura doveva essere effettuata in un periodo di tempo ragionevole, non erano espressamente previsti termini perentori.²⁰³

²⁰¹ E' da notare che la “domanda multi-classe” era stata introdotta nell'emendamento del 1993 e poi nuovamente eliminata nel 2001. P. FENG, 263, op. Cit.

²⁰² Vedi *supra* nota 166.

²⁰³ Durante la ricerca di pubblici commenti sulla nuova Legge, molte aziende si erano lamentate per la durata troppo lunga della procedura di esame e di approvazione della registrazione del

Pertanto, considerando i termini medi di effettuazione della procedura d'esame nella pratica, il nuovo Art. 28 prevede che il CTMO debba terminare l'esame preliminare entro 9 mesi dal ricevimento della domanda; in caso di necessità il termine può essere prorogato di 6 mesi.

Infine è stato riesumato il sistema, inserito nel 1993 e poi abbandonato, dell'avviso di richiesta di suggerimenti durante la registrazione. L'Art. 16 dei Regolamenti Attuativi statuiva, infatti, che se il CTMO sosteneva che la domanda di registrazione del marchio poteva essere approvata se revisionata, emetteva un avviso di richiesta di suggerimenti al ricorrente e richiedeva a quest'ultimo di effettuare modificazioni entro 15 giorni dalla data di ricevimento del bando. La procedura, reintrodotta nell'Art. 29 della Legge Marchi 2014,²⁰⁴ è rimasta la stessa, con la differenza che il fallimento nel fornire le richieste spiegazioni o correzioni non pregiudica la decisione sull'esame da parte del CTMO.²⁰⁵

L'esame dell'Ufficio Marchi si divide in due parti: formale e sostanziale.

Nella prima, verifica che tutti gli aspetti formali richiesti dalla legge siano stati rispettati. La domanda di registrazione è accettata solo dopo la sua positiva conclusione.

Essa deve contenere tutti questi elementi:

- la documentazione richiesta dalla legge.
- i campioni dei marchi richiesti che rispettino le specifiche previste dalla legge.
- la classificazione e la designazione dei beni e servizi che rispettino i dettami previsti dalla legge.
- il pagamento delle tasse richieste per proporre la domanda.
- tutte le procedure richieste per la registrazione ottemperino a quanto previsto dalle norme di legge.

marchio, che portava ad un'incertezza nella tutela effettiva degli interessi dei richiedenti nel lungo periodo.

²⁰⁴ Vedi *supra* nota 166.

²⁰⁵ W.ZHANG, L.WEI, Y.LI, 559 ss. Op. Cit.

Tale esame, come detto, determina solo l'accettazione o meno della domanda di registrazione. L'effettivo rilascio del marchio sarà garantito solo dal superamento dell'esame sostanziale.

Quest'ultimo consiste nell'analisi, da parte del CTMO, del marchio nella sua essenza. Viene analizzato:

- il significato delle parole e dei segni e l'effetto delle combinazioni degli stessi.
- se il Marchio rispetta i requisiti previsti dalla Legge del 2014 (carattere distintivo, ordine pubblico e buon costume).²⁰⁶
- se la registrazione confligge con diritti precedenti.
- se il marchio potrebbe generare confusione nel pubblico, a causa della sua identità o similarità con un altro già registrato.
- se la combinazione tra il marchio e il bene può identificare l'origine del prodotto.

Dopo la conclusione positiva dell'esame sostanziale, il CTMO deve preliminarmente approvare la domanda e pubblicare la registrazione sulla Gazzetta Ufficiale.²⁰⁷

3.3.2. Modifica e Rinnovo della Registrazione.

Quando il marchio, che ha ottenuto la registrazione, deve subire variazioni in alcuni suoi elementi, il richiedente deve depositare un'ulteriore domanda per la modifica. Il CTMO deve, dopo l'approvazione, rilasciare al dichiarante un corrispondente certificato e pubblicare l'annuncio di modificazione.

²⁰⁶ Questi temi sono stati analizzati nei paragrafi precedenti. In particolare, il carattere distintivo nel paragrafo 3.2. e i segni che non possono essere registrati nel paragrafo 3.1.

²⁰⁷ Gli Artt. 36 e 37 del Regolamento sul Marchio Comunitario, disciplinano la procedura di registrazione in modo molto simile, concedendo, tra l'altro, un termine al richiedente per rettificare eventuali errori o irregolarità presenti nella domanda. Per un'analisi dettagliata della procedura di registrazione a livello comunitario, anche per quel che riguarda la documentazione necessaria, si rimanda al sito: www.oami.europa.eu.

Il testo dell'articolo non è variato con l'ultima riforma, ma è stato spostato dal Titolo concernente la registrazione (Art. 23) a quello sull'esame e l'approvazione della domanda di registrazione, in particolare nell'Art.41.²⁰⁸ Esso statuisce che, se deve essere fatta una rettifica relativa al nome, all'indirizzo o a qualunque altra materia oggetto della registrazione, deve essere posta una nuova domanda. Tuttavia, il titolare, attraverso questa procedura, non può mutare né lo scopo per cui l'uso è stato richiesto né il simbolo stesso del marchio.

Tale operazione può essere azionata per le seguenti ragioni: nuova partnership aziendale, cambiamento di produzione, dell'indirizzo, del nome dell'impresa oltre a quello della proprietà dell'azienda stessa.

L'Art. 24 dei Regolamenti attuativi del 2002 dispone che:

- in caso di rifiuto della modifica, il CTMO deve notificare, per iscritto, le ragioni del diniego.
- la richiesta di modifica deve essere sottoscritta immediatamente. Se ciò non avviene, il richiedente deve provvedere entro 30 giorni dal deposito della domanda, altrimenti il termine decade e la domanda è considerata come priva di interesse. Il CTMO deve notificare l'atto per iscritto.
- quando il nome o l'indirizzo del titolare devono essere modificati, questi deve fare richiesta per tutti i marchi a suo carico. In caso contrario, l'applicazione è considerata abbandonata. Il CTMO deve notificare l'atto per iscritto.
- in caso di modifica del nome o dell'indirizzo del titolare devono essere depositati il Formulario per la modifica, il certificato di registrazione in originale e, rispettivamente, un documento con il nuovo nome o il nuovo indirizzo.
- dopo l'approvazione, il CTMO deve annotare la modifica sull'originale della registrazione e riconsegnarlo al titolare. Il cambiamento delle informazioni deve poi essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.²⁰⁹

²⁰⁸ Tale modifica è in linea con la normativa europea di riferimento. Infatti, la fattispecie è regolata nel Titolo IV denominato Procedura di Registrazione.

²⁰⁹ Q. SANQUIANG, 391, op. Cit.

Secondo l'Art. 39 della Legge del 2014 (in quella del 2001 era l'Art. 37), la registrazione del marchio è valida per un periodo di dieci anni dalla data di approvazione.²¹⁰

Ai sensi dell'Art. 38 della riforma del 2001, la domanda per il rinnovo doveva essere effettuata entro i 6 mesi precedenti alla data di scadenza. Inoltre, il termine era prorogato di altri 6 mesi, nel caso in cui il titolare non fosse stato in grado di compiere l'atto nel tempo prestabilito.

Oggi, ai sensi del nuovo Art. 40.1, invece di 6 mesi prima della scadenza, il titolare del marchio può richiedere il rinnovo 12 mesi prima e resta il periodo di proroga di 6 mesi. Tutto ciò è posto a vantaggio del proprietario che ha un tempo maggiore per attivare la procedura.²¹¹

La nuova modifica rende il sistema cinese più favorevole al titolare del marchio rispetto a quello europeo. Quest'ultimo, infatti, all'Art. 47 del RMC prevede gli stessi termini che erano predisposti in Cina prima dell'ultima riforma citata.²¹²

3.3.3 Le Procedure di Opposizione.

Il Marchio conferisce al titolare una serie di diritti di esclusiva che possono essere goduti dopo la registrazione. Essi includono il diritto all'uso, il diritto di rinnovarlo, il diritto di escludere gli altri dall'uso e il diritto di darlo in concessione o in licenza.

Per tutti questi motivi, è necessario concedere ai concorrenti la possibilità di azionare delle procedure contro la registrazione (opposizione, cancellazione, revoca) e al richiedente di usufruire di quella contro il rifiuto, nel caso in cui creda che vi siano stati dei vizi durante l'esame.

²¹⁰ Tale articolo è in linea con la normativa europea che prevede lo stesso termine e con l'Art.18 dei TRIPs che prevede che il termine non possa essere inferiore a 7 anni.

²¹¹ W.ZHANG, L.WEI, Y.LI, 560, op. Cit.

²¹² Per il testo dell'articolo si veda https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/ctm_legal_basis/ctmr_it.pdf

Questa fattispecie è stata particolarmente modificata dalla riforma del 2014 e, nelle pagine che seguono, saranno riportati i maggiori cambiamenti apportati.

3.3.3.1 Rifiuto.

Dopo l'esame formale, il CTMO accetta la domanda di registrazione in via preliminare. Tuttavia, se durante l'esame sostanziale, l'Ufficio decreta che il marchio non possiede i requisiti richiesti dalla legge e i regolamenti, rigetta la domanda. Generalmente, le ragioni del rifiuto sono le seguenti:

- il marchio manca di carattere distintivo.
- il marchio depositato viola i divieti contenuti nelle disposizioni di legge.
- il marchio depositato è identico o simile ad un altro già registrato nella la stessa categoria di beni o servizi o il cui procedimento di approvazione è cominciato prima di quello in questione.

La legge del 2001, nell'Art. 32, prevedeva che il CTMO dovesse notificare per iscritto, al richiedente, la decisione di rigettare la richiesta. Se quest'ultimo non accettava la decisione, aveva la possibilità, entro 15 giorni, di richiedere la revisione della procedura di fronte al TRAB. Il richiedente doveva depositare la notificazione del rifiuto, l'originale della domanda di registrazione, il simbolo del marchio in originale e in bianco e nero e altri documenti. Il TRAB doveva esaminare la domanda e notificare la sua decisione alla parte.

Se la decisione fosse stata nuovamente negativa, il soggetto avrebbe potuto, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, costituirsi in giudizio di fronte al giudice di primo grado (Corte del Popolo). Il TRAB, nel caso in cui non avesse avuto notizie dalla parte entro 60 giorni dalla notifica della decisione, avrebbe dovuto consegnarla al CTMO perché la rendesse effettiva.

La riforma del 2014, come visto in precedenza per la procedura di registrazione, pone dei termini perentori per rendere più celere il processo di riesame. La procedura rimane pressoché la stessa, ma, secondo il nuovo Art. 34.2, il TRAB deve prendere una decisione definitiva entro nove mesi dall'accettazione della richiesta, e comunicarla, per iscritto, al richiedente. Se è necessaria una proroga,

con l'approvazione del Dipartimento dell'Industria e dell'Amministrazione del Commercio sotto il Consiglio di Stato, il termine può essere prorogato di altri tre mesi.²¹³

L'articolo recita: *"Where registration is refused and the mark has not been published, the Trademark Office shall notify the applicant of the refusal in writing. Where the applicant is dissatisfied, it may, within fifteen days from receipt of the notification, apply for a review. The Trademark Review and Adjudication Board shall make a final decision within nine months from the acceptance of the application, and notify the applicant in writing. If an extension is needed, upon the approval of the department of industry and commerce administration under the State Council, the time limit can be extended for a further three months. Where the applicant is dissatisfied with the decision of the Trademark Review and Adjudication Board, it may appeal to the People's Court within 30 days from receipt of the notification."*²¹⁴

3.3.3.2. Opposizione.

Qualunque persona fisica, persona giuridica o altra organizzazione poteva presentare un'opposizione contro la registrazione di un marchio, dopo che a questo era stata garantita tutela.

Da un lato, permettere ad un terzo di proporre questa azione può intensificare la pubblica supervisione, permettendo di evitare errori durante l'esame di regolarità. Dall'altro, alle autorità è concesso il potere di salvaguardare i propri interessi autonomamente. Tale procedura può essere esperita da un soggetto che ha registrato un marchio precedentemente o che è in fase di approvazione o da qualunque terzo interessato (ad esempio il licenziatario o il concessionario). Le ragioni dell'opposizione possono essere, ad esempio, le seguenti: il marchio

²¹³ H.XUE, Z. CHENSI, 260 ss. Op. Cit. e W.ZHANG, L.WEI, Y.LI, 558, op. Cit.

²¹⁴ Vedi *supra* nota 166.

preliminarmente approvato non rispetta i requisiti posti dalla legge; il marchio così approvato confligge con diritti preesistenti di un altro soggetto.

La legge del 2001, negli Artt. 30 e 33, prevedeva che chiunque potesse presentare opposizione alla registrazione entro 3 mesi dall'annuncio della stessa. La procedura, doveva essere, in primo luogo, esaminata e decisa dal CTMO. Se una parte non era soddisfatta con quanto deciso da tale organo poteva presentare un ricorso al TRAB. Se anche questa statuizione non fosse stata accettabile, l'opponente o l'opposto potevano esperire un'azione di fronte al tribunale competente in primo grado e, se necessario, in secondo grado.²¹⁵

Di conseguenza, mentre con la Legge del 1982, il ricorso al TRAB era l'ultima possibilità di revisione, il sistema utilizzato dal 2001 in avanti, in ottemperanza a quanto prescritto dai TRIPs, si concretizzava in quattro possibili istanze di revisione. Inoltre, il numero di soggetti che potevano proporre l'opposizione era pressoché illimitato e i motivi per richiederla troppo ampi. Tutto ciò, rendeva difficoltosa la gestione delle opposizioni e poteva ledere gli interessi dei richiedenti.²¹⁶

Alcuni soggetti approfittavano di questo difetto per aumentarne il numero, prolungando la procedura per la registrazione, depositata da imprese concorrenti; alcuni sfruttavano un marchio identico o simile il più a lungo possibile, finché la registrazione non fosse finalmente approvata, così da aggirare eventuali responsabilità; altri, addirittura, depositavano un'opposizione in malafede solo per ricattare il richiedente: minacciavano, infatti, di non ritirare la richiesta fino a quando il titolare del marchio non avesse pagato. Questo è uno dei principali motivi per cui, in Cina, le opposizioni aumentano considerevolmente ogni anno. Pertanto, il miglioramento e la semplificazione del loro procedimento è stato uno degli obiettivi più importanti di questa terza revisione.

Da un lato, i soggetti legittimati sono chiaramente definiti. Soprattutto, secondo la lettera dell'Art. 33, i motivi di opposizione contro la registrazione sono

²¹⁵ La stessa procedura, di fronte all'OAMI e agli organi giurisdizionali Europei, è prevista dall'Art. 41 del RMC.

²¹⁶ Z. JIN, W. LIJUAN, 729 ss. Op. Cit.

esplicitamente previsti e divisi in due categorie:²¹⁷ gli “impedimenti relativi”, in violazione degli Artt. 13.2, 13.3, 15, 16.1, 30, 31 e gli “impedimenti assoluti” in violazione delle Artt. 10, 11 e 12 della revisione del 2014.

Inoltre, ogni entità può ancora proporre opposizione contro gli “impedimenti assoluti” alla registrazione, ma solo il titolare di diritti preesistenti o una parte interessata, i cui interessi possono essere violati dalla registrazione del marchio, possono richiedere un’opposizione sulla base degli “impedimenti relativi”. Di seguito, viene riportata una tabella che chiarifica i concetti espressi sopra:²¹⁸

Soggetto capace di proporre opposizione	Norme Correlate	Basi Legali
Chiunque 【Art. 33】	Art. 10	Segni che non possono essere utilizzati come marchi
	Art. 11	Segni che non possono essere utilizzati come marchi poiché privi del carattere distintivo.
	Art. 12	La forma del marchio rappresenta solo la natura del prodotto, o la sua forma è richiesta per raggiungere un risultato tecnologico, la sua forma aggiunge un valore sostanziale al prodotto
Titolare di diritti preesistenti o terzo interessato.	Art. 13 (2) and (3)	Riproduzione, Imitazione o traslazione di un altro Marchio Notorio.
	Art. 15	Un agente registra un marchio di un suo <i>dominus</i> senza la sua autorizzazione; richiede la registrazione di un marchio identico o simile ad un marchio non registrato già utilizzato da un altro soggetto che ha un contratto, affari o altri rapporti con il richiedente.

²¹⁷ Art. 33: “Any holder of prior rights, or interested party may, within three months from the date of publication, in violation of the provisions of Article 13 Paragraph 2, Article 13 Paragraph 3, Article 15, Article 16 Paragraph 1, Article 30, Article 31, or Article 32, or any person may, in violation of the provisions of Article 10, Article 11, or Article 12, file to oppose a trademark application that has been published after a preliminary examination and approval. Where no opposition is filed after three months, the application shall be approved for registration, a certificate of registration shall issue, and the mark shall be published.” Vedi *supra* nota 166.

²¹⁸ La tabella è stata tradotta liberamente e riportata dall’opera: W.ZHANG, L.WEI, Y.LI, *Review of the Key Aspects of the Third Amendment of the Trademark Law of the PRC*, in *EIPR*, 2014, 750.

【Art. 33】	Art. 16 (1)	Un marchio contiene un'indicazione geografica di beni e le merci non provengono dalla regione qui indicata.
	Art. 30	Un marchio è identico o simile a quello di un altro soggetto a cui è già stata riconosciuta la registrazione dopo l'esame preliminare.
	Art. 31	Un marchio è identico o simile a quello di un altro soggetto la cui applicazione è depositata prima.
	Art. 32	La domanda lede i diritti anteriori di un'altra persona o il richiedente, con mezzi illegittimi, si precipita a registrare un marchio che è già utilizzato da un'altra parte e ha una certa influenza.

