

Indice

Introduzione Pag. 4

CAPITOLO 1 – Evoluzione storica del diritto cinese: dal periodo dinastico a quello contemporaneo.

1.1 – Riferimenti storici introduttivi. Pag. 6

1.2 – Le correnti ideologiche a sostegno del potere imperiale: legalismo e confucianesimo. Pag. 8

1.3 – Le istituzioni ed i codici dinastici. Pag. 12

1.4 – Il declino dell’Impero, la Cina moderna. Pag. 15

1.4.1 – Il Partito comunista cinese e Mao Zedong. Pag. 17

1.4.2 – Il Partito comunista riformato, dal 1979 ad oggi. Pag. 18

CAPITOLO 2 – Il diritto della proprietà intellettuale in Cina, dalla dinastia Tang al 1984.

2.1 – Introduzione. Pag. 21

2.2 – Gli albori della proprietà intellettuale in Cina. Pag. 21

2.2.1 – Confucianesimo e proprietà intellettuale. Pag. 26

2.2.2 – L’introduzione del concetto occidentale di Proprietà Intellettuale. Pag. 28

2.2.3 – Le prime produzioni normative in tema di IP. Pag. 32

2.2.4 – Proprietà intellettuale ed il Partito comunista. Pag. 34

CAPITOLO 3 – Il Marchio.

<i>3.1 – La normativa nazionale e gli accordi internazionali.</i>	<i>Pag. 42</i>
<i>3.2 – Segni che possono essere registrati come marchio.</i>	<i>Pag. 46</i>
<i>3.3 – I requisiti di validità del marchio, la capacità distintiva.</i>	<i>Pag. 51</i>
<i>3.3.1 – Alcune specificazioni sulla capacità distintiva.</i>	<i>Pag. 53</i>
<i>3.4 – Divieti di registrazione.</i>	<i>Pag. 56</i>
<i>3.5 – La registrazione del marchio.</i>	<i>Pag. 59</i>
<i>3.5.1 – L'esame del TMO e l'opposizione.</i>	<i>Pag. 62</i>
<i>3.6 – I diritti conferiti con la registrazione.</i>	<i>Pag. 65</i>
<i>3.7 – Cancellazione.</i>	<i>Pag. 66</i>
<i>3.8 – La violazione del marchio.</i>	<i>Pag. 69</i>
<i>3.8.1 – Conseguenze della violazione.</i>	<i>Pag. 70</i>
<i>3.9 – Il consumatore medio.</i>	<i>Pag. 72</i>
<i>3.10 – Il marchio notorio.</i>	<i>Pag. 74</i>
<i>3.11 – Nomi commerciali ed altri nomi.</i>	<i>Pag. 77</i>
<i>3.11.1 – Nomi delle organizzazioni no-profit ed i nomi personali.</i>	<i>Pag. 79</i>
<i>3.12 – I nomi a dominio.</i>	<i>Pag. 81</i>
<i>3.13 – Nomi a dominio e marchio registrato.</i>	<i>Pag. 83</i>

CAPITOLO 4 – Il Brevetto.

<i>4.1 – La normativa nazionale e gli accordi internazionali.</i>	<i>Pag. 86</i>
<i>4.2 – Invenzioni, Modelli di Utilità e Design.</i>	<i>Pag. 88</i>
<i>4.3 – Proibizioni ed esclusioni di registrazione.</i>	<i>Pag. 90</i>
<i>4.4 – L'inventore.</i>	<i>Pag. 96</i>
<i>4.5 – I requisiti di brevettabilità per le invenzioni ed i modelli di utilità.</i>	<i>Pag. 98</i>
<i>4.6 – I requisiti di brevettabilità del design.</i>	<i>Pag. 104</i>

<i>4.7 – La registrazione del brevetto.</i>	<i>Pag. 106</i>
<i>4.7.1 – Registrazione del brevetto da parte di soggetti stranieri.</i>	<i>Pag. 109</i>
<i>4.7.2 – L’esame preliminare. Il principio del first to file.</i>	<i>Pag. 111</i>
<i>4.7.3 – L’esame sostanziale.</i>	<i>Pag. 113</i>
<i>4.7.4 – La procedura di riesame.</i>	<i>Pag. 116</i>
<i>4.8 – Gli effetti della registrazione del brevetto.</i>	<i>Pag. 117</i>
<i>4.9 – La violazione dei diritti conferiti con il brevetto.</i>	<i>Pag. 118</i>
<i>4.10 – La cancellazione del brevetto.</i>	<i>Pag. 121</i>
Conclusioni	<i>Pag. 124</i>
Bibliografia	<i>Pag. 130</i>
Ringraziamenti	<i>Pag. 135</i>

Introduzione

La predisposizione di un sistema efficiente per la tutela dei diritti sulla Proprietà Intellettuale (*Intellectual Property Rights o IPRs*), inteso come l'apparato delle norme volte a salvaguardare i frutti dell'inventiva e dell'ingegno umano, è un fattore indispensabile in ogni sistema giuridico, al fine di incrementare lo sviluppo economico e il benessere socio-culturale dell'ordinamento stesso, offrendo un ambiente in cui la creatività e l'ingegno prosperino, a vantaggio sia dell'innovatore che dei suoi utenti.

In Cina, così come nella gran parte dei paesi industrializzati, la proprietà intellettuale costituisce sempre più un elemento fondamentale di competitività in ambito commerciale. Infatti, la registrazione di un marchio o brevetto, rappresenta un passaggio obbligato per poter sfruttare economicamente la propria invenzione o per contraddistinguere la propria attività da quella dei concorrenti. D'altro canto, però, l'avvento di tecnologie sempre più avanzate ha innalzato su scala globale il rischio di violazioni degli *IPRs*, rendendo sempre più urgenti le istanze rivolte alla loro tutela.

Ecco perché si rivela di particolare interesse analizzare la normativa della Cina sul punto, spesso additata come patria della pirateria e contraffazione, ma che in realtà vede le sue istituzioni da tempo impegnate a formare e aggiornare la disciplina, anche a seconda delle necessità che sorgono a livello internazionale.

Per questo motivo, la tesi intende presentare gli aspetti storici, filosofici, culturali e giuridici che hanno determinato lo sviluppo della disciplina attuale della proprietà intellettuale. In particolare, il capitolo 1 è dedicato all'esposizione di quelle vicende storiche e dottrine politico-culturali che hanno inciso in maggior misura sullo sviluppo del sistema giuridico cinese: confucianesimo, legalismo, marxismo. Il capitolo 2 si occuperà, partendo dall'era imperiale per arrivare al governo di Deng Xiaoping, di tutte quelle vicende interne ed internazionali che

hanno determinato il sorgere della normativa cinese sulla proprietà intellettuale. All'analisi dell'attuale disciplina sul marchio e sul brevetto saranno dedicati rispettivamente i capitoli 3 e 4, dove, accanto ai vari aspetti delle disposizioni vigenti, verrà dato conto degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali che hanno contribuito al farsi dei vari istituti. Inoltre, saranno messi in luce gli influssi sul tema derivanti dalla normativa europea, dall'adesione della Cina alla *World Trade Organization* (WTO) e a tutte le altre convenzioni internazionali che hanno armonizzato la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Al termine della trattazione potremo verificare se la normativa cinese condivide caratteristiche comuni con quella vigente in Europa e se essa, così come congegnata, offra una tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, mettendo anche in luce quali progetti a livello transnazionale siano stati istituiti al fine di innalzare e garantire l'*enforcement* degli IPRs.

CAPITOLO 1 – Evoluzione storica del diritto cinese: dal periodo dinastico a quello contemporaneo.

1.1 – Riferimenti storici introduttivi.

Prima di occuparci diffusamente dell'evoluzione della normativa sulla proprietà intellettuale in Cina, è opportuno tratteggiare quali vicende storiche e dottrine politico-culturali hanno inciso in maggior misura sullo sviluppo dell'intero sistema giuridico cinese, compreso l'ambito della proprietà intellettuale¹.

Le prime tracce di un potere centralizzato si riconducono alla cultura Erlitou (tra il 2100 ed il 1324 a.C.)² e successivamente alle tre dinastie Xia, Shang e Zhou considerate tradizionalmente l'alba del potere imperiale. Dell'antichissima dinastia Xia (2195 – 1675 a.C.) si conosce solo che la forma di governo era imperniata su una monarchia di tipo ereditario³. Alla dinastia Shang (tra il XVI e l'XI secolo a.C.) sono invece attribuite le prime tracce di un diritto cinese antico incentrato su una visione sacrale del potere⁴: i membri della dinastia Shang erano considerati infatti degli sciamani in costante comunicazione con i loro

¹ Per una prima, essenziale bibliografia sulla storia del diritto cinese si veda almeno: John W. Head, *China's Legal Soul, The Modern Chinese Legal Identity in Historical Context*, Carolina Academic Press, 2009; Gianmaria Ajani, Andrea Serafino, Marina Timoteo, *Diritto dell'Asia Orientale*, Utet Giuridica, 2007; Sacco R., *Cina*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Utet, 2003; Dell'Aquila E., *Il Diritto Cinese*, Cedam, 1981; T'ung-Tsu Ch'u, *Law and Society in Traditional China*, Mouton & Co., 1961; Levenson J.R., *Confucian China and its Modern Fate*, University of California Press, 1965; Byran R.T., *An outline of Chinese civil law*, The Commercial Press, 1927.

² L'attendibilità della datazione è ritenuta pacifica solo in parte, ossia per il primo strato del sito archeologico collocabile fra il 2100 e il 1781 a.C.: sul punto, Gianmaria Ajani, Andrea Serafino, Marina Timoteo, *Diritto dell'Asia Orientale*, Utet Giuridica, 2007, p. 48.

³ David E. Mungello, *The Great Encounter of China and the West, 1500-1800*, Rowman & Littlefield, 2009, p. 97.

⁴ Gianmaria Ajani, Andrea Serafino, Marina Timoteo, *Diritto dell'Asia Orientale*, Utet Giuridica, 2007, p. 49.

antenati, i cui spiriti, in grado di influenzare gli eventi, erano destinatari di sacrifici propiziatori e pratiche di divinazione. È infine con la successiva dinastia Zhou, suddivisa in occidentale (tra l'XI e l'VIII a.C.) e orientale (tra l'VIII e il II secolo a.C.) che si conia il concetto di "mandato celeste" (*Tiamming*) del sovrano considerato figlio del cielo (*tian zi*)⁵, profondamente diverso dalla dimensione meramente sacrale del potere Shang e fondato sul presupposto di allontanare i sovrani corrotti della dinastia precedente, al fine di instaurare un governo della virtù per mezzo del "buon esempio"⁶. Nel medesimo periodo, nascono inoltre le prime regole rituali "*li*"⁷ seguite esclusivamente dalla nobiltà⁸. La data che rappresenta lo spartiacque nella storia della tradizione giuridica del paese è il 221 a.C. quando, da una miriade di piccoli principati esso diventerà un unico regno ad opera dei sovrani del principato di Ch'in (dal quale deriva il nome "Cina"), che sconfiggendo le municipalità avversarie costituirono l'Impero cinese⁹.