Questa modifica è molto significativa, perché armonizza il regime cinese con quello internazionale, in un ambito in cui le differenze tra i due sistemi erano molto marcate. In primo luogo, la definizione esatta dei soggetti che possono richiedere l'opposizione assimila l'articolo sopra citato all'Art. 41 del RMC. In secondo luogo, la previsione espressa, di quelli che sono gli impedimenti relativi e assoluti alla registrazione, facilita enormemente il lavoro degli Uffici, sia durante la procedura di registrazione sia in caso di eventuale contenzioso.²¹⁹

Dall'altro, la procedura di opposizione è semplificata. L'Art. 35.2 della Legge del 2014 prevede, infatti, che il CTMO entro 12 mesi, prorogabili, se necessario, di altri 3 mesi, deve esaminare il ricorso e deciderlo nel merito. Se non ritiene fondati i motivi dell'opposizione, può decidere di approvare la registrazione del marchio direttamente, senza dare la possibilità all'opponente di ricorrere al TRAB per la revisione, notificando l'atto per iscritto. Questi potrà solamente richiedere una dichiarazione di invalidità del marchio registrato.

Ciò rende la procedura molto più celere; la titolarità dei diritti sul marchio può essere confermata prima e, allo stesso tempo, l'opponente ha ancora un'altra opportunità di sollievo richiedendo al TRAB di dichiarare l'invalidità del marchio

²¹⁹ Gli Artt. 7 e 8 del RMC individuano gli impedimenti alla registrazione ed i soggetti che possono eventualmente farli valere attraverso una procedura di opposizione. Per un'analisi approfondita si veda, C. SEVILLE, 233 ss. Op. Cit.

registrato secondo gli Artt. 44 e 45 negli stessi termini di cui sopra. Questo provvedimento potrà essere appellato di fronte al giudice competente entro 30 giorni dalla notifica della decisione.²²⁰

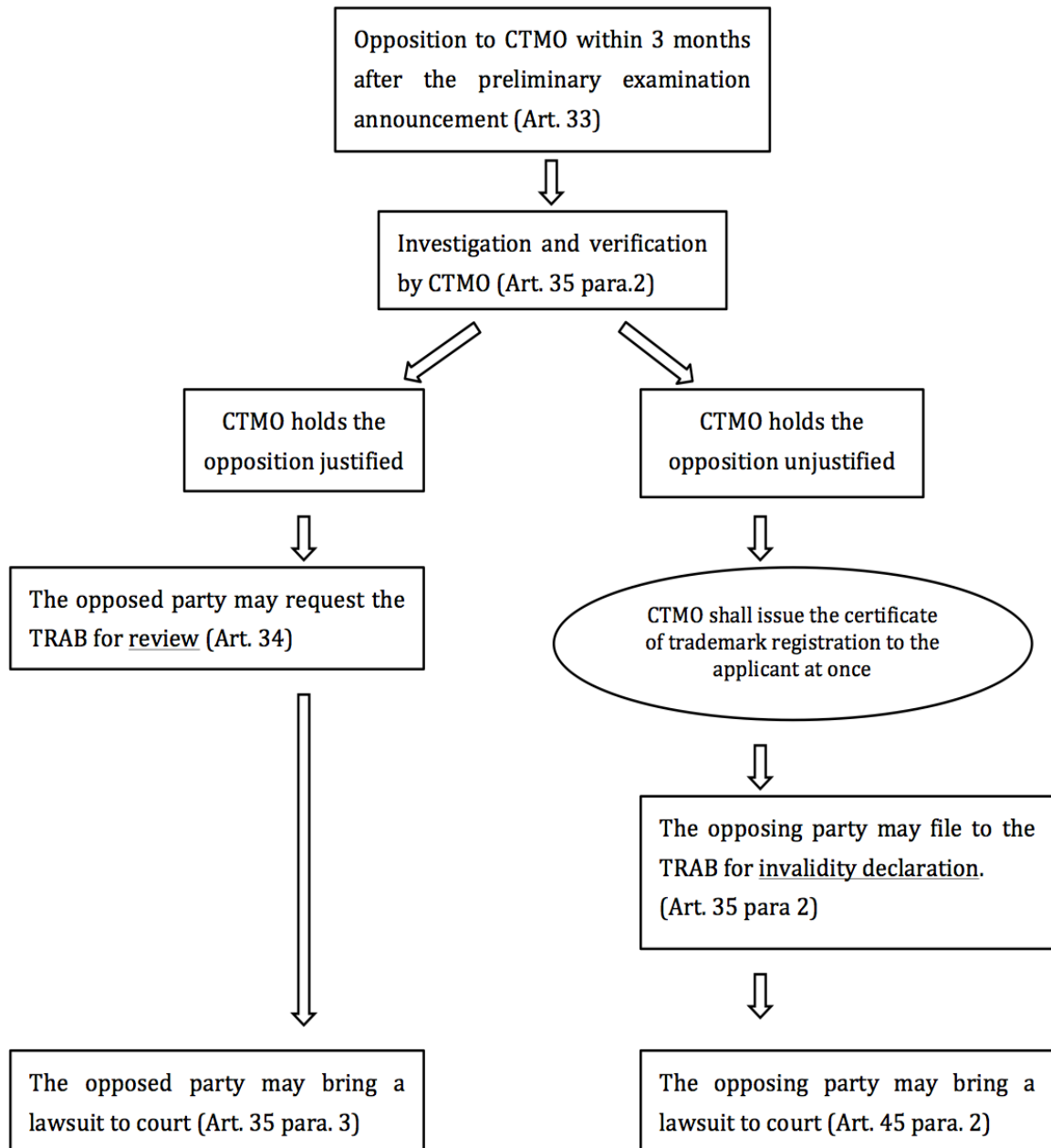
La semplificazione è in accordo con quanto disposto dai TRIPs. Ai sensi dell'Art. 62.5 dell'Accordo, le decisioni amministrative di opposizione o di cancellazione, applicate alle parti, devono essere soggette a revisione da parte di un'autorità giudiziaria o quasi altra autorità amministrativa.

Tuttavia, non vi è alcun obbligo di fornire un'opportunità di riesame delle decisioni in caso di opposizione infruttuosa, a condizione che i motivi di tali procedure possano costituire oggetto annullamento, che è esattamente il nostro caso. Se il CTMO, infatti, respinge l'opposizione, l'opponente può ancora azionare, utilizzando gli stessi motivi, una procedura di annullamento.

Nella pagina che segue si riporta una tabella esemplificativa.²²¹

²²⁰ Oltre ad accelerare la procedura, la nuova riforma inserisce i termini perentori visti sopra, in accordo con quanto già prestabilito per l'esame della registrazione. Il testo dell'Art. 35 recita: *"Where an opposition is filed against a trademark application published after a preliminary examination, the Trademark Office shall hear the facts and grounds submitted by the opposing party as well as the opposed, shall make a decision on whether or not to approve the application for registration within the twelve months from the date of publication after investigation and verification, and shall notify the opposing party and the opposed of its decision, in writing. If an extension is needed, upon the approval of the department of industry and commerce administration under the State Council, the time limit can be extended a further three months. If the Trademark Office makes a decision to approve an application for registration, a certificate of registration shall be issued, and the mark shall be published. If the opposing party is dissatisfied with the decision, it may file a request for invalidation of the registered trademark according to the provisions of Article 44 or Article 45 of this Law to the Trademark Review and Adjudication Board. Where the Trademark Office makes a decision to approve an application for registration, and if the opposing party is dissatisfied with the decision, it may file its dissatisfaction, within 15 days from the receipt of notification, in writing, to the Trademark Review and Adjudication Board for further review. The Trademark Review and Adjudication Board shall make a review decision within twelve months from the acceptance of the application, and notify the opposed and the opposing party in writing. If an extension is needed, upon the approval of the department of industry and commerce administration under the State Council, the time limit can be extended for another three months. If the opposing party is dissatisfied with the decision of the Trademark Review and Adjudication Board, it may institute legal proceedings with a People's Court within thirty days from its receipt of notification. The People's Court shall notify the opposing party in the trademark review proceedings, who shall participate in the proceedings as a third party."* Vedi *supra* nota 166.

²²¹ W.ZHANG, L.WEI, Y.LI, 561, op. Cit.



3.3.3.3. Revoca.

IL CTMO può revocare un marchio registrato, secondo la lettera degli Artt. 45 e 49 della Legge Marchi del 2014, che hanno modificato gli Artt. 41 e 44 di quella del 2001, eliminando alcuni casi e aggiungendo termini perentori per la conclusione dell'esame da parte delle varie autorità.

Tale Ufficio può eseguire questa procedura se si verificano determinate condizioni:

- il marchio viene alterato senza effettuare la procedura necessaria.
- il nome, l'indirizzo o altre informazioni riguardanti il titolare del marchio sono modificate senza effettuare la procedura necessaria.
- il marchio è dato in concessione senza la necessaria approvazione.
- il marchio è stato acquisito con frode o ogni altro mezzo ingiusto.
- l'utilizzo del marchio è cessato per 3 anni consecutivi.²²²
- il marchio è diventato generico con l'uso.

Da un lato, quando alcuna di queste condizioni si verifica, il CTMO deve ordinare al titolare del marchio di rettificare la situazione in un tempo determinato, altrimenti sarà costretto a revocare il marchio d'ufficio, entro 9 mesi dall'inizio della procedura.²²³

Dall'altro, quando una registrazione viola le disposizioni degli Artt. 10.2 e 10.3, 15, 16.1, 30, 31, 32 della presente legge²²⁴, ogni detentore di diritti preesistenti o ogni parte interessata può, entro cinque anni dalla data di registrazione, chiedere che il TRAB emani una decisione di revoca della stessa. Il TRAB deve decidere entro 12 mesi dall'accettazione della domanda (prorogabile per 6 mesi). La

²²² E' stata eliminata la condizione per cui si può richiedere la revoca, quando il prodotto è di bassa qualità o quando la qualità superiore è sostituita da quella inferiore, così da ingannare i consumatori.

²²³ Nel diritto comunitario, l'Art. 50 del RMC individua 3 motivi di revoca del marchio, che sono: non uso; il marchio è diventato il nome comune con cui si identifica il prodotto nel mercato; il marchio è diventato ingannevole. Le similarità con la Legge cinese sono evidenti, dimostrando lo sforzo effettuato dalla Cina dopo l'ingresso nel WTO.

²²⁴ Si veda la prima tabella nel sotto-paragrafo precedente.

decisione può essere appellata, di fronte al giudice, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.²²⁵

3.3.3.4 Cancellazione.

Il CTMO può cancellare un marchio registrato secondo quanto richiesto dal titolare stesso o da soggetti terzi. Secondo l'Art. 10 dei Regolamenti attuativi del 2002, la data in cui la parte deposita la domanda deve essere quella di consegna dei documenti se fatta di persona o quella indicata dal francobollo se i documenti sono inviati tramite lettera o quella in cui tutti i documenti necessari sono ricevuti dal CTMO.

Prendendo in considerazione quanto stabilito dalla Legge, si individuano almeno tre ipotesi di cancellazione:

- Ai sensi dell'Art.46 dei Regolamenti attuativi, il titolare del marchio può richiedere la cancellazione dello stesso o di alcuni di essi, se ne detiene più di uno, facendone domanda e riconsegnando il certificato originale di registrazione. Dopo l'accettazione da parte dell'ufficio, il titolare non potrà più godere dei diritti derivanti dalla protezione del marchio, a partire dalla data di ricevimento della richiesta di cancellazione.
- Ai sensi dell'Art 47 dello stesso testo, quando il titolare del marchio muore, chiunque può, a partire da un anno da quella data, fare domanda per la cancellazione del marchio in questione, se non sono state poste in essere formalità per la successione.
- Ai sensi dell'Art. 40 della Legge Marchi del 2014, quando non è stata fatta alcuna richiesta di rinnovo entro i 12 mesi precedenti la scadenza della validità della registrazione ed è spirato il periodo di proroga di ulteriori 6 mesi, il marchio deve essere cancellato dal CTMO. Questo tipo di procedura non richiede alcuna

²²⁵ Q. SANQUIANG, 399 ss. Op. Cit.

domanda. Il diritto esclusivo di utilizzazione del marchio deve essere considerato cessato, a partire dalla data di scadenza.²²⁶

3.4. Principio di Buona Fede (Questo Sconosciuto)

Il Principio di buona fede fonda le sue radici durante il periodo del Diritto Romano. In particolare, nei Paesi di Civil Law ha assunto il ruolo di “principio guida” nell’ambito del diritto civile. Esso può essere inteso in senso soggettivo e oggettivo.

La prima accezione indica uno stato soggettivo, quello di chi ignora di ledere l’altrui diritto. Ad esempio è in buona fede chi lede gli interessi proprietari senza saperlo. Al contrario è in malafede colui che sa che il bene in suo possesso appartiene ad altri.

La seconda accezione fa riferimento a regole di correttezza alle quali occorre attenersi nell’adempimento delle obbligazioni, nelle trattative, nell’esecuzione del contratto ed in generale in ogni negozio giuridico ed economico.²²⁷

Il principio di buona fede è una pietra miliare anche della legislazione relativa al marchio, in quanto parte del diritto civile. Esso, ad esempio, compare esplicitamente negli Artt. 87 e 165 del RMC e negli Artt. 24, 48 e 58 dei TRIPs, ma assume il ruolo di principio guida di entrambi gli impianti normativi.

Da un lato, esso si può ricavare da alcune norme della Legge Marchi del 2001, come nell’Art. 31 sopra citato o nell’Art. 13 che proibisce la riproduzione, imitazione e traduzione di un marchio notorio appartenente ad altri. Entrambi gli articoli fondano il rispetto del contenuto delle loro disposizioni sul principio di buona fede.

Dall’altro lato, l’Art. 4 dei Principi Generali del Diritto Civile, della Repubblica Popolare Cinese, statuisce che nel diritto civile devono essere rispettati il

²²⁶ H.XUE, Z. CHENSI, 261, op. Cit.

²²⁷ P.GALLO, *Contratto e Buona Fede*, Utet Giuridica, Torino, 2009, 397 ss.

principio di volontarietà, di equità e di buona fede. L'Art. 2 della Legge Contro la Concorrenza Sleale recita che gli operatori economici, nel corso delle loro attività, devono essere guidati dai principi di volontarietà, equità, imparzialità, onestà e buona fede.

Tuttavia, sfortunatamente tale principio fondamentale non è mai stato inserito espressamente in nessuna delle versioni della Legge Marchi dal 1982 al 2001.

Questa mancanza ha avuto delle ripercussioni non solo sulla completezza del sistema legislativo e giudiziario legato alla tutela del marchio, ma anche nell'applicazione di tale legge nella economia socialista cinese.

Le radici e l'essenza degli attuali problemi, legati alle registrazioni e alle opposizioni in malafede e alla falsificazione delle prove nelle liti relative ai marchi, sono causate soprattutto dall'omessa inserzione di tale principio all'interno della Legge.

Finalmente, la riforma del 2014 ha apportato tale fondamentale innovazione, citando esplicitamente il suddetto principio all'interno di tre articoli della nuova Legge. In *primis*, l'Art. 7.1 recita: “*Any application or usage of a trademark shall abide by principles of good faith [...].*”

La disposizione innalza la buona fede, per la posizione in cui è situata, a principio fondamentale che deve essere preso in considerazione in tutti gli aspetti della normativa sul marchio.

In secondo luogo, l'Art. 19, che regola le attività delle agenzie a tutela del marchio, pone il principio come guida per il comportamento dei soggetti implicati.

Infine, esso compare nell'Art. 68.3 relativo alla responsabilità di tali agenzie.

E' facile comprendere come il cambiamento in questione abbia rivoluzionato l'intero sistema, non solo sul piano formale, ma anche su quello sostanziale.²²⁸

²²⁸ Z. JIN, W.LIJUAN, 729 ss. Op. Cit.

3.4.1. Domanda di Registrazione in Malafede.

Il sistema cinese di registrazione è basato sul principio del “*first to file*”. Esso garantisce la priorità alla prima persona che deposita una domanda di registrazione del marchio. Tale procedura diventa, quindi, necessaria per acquisire il diritto esclusivo all’uso del marchio stesso. Il primo utilizzatore non può acquisirne diritto senza fare richiesta di registrazione.

L’Art. 31 della Legge Marchi 2014 recita: “*Where two or more applicants apply to register identical or similar trademarks for use in connection with the same or similar goods, the Trademark Office shall first examine and approve for publication the mark with the earliest application date. Where the applications are filed on the same date, the Trademark Office shall first examine and approve for publication the mark with the earliest date of use. Registration of the other trademark applications shall be refused and the marks shall not be published.*”

Perciò nel caso in cui due o più soggetti vogliano registrare marchi identici o simili per le stesse categorie di beni, sarà approvata la domanda che è stata depositata per prima di fronte al CTMO.

Inoltre, ai sensi dell’Art.19 dei Regolamenti attuativi, entrambi, entro 30 giorni dalla notifica del CTMO, possono fornire prove che evidenzino l’effettivo pre-uso di tale marchio prima dell’ufficiale richiesta. In caso di mancato accordo, il tutto, è deciso dall’Ufficio.²²⁹

In Cina, seguendo questo principio, vengono sostanzialmente trascurati gli interessi dei soggetti che utilizzavano il marchio prima dell’avvio della procedura di registrazione.

Ad esempio, solitamente, alcune imprese cinesi si affrettano a registrare un marchio che è già diventato notorio attraverso l’uso di altri (alle volte aziende straniere) o che, comunque, ha una certa influenza. Questi comportamenti di

²²⁹ Q. SANQUIANG, 381 ss. Op. Cit.

concorrenza sleale sono dannosi per il mercato e devono essere, quindi, vietati nella pratica.²³⁰

L'Art.13 della Legge del 2001, rispetto al passato, ha fatto degli sforzi per contenere le richieste in malafede, dando protezione ai marchi notori o prevenendone la registrazione o limitandone l'uso da parte di altri.²³¹

L'Art. 31, allo stesso modo, statuiva che nessuna domanda dovesse violare i diritti anteriori di un'altra parte. Né poteva il richiedente affrettarsi a registrare in modo ingiusto un marchio che era già in uso da parte di altri e che godeva di notevole influenza.²³²

L'Art. 15, in concerto con quanto disposto dall'Art. 6 *septies* della Convenzione di Parigi, vietava solamente all'agente o rappresentante del titolare di un marchio, per cui non era ancora stata proposta la domanda, di registrare lo stesso a suo nome, al fine di utilizzarlo senza l'autorizzazione del proprietario stesso.²³³

Tuttavia, le richieste di registrazione, in violazione della buona fede e quelle per motivi ingiusti, continuavano ad abbondare. Perciò, la malafede, fin dall'inizio dei lavori preparatori, è stata al centro dell'iter riformatore della Legge del 2014.

Nell'Art. 15 la parola “agente” era stata trasposta dal testo della Convenzione di Parigi senza prendere in considerazione la sua compatibilità con il sistema cinese. Quindi, la definizione del suo significato esatto, in questo contesto, era piuttosto controversa e doveva essere chiarita.

L'Alta Corte di Pechino, perciò, ha definito la parola “agente” attraverso un'interpretazione vincolante.²³⁴

In particolare ha affermato che: *in primis*, secondo l'interpretazione ufficiale della Convenzione di Parigi, i termini “agente e rappresentante”, contenuti nell'Art. 6 *septies* della Convenzione di Parigi, identificano soggetti che si trovano in

²³⁰ Ad esempio, a livello comunitario, si è tentato di risolvere tale situazione attraverso la lettera dell'Art. 52 del RMC che individua come motivo di nullità assoluta del marchio la registrazione effettuata in malafede.

²³¹ I marchi notori verranno analizzati compiutamente, più avanti, nel paragrafo 3.7.

²³² H.XUE, Z. CHENSI, 256, op. Cit.

²³³ L'Art. 15, seppur, come si vedrà, riformato dalla Legge del 2014, è stato una norma fondamentale perché, per primo, ha affrontato questo tema che non era stato preso in considerazione né dalla legge del 1982 né dall'emendamento del 1993.

²³⁴ Pronuncia dell'Alta Corte di Pechino, N° 93, 3 aprile 2006.

particolari rapporti commerciali con il titolare del marchio, inclusi i distributori esclusivi e agenzie generali; in secondo luogo, in considerazione della genesi e dell'intento della Legge Marchi e in conformità con l'interpretazione ufficiale della Convenzione di Parigi, il termine "agente" riportato nell'Art.15 si riferisce, non solo agli agenti operanti nell'ambito dei marchi, a cui vengono affidati dai richiedenti o dai titolari gli affari relativi alla domanda di registrazione degli stessi, ma anche le agenzie che svolgono il ruolo di rappresentanti nelle vendite dei prodotti del titolare del marchio, inclusi i distributori esclusivi e le agenzie generali.

Tuttavia, venivano ancora perpetrate delle domande di registrazione in malafede da parte di soggetti che non erano rappresentanti del proprietario, ma che intrattenevano con questo altri rapporti economici.

Per questi motivi, il nuovo Art. 15.2, della Legge del 2014, recita: *"Where a trademark used on an identical or similar product that is considered for registration and that is the same or similar to a prior user of an unregistered trademark, the registrant, where no prior contractual agreement or business relationship exists between the registrant and prior user, may not register its trademark where the prior user's mark is clearly in use and an opposition to the trademark's registration has been filed."*²³⁵

In questo modo, il campo di applicazione della protezione contro le registrazioni in malafede si estende dalla precedente cerchia di agenti, rappresentanti che hanno la funzione di compiere la registrazione del marchio e agenzie di distribuzione dei beni, ad altri tipi di soggetti che sono in rapporto di collaborazione commerciale con il proprietario del marchio.

E' interessante notare come, comparato con il primo comma dell'Art. 15 che non ha subito revisioni dalla terza modifica, il secondo aggiunge due ulteriori condizioni: in primo luogo, il richiedente deve chiaramente conoscere l'esistenza del marchio della controparte a causa di un preesistente rapporto contrattuale, di lavoro o altra relazione commerciale; inoltre, il marchio non registrato deve "essere già stato usato" da detto socio in affari.

²³⁵ Vedi *supra* nota 166.

Rimane, tuttavia, poco chiaro, non solo se il “pre-uso” in questione deve essere considerato tale solo all’interno del territorio cinese o può essere esteso ad imprese straniere. Ci si chiede, se queste possono sollevare un’opposizione per un marchio di un prodotto che viene utilizzato solo al di fuori della Cina e che non è ancora stato messo in vendita o promosso commercialmente nel mercato cinese, seppur sia già stato cominciato l’iter di registrazione, al momento della domanda in malafede, quando il richiedente è chiaramente informato dell’esistenza e dell’utilizzo dello stesso da parte della società estera; ma anche l’effettività di tale modifica nella pratica e, soprattutto, quale comma dell’articolo utilizzare in situazioni *borderline*, come quella delle agenzie di vendita. Tale dubbio sarà sanato solo nella pratica grazie all’attività giurisprudenziale.²³⁶ Infine, ai sensi del nuovo Art. 45 (ex 41.3), quando un marchio registrato viola le disposizioni contenute nell’Art. 32 (ex 31), ogni detentore di diritti preesistenti o qualsiasi parte interessata può, entro cinque anni dalla data di registrazione, chiedere che il TRAB emani una pronuncia di annullamento del marchio registrato in malafede.²³⁷

3.4.2. Diritto di Pre-Uso.

Come detto in precedenza, il principio del “*first to file*” enfatizza eccessivamente i diritti del richiedente la registrazione, a discapito di quelli dell’utilizzatore, provocando registrazioni in malafede e alterando la competitività del mercato. Per questo motivo, il nuovo Art. 32 recita: “*No trademark application shall infringe upon another party’s existing prior rights. Nor shall an applicant rush to register in an unfair manner a mark that is already in use by another party and enjoys substantial influence.*”²³⁸

Inoltre viene inserito anche l’Art. 15.2, riportato sopra.

²³⁶ W. ZHANG, L. WEI, Y. LI, 563 ss. Op. Cit.

²³⁷ H. XUE, 300, op. Cit.

²³⁸ Il testo non è cambiato rispetto alla norma precedente che era posta nell’Art. 31. Vedi *supra* nota 166.

Nel testo di tale articolo compare l'espressione "mezzi illegittimi" (*illegitimate means*), che trova la sua estrinsecazione, però, in uno status soggettivo del richiedente. Nella pratica, è sempre difficile dimostrare se il richiedente ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del pre-uso. E', quindi, difficile fermare tale comportamento, richiedendo al TRAB una pronuncia di invalidità del marchio. Al contrario, il proprietario può vietare ai "titolari del pre-uso" di continuare a utilizzare il suo marchio, il che è, ovviamente, ingiusto ed improprio.²³⁹

A tal fine, la riforma del 2014, sulla scia di quanto avvenuto per i brevetti, riconosce la difesa del "pre-uso" nel testo dell'Art. 59.3, che statuisce: "*Where an identical or similar trademark has been used in connection with the same goods or similar goods by others before the registrant's application, the exclusive right holder of said registered trademark shall have no right to prohibit other people from using the aforesaid trademark from continuous use of such trademark within the original scope, but may request its users to add proper marks for distinction.*"²⁴⁰

Anche se il significato dell'espressione "uso continuativo" (*continuous use*) è limitato, dal testo della norma, al luogo fisico, geografico del pre-uso, nella pratica, l'interpretazione può essere differente.

Inoltre, ci si chiede: come definire l'area geografica di utilizzo; se sia possibile creare nuove filiali in tale area; se sia possibile espandere la propria attività all'interno della zona geografica originale dell'uso, quando ci sono delle limitazioni alla quantità e dimensioni dei prodotti; se si possa considerare ancora pre-uso, il caso in cui i beni siano stati venduti in un'altra area geografica, diversa da quella originale, da un operatore diverso rispetto al primo utilizzatore.

E' necessario attendere la giurisprudenza in merito delle Corti cinesi. Tuttavia, è fuori dubbio che il riconoscimento del pre-uso è rivoluzionario e potrebbe portare ad una drastica diminuzione delle domande di registrazione e opposizioni in malafede, oltre a contribuire ad una maggior efficienza del mercato.²⁴¹

²³⁹ H.XUE, Z. CHENSI, 258 ss. Op. Cit.

²⁴⁰ Vedi *supra* nota 166.

²⁴¹ W.ZHANG, L.WEI, Y.LI, 564 ss. Op. Cit.

3.4.3. Doveri delle Agenzie a tutela del marchio.

L'agenzia a tutela del marchio è una professione in cui le organizzazioni di rappresentanza dei marchi forniscono contratti di agenzia sulla base della loro capacità ed esperienza professionale e legale.

La qualità del servizio e gli standard di moralità influenzano gli interessi dei committenti, il successo delle domande di registrazione, nonché la qualità e l'efficacia del CTMO. Pertanto, la nuova Legge Marchi rafforza le disposizioni normative in tale materia.

Da un lato, gli interessi dei titolari sono tutelati dal sopra citato Art.15.1. e dal nuovo testo dell'Art. 19.1 che recita: *"A trademark agency shall abide by principles of good faith, abide by relevant laws and administrative regulations, and handle trademark registration and other trademark matters according to the instructions of its principals; a trademark agency shall also be obliged to keep secret any confidential information and trade or business secrets obtained through the performance of its duties."*²⁴²

Il quarto comma dello stesso articolo afferma che, fatta eccezione per la domanda di registrazione del proprio marchio, queste non possono registrarne altri, altrimenti sono soggette a sanzioni amministrative.

Dall'altro, non potrebbero assistere i proprietari, attraverso la richiesta di procedure in malafede proibite, come precisato sopra, dalla lettera degli Artt. 15.2 e 32. L'Art. 19 rende più efficace tale divieto, disponendo che un'agenzia a tutela del marchio, non dovrebbe accettare l'incarico di un committente, se sa o avrebbe dovuto sapere che il marchio, ad essa affidato dal proponente la domanda di registrazione, rientra in una delle circostanze previste dagli artt. 15 e 32 della presente legge. Altrimenti, potrebbe ricevere una diffida o addirittura sanzioni più gravi.

²⁴² Vedi *supra* nota 166.

Tuttavia, tale norma potrebbe portare ad un onere troppo elevato per le agenzie. Esse dovrebbero di volta in volta accertare, prima di accettare un incarico, se le intenzioni del committente sono legittime o meno, il che, nella pratica può essere molto complesso da verificare. E' per questo che l'effettività e utilizzabilità di questa norma sono ancora da provare.²⁴³

3.5. Enforcement.

Per enforcement, si intende quell'insieme di norme, sanzioni civili, amministrative e penali poste in essere per far sì che una normativa sia applicata nel modo corretto e sia davvero effettiva.

Tale materia è così tanto importante che i TRIPs vi dedicano l'intero Titolo III denominato, appunto, "enforcement dei diritti di P.I."²⁴⁴

L'enforcement della Legge Marchi mira a proteggere l'uso esclusivo da parte del titolare, prevenendo atti di contraffazione attraverso misure giuridico-normative.

La nuova Legge, all'Art. 48, in combinato disposto con l'Art. 3 dei Regolamenti Attuativi, dà, esplicitamente, per la prima volta, una definizione di uso del marchio. Si rileva, in particolare, che l'utilizzo di un marchio è esercitato "allo scopo di indicare la fonte di origine del prodotto", oltre che all'uso effettivo nelle proprie "attività commerciali". Infatti, l'Art. 48 recita: "*The use of trademarks as stipulated in this Law refers to the affixation of trademarks to commodities, commodity packaging or containers, as well as commodity exchange documents or the use of trademarks in advertisements, exhibitions, and for other commercial activities, in order to identify the source of the goods.*"²⁴⁵ Tuttavia, questa modifica non riesce a chiarire totalmente una questione controversa, esistente da tempo nella prassi giudiziaria cinese: se l'apposizione del marchio sulle merci

²⁴³ Z. JIN, W. LIJUAN, 726 ss. Op. Cit.

²⁴⁴ Si veda *supra* il paragrafo 1.5 dedicato a tale fattispecie che analizza, in particolare, i punti deboli dell'enforcement dei TRIPs da parte della Cina, 34 ss.

²⁴⁵ Vedi *supra* nota 166.

prodotte esclusivamente per esportazione possa essere considerato uso del marchio.

L'Alta Corte del Popolo di Pechino, ha dato una risposta affermativa nella decisione del caso Scalextric del 2010,²⁴⁶ accettando la tesi del titolare del marchio per cui le sue merci OEM,²⁴⁷ prodotte in Cina esclusivamente per l'esportazione, costituivano "uso del marchio" e sulla base di questo uso effettivo, il dichiarante aveva il diritto di mantenere lo stato di registrazione.²⁴⁸

Non sempre, però, la soluzione è univoca e si attendono sentenze successive per valutare l'efficacia della nuova normativa.

L'Art 1 della Legge Marchi del 2014 statuisce: *"This Law is enacted for the purposes of improving the administration of trademarks, protecting the exclusive right to use a trademark, and encouraging producers to guarantee the quality of their goods and maintain the reputation of their trademarks, with a view towards protecting consumers' interests and promoting the development of a socialist market economy."*²⁴⁹

Perciò, proteggere il diritto di esclusiva all'uso del marchio e prevenire atti di contraffazione è lo scopo primario e l'essenza di tale legislazione. L'enforcement, nella protezione di questi diritti, è significativo per la promozione e la tutela dell'economia socialista cinese:

- i marchi, specialmente quelli notori, rappresentano la reputazione di un'impresa, la saggezza e il duro lavoro dei titolari e giocano un ruolo cruciale nello sviluppo del mercato dei prodotti aziendali. In un certo senso, proteggere il marchio, significa proteggere l'esistenza dell'impresa stessa.

- mantenere un mercato concorrenziale crea certamente dei benefici. Se i marchi non sono protetti adeguatamente, i fenomeni della concorrenza sleale e della

²⁴⁶ Alta Corte del Popolo di Pechino, decisione N° 265, 2010.

²⁴⁷ Un *Original Equipment Manufacturer* (OEM), letteralmente dall'inglese "produttore di apparecchiature originali", è un'azienda che realizza un'apparecchiatura che verrà poi installata in un prodotto finito sul quale il costruttore finale appone il proprio marchio, utilizzando integralmente o quasi parti fabbricate da fornitori (i quali fornitori si chiamano appunto OEM). Spesso l'azienda che commercializza e marca il prodotto finito è definita "casa madre" ed è quasi sempre di dimensioni maggiori dell'azienda OEM dalla quale acquisisce i componenti e/o alla quale affida processi produttivi.

²⁴⁸ W.ZHANG, L.WEI, Y.LI, 578 ss. Op. Cit.

²⁴⁹ Vedi *supra* nota 166.

contraffazione del *merchandise* continueranno a crescere esponenzialmente. Ciò non danneggerebbe solo gli interessi degli imprenditori, ma anche l'efficienza del mercato.

- i marchi possono aiutare a salvaguardare gli interessi dei consumatori. Un alto livello di tutela, infatti, incentiva la motivazione delle aziende a produrre sempre di più, con prodotti sempre migliori e con vantaggi inevitabili per i consumatori.
- infine, il marchio influenza favorevolmente l'espansione dei canali del commercio estero. E' di beneficio alla proliferazione di marchi notori, alla competitività nella produzione di merci sempre migliori sul mercato internazionale, nonché all'espansione della capacità di guadagnare valuta estera dalle esportazioni. Di conseguenza, i soggetti stranieri devono avere lo stesso livello di protezione di quelli locali, solo così si può coltivare un ordine ben regolato nella gestione degli investimenti e del mercato.²⁵⁰

3.5.1. Contraffazione.

Per atto di contraffazione, si intende un uso non autorizzato del marchio, o l'utilizzo di un nome, parola, simbolo simile ad un altro marchio che crea confusione, inganno o errore, nel pubblico, relativamente alla fonte di origine di un bene o servizio. La Legge del 2014 ha modificato l'Art. 52 della precedente versione, che prevedeva cinque ipotesi di violazione.

L'attuale Art. 57 dispone che ciascuno di questi costituisce un atto di contraffazione:

- a) Utilizzare un marchio che è identico ad un marchio registrato in connessione con le stesse merci senza l'autorizzazione del proprietario del marchio registrato.

²⁵⁰ Q. SANQUIANG, 419 ss. Op. Cit.

- b) Utilizzare un marchio che è simile ad un marchio registrato in connessione con le stesse merci, o che sia identico o simile ad un marchio registrato in connessione con prodotti identici o simili, senza l'autorizzazione del proprietario del marchio registrato, causando possibile confusione nel pubblico.
- c) Vendita di beni che violano il diritto di uso esclusivo di un marchio registrato.
- d) Contraffare e vendere senza autorizzazione rappresentazioni di un marchio registrato di un altro soggetto.
- e) Alterare un marchio registrato di altri senza autorizzazione e vendere prodotti recanti tale marchio alterato.
- f) Aiutare chiunque altro a violare il diritto esclusivo di utilizzare il proprio marchio registrato con l'intenzione di trarre convenienza dall'aver violato il diritto esclusivo di utilizzare il proprio marchio.
- g) In caso contrario, arrecare pregiudizio al diritto esclusivo di un'altra parte nell'utilizzazione del suo marchio registrato.²⁵¹

In generale, gli atti di contraffazione vengono categorizzati come segue:

- il *passing off* è quell'atto o tentativo di far passare il proprio prodotto come quello di qualcun altro, nel tentativo di ingannare un potenziale acquirente. La fattispecie opposta è denominata *reverse passing off*, che è quell'atto o tentativo di far passare il prodotto di qualcun altro come proprio sempre per lo stesso scopo. Quest'ultimo è stato regolato per la prima volta dalla Legge del 2001, mentre quella del 1982 non forniva alcuna protezione contro tali atti.²⁵²

Sono riferite a questi istituti le ipotesi a), b) e e).