In quest'epoca di conflitti, denominata "il periodo degli stati belligeranti" (dal 435 al 222 a.C.)¹⁰, sorgono scuole di pensiero quali il confucianesimo che, come sarà in seguito approfondito, ha influenzato in maniera sostanziale l'intero ordinamento giuridico cinese¹¹. L'eccezionale longevità dell'impero vedrà il susseguirsi di numerose dinastie, dalla Ch'in (221 - 206 a.C.) fino alla Qing

⁵ Per un catalogo dei principali termini giuridici cinesi antichi vedi per tutti: John W. Head, *China's Legal Soul, The Modern Chinese Legal Identity in Historical Context*, Carolina Academic Press, 2009.

⁶ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 25.

⁷ John W. Head, *China's Legal Soul, The Modern Chinese Legal Identity in Historical Context*, Carolina Academic Press, 2009, p. 13.

⁸ Gianmaria Ajani, Andrea Serafino, Marina Timoteo, *Diritto dell'Asia Orientale*, Utet Giuridica, 2007, p. 50.

⁹ John W. Head, *China's Legal Soul, The Modern Chinese Legal Identity in Historical Context*, Carolina Academic Press, 2009, p. 7.

¹⁰ John W. Head, *China's Legal Soul, The Modern Chinese Legal Identity in Historical Context*, Carolina Academic Press, 2009, p. 9.

¹¹ Gianmaria Ajani, Andrea Serafino, Marina Timoteo, *Diritto dell'Asia Orientale*, Utet Giuridica, 2007, p. XV; William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 22.

(1644 – 1911 d.C.)¹². Tra queste, ricordiamo la fondamentale importanza per gli influssi esercitati sul diritto della dinastia Tang, caratterizzata da un'importante crescita dell'attività commerciale ed industriale, nonché da una forte urbanizzazione. È proprio durante questo periodo che vedrà la luce l'omonimo codice che, come si illustrerà, esercitò un'influenza di non poco conto nelle successive compilazioni giuridiche. Ancora, sempre sotto il dominio della dinastia Tang, furono pubblicate le primordiali disposizioni in materia di proprietà intellettuale¹³.

1.2 – *Le correnti ideologiche a sostegno del potere imperiale: legalismo e confucianesimo.*

In questo paragrafo verranno descritte le principali caratteristiche di due dottrine politico-culturali, il confucianesimo ed il legalismo, così radicate nel tessuto giuridico e politico cinese da influenzarlo ancora oggi. È con l'ascesa della dinastia Zhou²⁷ – il punto d'inizio della storia del diritto dinastico²⁸ – che si cominceranno ad osservare i principi di “giusto comportamento” e “giusta amministrazione” elaborati dal filosofo Confucio (551 a.C.), che dedicò tutti i suoi sforzi nel tentativo di restaurare l'unità e la stabilità etica e morale che andavano perdendosi al tramonto della dinastia Zhou, della quale era suddito. Confucio

¹² Le maggiori dinastie dell'impero cinese sono suddivise in: dinastia Xia (2055 – 1764 A.C.); dinastia Shang (1766 – 1112 a.C.); dinastia Zhou Occidentali (1111 – 771 a.C.); dinastia Zhou Orientali (770 – 249 a.C.); dinastia Quin (221 – 206 a.C.); dinastia Tang (618 – 907); dinastia Ming (1368 – 1644); dinastia Quing (1644 – 1911). Si veda per tutti: Gianmaria Ajani, Andrea Serafino, Marina Timoteo, *Diritto dell'Asia Orientale*, Utet Giuridica, 2007, p. XIII.

¹³ Wang Jiugo, *Chinese Law*, Kluwer Law International, 1999. p. 498.

²⁷ Vedi sopra, al § 1.1.

²⁸ John W. Head, China's Legal Soul, *The Modern Chinese Legal Identity in Historical Context*, Carolina Academic Press, 2009, p. 8.

s'impegnò nella produzione di un codice di comportamento²⁹ ove racchiuse una rielaborazione dei culti, rituali e tradizioni conosciuti dall'antica aristocrazia Zhou, nei quali s'individuavano quei valori esemplari³⁰ che ciascuno doveva considerare come modelli secondo cui regolare il proprio comportamento³¹.

Confucio riteneva che, nel governare il paese, un sovrano virtuoso avrebbe dovuto rispettare rigorosamente il codice di comportamento composto dai "li"³², termine convenzionalmente tradotto con la parola "rito", ma che più correttamente indica "ciò che è conforme all'agire naturale per la realizzazione di un ordine universale"³³. I "li" avevano una duplice funzione: da una parte quella di garantire attraverso il loro rispetto l'ordine sociale, e, dall'altra, assicurare la solidarietà tra mondo umano e naturale³⁴.

Come emerge da tutti i dettagli che abbiamo appena delineato, l'ideologia confuciana, non può essere considerata al pari di una religione, ma piuttosto come una dottrina pratica, politica e sociale dal momento che è costituita da un

²⁹ Nell'elaborare tale codice di comportamento, Confucio si ispirò ai dettami del "Duca di Zhou" un antico leader dell'omonima dinastia: John W. Head, *China's Legal Soul, The Modern Chinese Legal Identity in Historical Context*, Carolina Academic Press, 2009, p. 9.

³⁰ Gianmaria Ajani, Andrea Serafino, Marina Timoteo, *Diritto dell'Asia Orientale*, Utet Giuridica, 2007, p. 53.

³¹ Marcel Granet, *La religione dei cinesi*, Adelphi, 1929, p. 108.

³² Il concetto di *li* era originalmente collegato ai riti di sepoltura e rispetto della morte al fine di ottenere la benedizione dagli antenati. Questo concetto subì un'evoluzione nel corso del tempo anche grazie al "Duca di Zhou" (su cui vedi sopra, nota 16) che rese il *li* un vero e proprio codice (non scritto) di comportamento teso a regolamentare le relazioni tra i membri della classe aristocratica cinese. Il contenuto del "*Zhou Li*" può essere così riassunto: ama i tuoi familiari, soprattutto quelli più anziani dalla parte del padre, l'inferiore deve rispettare ed ubbidire al suo superiore, il giovane deve rispettare l'anziano, l'uomo è superiore alla donna. Circa cinque secoli dopo l'elaborazione del concetto di "*Zhou Li*", Confucio non solo continuò a invocare il rispetto ma per certi versi ne espanse ancora di più il significato invocando l'osservanza del *li* non solo da parte della classe aristocratica ma a tutte le relazioni sociali: John W. Head, *China's Legal Soul, The Modern Chinese Legal Identity in Historical Context*, Carolina Academic Press, 2009, p. 8.

³³ Gianmaria Ajani, Andrea Serafino, Marina Timoteo, *Diritto dell'Asia Orientale*, Utet Giuridica, 2007, p. 53.

³⁴ John W. Head, *China's Legal Soul, The Modern Chinese Legal Identity in Historical Context*, Carolina Academic Press, 2009, p. 10.

insieme di norme volte a regolare i rapporti interpersonali e miranti ad instaurare una grande armonia nel mondo³⁵. Difatti, Confucio ripeteva che “*tutte le persone del mondo dovrebbero essere fratelli*”³⁶, obiettivo che poteva essere raggiunto solo se ognuno avesse assolto il proprio ruolo³⁷ all’interno della società rispettando i dettami del “*li*”³⁸. Nel codice di comportamento redatto da Confucio, si evidenzia inoltre come la coesione e il benessere della società debbano essere raggiunti non attraverso disposizioni giuridiche scritte – che Confucio riteneva uno strumento di amministrazione dei popoli incivili³⁹ – bensì attraverso l’osservanza delle convenzioni morali protendenti alla “virtù” della società, contenute nei “*li*”⁴⁰.

³⁵ Per una essenziale bibliografia sul pensiero confuciano si veda almeno Gerhard J. Bellinger. *Enciclopedia delle religioni*, Garzanti, 1989; Renzo Cavalieri, *La legge e il rito. Lineamenti di storia del diritto Cinese*, Franco Angeli, 1999.

³⁶ Confucio, *I dialoghi di Confucio*, Einaudi Editore, 2006, versi 44 – 45.

³⁷ In particolare, l’aspetto principale della teoria confuciana è che ogni cosa, inclusa la società umana, deve essere dotata di un proprio ordine interno chiamato “armonia”. Questo stato può essere ottenuto rispettando le regole dei “cinque rapporti cardinali” ossia: (1) Il sovrano deve svolgere il suo compito secondo giustizia e virtù; (2) un rapporto di correttezza tra padre e figlio; (3) divisione dei beni dell’uomo e della donna; (4) rispetto del giovane verso l’anziano e rapporti d’amicizia ove regni fiducia e verità. John W. Head, *China’s Legal Soul, The Modern Chinese Legal Identity in Historical Context*, Carolina Academic Press, 2009, p. 9.

³⁸ Wei Shi, *Cultural perplexity in intellectual property: Is stealing a book an elegant offense?*, in *32 N.C.J. Int’l L. & Com. Reg.*, 1, 2006-2007, p. 5.

³⁹ Gianmaria Ajani, Andrea Serafino, Marina Timoteo, *Diritto dell’Asia Orientale*, Utet Giuridica, 2007, p. 53.

⁴⁰ Inoltre, la filosofia confuciana prevede che anche ove si renda necessaria una punizione, questa dovrà in ogni caso essere dettata dal principio della virtù: “*The Master said, “If the people are governed by laws and punishment is used to maintain order, they will try to avoid the punishment but have no sense of shame. If they are governed by virtue and rules of propriety [ritual] are used to maintain order, they will have a sense of shame and will become good as well.” Ji Kang Zi asked Confucius about government, saying, “What do you say to killing those who are unprincipled [i.e., the immoral] for the good of those who are principled?” Confucius replied, “Sir, in carrying on your government, why should you use killing at all? Let your obvious desires be for what is good, and the people will be good. The relation between superiors and inferiors is like that between the wind and the grass: the grass is bound to bend when the wind blows across it.”* Simon Leys, *Analects of Confucius*, W.W. Norton & Company, 1997, §§ 12.17, 12.19.

La seconda dottrina politico-culturale di cui dobbiamo occuparci, ossia il legalismo, affonda le proprie radici durante il tramonto del periodo Zhou occidentale⁴¹, allorquando direttive imperiali concessero la vendita di grossi appezzamenti di terra, creando di fatto una nuova classe sociale, quella dei proprietari terrieri⁴². Infatti, sono proprio gli scontri ideologici tra questo nuovo ceto e quello aristocratico che portarono al fiorire della corrente legalista, in opposizione a quella di Confucio⁴³.

I pilastri di questo nuovo orientamento politico consistevano da una parte nell'abolizione dell'idea di ruolo sociale imposto dal "li", e l'estensione del "fa", concetto che venne in origine elaborato da un popolo barbaro, i Miao (XXIII secolo a.C) e che era inteso, in Cina, come legge scritta, soprattutto in campo penale ed amministrativo⁴⁴. Da una parte, il "fa" prevedeva il rispetto della legge scritta a cui tutti – aristocratici e ceti inferiori – erano sottoposti, e, dall'altra, l'idea secondo cui la punizione doveva essere la prima arma per persuadere la società, diversamente da quanto sostenuto dai dettami confuciani che prevedevano come primo mezzo di persuasione "l'esempio morale" dato dai governanti⁴⁵. Il legalismo non riuscì mai a raggiungere il livello di diffusione del pensiero confuciano, che invece tornò al centro dell'attenzione con il sorgere della successiva dinastia Han (206 a.C.), quando la Cina visse la c.d. "età dell'oro". Questo periodo fu caratterizzato, accanto al fiorire di attività scientifico-artistiche, da politiche tese a colonizzare nuovi territori⁴⁶. La conseguenza immediata di tale politica imperiale

⁴¹ Si veda sopra, §. 1.1.