- comportamenti o atti che creano confusione nel pubblico. Riguardo all'importanza che ha assunto la possibilità di generare confusione nel pubblico nella determinazione degli atti di contraffazione si è ampiamente parlato nel

²⁵¹ L'Art. 9 del RMC indica, nell'esame dei diritti conferiti dalla registrazione, anche i casi che causano la contraffazione del marchio. L'Art. 57 della Legge Marchi cinese prevede ipotesi molto simili, se non identiche, a quelle previste in detto articolo. Dando un'elencazione più esaustiva dei casi, la Cina ha reso il proprio sistema più efficiente e in linea con il panorama internazionale.

²⁵² H. XUE, 304 ss. Op. Cit.

paragrafo 3.2, in particolare nel sotto-paragrafo 3.2.3. Pertanto, si rimanda a tale parte per un esame esaustivo della fattispecie.²⁵³

- vendita di beni contraffatti: questa pratica, a differenza delle precedenti che sono denominate atti di contraffazione diretti, è chiamata contraffazione indiretta. Prima della seconda revisione della Legge Marchi (2001), costituiva contraffazione solo l'atto di un soggetto che vendeva beni non genuini, sapendo o avendo dovuto sapere che tali prodotti erano dei *fake*. Tuttavia, le disposizioni in questione non tutelavano affatto i titolari da questi comportamenti. Per questo motivo, la Legge del 2001 considerava tali attività come atti direttamente in violazione dei diritti di esclusiva sul marchio senza curarsi del fatto che il venditore fosse a conoscenza della non genuinità del prodotto in vendita presso di lui.²⁵⁴

Dall'altra parte, si prevedeva un basso livello di responsabilità per gli stessi, nel caso in cui fossero riusciti a provare di aver acquistato la merce legittimamente e avessero indicato il nome del rivenditore.²⁵⁵ Quest'ultima disposizione, al fine di rendere ancora più pressante l'azione contro i contraffattori, è stata eliminata dalla Riforma del 2014.

3.5.2. Misure Amministrative.²⁵⁶

Le misure amministrative sono state sempre potenziate in ciascuna riforma della Legge Marchi a partire dal 1982 fino ad oggi. Ciò è avvenuto sia aumentando le sanzioni sia concedendo maggiori poteri alle Autorità amministrative. L'Art. 60 della Legge del 2014 ha mantenuto invariati i primi tre commi dell'articolo corrispondente della legge precedente, l'Art.53.

²⁵³ Vedi *supra* paragrafo 3.2., 104 ss.

²⁵⁴ H.XUE, Z. CHENSI, 263 ss. Op. Cit.

²⁵⁵ Art. 56.3 Legge del 2001: "*Where a party unknowingly sells goods that infringe upon another party's exclusive right to use a registered trademark but can prove that it has obtained the goods lawfully and is able to identify the supplier, it shall not be held liable for damages.*" Come detto, tale comma sarà eliminato dalla terza modifica e non rientrerà nell'Art. 63 che regola, attualmente, tale materia e che verrà analizzato in seguito.

²⁵⁶ H. XUE, 307 ss. Op. Cit. e W.ZHANG, L.WEI, Y.LI, 579 ss. Op. Cit.

Esso dispone che dopo che una parte commette uno degli atti di contraffazione contro il diritto esclusivo di un'altra ad utilizzare un marchio, secondo la lettera dell'Art. 57 della presente legge, le parti interessate a dirimere la controversia in via giudiziale devono prima tentare di risolvere la questione attraverso la conciliazione.

Se rifiutano di raggiungere un accordo o questo non è riuscito, il titolare del marchio o una parte interessata può agire per vie legali, di fronte alla Corte del Popolo o chiedere all'Autorità Amministrativa per l'Industria e il Commercio (AIC) di gestire la questione.

Una volta stabilito che la violazione del marchio ha avuto luogo, l'AIC ordina all'autore della violazione di cessare la propria attività illecita immediatamente, di confiscare e distruggere le merci contraffatte e gli strumenti utilizzati principalmente per la fabbricazione delle stesse; può decidere, inoltre, per il pagamento di una sanzione pecuniaria.

L'Art. 53 continuava esponendo l'eventuale esperimento di un'azione di fronte alla Corte, in caso di decisione insoddisfacente per una delle parti. Il nuovo Art. 60.4, invece, specifica l'ammontare della sanzione a seconda del valore di affari illeciti percepiti dal contraffattore.

Se l'autore della violazione ha guadagnato RMB 50.000 o più delle proprie attività illegali, gli può essere imposta una sanzione fino a 5 volte superiore alla somma percepita tramite l'illecito; se invece non ha percepito alcuna somma da tali attività o ha guadagnato meno di 50.000 RMB, gli può essere imposta una multa fino a 250.000 RMB. Inoltre, l'autore della violazione è soggetto a pene più pesanti, se ha commesso due o più atti di contraffazione entro cinque anni o in altri casi di gravi intensità.

Le parti posso chiedere all'AIC di mediare e stabilire l'entità dei danni o instaurare una causa di fronte al giudice competente.²⁵⁷

²⁵⁷ Per la comparazione e il testo dei due articoli, vedi *supra* nota 165. Si veda anche l'Art. 62, che aumenta i poteri di investigazione dell'AIC: "*AIC [...]exercise the following powers in investigating activities suspected of having infringed upon another party's exclusive right to use a registered trademark:*

3.5.3. Rimedi Civilistici.

In accordo con quanto statuisce l'Art. 45 dei TRIPs, l'Art. 56 della Legge del 2001 basava la determinazione dell'ammontare dei danni, in caso di atti di contraffazione del marchio, sul principio di compensazione. Esso individuava tre metodi per calcolare tale importo:

- i profitti dell'autore della violazione, guadagnati attraverso la contraffazione.
- le perdite effettive subite a causa della contraffazione, comprese le eventuali spese che il titolare doveva pagare per porre fine all'infrazione (es. spese processuali)
- Se i profitti del contraffattore e le perdite reali del titolare erano difficili da dimostrare, l'ammontare dei danni doveva essere approssimativamente stimato in una somma non superiore a 500.000 RMB, a seconda delle circostanze. Questi erano i cosiddetti "danni previsti per legge".

A causa dell'incompletezza dei libri contabili e delle difficoltà di raccolta delle prove, la parte danneggiata, spesso, non era in grado di dimostrare in modo efficace le perdite effettivamente subite, per non parlare profitti contraffattore.

Di conseguenza, invece di provare a dimostrare le perdite causate dalla contraffazione, i soggetti lesi richiedevano direttamente i "danni previsti per legge" e le Corti li stimavano in una somma mai eccedente il limite legale.

Tale principio si applicava, in sostanza, ad una situazione in cui i danni effettivi erano difficili da valutare: un giudice avrebbe dovuto determinare la quantità di danni in conformità al principio di compensazione, basandosi sulle circostanze di infrazione. L'importo finale dei danni, spesso, era del tutto insufficiente a causa

1) Question the parties involved and investigate the circumstances surrounding the infringement of another party's exclusive right to use a registered trademark;
2) Study and copy the parties' contracts, invoices, account books, and other materials pertaining to the trademark- infringing activities;
3) Conduct an on-site inspection of the premises where the party has carried out activities allegedly infringing upon another party's exclusive right to use a registered trademark; and
4) Inspect articles involved in trademark- infringing activities. Articles that are proven to have infringed upon another party's exclusive right to use a registered trademark may be sealed and taken into custody. [...]."

della mancanza o totale assenza di prove e si arrivava, in alcuni casi, ad una stima che non copriva nemmeno le spese legali.²⁵⁸

La riforma del 2014 ha, pertanto, tentato di migliorare il sistema in particolare sotto due aspetti: aumentando la soglia massima dei “danni previsti per legge” e imponendo danni punitivi in caso di contraffazione intenzionale.

- Riguardo al primo aspetto, la nuova Legge si è uniformata ed ispirata a quanto statuito nella modifica alle disposizioni relative ai Brevetti, in cui la soglia è stata innalzata da 500000 RMB ad un milione. La prima proposta del SAIC è stata di fare lo stesso anche in materia di Marchi. Una seconda bozza ha innalzato la soglia a due milioni di RMB e l'ultimo emendamento l'ha innalzato fino a tre milioni, al fine di intensificare ulteriormente il giro di vite attorno alla contraffazione.

Ciò ha aumentato i poteri discrezionali delle Corti nella determinazione dei danni. Tuttavia, la decisione non può e non deve essere arbitraria, ma deve basarsi sulle circostanze dell'illecito e conformarsi al principio di compensazione. Non è ancora dato sapere se il semplice aumento del massimale porterà ad un effettivo aumento dei risarcimenti, ma la strada intrapresa sembra quella corretta.

- L'inserimento di danni punitivi è stato un tema molto controverso durante i lavori preparatori. Nella Proposta del Consiglio di Stato, nel settembre del 2011, non vi è traccia di alcuna disposizione concernente tale materia.²⁵⁹

Un anno dopo, oltre ai metodi di calcolo sopra citati, viene inserito anche quello dei “Canoni ragionevoli”, così permettendo l'ingresso dei danni punitivi all'interno della Legge Marchi.

Il nuovo Art. 63, infatti, dispone che, se un contraffattore viola volontariamente i diritti esclusivi del titolare di un marchio e le circostanze sono serie, l'ammontare dei danni, calcolato secondo i metodi precedenti, può essere aumentato fino al triplo a discrezione del giudice.

Questa modifica è stata particolarmente criticata da autorevole dottrina.²⁶⁰

²⁵⁸ Q. SANQUIANG, 432 ss. Op. Cit.

²⁵⁹ La proposta del Consiglio di Stato per modifica della Legge Marchi è stata emanata l'1 settembre 2011 e conteneva 75 articoli. http://www.gov.cn/gzdt/2011-09/02/content_1939013.htm

²⁶⁰ W.ZHANG, L.WEI, Y.LI, 581 ss. Op. Cit.

Infatti, tali danni sarebbero stati inseriti perché non accadessero più situazioni in cui il risarcimento non permetteva nemmeno di coprire le perdite e le spese per tutelarsi dalla contraffazione. Tuttavia, questa spiegazione non sembra a tali autori né razionale né logica. Se lo scopo è semplicemente quello di compensare la perdite e le spese, la necessità di aggiungere un sistema di danni punitivi, nella Nuova Legge, sarebbe abbastanza discutibile, dal momento che quella precedentemente in vigore forniva già un sistema di risarcimento dei danni, in base al quale le perdite e le spese patite dalla parte lesa avrebbero dovuto essere completamente e sufficientemente compensate dai risarcimenti erogati.

Inoltre, i due presupposti dei danni punitivi, la “volontarietà” e “la violazione di natura grave”, non sono chiaramente definiti. Se la parola “intenzionale” può essere interpretata come consapevole contraffazione di un marchio registrato e se “volontaria contraffazione” indica già una violazione di grave entità, allora queste due espressioni devono essere chiarite, in futuro, da un’interpretazione giudiziaria. La preoccupazione risiede anche nel fatto che tali danni, combinati alle sanzioni amministrative, innalzino in modo esagerato la soglia dei risarcimenti dovuti dai contraffattori. Solo il tempo e l’applicazione a casi concreti darà una risposta sull’effettività e l’efficacia di tali norme.

3.5.4. Misure Penali.

L’Art. 67 della Legge marchi non modifica il testo del vecchio Art. 59, in materia di misure penali. Esso esplicitamente prevede che: *“Where a party, without the authorization of a trademark registrant, uses a mark identical to the registrant’s mark and on the same goods as those in connection with which the registered mark is used, and where the case is so serious as to constitute a crime, the party shall be prosecuted, according to the law, for its criminal liabilities in addition to being required to compensate the infringer for the damages suffered by the infringer [...].”*

I commi successivi non aggiungono nulla a quanto stabilito dal primo, regolano solamente situazioni simili, come quella di chi produce o altera un marchio

registrato o di chi vende volontariamente merci su cui è apposto il marchio contraffatto.

Ovviamente, in ciascuna di queste situazioni, l'atto deve essere talmente grave da costituire un reato e deve essere volontario e consapevole.

L'articolo rimanda alle disposizioni della Legge penale che trattano tale materia e che sono state approfonditamente esaminate nel secondo capitolo. Pertanto, si rimanda a tale trattazione per un esame esaustivo.²⁶¹

3.5.5. Giustizia Apologetica.²⁶²

L'appropriazione, senza autorizzazione, del nome di qualcun'altro e della sua reputazione è da tempo riconosciuta come un'offesa. La Legge Marchi non tollera l'usurpazione della notorietà, incarnata in un marchio, che induce in errore o confonde il pubblico. Il danneggiato ha a disposizione dei rimedi, quali il risarcimento dei danni o ingiunzioni che vietino il comportamento illecito, che affondano le proprie radici nelle teorie a tutela della proprietà e nella responsabilità extracontrattuale.

Entrambi i rimedi, però, non sarebbero sufficienti a sanare il danno alla reputazione del marchio, perché non considerano che il danno non sarebbe stato subito soltanto dal titolare, ma anche dal pubblico che sullo stesso fa affidamento. Le Corti cinesi hanno sviluppato un particolare metodo di "risarcimento" denominato "giustizia apologetica" (*apologetic justice*).

La giurisprudenza in materia di contraffazione, considera tale lesione come nociva sia all'attore sia la società in generale. Di conseguenza, il giudice, discrezionalmente, può ordinare al convenuto di fornire pubbliche scuse su un giornale o rivista specializzata nei casi in cui questo, intenzionalmente, abbia arrecato danno alla reputazione della parte lesa e abbia indotto in errore il

²⁶¹ Vedi *supra* paragrafo 2.2,

²⁶² Paragrafo interamente ispirato all'opera, X. T. NGUYEN, *Trademark Apologetic Justice: China's Trademark Jurisprudence on Reputational Harm*, in 15 U. Pa. J. Bus. L., 2012-2013, 131 ss.

pubblico attraverso l'uso non autorizzato del marchio o nome del titolare. Attraverso la pubblica ammenda, il convenuto ammette il proprio comportamento illecito, riconosce che i marchi sono di proprietà del ricorrente, si scusa per le malefatte e promette, in futuro, di non ricorrere più all'uso non autorizzato del marchio altrui. In generale, il contenuto di tali scuse deve essere approvato, precipuamente, dal tribunale. Se il convenuto non adempie in modo tempestivo, il giudice può autorizzare l'attore a pubblicare le stesse a nome del convenuto e ad addebitargli le spese di pubblicazione.

Le pubbliche scuse, non costituiscono un metodo alternativo di risarcimento del danno, ma a questo si affiancano per ristorare completamente la posizione dell'attore.

Esse, se sincere e propositive, in concerto con le altre misure di ristoro, possono far fare un enorme passo in avanti nella determinazione dei risarcimenti in materia di contraffazione del marchio. Costituiscono un istituto che deve essere utilizzato con cautela, non indiscriminatamente e arbitrariamente ma solo nel caso in cui la violazione sia volontaria e in malafede.

3.6. Non Uso.

Come in molte altre giurisdizioni, anche in quella Cinese si richiede, dopo la registrazione, che, per continuare a godere appieno dei diritti sul marchio, questo sia utilizzato.²⁶³ Se per 3 anni consecutivi ciò non avviene, senza giustificati motivi, il marchio può essere cancellato dal CTMO.

L'uso costituisce un elemento complementare del principio del *first to file*.

²⁶³ L'Art. 15.1 del RMC sostiene che se entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario non ha formato oggetto, da parte del titolare, di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio comunitario è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso. Si veda https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/ctm_legal_basis/ctmr_it.pdf

Permette di eliminare i marchi “dormienti” dal registro, così da rendere possibile ad altri la registrazione e la correlata tutela per beni o servizi simili nelle stesse classi. Un tempo, era sufficiente pubblicare una pubblicità su una rivista per rispettare i parametri del requisito dell’uso genuino e, di conseguenza, tale procedura non era vista come un vero e proprio pericolo per i titolari di marchi registrati. Ogni anno, i marchi cancellati per non uso si contavano sulla punta delle dita.

Tuttavia, il numero di cancellazioni è aumentato vertiginosamente negli ultimi anni e si stava sviluppando la tendenza, ricorrente in giurisprudenza, di rendere più stringenti i requisiti per l’applicazione del principio in questione.²⁶⁴

Ai sensi dell’Art. 44.1 n° 4, della Legge del 2001: “*Where a trademark registrant commits any of the following, the Trademark Office shall order it to rectify the situation by a specified time or cancel the registered trademark: [...] 4) Ceasing to use the registered trademark for three consecutive years.*”²⁶⁵

La Legge del 2014, all’Art. 49, seguendo questo trend cerca di rendere più rigorosi i requisiti al riguardo. In primo luogo, nel caso di non utilizzo per tre anni consecutivi, senza giustificazione, anziché concedere alla parte la possibilità di correggere la situazione entro un dato limite di tempo, il marchio registrato è revocato direttamente. In questo modo, la sanzione diventa più pesante.

In secondo luogo, sono imposte limitazioni alla stima dell’ammontare dei danni causati dalla contraffazione se il marchio non è mai stato utilizzato dal suo titolare. Nel 2009, la Corte Suprema del Popolo ha fatto notare che: se è stata fatta domanda di registrazione di un marchio, ma questo non è stato oggetto di utilizzo commerciale, nella determinazione dei danni, la Corte deve prendere in considerazione questo fatto. Non deve, invece, determinare l’ammontare della somma in base ai profitti del contraffattore, se non ci sono altre perdite effettive o danni sostenuti oltre alle spese ragionevoli per salvaguardare l’esclusiva sul marchio.