⁴² John W. Head, *China's Legal Soul, The Modern Chinese Legal Identity in Historical Context*, Carolina Academic Press, 2009, p. 17.

⁴³ James M. Zimmerman, *China Law Deskbook: A Legal Guide for Foreign-Invested Enterprises*, American Bar Association, 2005.

⁴⁴ Rodolfo Sacco, Antonio Gambaro, *Sistemi giuridici comparati*, Utet, 2008, p. 383.

⁴⁵ Gianmaria Ajani, Andrea Serafino, Marina Timoteo, *Diritto dell'Asia Orientale*, Utet Giuridica, 2007, p. 53.

⁴⁶ John W. Head, *China's Legal Soul, The Modern Chinese Legal Identity in Historical Context*, Carolina Academic Press, 2009, p. 20.

fu il consolidamento delle strutture burocratiche⁴⁷, al cui interno emerse una nuova élite locale formata dagli *shensi*, proprietari terrieri benestanti che godevano di uno status privilegiato a livello sociale e giuridico. Gli *shensi* furono considerati una sorta di collaboratori informali dell'amministrazione imperiale posto che essi, avendo passato il primo livello degli esami di stato per accedere alla carriera burocratica, erano esperti conoscitori del confucianesimo⁴⁸. Il rovescio della medaglia dell'affermazione di questa nuova élite fu il risorgere del pensiero confuciano, che ritornò a permeare il tessuto politico e sociale dell'impero dopo che era stato soppiantato dall'ideologia legalista durante la dinastia Qin⁴⁹ (221 – 206 a.C.). Anzi, l'ideologia confuciana di questo periodo assunse alcune caratteristiche diverse dal filone originario – grazie all'influenza di nuove correnti di pensiero e religioni quali il legalismo stesso, ed il confucianesimo di Mengzi e Xunzi⁵⁰ (due allievi di Confucio che avevano rielaborato alcuni concetti del suo pensiero) – prendendo così la denominazione di “confucianesimo imperiale”⁵¹.

⁴⁷ Gianmaria Ajani, Andrea Serafino, Marina Timoteo, *Diritto dell'Asia Orientale*, Utet Giuridica, 2007, p. 60.

⁴⁸ La dottrina confuciana penetrò così tanto il sistema giuridico e politico del paese che venne reso obbligatorio un esame sul pensiero Confuciano per tutti coloro che aspiravano a diventare membri del sistema burocratico cinese: Gianmaria Ajani, Andrea Serafino, Marina Timoteo, *Diritto dell'Asia Orientale*, Utet Giuridica, 2007, p. 60.

⁴⁹ John W. Head, China's Legal Soul, *The Modern Chinese Legal Identity in Historical Context*, Carolina Academic Press, 2009, p. 17.

⁵⁰ Gianmaria Ajani, Andrea Serafino, Marina Timoteo, *Diritto dell'Asia Orientale*, Utet Giuridica, 2007, p. 54.

⁵¹ “Confucianism gained eminence during the Han period because of the meeting of minds of a monarch in search of a clear mandate from Heaven and a scholar with an ambition to dominate the current ideologies, which included earlier Legalist, Taoist and Confucian theories.”: John W. Head, China's Legal Soul, *The Modern Chinese Legal Identity in Historical Context*, Carolina Academic Press, 2009, p. 22.

1.3 – Le istituzioni e i codici dinastici.

Le prime fonti scritte del diritto dinastico risalgono al “*fa*”, ossia l’insieme di quelle regole verbalizzate, scritte e successivamente raccolte, a partire dalla dinastia Tang, in quelli che gli occidentali definiscono i codici dinastici⁵². Questi codici inizialmente consistevano in raccolte normative i cui precetti (“*lu*”) incorporavano i vari dettami d’ispirazione confuciana. A partire dall’epoca Song, ai “*lu*” si affiancano i “*li*” che iniziarono a corredare le norme fondamentali con regole di fonte legislativa e giurisprudenziale⁵³.

Tra i codici imperiali che più hanno influenzato le successive produzioni giuridiche, il primo in ordine cronologico è il codice Qin – compilato appunto sotto il dominio della dinastia Qin – che rappresentò lo strumento essenziale nel diffondere i principi legalisti nel paese. Esso era diviso in sei parti, dedicate al furto, violenza, carcerazione, arresto, altri reati e principi generali del sistema penale. L’attività di codificazione proseguì anche nel successivo impero Han, dove vide la luce nel 200 a.C. l’omonimo codice⁵⁴. Anche se questa produzione legislativa non è giunta fino ai giorni nostri, sappiamo che furono aggiunte tre sezioni a quelle previste dal codice Qin, ovvero quella dedicata alle prestazioni dovute al signore, al bestiame e alla famiglia. Inoltre, esso prevedeva la pena di morte in caso di omicidio e la estendeva, per analogia, ad altri reati⁵⁵. Alcuni

⁵² Gianmaria Ajani, Andrea Serafino, Marina Timoteo, *Diritto dell’Asia Orientale*, Utet Giuridica, 2007, p.62. Si v. anche sopra 1.2:

⁵³ All’interno delle norme penali della dinastia Song, ad esempio, in posizione secondaria rispetto ai *lu* troviamo una serie di norme complementari suddivise in ordinanze, regolamenti e istruzioni amministrative. Sul punto si veda Brian McKnight, *From Statute to Precedent: An Introduction to Song Law and its Transformation*, in Brian McKnight (cur.), *Law and the State in Traditional East Asia*, University of Hawaii Press, 1987, p. 2.

⁵⁴ John W. Head, *China’s Legal Soul, The Modern Chinese Legal Identity in Historical Context*, Carolina Academic Press, 2009, p. 26.

⁵⁵ Antonio Gambaro, Rodolfo Sacco, *Sistemi giuridici comparati*, Utet, 2008, p. 386.

Autori⁵⁶ sottolineano come in questa produzione sia avvenuta quella che viene comunemente definita “confucianizzazione” della legge⁵⁷. Infatti, il codice Han costituisce il punto d’incontro tra il confucianesimo imperiale⁵⁸ e legalismo; coesione questa, che sopravvivrà nelle produzioni giuridiche di tutta l’era imperiale⁵⁹.

Un altro codice dinastico di particolare importanza è quello Tang, redatto nel 624 a.C, che racchiude numerosi principi del confucianesimo imperiale⁶⁰. Esso è diviso in 12 capitoli dedicati: (i) alle generalità (fra cui l’individuazione di dieci delitti abominevoli ed otto classi privilegiate); (ii) al palazzo; (iii) al pubblico impiego; (iv) alla famiglia; (v) alle scuderie; (vi) al servizio militare; (vii) al brigantaggio e al furto; (viii) alla rissa; (ix) alla frode e ai falsi; (x) a temi vari; (xi) all’arresto; (xii) al giudizio⁶¹.

In conclusione, merita ancora menzione il codice Qing (1646 d.C.), la cui struttura (come quella che sarà propria a tutte le successive compilazioni dell’era imperiale) ricalca quella del codice Tang⁶². Visto che il codice Qing contiene molte norme incriminatrici, alcuni studiosi hanno ritenuto che esso possa essere considerato un codice penale⁶³. Tuttavia, autorevole dottrina ha sottolineato come tale interpretazione non sia del tutto corretta, e deviata dalla

⁵⁶ A. F. P. Hulsewe, *Remnants of Ch'in Law: An Annotated Translation of the Ch'in Legal and Administrative Rules of the 3rd Century B.C. Discovered in Yun-Meng Prefecture, Hu-Pei Province*, Brill Academic Pub, 1985.

⁵⁷ Sacco R. , *Cina* , in *Digesto delle discipline privatistiche*, Utet, 2003, p. 361.

⁵⁸ Il confucianesimo imperiale, come abbiamo detto poco tempo fa, rappresenta l’evoluzione del confucianesimo tradizionale: si veda sopra al § 1.2.

⁵⁹ Gianmaria Ajani, Andrea Serafino, Marina Timoteo, *Diritto dell’Asia Orientale*, Utet Giuridica, 2007, p. 57.

⁶⁰ Infatti questo codice contiene i principi del “Li” (confuciano) soprattutto in materie quali stato sociale, pietà filiale e lealtà all’imperatore. Si v. John W. Head, *China’s Legal Soul, The Modern Chinese Legal Identity in Historical Context*, Carolina Academic Press, 2009, p. 29.

⁶¹ Antonio Gambaro, Rodolfo Sacco, *Sistemi giuridici comparati*, Utet, 2008, p. 386.

⁶² John W. Head, *China’s Legal Soul, The Modern Chinese Legal Identity in Historical Context*, Carolina Academic Press, 2009, p. 34.

⁶³ John W. Head, *China’s Legal Soul, The Modern Chinese Legal Identity in Historical Context*, Carolina Academic Press, 2009, p. 29.

“inappropriateness and futility of trying to understand Chinese law on Western terms with expectations formed by exposure to Western ideas about law”⁶⁴.

Infatti, nel sistema cinese, il diritto ha lo scopo ultimo di regolamentare le mansioni sociali che ciascun individuo deve assolvere⁶⁵, e pertanto anche il codice Qing non può essere classificato secondo la tipica distinzione occidentale (codice civile o codice penale), ma deve essere considerato un codice legalista nella parte in cui prevede le norme incriminatrici, e confuciano nella parte in cui detta regole sui riti⁶⁶ e nella suddivisione del giusto ruolo di ciascuno nella società⁶⁷.

1.4 – Il declino dell’Impero, la Cina moderna.

L’inizio del periodo riformista cinese, che segnò il passaggio dal regime dinastico a quello repubblicano che avvenne nel 1912, ebbe origine da diverse spinte provenienti sia dai rapporti internazionali con paesi occidentali, sia a causa dei mutamenti politici interni. Per quanto riguarda il primo punto, alcuni stati esteri, in cambio dell’abolizione dei c.d. privilegi extraterritoriali (che concedevano

⁶⁴ William C. Jones, *The Great Qing code*, Oxford University Press, 1994.

⁶⁵ Gianmaria Ajani, Andrea Serafino, Marina Timoteo, *Diritto dell’Asia Orientale*, Utet Giuridica, 2007, p. 53; John W. Head, *China’s Legal Soul, the Modern Chinese Legal Identity in Historical Context*, Carolina Academic Press, 2009, p. 66.