²⁶⁴ Y. BU, *The Use Requirement of Registered Trademarks in China. Current Trademark Registration Practice and Recent Case Law*, in EIPR, 2011, 640 ss.

²⁶⁵ Vedi *supra* nota 166.

Se un marchio non è stato utilizzato per tre anni consecutivi, come previsto dalla Legge, il giudice può respingere la domanda di risarcimento dei danni promossa dal titolare.²⁶⁶

L'Art.64.1, della riforma del 2014, ha recepito questo parere e recita: *“Where the right owner of the exclusive right to use a registered trademark claims for damages and the infringer challenged raises a counterplea that the right owner has never used the trademark in question, a People’s Court may order the right owner to submit proof of using the trademark over the past three years.”*²⁶⁷

Il secondo comma specifica che, qualora il titolare non sia in grado di fornire la suddetta prova o quella di perdite dovute alla violazione, il presunto contraffattore non può essere considerato responsabile di eventuali perdite.

A differenza di quanto previsto dal parere della Corte, al fine di poter applicare questa norma è necessario che si realizzino due condizioni:

- in primo luogo, che il titolare di un marchio non sia in grado di dimostrare l'uso effettivo dello stesso nei tre anni precedenti alla causa;
- in secondo luogo, il titolare non sia in grado di dimostrare le “altre perdite” subite dalla contraffazione.

In altre parole, il proprietario ha ancora diritto di richiedere il risarcimento dei danni fino a quando dimostra l'uso effettivo “o” l'esistenza di altre perdite.

Questa disposizione lascia in sospeso alcune questioni: nel caso in cui il titolare non riesca a provare l'uso genuino nei tre anni precedenti (non abbia perdite attuali), ma riesca ad accertare “altre perdite”, è dubbio se il contraffattore possa essere considerato responsabile ed essere costretto al risarcimento del danno. In caso di risposta affermativa, è dubbio se l'ammontare del danno debba essere calcolato in base al profitto del trasgressore, al ragionevole compenso (royalties) e all'approccio dei “danni previsti per legge”.

Inoltre, le cosiddette condizioni di “non uso del marchio registrato per i tre anni precedenti” non sono chiaramente definite da questa disposizione.

²⁶⁶ Supreme People's Court Opinion on Certain Issues with Respect to Intellectual Property Judicial Adjudication Under the Current Economic Situation, 29/4/2009. Vedi per il testo in inglese, West Law China.

²⁶⁷ Vedi *supra* nota 166.

Letteralmente, la parola “precedenti” dovrebbe riferirsi ad un momento anteriore alla domanda riconvenzionale del contraffattore (che lamenta la mancanza di perdite a causa del non uso). Ma se la norma si interpreta in questo senso, allora non si dovrebbe applicare, se non nel caso in cui il titolare non ha utilizzato il marchio nei tre anni precedenti alla contraffazione o l’uso genuino c’è stato, ma solo dopo il compimento dell’atto di violazione o dopo che è stata instaurata la causa di fronte alla Corte. Dato che lo scopo della responsabilità civile è quello di incoraggiare l’uso di marchi, rivitalizzare le risorse impiegate per la loro costituzione e prevenirne l’uso improprio e opportunistico, è ragionevole interpretare “non uso per i tre anni precedenti”, come “non uso per tre anni precedenti agli atti di contraffazione”.²⁶⁸

3.7. Marchi Notori.

I marchi notori sono marchi che godono di una certa reputazione dopo un lungo periodo di utilizzo e sono largamente conosciuti dal pubblico. Essi non posseggono solo il carattere distintivo, ma sono anche stati utilizzati e pubblicizzati massicciamente nei vari canali commerciali per molto tempo. I consumatori, in questo modo, associano immediatamente il marchio ad uno specifico prodotto o servizio.

Il concetto in questione differisce da quello di brand di alta qualità. Il primo enfatizza la vendita dei beni e l’impatto del marchio, il secondo la qualità del bene stesso.

Il primo non può essere assimilato neanche ad un semplice marchio, si basa, infatti, sulla premessa dell’uso che gli permette la supremazia. Generalmente, è più semplice vedere registrato un marchio notorio con successo. Il titolare di un marchio celebre, che non è ancora stato registrato in un certo Paese, può comunque prevenirne la registrazione da parte di altri.

²⁶⁸ W.ZHANG, L.WEI, Y.LI, 586 ss. Op. Cit.

La ragione per cui i marchi notori sono così conosciuti dal pubblico è che i proprietari investono tempo, denaro ed energie nella loro promozione. E' la loro reputazione che permette alle imprese di battere i propri concorrenti, producendo un vantaggio sia per i titolari che vedranno incrementati i loro guadagni, sia per i consumatori che sanno di acquistare un prodotto, di solito, di alta qualità.²⁶⁹

La Cina aderì alla Convenzione di Parigi nel 1984. Secondo l'Art. 6bis, gli Stati Membri devono rifiutare o cancellare la registrazione (e proibire l'uso) di un marchio che costituisce una riproduzione, imitazione o traduzione di un altro, considerato dalle Autorità competenti del Paese di registrazione come notorio e assegnato ad un altro soggetto per beni identici o simili. E' concesso un periodo di 5 anni dalla registrazione per richiedere la cancellazione. Non vi è un termine se la registrazione è fatta in malafede.

La prima normativa cinese, in tale materia, fu emanata il 14 agosto 1996 (Regolamenti sui Marchi Notori) e dava al SAIC il potere di riconoscere formalmente lo status di marchio notorio nello stato asiatico. Si tratta di norme di secondo grado, di origine amministrativa, che non hanno la stessa forza della legge.

Parallelamente all'incremento di poteri in capo SAIC, si registrò un aumento delle richieste di status di marchio notorio; nei sei anni successivi vennero riconosciuti come celebri più di 600 marchi, e solo 50 delle richieste effettuate non ebbero successo. Tale numero di riconoscimenti era un'enormità rispetto a quelli accettati nei Paesi occidentali.

Anche se non vi era alcuna disposizione al riguardo, il SAIC non permetteva neanche di depositare la domanda di riconoscimento di tale status, se prima il marchio non era stato registrato. Inoltre, dopo l'accettazione, se venivano richieste procedure di opposizione, cancellazione o contraffazione, la domanda di marchio notorio era sospesa fino alla conclusione delle precedenti procedure.²⁷⁰

²⁶⁹ Q. SANQUIANG, 439 ss. Op. Cit.

²⁷⁰ S. K. E. CHEONG, 31 ss. Op. Cit.

Non era chiaro, tuttavia, se il marchio dovesse essere considerato come notorio in Cina o fosse sufficiente la notorietà a livello internazionale senza la costituzione di una sostanziale reputazione nel territorio cinese.

Dopo il riconoscimento, veniva rilasciato un certificato che era valido per 3 anni. Non era possibile il rinnovo automatico, perciò, dopo la scadenza del termine, era necessaria una nuova domanda per continuare a mantenere tale status.²⁷¹

I TRIPs hanno aumentato, attraverso l'Art. 16, la tutela garantita dalla Convenzione di Parigi sotto due aspetti: la protezione è stata estesa ai servizi oltre che ai beni; la protezione è stata estesa a beni e servizi non simili, appartenenti a classi diverse rispetto a quelle di registrazione.²⁷²

Se il marchio notorio è registrato, quindi, un marchio simile non può essere registrato neanche per beni appartenenti a classi diverse.

La Legge Marchi del 2001, per la prima volta in Cina, ha predisposto un sistema di norme di primo grado per la protezione dei Marchi celebri.

L'Art. 13 statuiva: *"Where a mark is a reproduction, imitation, or translation of a third-party's famous trademark which has not been registered in China and where the goods are identical or similar, which may cause public confusion and damage the interests of the registrant of the famous mark, no registration shall be granted and the use of the mark shall be prohibited. Where a mark is a reproduction, imitation, or translation of a third-party's famous trademark which has been registered in China and where the goods are not identical or dissimilar, which may mislead the public and cause injury to the interests of the registrant of the famous trademark, no registration shall be granted and the use of the mark shall be prohibited."*²⁷³

Sulla base di tale legge sono stati emanati nuovi Regolamenti sui Marchi Celebrati che sono entrati in vigore a giugno del 2003.

Essi statuivano, all'Art.10, che il potere di riconoscere tali marchi è affidato in maniera esclusiva al CTMO e al TRAB. La Commissione era l'Organo d'appello

²⁷¹ P. FENG, 296 ss. Op. Cit.

²⁷² H. XUE, 297. Op. Cit.

²⁷³ Vedi *supra* nota 166.

delle decisioni dell'Ufficio Marchi. Secondo l'Art.5, la parte interessata poteva rivolgersi ad entrambi sia per il riconoscimento del proprio marchio come notorio sia in caso di controversia concernente la registrazione o la revisione dello stesso.

Il riconoscimento della notorietà del marchio avveniva su richiesta del titolare.²⁷⁴

L'Art. 14 della Legge Marchi individuava invece gli elementi utili per l'acquisizione dello status:

- estensione della conoscenza del marchio presso il pubblico generale;
- continuità d'uso dello stesso nel tempo;
- continuità d'uso nel tempo, estensione della conoscenza ed ampiezza dell'area geografica per quanto riguarda la pubblicità contenente il marchio in questione;
- atti di protezione che il marchio ha ottenuto in quanto marchio celebre;
- altri fattori;

L'Art. 41, riportava, sostanzialmente, il testo dell'Art 6bis della Convenzione di Parigi e disponeva che se il marchio era stato già registrato, il titolare del marchio celebre o una parte interessata poteva presentare domanda di revoca alla Commissione entro 5 anni dalla data di registrazione o, nel caso la registrazione fosse avvenuta in mala fede, senza limite di tempo. La giurisdizione dei tribunali in materia di marchi celebri è stata istituita da un'interpretazione della Corte Suprema del 2002 in base alla quale i Tribunali del Popolo potevano, su richiesta degli interessati e secondo le circostanze del caso stesso, pronunciarsi su contestazioni che riguardavano casi dubbi sulla notorietà o meno di marchi registrati.

In caso di controversia su un marchio celebre, al Tribunale del Popolo era assegnato il potere di procedere alla revisione del riconoscimento di notorietà accordato dall'Autorità Amministrativa competente o dal Tribunale del Popolo

²⁷⁴P. KOSSOF, *Chinese National Well-Known Trademarks and Local Famous Trademarks in the Light of the 2013 Trademark Law: Status, Effect and Adequacy*, in 13 *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.* 2013, 225 ss.

stesso nel caso in cui il convenuto contestasse la notorietà del marchio in appello. La Corte avrebbe dovuto pronunciarsi sulla base della Legge Marchi.²⁷⁵

Visto dal punto di vista della giurisprudenza, quindi, quando non erano registrati, questo sistema non dava ai marchi celebri poteri attivi, ma solamente poteri passivi. Ciò significa, che solo quando la reputazione di tale marchio era stata violata, il titolare era in grado di richiedere protezione. In caso contrario, le Corti non potevano proattivamente decretare la notorietà dello stesso.

Inoltre, erano sorti altri problemi che non erano stati previsti dai compilatori della Legge.

Alcune aziende utilizzavano il marchio celebre solo per scopi pubblicitari, come strumento di concorrenza sleale o per altre finalità che deviavano da quelli che erano gli effettivi propositi per cui la protezione era stata accordata.²⁷⁶

La Legge del 2014 è intervenuta in numerosi aspetti e ha tentato di risolvere le principali preoccupazioni sopra elencate.

Sono stati inseriti nuovi commi sia nell'Art. 13 sia nell'Art. 14.

Il nuovo Art.13.1 fornisce una nuova definizione di marchio notorio, stabilendo che non deve più essere riconosciuto come celebre dal pubblico e avere una grande reputazione, ma è sufficiente che possessa la prima caratteristica.

Per pubblico, si intendono gli artigiani, i commercianti, gli altri operatori di mercato e gli altri soggetti implicati nei vari canali di distribuzione, oltre ovviamente, ai consumatori. Il testo recita: “*Should any rights of a trademark well known to the relevant public be infringed, the trademark holder can follow the relevant provisions in this law to request the protection of the said famous trademark [...].*”

L'incipit è ora molto più in linea con quanto prevede la Convenzione di Parigi, il cui scopo è rafforzare la protezione di questo tipo marchio più che creare un sistema parallelo e speciale rispetto a quello classico.

²⁷⁵ K. BLASEK, *The Protection of Well-Known Trademarks Following China's Accession to the WTO*, in IIC, 2005, 279 ss

²⁷⁶ Z. JIN, W.LIJUAN, 727 ss. Op. Cit.

Il nuovo Art. 14.1 istituisce il principio di “gestione caso per caso”. Infatti, dispone che un marchio può considerarsi celebre, quando, su richiesta di parte, i fatti esaminati in ciascuna situazione sostengono tale conclusione.

Il comma successivo non è stato modificato e riporta i criteri, visti sopra, attraverso cui si può decretare la notorietà.

Il terzo il quarto e il quinto comma sono stati inseriti dalla nuova riforma e prevedono diverse situazioni in cui le varie autorità che gestiscono la tutela del marchio possono decretarne la celebrità:

- nell'esaminare una registrazione o nel corso delle indagini, in seguito ad un presunto uso illegale del marchio, operate dall'Autorità per l'Industria e il Commercio, il CMTO, su istanza presentata dalle parti interessate, a norma dell'Art. 13 della presente Legge, può determinare se un marchio è notorio.
- nel corso di una disputa relativa alla tutela del marchio, le parti possono, ai sensi dell'Art.13 richiedere di decretare la notorietà del marchio; il TRAB può, in base alle circostanze del caso concreto, decidere su detta questione.
- Le parti possono chiedere alla Corte Suprema del Popolo, durante le dispute civili o amministrative e in base alle circostanze del caso concreto, che questa decreti la celebrità del marchio.

In questo modo, le competenze dei singoli organi sono suddivise e ben definite. Ciò non avveniva con la precedente legislazione, dove la regolamentazione delle stesse era relegata a fonti di secondo grado.²⁷⁷

Infine, una delle più importanti innovazioni è apportata dall'ultimo comma dell'Art. 14 che prevede che ai produttori e operatori economici non sia permesso utilizzare l'espressione “marchi celebri” sui propri beni, contenitori, scatole, pubblicità, fiere od ogni altra attività commerciale.²⁷⁸

²⁷⁷ J. DAVIDSON, *China: New Rules on Well-Known Trade Marks Become Effective*, in *EIPR*, 2014, 809.

²⁷⁸ La conseguenza di utilizzare un marchio notorio solo a fini pubblicitari è, nella sua essenza, la stessa di promuovere un'impresa apertamente supportata dallo Stato. La sua entrata nel mercato, spesso, genera episodi di concorrenza sleale o comunque altera la concorrenza e può danneggiare l'intero sistema economico e sociale. Il valore essenziale del marchio sta nella sua reputazione, che si consolida attraverso gli sforzi dell'impresa per mantenere alta la qualità dei propri prodotti, per

Tale divieto, probabilmente, avrà un effetto positivo nella creazione di una competizione giusta e ordinata sul mercato interno e nella razionale regressione delle procedure di registrazione dei marchi notori.

3.8. Indicazioni Geografiche.

Con l'espressione Indicazioni Geografiche (IG), si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare o come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese; o del quale una determinata qualità, reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica; o la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.²⁷⁹

La Cina, che ha una lunga tradizione agricola e manifatturiera alle spalle, ha abbondanti risorse di questo tipo. Tuttavia, esse non furono tutelate fino agli anni '80 del '900 come, del resto, la maggior parte degli istituti di PI, intesi nel senso moderno dell'espressione.²⁸⁰ La Legge Marchi del 1982 non menzionava in nessuna disposizione le IG. Inoltre, permetteva di registrare nomi geografici come marchi individuali, dando la possibilità ad un'impresa di monopolizzare l'esclusiva delle IG, anche senza essere situata nella regione suggerita dalle stesse.

rispondere e gestire la domanda. Certamente non si raggiunge tramite l'auto-pubblicizzazione della propria notorietà data dall'espressione "marchio celebre". Z. JIN, W. LIJUAN, 728, op. Cit.

²⁷⁹ L'Art. 22 dei TRIPS definisce le indicazioni geografiche così: "Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin."

²⁸⁰ In Occidente, questi segni hanno una storia risalente nel tempo. Sembra che il Re Carlo VI di Francia abbia concesso, nel 1411, la possibilità di produrre il famoso formaggio "*Roquefort*" solo nel paesino di *Roquefort-sur-Soulzon*. C. SEVILLE, 290 ss. Op. Cit.

Tali monopoli, ostacolavano i soggetti che, invece, avrebbero dovuto e potuto richiedere la protezione.

La situazione cambiò quando la Cina divenne Membro della Convenzione di Parigi. Essa riconosceva le IG come un istituto di PI che doveva, come tale, essere tutelato. Nel 1985, fu emanato dal SAIC il primo documento ufficiale relativo alla loro protezione. Da quel momento in poi, tale Autorità fece uno sforzo costante per sviluppare e promuoverne lo sviluppo. Oggi, le IG possono essere registrate come marchi collettivi e di qualità.²⁸¹

In casi eccezionali, i nomi geografici che furono registrati prima che il SAIC ne vietasse l'utilizzo come marchi individuali, nel 1986, sono passibili di tutela ai sensi della Legge Marchi.²⁸²

I TRIPs hanno ancora ampliato la protezione di questa fattispecie richiedendo che gli Stati Membri offrano tutela contro: qualunque tipo di uso di un nome che possa far pensare che il bene in questione provenga da un luogo determinato creando confusione nel pubblico; qualunque uso che costituisca un atto di concorrenza sleale secondo quanto previsto dall'Art. 10 bis della Convenzione di Parigi. L'Accordo dà un'ulteriore protezione alle IG per vini e alcolici anche quando il prodotto indica la reale provenienza della merce o quando l'etichetta è accompagnata da parole come "simile a", "imitazione", "come", "con lo stesso stile di".