⁶⁶ Brian McKnight, *Law and the State in Traditional East Asia*, University of Hawaii Press, 1987, p. 7

⁶⁷ John W. Head, *China’s Legal Soul, The Modern Chinese Legal Identity in Historical Context*, Carolina Academic Press, 2009, p. 42. L’applicazione pratica delle disposizioni previste dai codici spettava al magistrato distrettuale (*xian*). L’ufficio del magistrato (*yamen*) era localizzato nelle città più popolose (nella Cina Qing vi erano oltre 1200 distretti). I requisiti necessari per ricoprire tale carica consistevano nella conoscenza della filosofia Confuciana, della storia cinese, letteratura ed arte. L’aumento delle domande nei confronti della giustizia imperiale ebbe come conseguenza il proliferare di consulenti processuali ossia tecnici che assistevano le parti nella redazione delle domande ed i magistrati nell’istituzioni delle cause. John W. Head, *China’s Legal Soul, The Modern Chinese Legal Identity in Historical Context*, Carolina Academic Press, 2009, p. 42.

il regime di favore, per il cittadino straniero che commetteva un crimine in Cina, di essere giudicato dal proprio consolato o dalla corte della nazione di provenienza⁶⁸) richiesero alla Cina, di adeguare il sistema giuridico cinese con i più significativi accordi internazionali⁶⁹. Così accadde ad esempio per il *China Treaty* (1844), che regolava i rapporti di extra-territorialità tra Cina e Stati Uniti, prevedendo che: *“the citizens of U.S. who may commit any crime in China shall be subject to be tried and punished only by the consul, or other public functionary of the United States, thereto authorized, according to the laws of U.S.”*⁷⁰. Gli Stati Uniti, in cambio della rinuncia a tali privilegi che non erano ben accetti dalle autorità cinesi, ratificarono, nel 1903, il *Commercial Treaty between United States and China*, che portò la Cina ad adottare varie disposizioni in materia commerciale, tra cui, una legge in ambito societario ed una in ambito fallimentare. La seconda spinta alla riforma del sistema giuridico cinese avvenne alla fine dell'ultima dinastia imperiale (Qing) a seguito della rivolta del Wuchang del 10 ottobre 1911⁷¹, che condusse all'instaurazione della Repubblica nel 1912. Va da sé, che il passaggio dalla forma di governo imperiale a quella repubblicana alimentò ulteriormente la necessità di riforma del sistema giuridico. Il risultato fu che, all'epoca della Conferenza di Parigi (1919), la Cina aveva già adottato una Costituzione e redatto un codice civile, di procedura civile, penale e commerciale, tutti di ispirazione europea⁷².

⁶⁸ James M. Zimmerman, *China Law Deskbook: A Legal Guide for Foreign-Invested Enterprises*, American Bar Association, 2005, p. 42.

⁶⁹ John W. Head, *China's Legal Soul, The Modern Chinese Legal Identity in Historical Context*, Carolina Academic Press, 2009, p. 78.

⁷⁰ Art. XXI del China Treaty, 1844.

⁷¹ Si tratta di moti rivoluzionari scoppiati nel 1911 che portarono alla caduta dell'impero e l'istituzione della Repubblica.

⁷² Shin Shun Liu, *Extraterritoriality: Its rise and its decline*, American Political Science Association, 1925 pp. 840 - 842: *“At the time of Paris Peace Conference, China had adopted a National Constitution; developed civil, criminal, commercial, and procedural codes [...] The legal codes were based upon the codes of several Continental European countries including France,*

Dalla nascita della Repubblica fino al 1949 la Cina fu segnata dal bipolarismo politico-ideologico che aveva come protagonisti due partiti, a una parte quello del Guomindang (nazionalista e filo-occidentale) e dall'altra quello comunista (che si ispirava all'ideologia Marxista e Leninista)⁷³. La forma di stato si basava sulla separazione di cinque poteri, corrispondenti a cinque diversi organi (*Yuan*): quello legislativo, quello esecutivo, quello giudiziario, quello degli organi di controllo e di esame delle cariche pubbliche. Dopo un periodo di assestamento (1912 – 1927) il governo, appoggiato dal Guomindang, promulgò numerosi codici, tra questi, ricordiamo: la Costituzione (1931), il codice civile e penale (la cui edizione del 1935, risente anche degli influssi del codice Rocco), quello commerciale e di procedura civile e penale⁷⁴. Con le nuove leggi, si introdussero nozioni quali il diritto soggettivo, la parificazione dei sessi nel diritto successorio⁷⁵, l'esclusione dell'analogia nel diritto penale e garantismi di natura processuale⁷⁶.

Alcuni Autori hanno rilevato come molti dei principi di matrice occidentale introdotti in Cina per la prima volta proprio in questo periodo non sono più stati messi in discussione, entrando a far parte dell'ordinamento giuridico Cinese⁷⁷.

Germany and Switzerland". Sul punto si v. anche Rodolfo Sacco, Antonio Gambaro, *Sistemi giuridici comparati*, Utet, 2008, p. 395.

⁷³ Chen Lei, *The Historical Development of the Civil Law Tradition in China: A Private Law Perspective*, National University of Singapore Press, 2002, p. 2.

⁷⁴ Rodolfo Sacco, Antonio Gambaro, *Sistemi giuridici comparati*, Utet, 2008, p. 395.

⁷⁵ Infatti, prima di questo momento, solo i maschi succedevano per causa di morte. Gianmaria Ajani, Andrea Serafino, Marina Timoteo, *Diritto dell'Asia Orientale*, Utet Giuridica, 2007, p. 391.

⁷⁶ Rodolfo Sacco, Antonio Gambaro, *Sistemi giuridici comparati*, Utet, 2008, p. 395.

⁷⁷ Rodolfo Sacco, Antonio Gambaro, *Sistemi giuridici comparati*, Utet, 2008, p. 395.