3.8.1. Protezione sui Generis.

Oltre alla sfera di protezione garantita dalla Legge Marchi, vi erano altri due regimi di tutela delle IG in Cina: una costituita nel 1999 e regolata dall'AQSIQ; l'altra, specializzata in IG caratterizzanti prodotti agricoli, introdotta dal Ministero dell'Agricoltura nel 2007.

²⁸¹ Vedi *supra* paragrafo 3.1.2.

²⁸² G. JIANG, *Dual Protection of Geographical Indications in China-An Enhanced Protection Standard or a Labyrinth for Right Holders?*, in IIC, 2011, 926 ss.

- Nel 1999 l'Ufficio Statale per la Supervisione della Qualità promulgò le Regole sulla Protezione di Prodotti con la Denominazione di Origine. Nel 2001, l'amministrazione per l'Ispezione e la Garanzia delle Entrate e delle Uscite promulgò le Regole sull'Amministrazione dei Marchi di Origine. Lo stesso anno i due dipartimenti si unirono nell'AQSIQ (*Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine Regime*), che emanò un terzo regolamento in sostituzione dei primi due.²⁸³

- Per lungo tempo la protezione delle IG sembrava ricadere sotto la responsabilità di due attori: AQSIQ e il SAIC. Tuttavia, il Ministero dell'Agricoltura ha manifestato la volontà di occuparsi della materia nella Legge sull'Agricoltura del 2002. Le IG, così, hanno trovato una nuova tutela seppur a livello embrionale.²⁸⁴ Essa predispone un iter di registrazione del cosiddetto "Marchio Geografico", ma non prevede alcuna procedura vera e propria.

Bisognerà aspettare il 2007 per l'emanazione delle Misure di Amministrazione delle IG per Prodotti Agricoli e il 2008 per i Regolamenti Attuativi.

Ai sensi di tali misure, il processo di registrazione era amministrato da un dipartimento del Ministero dell'Agricoltura. Ciascuna domanda doveva essere esaminata da una commissione di esperti. I richiedenti non dovevano pagare alcuna tassa per la richiesta ed erano definiti come cooperative di contadini o associazioni industriali nominate da governo. Una volta nominate le IG erano registrate, rese pubbliche e veniva rilasciato un certificato al richiedente.

I soggetti che violavano le disposizioni in questione erano soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa, secondo quanto previsto dalla Legge sulla Qualità dei Prodotti Agricoli.

Entrambe le tutele viste sopra hanno in comune alcune caratteristiche: utilizzano un esame diviso in due step ed enfatizzano il controllo sulla qualità del prodotto.

²⁸³ Il tema sarà trattato approfonditamente nel sottoparagrafo 3.8.3.

²⁸⁴ L'Art. 23.3 recita: "La domanda di protezione l'uso di indicazioni geografiche [...] può essere richiesta per prodotti agricoli che incarnano i requisiti richiesti dal luogo di origine o produzione." http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=199967

La principale differenza sta nel fatto che la fruizione della seconda è completamente gratuita.

Vi sono altre disposizioni complementari che trattano il tema delle IG: Legge sulla Qualità dei prodotti; Legge contro la Concorrenza Sleale; Legge sulla Protezione degli Interessi e Diritti dei Consumatori. Tali norme non verranno approfondite perché di importanza residuale.²⁸⁵

3.8.2 Protezione delle Indicazioni Geografiche nella Legge Marchi.

L'incorporazione delle IG nella Legge Marchi avvenne in quattro momenti differenti:

- Il primo riguardava le misure amministrative, viste sopra, emanate dal SAIC. Se, infatti, è vero che le IG non sono state inserite nella Legge Marchi fino al 2001, sarebbe scorretto pensare che queste fino ad allora non fossero tutelate in alcun modo. Il CTMO ha avuto un ruolo attivo nella materia a partire dalla metà degli anni '80.

Nel 1988, ha mostrato la sua intenzione di regolare le IG non solo più caso per caso, ma anche attraverso l'emanazione di decisioni, in un certo senso, vincolanti che avrebbero guidato il suo agire futuro.²⁸⁶

- Nel 1993 le IG non furono nuovamente inserite nella prima revisione della Legge Marchi, ma trovarono spazio solo all'interno di misure amministrative come i Regolamenti Attuativi e le Misure per la Registrazione dei Marchi Collettivi e di Qualità. Il primo ha introdotto due nuovi tipi di marchi, oltre quello individuale. Il secondo chiarificava come proteggere le IG attraverso i marchi collettivi e di qualità.

²⁸⁵ W. XIAOBING, I. KIREEVA, *Protection of Geographical Indications in China: Conflict, Causes and Solutions*, in JWIP, 2007, 79 ss.

²⁸⁶ S. K. E. CHEONG, 29 ss. Op. Cit.

Tuttavia, queste misure non richiedevano ci fosse un legame tra l'origine geografica e le caratteristiche del prodotto o del servizio. Diventarono effettive nel 1995 e lo stesso anno ci furono 14 richieste di registrazione, di cui tre da parte di imprese statunitensi.²⁸⁷

- In seguito all'Accesso nel WTO, la Cina introdusse la Protezione delle IG in una fonte primo grado, in particolare nella seconda revisione della Legge Marchi del 2001.

Per la Prima volta nella storia dei marchi dello Stato asiatico, l'Art. 16.2 definiva esplicitamente le IG: *"The geographical sign referred to in the above paragraph means that it is the place of origin on the goods at issue and that the special qualities, reputation or other characteristics of the goods are primarily determined by the natural conditions or other humanistic conditions of the geographical location involved."*²⁸⁸

Questa definizione serve ad identificare l'ambito di applicazione dell'effettiva tutela accordata alle IG, che è offerta dall'Art. 16.1. Esso recita: *"Where a trademark includes a geographical sign that does not describe the location or the origin of the goods in question, the term causes confusion among members of the public and shall be refused registration. Its use as a trademark also shall be prohibited. However, where a registration has been obtained in goodwill, such registration shall continue to be valid."*

L'Art. 16 è importante perché da un lato, conferisce valore legislativo alla pratica di proteggere le IG attraverso la registrazione di marchi collettivi, dall'altro, introduce finalmente una definizione della materia in una fonte di primo grado.

Se la Legge precedente non richiedeva una correlazione tra l'origine e le caratteristiche del bene, la nuova la innalza ad elemento essenziale per la registrazione.

- Infine, i Regolamenti attuativi del 2002 specificano le procedure di registrazione e introducono la possibilità di registrare l'IG anche attraverso il marchio collettivo.

²⁸⁷ P. FENG, 247 ss. Op. Cit.

²⁸⁸ Vedi *supra* nota 166.

Per ogni IG protetta dalla Legge, è proibito l'utilizzo di segni uguali o simili su prodotti dello stesso tipo. Inoltre, se le IG sono celebri, la tutela è ancora più ampia, infatti, è vietato l'uso anche per beni o servizi appartenenti a classi diverse rispetto a quelle di registrazione.

Deve essere notato che sono protette, similmente ai marchi, anche le IG celebri non registrate. Il regime AQSIQ, invece, non tutela nessuna delle due fattispecie.

La Procedura per la registrazione è la stessa dei marchi, con delle piccole modifiche apportate dai regolamenti attuativi del 2002. Ad esempio, il richiedente deve provare la qualità del prodotto e di essere in grado di mantenerla; gli stranieri devono provare di essere titolari, nel loro paese, delle IG.

La registrazione è soggetta ad un esame formale e sostanziale ed è passibile di revoca o modifica.²⁸⁹

3.8.3 Protezione Sui Generis attraverso l'AQSIQ.

Il SAIC ha, come fonti su cui basare la propria protezione, norme di primo e secondo grado. Invece il regime dell'AQSIQ non può ispirarsi né alla legge né ai regolamenti. L'intero sistema si basa sulle Regole di Protezione dei Prodotti con IG, che sono regolamenti ministeriali e hanno un valore subordinato alla legge e alle misure amministrative.

Secondo alcune fonti dottrinali cinesi, nel 2007 le richieste di registrazione di fronte al SAIC erano 170 mentre di fronte al AQSIQ erano 579.²⁹⁰

Questo gap negli ultimi anni è stato spazzato via. Il dato interessante è che il divario è diminuito grazie ad un rapido incremento delle richieste sotto la Legge Marchi, piuttosto che a causa di una diminuzione della popolarità del sistema dell'AQSIQ. Molto significativo è il fatto che i governi locali facciano quasi a

²⁸⁹ W. XIAOBING, I. KIREEVA, 83 ss. Op. Cit.

²⁹⁰ Z. XIAOPING, *Study of the Legal Protection of GIs*, in Law Press China, 2007.

gara per registrare il più alto numero di IG possibili, come se fosse un segno di merito e ciò, a prescindere dal fine, spiega la popolarità di tale sistema.

Tuttavia vi sarebbero alcune problematiche:

1) vi sarebbe una carenza di legittimità da parte dell'AQSIQ a rilasciare tale certificazione, poiché le norme su cui si basa non sono riconducibili a fonte autoritative come la legge e i regolamenti. Secondo la Legge del Congresso, questi atti avrebbero solo il potere di dare attuazione ai regolamenti amministrativi, decisioni o pareri del Consiglio di Stato. Ci troveremmo, quindi, di fronte ad un eccesso di potere da parte dell'AQSIQ? Sembra di no, poiché dovrebbe essere possibile emanare i decreti ministeriali in ogni materia che non sia regolata da nessun'altra fonte normativa; dato che nessun atto di primo o secondo grado disciplinava la fattispecie, tali norme non sarebbero illegittime. Comunque, pur se in dubbio sulla loro legittimità formale, l'efficacia di questi atti non è mai stata messa in discussione né dal Consiglio di Stato né da altre Autorità né da parte della Magistratura, quindi si può affermare che hanno assunto una legittimità *de facto*.

2) L'AQSIQ si focalizza sul controllo di qualità più che sul carattere distintivo della protezione. I documenti che devono essere depositati per l'accettazione sono, per lo più, specificazioni tecniche. Esperti del settore formano la commissione di esaminazione della domanda. Durante questo procedimento è del tutto irrilevante che l'IG in questione sia diventata un nome generico o che la sua registrazione costituisca un ingiusto monopolio.

3) Il vero titolare dell'IG sarebbe l'Autorità Pubblica. Da un lato, questa deve comunque nominare il richiedente. Nel formulario di accettazione ci sono sei colonne: numero della domanda; Autorità dell'esame preliminare; nome del prodotto; ambito geografico di applicazione suggerito dal governo locale; descrizione del documento del governo locale, contenente l'ambito geografico di applicazione suggerito; specifiche standard o tecniche. Non c'è nessuna voce che indichi il nome del soggetto che ha fatto richiesta di registrazione. Il ruolo più significativo, nell'accettazione è giocato dall'Amministrazione locale.

Spetta alla locale Autorità sulla Supervisione Qualità e Ispezione delle Entrate e Uscite decidere se un individuo o persona giuridica può usare un'IG registrata. Inoltre, l'AQSIQ richiede che ciascun produttore utilizzi il marchio che contraddistingue la concessione della tutela stessa.

La proprietà dell'IG non è in accordo con la natura semi-pubblica dell'indicazione stessa, non solo perché permette di dare in concessione il marchio, ma anche perché la Pubblica Autorità non è un concorrente sul mercato e non ha alcun interesse ad adattare le sue caratteristiche ai cambiamenti e ai bisogni dello stesso. Se la funzione di tale protezione fosse la salvaguardia culturale di alcuni prodotti, non vi sarebbero problemi, ma dato che, ufficialmente, lo scopo dell'AQSIQ è meramente economico non sembra essere economicamente sostenibile.

4) il regime di responsabilità è incompleto. Sono solamente previste misure amministrative in caso di infrazione e il risarcimento del danno è praticamente impossibile da ottenere a causa dell'impossibilità di ricorrere al giudice.

5) l'AQSIQ spende moltissime risorse per pubblicizzare il proprio regime. Il problema è che il costo è elevatissimo e ricade quasi totalmente sui contribuenti che non hanno, in ciò, nessun vantaggio o interesse.

6) la registrazione di IG straniere è teoricamente impossibile, anche se ci sono state numerose richieste che sono andate a buon fine a partire dal 2010 (come ad esempio Prosciutto di Parma). Secondo l'Art.1 delle Regole di Protezione dei Beni con IG, l'ambito di protezione è limitato a beni con IG cinesi. Per la registrazione di prodotti stranieri è necessario che siano promulgati ulteriori disposizioni. Tuttavia, queste norme non sono state emanate e la registrazione è stata effettuata senza una base legale vera e propria.²⁹¹

²⁹¹ G. JIANG, 942 ss. Op. Cit.

3.8.4. La Creazione di un Sistema Dualista.

Il sistema dualista sopra descritto, sembrerebbe fornire una doppia protezione; il problema è capire se doppia protezione significhi anche miglior tutela. Molto spesso, i giudici, considerando legittime entrambe le registrazioni, non decidono nel merito la ragione o il torto di una parte rispetto ad un'altra. Una deve accettare e rispettare i diritti dell'altra.

Per questa ragione, numerose imprese registrano il proprio prodotto sotto entrambi i regimi, così da non avere dubbi in caso di controversia. Tuttavia, il costo dell'operazione è piuttosto elevato soprattutto se si considera che altre, per prevenire ogni possibile rischio, depositano simultaneamente una “tripla registrazione” anche di fronte al Ministero dell'Agricoltura.

Obiettivamente, l'esistenza di più sistemi non crea una maggior protezione, ma solo confusione e conflitto. La loro coesistenza, però, sul piano pratico non sembra evitabile. La strada da fare è ancora tanta e la nuova riforma della Legge Marchi del 2014 non ha dato alcuna soluzione a tali problematiche. Infatti, gli articoli ricollegabili alle IG non sono stati modificati e non sembra esserci alcun tentativo di attuare un eventuale riparto di competenze tra i vari Uffici. L'auspicio è che la Corte Suprema affronti il problema, non eliminando il sistema duale, ma almeno mettendovi ordine.

3.8.5. Alla Ricerca di un Modello Adatto: una Prospettiva Orientata sul Mercato.

L'attuale protezione delle IG non può ancora considerarsi favorevole agli utilizzatori. Ciò che è importante, per apportare dei miglioramenti, è comprendere quale sia l'effettivo scopo dell'attuale regime.

Come reso chiaro dalla maggior parte dei Trattati internazionali, compresi i TRIPs, i diritti di PI sono esclusivamente "privati". Anche nella protezione delle IG, quindi, bisogna tenere a mente che l'intervento governativo deve essere esercitato solo quando si presenta una minaccia di fallimento del mercato. Altrimenti, le decisioni devono essere lasciate agli operatori economici, senza ingerenza di soggetti pubblici.

Tuttavia, ogni diritto individuale deve essere analizzato separatamente, ciascuno possiede una propria identità che lo differenzia dagli altri anche sotto l'aspetto della tutela. Le IG, a prima vista, potrebbero essere assimilate a qualunque altro marchio. Quest'ultimo, però è "più privato" delle prime, nel senso che è posseduto da un certo proprietario e la responsabilità di promuoverlo ricade solamente su di lui. Tutto cambia quando si analizza la natura delle IG. Generalmente, né la loro reputazione né il loro godimento può essere detenuto da una singola impresa. Inoltre, il contributo apportato da un singolo soggetto in una regione, perché i suoi prodotti siano tutelati tramite IG, reca beneficio ad altri produttori nello stesso territorio. Pertanto le IG non possono essere considerate come diritti individuali "puri", ma più come diritti semi-pubblici che devono essere posseduti collettivamente da un gruppo di soggetti economici. Di conseguenza, un intervento più massiccio delle autorità pubbliche è comprensibile, data la loro natura. Il fattore decisivo per dare effettività alla tutela

delle IG, quindi, non è tanto la scelta tra i tre tipi di regime esistenti, quanto l'accertarsi di far risaltare la natura collettiva delle stesse.

Il vantaggio del sistema della Legge Marchi sta nel rispetto della natura collettiva attraverso la registrazione delle IG con marchi collettivi e di qualità. Tuttavia, il problema è che la Cina non ha una tradizione storica di corporazioni che facciano rispettare tale tutela. Oggi le associazioni titolari di IG sono organizzazioni agricole locali o piccoli gruppi industriali che a causa della mancanza di mano d'opera, capacità finanziarie o poteri amministrativi non possono rendere popolari e proteggere i marchi in maniera corretta.

Il problema del sistema dell'AQSIQ è che le misure adottate hanno superato il limite di supporto necessario, che dovrebbe essere semplicemente quello di aiutare i titolari a costituire un ambiente giusto e concorrenziale, sostenendoli quando sono troppo deboli per agire. Invece, tale Ufficio ha sostituito i soggetti collettivi con proprie succursali senza pensare ad innalzare la qualità dei prodotti tutelati. Inoltre, imponendo un limite massimo di 150 registrazioni all'anno senza condurre una ricerca di mercato, l'AQSIQ si è auto-attribuito il potere di decidere il numero di richieste da accettare. Tutto ciò costituisce una violazione dei diritti relativi alle IG, poiché esso assume un ruolo che non gli è proprio e che dovrebbe, invece, essere esercitato dai soggetti titolari dei diritti stessi. Dal momento che l'intervento governativo dovrebbe essere limitato ai momenti di fallimento del mercato, il regime AQSIQ non è il migliore per tutelare le IG.

Tenendo a mente quanto detto in precedenza, riguardo alla natura semi-pubblica della fattispecie in questione, il miglior modo per assicurarne la tutela potrebbe essere quello di rafforzare le corporazioni e le associazioni industriali. Infatti, a differenza dei titolari dei marchi, che generalmente sono soggetti privati che tutelano i propri interessi, tali operatori economici dovrebbero avere come scopo principale quello di fare il bene di tutti i loro Membri. Inoltre, sarebbero migliori anche rispetto alle Autorità Pubbliche, poiché più sensibili ai cambiamenti del mercato e più veloci nel rispondervi. E' comprensibile che in mancanza del sostrato storico necessario, in Cina, sia ancora necessario l'intervento pubblico,

ma un cambiamento sul lungo periodo deve avvenire. In altre parole, se l'AQSIQ vuole continuare a proteggere le IG, deve smettere di comportarsi come se ne fosse il titolare e cambiare il proprio fine, smettendo di cercare di aumentare il più possibile le registrazioni e cercano di rafforzare il sistema corporativo e industriale locale.²⁹²

²⁹² G. JIANG, 948 ss. Op. Cit. e W. XIAOBING, I. KIREEVA, 91 ss. Op. Cit.

3.9. What's Next: La Cina nello Scacchiere Internazionale; Possibili Scenari per un'Ulteriore Uniformazione.²⁹³

Nei capitoli e paragrafi precedenti si è fatto un excursus storico relativo alla tutela dei diritti di PI in Cina dall'epoca Imperiale fino ai giorni nostri, con particolare attenzione all'evoluzione della normativa sui Marchi che ha come culmine la Legge del 2014. Con la politica “della porta aperta” di Deng Xiaoping e l'accesso ufficiale, nel 2001, al WTO la Cina si è affacciata prepotentemente sul panorama internazionale, diventando un interlocutore necessario per tutte le più grandi potenze mondiali.

Grazie o a causa di questa apertura lo Stato asiatico ha dovuto modificare e, probabilmente, migliorare il proprio apparato normativo in numerosi settori della PI e non solo. Nel 2001, ha revisionato la Legge sui Brevetti e quella sui Marchi, a loro volta emendate nuovamente nel 2008 e nel 2014. La stessa sorte è toccata alla Legge sul Copyright modificata nel 2001 e di nuovo nel 2010 in seguito alla decisione del Panel del WTO, nel caso DS/362, che ha imposto alla Cina di modificare alcune disposizioni della quarta sezione della legge stessa, perché incompatibili con la Convenzione di Berna e i TRIPs.²⁹⁴

Il ciclo di riforme attuato ha certamente apportato sostanziali miglioramenti all'intero sistema legislativo ed economico. Nei paragrafi che seguono, si tenterà di individuare i possibili scenari che lo Stato cinese potrà prendere in considerazione per dare una definitiva svolta all'annoso problema dell'enforcement dei diritti di PI.

²⁹³ Quest'ultimo paragrafo è ispirato interamente all'opera: L. DONG, *Issues and Strategies of China IP Protection after the TRIPs Agreement*, in G. GHEDINI, R. J. R. PERITZ, M. RICOLFI, *TRIPs and Developing Countries, Towards a New Order?*, E. Elgar Publishing, 2014, 48 ss.

²⁹⁴ Vedi *supra* Capitolo II, in particolare il paragrafo 2.4.

3.9.1. La Cina come “BRIC Country”: il Livello di Tutela della PI.

BRIC è un acronimo che si riferisce a Brasile, Federazione Russa, India e Cina. Dato che l'espressione suona similmente alla parola inglese “*brick*”, mattone, la Cina definisce questi quattro paesi come “*Jinzhuang Sigu*”(金□四国) traducibile “quattro Paesi un mattone d'oro.”

Nella metà degli anni '90, i dignitari di India, Brasile e altri paesi in via di sviluppo erano contro la creazione dei TRIPs. Essi sostenevano che la GATT avesse competenza per la liberalizzazione dei diritti di proprietà “materiali”, ma non sulla PI, il cui enforcement sarebbe spettato esclusivamente al WIPO. Perciò, la prevenzione, nel combattere la vendita di prodotti contraffatti, sarebbe dovuta rimanere separata dalla protezione dei diritti di PI in generale. Inoltre, se i paesi in via di sviluppo avessero dovuto sostenere le stesse obbligazioni dei paesi sviluppati, sarebbe stato loro impossibile creare un sistema di tutela che portasse giovamento al proprio Stato.

Ancora oggi, Brasile e Russia e India utilizzano sapientemente la politica interna per eludere i dettami dei TRIPs.

La Cina, invece, ha avuto un atteggiamento propositivo verso tali obblighi, soprattutto al fine di aumentare il numero delle esportazioni. Le è stato concesso da più di cento paesi, dopo l'entrata nel WTO, il titolo di “*most favored nation*” e ha posto le basi per partecipare alla competizione globale con regole eque ed uguali per tutti gli attori economici, così da accrescere ancora la propria economia socialista di mercato.

Ha creato un ambiente migliore per gli investitori stranieri che hanno aumentato i capitali investiti e perfezionato il livello di gestione delle imprese.

Tutto questo rende chiaro come l'accesso al WTO sia stato un toccasana per la potenza asiatica, che ha sviluppato la propria struttura economica ed industriale coltivando il sistema di mercato socialista e migliorando le condizioni di vita dei propri cittadini.

La Cina ha, ad oggi, una posizione di preminenza, nella protezione dei diritti di PI, rispetto agli altri “*BRIC Countries*” e si avvicina prepotentemente a quello di molti paesi sviluppati.

3.9.2. L’Attuale Status della Proprietà Intellettuale in Cina.

La Cina è membro del WTO da quasi quindici anni e i progressi fatti sono stati molto significativi.

Il 21 aprile del 2011, l’ufficio stampa del Consiglio di Stato cinese ha organizzato una conferenza dal titolo “l’attuale stato di protezione della PI”.

Hanno partecipato all’evento i più importanti rappresentanti delle istituzioni cinesi in tale materia, come il direttore del SIPO (*State Intellectual Property Office*), quello del SAIC e quello dell’NCA (*National Copyright Administration*). Tian Lipu, direttore del SIPO ha affermato che il governo cinese ha intrapreso degli sforzi incredibili per migliorare il livello della PI, in particolare nel tentativo di limitare gli atti di contraffazione. Tuttavia, non si può negare che in alcune aree, soprattutto in quelle industriali, il fenomeno non sia stato debellato e che, anzi, sia drammaticamente aumentato.²⁹⁵

Il governo cinese ha annunciato l’avvio di una programma di propaganda per sensibilizzare il pubblico al rispetto dei diritti di IP e aumentare la consapevolezza dei cittadini.

Le Corti, allo stesso modo, tentano di perseguire una sorta di virtuosismo giudiziario nell’aggiudicarsi il più possibile, casi in questa materia. Nel 2011, la percentuale di controversie civili, conclusesi in primo grado senza superare il limite di tempo prestabilito, è aumentato di un punto percentuale arrivando fino al 98,57%.

²⁹⁵ La Cina ha comunque notevolmente migliorato le statistiche, il *White Paper of IP Protection by Chinese courts*, del 2010 ha mostrato come, per esempio, le Corti penali abbiano giudicato 3992 casi ed emanato 3942 giudizi, per un totale di 6001 persone coinvolte di cui 6000 condannate. L’enforcement nei casi civili è stato ancora più importante. Le Corti hanno ricevuto 42931 casi, con un incremento rispetto all’anno precedente del 40%.

Relativamente alla Legge Marchi, il dodicesimo piano quinquennale, lo “*shi er wu*”, ha notevolmente incrementato il numero di registrazioni, l’uso, la protezione e il management, rafforzando le disposizioni normative e migliorando, in generale, il sistema dei marchi. La questione ha raggiunto il suo culmine con l’emanazione della Legge del 2014, che con il suo sistema innovativo, aumenterà il numero di segni registrati, arrivando fino a otto milioni.

Il numero di dispute di fronte ai giudici è ancora aumentato dimostrando una fervida attività in questo campo. Nel 2012, le controversie civili sono aumentate del 46%, quelle amministrative del 20% e quelle penali addirittura del 129% rispetto all’anno precedente. Sarà interessante vedere come e se la terza riforma apporterà i miglioramenti sperati.

3.9.3 L’Influenza dei “TRIPs Plus Agreement”.

Negli ultimi anni, i tentativi di valorizzare la protezione della PI si sono spostati, nuovamente, dal piano multilaterale a quello bilaterale.²⁹⁶ L’UE e gli Stati Uniti hanno giocato un ruolo fondamentale in questo ambito, utilizzando la clausola elastica dei TRIPs per incoraggiare i paesi in via di sviluppo ad adottare alti livelli di protezione dell’IP, garantendo loro un più facile accesso al mercato e facilitando gli investimenti. Questi ultimi erano quasi obbligati a firmare degli FTA (*Free Trade Agreements*) che contenevano anche disposizioni a tutela della proprietà industriale. Dato che la maggior parte di questi accordi conteneva delle norme più stringenti rispetto a quelle contenute nei TRIPs, essi hanno preso il nome di *TRIPs-plus Agreement*. Il problema è che non contengono più, generalmente, la clausola di elasticità che consentiva ai paesi in via di sviluppo di avere più tempo per realizzare gli obblighi imposti.

²⁹⁶ Nuovamente, perché come visto nella parte introduttiva del Capitolo secondo, la Cina dopo l’isolamento iniziale, ha cominciato a intrattenere accordi bilaterali con i più importanti soggetti internazionali e solo con l’ingresso nel WTO la situazione è cambiata passando al piano multilaterale.

Non esistono, oggi, accordi multilaterali a protezione degli investimenti, esistono soltanto FTA e l'enforcement della PI è uno dei primi requisiti richiesti dai paesi sviluppati, quindi l'espansione dei *TRIPs-plus Agreement* sembra inevitabile. Il problema è che, corrodendo il sistema di accordi multilaterali, essi stanno distruggendo l'originale sistema di protezione della PI, siglato da moltissime parti contraenti.

La Cina non ha ancora firmato alcun patto bilaterale con altri Stati, ma quando lo farà dovrà subire la pressione che da essi deriva.

Prendendo in considerazione quanto detto fino ad ora, appare evidente che gli Stati Uniti e l'UE utilizzano i *TRIPs plus* come mezzo politico per ottenere benefici che non potrebbero raggiungere attraverso i *TRIPs*. Per convincere i paesi in via di sviluppo a siglare tali accordi vengono offerti aiuti finanziari o cooperazione tecnologica, il problema è che, spesso, si oltrepassano i bisogni di questi ultimi.

Un altro rischio è quello di cadere nella trappola del cosiddetto "*Spaghetti Bowl Effect*".²⁹⁷ Tale espressione ha due significati: da un lato è un fenomeno di politica economica internazionale che si riferisce alle complicazioni che possono sorgere nell'applicazione delle norme di origine nazionale nella sottoscrizione di un FTA. Tale effetto porta a politiche economiche discriminatorie, poiché lo stesso bene è soggetto a tariffe diverse e a traiettorie di riduzione tariffaria in base alle preferenze nazionali.

Dall'altro, è un fenomeno che imporrebbe una serie di obbligazioni annose a carico della Cina, in seguito alla sua entrata, come parte contrattuale, in un FTA. Questa siglerebbe l'accordo con un solo Stato, ma poiché tale paese probabilmente sarebbe anche Membro del WTO, secondo il principio della "*most favoured nation*", obbligherebbe lo Stato asiatico a garantire lo stesso trattamento

²⁹⁷ Tale termine è stato utilizzato per la prima volta da Jagdish Bhagwati nel suo articolo del 1995: *The Infatuation with Free Trade Agreements*. Egli riferiva al modo in cui i prodotti finiti solo a metà o parti di essi sono consegnati nei vari network di FTA, usando una differenziazione tariffaria, nel tentativo di esportare il prodotto finito nel paese di consumo ad un prezzo più basso. Si è immaginato questo intreccio di linee e lo ha paragonato a fili di spaghetti aggrovigliati in una ciotola.

speciale a tutti i membri dell'organizzazione, anche a quelli con cui non ha stretto alcun patto bilaterale.

Ad esempio, se decidesse di siglare un accordo con l'India, ci sarebbe uno “*Spaghetti Bowl Effect*”. La Cina sarebbe obbligata a far entrare l'India nel proprio mercato finanziario, come conseguenza del principio MFN.

Supponiamo che successivamente l'India faccia lo stesso patto con gli Stati Uniti, quest'ultimo godrebbe dello status favorevole non solo nei confronti dello Stato con cui ha concluso il patto, ma anche nei confronti di una parte terza, in questo caso la Cina, poiché entrambi sono Membri del WTO.

Essa, anche non volendo, sarebbe costretta ad aprire il proprio mercato agli USA e alle sue imprese, con conseguenze negative per la propria economia.

3.9.4 Le Strategie Proposte dalla Cina dopo l'Attuazione dei TRIPS.

La Cina, considerati i rischi visti sopra, deve mantenere un approccio prudente prima di concludere un qualsiasi accordo bilaterale o convenzioni internazionali che contengono i *TRIPs-plus Agreement*.

Questi hanno reso debole ed inefficace l'utilizzo della clausola di elasticità dei TRIPs nei confronti dei paesi in via di sviluppo. La clausola permetteva loro un certo grado di libertà nell'enforcement della propria politica e legislazione interna. Tuttavia, anche se la potenza asiatica ha costituito un sistema di protezione dei marchi che si avvicina molto agli standard richiesti da tali patti, inevitabilmente la loro possibile siglatura limiterebbe non poco la libertà di agire con politiche mirate nella materia in questione. Uno Stato che è sempre stato libero di emanare

leggi, vedrebbe certamente diminuita la propria sovranità a causa delle regole vincolanti dei Trattati Internazionali.²⁹⁸

Se si analizzano i TRIPs in profondità, ci si rende conto di come il trattamento accordato ai paesi in via di sviluppo sia, in realtà, illusorio e non bilanciato.

La Cina dovrebbe sfruttare la protezione garantita dalla clausola di elasticità per difendere gli interessi pubblici del proprio paese e contrastare la posizione predominante dei paesi sviluppati.

Inoltre, il suo attuale sistema di PI si basa su leggi speciali e dovrebbe, invece, trovare estrinsecazione in un codice che regoli uniformemente tutta la materia. E' vero, infatti, che il sapere economico ha fatto enormi miglioramenti e che la PI ha raggiunto una posizione predominante, ma questo step finale sarebbe il coronamento di un processo cominciato vent'anni orsono.

I TRIPs hanno innovato le precedenti convenzioni internazionali in numerosi ambiti, come il copyright, i marchi, le indicazioni geografiche, i brevetti, il design e molti altri. Il vero e più importante passo avanti sarebbe quello di ammodernare il sistema di protezione della PI nel suo insieme e predisporre un sistema di risoluzione delle controversie migliore e più efficiente.

I TRIPs non sono solo diventati il parametro per la protezione multilaterale di questa materia, ma simbolizzano anche lo sforzo di miglioramento e crescita, sentito in tutto il panorama internazionale. Essi hanno permesso alla Cina di rivoluzionare il proprio sistema diventando una pietra miliare nello sviluppo del proprio apparato legislativo e giudiziale. La strada intrapresa sembra essere quella corretta e nei prossimi decenni potrebbe garantire alla potenza asiatica quel salto di qualità, che le permetterebbe di passare da paese in via di sviluppo a leader mondiale del commercio internazionale.

²⁹⁸ Ad esempio, l'Australia, dopo aver firmato un FTA con gli Stati Uniti, ha dovuto modificare completamente la propria legislazione in materia di brevetti solo per far fronte alle forti critiche e condanne riportate dai secondi.

Conclusioni

L'analisi della legislazione sul marchio in Cina è stata inevitabilmente sviluppata su due piani: quello giuridico e quello sociologico.

Un approccio parallelo, tra i due punti di vista indicati, è sembrato doveroso per poter spiegare le ragioni della scarsa tutela che si percepisce a fronte di una normazione precisa seppur giovane.

Come ribadito nell'introduzione, quando si tratta il tema della contraffazione e del mercato dei prodotti non genuini, immediatamente la nostra mente è portata alla creazione del binomio inscindibile: *fakes/Cina*.

A seguito di una normazione ottimizzata e puntuale, che ha migliorato numerose fattispecie che non trovavano un'adeguata tutela nella legge precedente, quali sono le ragioni per cui la produzione e la successiva vendita di beni contraffatti è così dilagante nello Stato asiatico?

Per fornire un'esaustiva spiegazione al fenomeno è necessario mettere da parte, per un momento, la mentalità, la cultura e la storia occidentale che condiziona e guida il pensiero di ognuno di noi.

Uno dei maggiori esponenti della dottrina, che si è occupato di questo tema, è il più volte citato, Professor William Alford. Nella sua opera "*To steal a book is an elegant offence*" egli, in modo conciso ma estremamente efficace, afferma che l'imposizione di un sistema occidentale, coadiuvato dall'impazienza e superbia della sua imposizione, non solo è inefficiente, ma addirittura inutile se non si adattano le leggi al sistema di trapianto.²⁹⁹

In sostanza, è come se si decidesse, da un giorno all'altro, di celebrare in Italia la famosa Festa di metà autunno o Festa della luna (resa nel 2008, dal governo cinese, festa nazionale). Tutti le festeggerebbero, ma nessuno capirebbe le ragioni di tale festività, le storie e le tradizioni che l'accompagnano.

²⁹⁹ W.P. ALFORD, 45, op. Cit.

Nel nostro sistema e in quello dei maggiori paesi occidentali, la nascita di nuove fattispecie di tutela è dovuta ad esigenze di tipo privatistico. La PI è stata regolata, *in primis*, per fornire protezione agli imprenditori che, maggiormente assistiti, hanno un interesse più ampio ad investire nella ricerca e nel miglioramento dei propri prodotti; in secondo luogo per tutelare i consumatori e la qualità dei beni sul mercato.

In Cina, invece, la legislazione vigente non è altro che una produzione normativa dovuta all'inserimento della nuova super-potenza nel mercato globale. La produzione normativa, nata come risposta all'entrata nel WTO, può essere considerata di stampo internazionale, in quanto è un derivato dall'analisi di molteplici sistemi giuridici, *in primis* quello giapponese (di ispirazione germanica con ampia influenza del codice napoleonico). Lo stesso risultato del Panel, analizzato nel secondo capitolo, seppur favorevole alla Cina nella maggior parte dei quesiti, ha spinto il governo ad intraprendere, sotto la pressione degli Stati Uniti e del mercato internazionale, numerose modifiche alla legislazione sulla PI, cominciate con la riforma della Legge Brevetti, continuate con la Legge Marchi e che culmineranno nella emanazione della nuova Legge sul Diritto d'Autore.

E' chiaro, quindi, che quando una norma giuridica si trapianta in un Paese dove tale norma non è mai esistita, la legge "neonata" sarà inevitabilmente soggetta a continue modificazioni, adattamenti e manipolazioni per "vestire" il sistema del paese destinatario; il processo di assimilazione da parte dei cittadini, sarà lento, complesso e non sempre porterà a dei risultati positivi, quantomeno nel breve periodo.

Oltre alla riforma del 2014, il governo di Pechino ha, per ciò, annunciato di aver posto la questione della PI al centro del proprio programma e che comincerà, nei prossimi anni, una campagna di sensibilizzazione ed educazione della popolazione su questo tema. Le sfide sono ancora numerose, soprattutto sul piano sociologico, ma, certamente, dal punto di vista legale la strada intrapresa è quella corretta.

In sintesi, sono state apportate la maggior parte delle modifiche globali che trattano i principali temi dell'*enforcement* del diritto dei marchi cinese, in

particolare dal punto di vista di una maggiore convenienza nel richiedere protezione tramite le domande di registrazione e nel mantenimento del marchio registrato. Sono state semplificate le procedure di opposizione, vietando la registrazione in malafede di un marchio su cui grava un diritto di pre-uso da parte di terzi, è stata rafforzata la tutela dei diritti derivanti dalla registrazione e sottolineato l'obbligo di uso effettivo e genuino del marchio una volta registrato. Certo, ci sono disposizioni e termini che richiedono ulteriori chiarimenti. In generale, comunque, questa terza revisione, non solo offre una più efficace tutela al diritto esclusivo di utilizzare un marchio, ma rappresenta anche un significativo miglioramento dell'intero sistema giuridico cinese in tale materia. Essa è mirata alla creazione di un mercato equo e competitivo e contribuisce a dar vita ad un ambiente giuridico sano, in cui le imprese straniere hanno davvero a disposizione tutti i mezzi necessari per tutelare i propri diritti attraverso i marchi. E' possibile che una maggiore certezza relativa alle regole del gioco, permetta al mercato cinese di fare quel salto di qualità che gli manca per passare dallo status di Paese in via di sviluppo a super-potenza mondiale, concorrente con i maggiori attori internazionali quali gli Stati Uniti e l'Unione Europea.

Vorrei dedicare un'ultima riflessione, maturata dopo un'attenta analisi della dottrina esaminata in questa ricerca, sugli accorgimenti pratici che un'impresa dovrebbe prendere in considerazione nel caso in cui volesse investire nel mercato cinese ed essere tutelata tramite gli strumenti della PI.

-*In primis*, la registrazione del marchio è di vitale importanza. A differenza degli USA dove è principalmente seguita la dottrina del *first to use*, la Cina aderisce fedelmente a quella del *first to file*. La prova dell'uso effettivo diventa rilevante, principalmente, quando due ricorrenti chiedono di registrare marchi identici o simili per prodotti identici o simili nello stesso giorno. Pertanto, il titolare di un marchio straniero deve richiedere la registrazione il più presto possibile.

- In secondo luogo, a differenza di molti altri paesi in cui il titolare del marchio è in grado di tutelarsi solo portando una causa di fronte tribunale, la legge sui marchi cinese, almeno a livello teorico, fornisce dei meccanismi di protezione più

proattivi. Essa pretende di coinvolgere numerosi soggetti diversi dal titolare nella protezione del marchio. In particolare, le agenzie amministrative, come le AIC hanno la facoltà di monitorare il mercato e rispondere alle violazioni di propria iniziativa e i consumatori hanno il diritto di segnalare merci di scarsa qualità.

Tuttavia il proprietario non può fare affidamento solo su tali agenzie, a causa delle limitate risorse a loro disposizione. E' necessario predisporre un sistema di controllo autonomo volto a scandagliare il mercato, per controllare il maggior numero di imprese, distributori e venditori possibile.

- Inoltre, un soggetto che opera sul mercato cinese ha bisogno di coinvolgere professionisti in materie legali, unici in grado di conoscere approfonditamente il sistema legislativo e proteggere gli interessi economici derivanti dal marchio. Secondo la mia personale esperienza, le grandi *Firm* hanno necessità di avvocati altamente specializzati, motivo per cui il Paese sta modificando la normazione che regola la professione forense. Le riforme, in combinazione con un mercato "legale" più competitivo, miglioreranno ulteriormente la qualità generale dei giuristi esistenti e attrarranno, sempre di più, giovani di talento verso la professione legale.

Le imprese straniere, quindi, dovrebbero assumere professionisti cinesi che le guidino nella delicata fase di subentro nel mercato, al fine di sviluppare strategie di protezione dei diritti PI, monitorare lo stesso e prepararsi per eventuali battaglie legali.

- Un'altra scelta delicata consiste nel decidere di operare sul mercato tramite la creazione di *joint-venture* con aziende cinesi o agire da soli. Spesso il rapporto è complesso e il processo di concessione di licenze può essere molto costoso, richiedere molto tempo e il rapporto di affari può diventare complicato se i partner locali si sentono costantemente sotto osservazione. Oggi, più imprese straniere preferiscono "andare da sole". In questo modo, sono in grado di ottenere il pieno controllo della rete di commercializzazione e distribuzione. Ciò elimina il rischio di un potenziale abuso dei propri marchi da parte di collaboratori locali che vendono prodotti simili.

- Infine, le procedure di risoluzione alternativa delle controversie, utilizzate in modo indipendente o in combinazione con il contenzioso, spesso possono ridurre i costi in modo sostanziale e portare a soluzioni non fruibili al cospetto di una Corte. Molte controversie sui marchi sono particolarmente adatte per l'arbitrato, non solo perché di solito costa meno, ma anche perché protegge più efficacemente i segreti commerciali e offre una flessibilità procedurale che permette, in molti casi, al titolare un miglior ristoro dei propri interessi. Risolvendo rapidamente il problema ed eliminando la violazione, il proprietario può mitigare significativamente la perdita di profitto e, di conseguenza, ridurre il danno reale alla sua reputazione commerciale, perché più la violazione persiste, maggiore è la perdita economica e di reputazione a suo carico.

Bibliografia.

MONOGRAFIE

G. AJANI, *Diritto dell'Asia Orientale*, Milano, Utet Giuridica, 2006.

G. AJANI, *Diritto Cinese*, Milano, Utet Giuridica, 2007.

W. P. ALFORD, *To Steal a Book is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilisation*, Stanford University Press, Stanford, 1995.

R. CAVALIERI, “L'adesione della Cina alla WTO - Implicazioni giuridiche”, ARGO editore, 2003.

S.K.E. CHEONG, *Trademark Law and Regulation in China*, in M.A. COHEN-A.E. BANG-S.J. MITCHELL (eds.), *Chinese Intellectual Property Law and Practice*, Kluwer Law International, The Hague, 2000, 25 ss.

D.K. CHOW, *A Primer on Foreign Investment Enterprises and Protection of Intellectual Property in China*, Kluwer, The Hague, 2002.

L. DONG, *Issues and Strategies of China IP Protection after the TRIPs Agreement*, in G. GHEDINI, R. J. R. PERITZ, M. RICOLFI, *TRIPs and Developing Countries, Towards a New Order?*, E. Elgar Publishing, 2014.

G. DUTFIELD, *Intellectual Property Rights and the Life Science Industries*, Ashgate, 2003, 1 ss.

P.FENG, *Intellectual Property law in China, Hong Kong*, Sweet & Maxwell, 1997.

P. GALLO, *Contratto e Buona Fede*, Utet Giuridica, Torino, 2009.

P. GANEA, T. PATTLACH (eds.), *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, The Hague, 2005

M. GRANET, *La religione dei cinesi*, Adelphi, 1973, 108.

A. LUPONE, “Gli Aspetti della Proprietà Intellettuale Attinenti al Commercio Internazionale”, in G. VENTURINI, “L'Organizzazione Mondiale del

Commercio”, Giuffrè editore, Milano, 2004.

W. H. MARUYAMA, *US-China IPR Negotiations: Trade, Intellectual Property and Rule of Law in a Global Economy*, in M.A. COHEN-A.E. BANG-S.J. MITCHELL (eds.), *Chinese Intellectual Property Law and Practice*, Kluwer Law International, The Hague, 2000, 165 ss.

M. RICOLFI, *Marchi di Servizio, non Registrati e Collettivi*, in AUTORI VARI, *Diritto Industriale, Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, Giappichelli editore, Torino, 2005, 154 ss.

Q. SANQUIANG, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2012.

C. SEVILLE, *EU Intellectual Property Law and Policy*, Elgar European Law, Cheltenham (UK), 2009.

B. SHUOYI, *An Outline History of China*, Beijing, 2002.

T. TAKENAKA, *Intellectual Property in Common Law and Civil Law*, Edward Elgar, 2013, 1 ss.

A. TAUBMAN, “*TRIPs goes East: China interests and international trade in intellectual property*”, in “*China and the world trading system*”, Cambridge, 2003.

M. TIMOTEO, *Le Successioni nel Diritto Cinese: Evoluzione Storica ed Assetto Attuale*, Milano, 1994.

W. XIANGWEN, *Intellectual Property Rights Protection in China and China's Effort to Join WTO*, in M.A. COHEN-A.E. BANG-S.J. MITCHELL (eds.), *Chinese Intellectual Property Law and Practice*, Kluwer Law International, The Hague, 2000, 131 ss.

Z. XIAOPING, *Study of the Legal Protection of GIs*, in Law Press China, 2007.

H. XUE, Z. CHENSI, *Chinese Intellectual Property Law in the 21st Century*, Sweet & Maxwell Asia, 2002.

M. YONGTU, “*China in the WTO - The birth of a new catching-up strategy*”, UNIDO, 2002.

ARTICOLI DOTTRINA

J. H. BELLO, A.F. HOLMER, *Special 301: Its Requirements, Implementation and Significance*, 13 Fordam Int'l L.J., 1989-1990, 259 ss.

T. BENDER, *How to Cope with China's (Alleged) Failure to Implement the TRIPS Obligations on Enforcement*, in *JWIP*, 2006, 231 ss.

L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, OXFORD University Press, 2001, 1 ss.

K. BLASEK, *The Protection of Well-Known Trademarks Following China's Accession to the WTO*, in *IIC*, 2005, 279 ss.

Y. BU, *The Use Requirement of Registered Trademarks in China. Current Trademark Registration Practice and Recent Case Law*, in *EIPR*, 2011, 640 ss.

Z. CHENGSI, *Looking into the Revision of the Trade Mark and Copyright Laws from the Perspective of China's Accession to WTO*, in *24 EIPR*, 2002, 313 ss.

S.K.E. CHEONG, *Trademark Law and Regulation in China*, in *8 JWIP*, 2006, 25 ss.

J. DAVIDSON, *China: New Rules on Well-Known Trade Marks Become Effective*, in *EIPR*, 2014, 809 ss.

S. FENG, *How are Unregistered Trademarks Protected in China?*, in *IIC*, 2013, 815 ss.

S. FENG, *Why the Deficiency in Fighting Trademark Piracy in China?*, in *EIPR*, 2014, 186 ss.

D.GERVAIS, *China Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights*, 103 *Am. J. Int'l L.*, 2009, 549 ss.

A. GREGORY, *Chinese Trademark Law and the TRIPs Agreement: Confucius meets the WTO*, Cambridge University press, 2003, 321 ss.

E. GISCHE, *Repercussion of China's High-Tech Rise: Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights in China*, 63 *Hastings L.J.*, 2011-2012, 1393 ss.

K. HALVERSON, "China WTO Accession: economic, legal, and political implications", *Boston College International and Comparative Law Review*, n.27, 2004, 322 ss.

H. HU LI, *Prejudice and Profit: A Perspective from US-China Intellectual Property Rights Disputes*, in *JWIP*, 2006, 727 ss.

G. JIANG, *Dual Protection of Geographical Indications in China-An Enhanced Protection Standard or a Labyrinth for Right Holders?*, in *IIC*, 2011, 926 ss.

Z. JIN, W.LIJUAN, *Review of the Key Aspects of the Third Amendment of the Trademark Law of the PRC*, in *EIPR*, 2014, 724 ss.

J. JIONG ZHOU, *Trademark Law and Enforcement in China: A Transnational Perspective*, in *20 Wis. Int'l L.J.*, 2001-2002, 415 ss.

H. KAIZONG, *An Analysis of Determination of Level of Intellectual Property Protection in China*, in *EIPR*, 2008, 515 ss.

M. KENNEDY, *"Three-Step Test" and the Burden of Proof in Disputes Under the TRIPS Agreement*, in *IIC*, 2014, 161 ss.

P. KOSSOF, *Chinese National Well-Known Trademarks and Local Famous Trademarks in the Light of the 2013 Trademark Law: Status, Effect and Adequacy*, in *13 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.* 2013, 225 ss.

E.E. LEHMAN, C. OJANSIVU, S. ABRAMS, *Well-Known Trademark Protection in the People's Republic of China*, in *26 Fordham Intern'l Law J.*, 2003, 257 ss.

K. E. MASKUS, *Intellectual Property rights in the WTO accession package: accessing China's reform*, Oxford University, 2004.

S.J. PALMER, *An Identity Crisis: Regime Legitimacy and the Politics of Intellectual Property in China*, in *8 Ind. J. of Global Legal Studies*, 2001, 449 ss.

X.T. NGUYEN, *Trademark Apologetic Justice: China's Trademark Jurisprudence on Reputational Harm*, in *15 U. Pa. J. Bus. L.*, 2012-2013, 131 ss.

P. POTTER, *The legal implications of china's accession to the WTO*, *The China Quarterly*, 2001, 593 ss.

A. QUINGHU, *Well-Known Marks and China's System of Well-Know Marks Protection*, in *95 Trademark Rep.*, 2005, 705 ss.

A. QUINGHU, *When China Started to Protect 3D Marks? A Research into the History*, in *IPQ*, 2005, 325 ss.

A. ROY, *A New Dispute Concerning the TRIPS Agreement: The U.S. and China in the WTO*, in *JWIP*, 2007, 476 ss.

K. SHAO, *Look at My Sign! Trademarks in China from Antiquity to the Early Modern Times*, 87 *J. Pat. & Trademark Office. SoC'Y* , 2005, 654 ss.

K. SHAO, *The Global Debates on Intellectual Property: What if China is not a Born Pirate?*, in *IPQ*, 2010, 346 ss.

F. SPADI, “*L’Evoluzione del Protocollo di Accessione della Repubblica Popolare Cinese all’Organizzazione Mondiale del Commercio*”, in *Diritto del Commercio Internazionale*, 2000, 163 ss.

S. H. WANG, *Great Olympics, New China: Intellectual property Enforcement Steps Up to the Mark*. Loyola L.A. Int’l & Comp. L. Rev, 2005, 291 ss.

L. WEI, *Judicial Interpretation in China*, 5 Willamette J. Int’l L. & Dis. Res., 1997, 87 ss.

W. XIAOBING, I. KIREEVA, *Protection of Geographical Indications in China: Conflict, Causes and Solutions*, in *JWIP*, 2007, 79 ss.

L. XIAOHAI, *Enforcement of Intellectual Property Rights in the People’s Republic of China*, in 32 *IIC*, 2001, 141 ss.

H. XUE, *The TRIPs Agreement and the Second Revision of the Chinese Trademark Law*, in 5 *JWIP*, 2002, 291 ss.

H. XUE, *An Anatomical Study of the United States Versus China at the WTO on Intellectual Property Enforcement*, in *EIPR*, 2009, 292 ss.

D. YANG, *Intellectual Property System in China: A study of the Grant Legs and Ratios*, in *JWIP*, 2007, 22 ss.

X. YUAN, *Research on Trade Mark Parallel Imports in China*, in 25 *EIPR*, 2003, 224 ss.

A. SOBOLI, F. SANTONOCITO, *Protection Against Trademark Infringement in China Seen From an Italian Perspective: Ariston Thermo China Co. Ltd. e M e B Marchi e Brevetti Srl. v. Fashion Shinde A Li Si Dun Electric Appliance Co. Ltd.*, in *EIPR*, 2011, 664 ss.

W. ZHANG, L.WEI, Y.LI, *The Third Revision of Chinese Trademark Law-Analysis and Comment*, in *IIC*, 2014, 556 ss.

SITOGRAFIA

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds362_e.htm

<http://www.ifta-online.org/sites/default/files/58.pdf>

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=305907

http://www.saic.gov.cn/sbjenglish/flfg1_1/flfg/201012/t20101227_103092.html

<https://www.govtrack.us/congress/bills/100/hr4848/text>.

<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6600>.

<http://www.china.org.cn/english/government/207320.htm>

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/august/tradoc_140291.pdf

<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6600>

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/362r_b_e.pdf

[https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=\(@Symbol=%20wt/ds362/*\)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds362/*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#).

<http://www.china.org.cn/english/government/207484.htm>

<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6474>

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm.

<http://www.chinaiplawyer.com/trademark-law-peoples-republic-china-2013/>

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=199967