1.4.1 – *Il Partito comunista cinese e Mao Zedong.*

Nel Febbraio del 1949 il Partito comunista rimosse forzatamente dalla sfera politica cinese tutti gli esponenti del Guomindang, incluse le produzioni giuridiche d'ispirazione nazionalista, che erano sorte tra il 1912 ed il 1949; nello specifico, vennero aboliti i codici civili, penali, commerciali, di procedura e la Costituzione stessa⁷⁸. Nell'ottobre del 1949 il partito comunista di Mao Zedong, guidato da una politica marcatamente ispirata agli ideali Marxisti e Leninisti, impose il proprio dominio su tutto il paese. Tra le molteplici trasformazioni politico-sociali realizzate da Mao, quelle che hanno inciso in modo più considerevole sul diritto sono state la collettivizzazione di tutte le proprietà e la conseguente abrogazione della proprietà privata, nonché di numerose leggi. In quest'epoca, il Partito adottò un testo costituzionale (chiamato programma comune) diviso in 60 articoli. Esso fondava la Repubblica popolare cinese identificandola come uno "Stato di democrazia popolare". Inoltre, venne proclamata la dittatura del proletariato e assicurati a tutti i cittadini il diritto elettorale e altri diritti politici⁷⁹. Si programmò, infine, la centralità dell'impresa statale e cooperativa nella produzione e la soggezione di tutta l'economia all'interesse generale del popolo⁸⁰.

1.4.2 – *Il Partito comunista riformato, dal 1979 ad oggi.*

La morte di Mao segna il punto d'inizio di una importante riforma giuridica tesa a voltare pagina rispetto all'ordine politico-economico che si era instaurato. Nel 1978 il nuovo leader Deng Xiaoping diede il via ad una riforma economica

⁷⁸ James M. Zimmerman, *China Law Deskbook: A Legal Guide for Foreign-Invested Enterprises*, American Bar Association, 2005, p. 51.

⁷⁹ Rodolfo Sacco, Antonio Gambaro, *Sistemi giuridici comparati*, Utet, 2008, p. 396.

⁸⁰ Rodolfo Sacco, Antonio Gambaro, *Sistemi giuridici comparati*, Utet, 2008, p. 396.

che portò ad una vertiginosa crescita del PIL⁸¹. Questa riforma fu accompagnata da strutturali riforme legislative (più di 2000 tra leggi, statuti e decreti tra il 1978 ed il 1992 e circa 7100 tra il 1992 ed il 2004⁸²). Il risultato di tale fertilità legislativa è stata l’emanazione di un considerevole numero di atti in molti ambiti giuridici, tra cui, ad esempio la Legge sul Marchio (1982), la Legge sul Brevetto (1984), la Legge sulle acque pubbliche (1988), la legge sul Copyright (1990), la Legge sull’Arbitrato (1994), la Legge del lavoro (1994), la Legge sull’ordinamento giudiziario (1995), la Legge sugli avvocati (1995), la Legge contro l’inquinamento dell’aria (2000)⁸³.

Nell’attuazione di tali riforme, la Cina s’ispirò sia al modello sovietico, caratterizzato dall’ampia influenza del Partito sull’intero ordinamento giuridico⁸⁴, che ai modelli europei⁸⁵, in particolare a quello francese e tedesco⁸⁶. Inoltre, l’influenza dei modelli occidentali si è percepita anche nell’apertura della strada alla formazione di una classe di giuristi professionisti, che, fino a quel momento, in Cina, non si era sviluppata⁸⁷.

⁸¹ Il PIL crebbe da 364 miliardi di yuan nel 1978 a 20,94 trilioni di yuan nel 2006: John W. Head, *China’s Legal Soul, The Modern Chinese Legal Identity in Historical Context*, Carolina Academic Press, 2009, p. 84.

⁸² James M. Zimmerman, *China Law Deskbook: A Legal Guide for Foreign-Invested Enterprises*, American Bar Association, 2005, p. 53.

⁸³ A.H.Y Chen, *Post 1979 Chinese Laws*, 2004, pp. 318 – 332.

⁸⁴ Alcuni autori hanno in realtà notato come “*foreign influences have been limited to internal procedures and the organization of legislative organs and have not extended to de broader question of Communist Party dominance. This reflects the influence of local legal culture which acts a normative filter thought which flow the influences of foreign and international legal models*”. Pitman B. Potter, *The Chinese legal system, Globalization and local legal culture*, Routledge, 2001, p. VIII.

⁸⁵ Rodolfo Sacco, Antonio Gambaro, *Sistemi giuridici comparati*, Utet, 2008, p. 404.

⁸⁶ Xue Jun, *La polemica sulla codificazione del diritto civile cinese*, Institute of Roman Law, 2002, p. 4.

⁸⁷ In Cina, il diritto si è evoluto in una posizione di subordinazione rispetto al pensiero filosofico, il quale ha rivolto sempre un’attenzione assai viva ai problemi sociali. La mancanza di una classe di giuristi di professione, formati nello studio di discipline specialistiche è data dal fatto che, in Cina, la risoluzione delle controversie per via giudiziale è sempre stata considerata come ultima opzione rispetto alla risoluzione per via stragiudiziale. Anche nel caso in cui non si fosse giunti ad

In conclusione, possiamo rilevare come nella Cina moderna vi sia stata una sostanziale frattura con il sistema giuridico dell'epoca imperiale. La ragione principale, secondo alcuni⁸⁸, risiede nell'interazione della Cina con il mondo occidentale, avvenuta già a partire dal diciannovesimo secolo⁸⁹. Quest'evento, infatti, influenzò in maniera sostanziale il diritto cinese verso quei valori, modelli e concetti tipici della tradizione occidentale⁹⁰.

un accordo, il giudice, avrebbe risolto la questione secondo principi di saggezza e sulla base degli insegnamenti offerti dai criteri etici confuciani. Tale approccio, spiega perché, solo in epoca recente, con l'evoluzione del sistema giuridico su stampo occidentale, che prevede la presenza di una classe di giusperiti, si sia resa obbligata anche per la Cina, l'esigenza di formare una classe di giuristi di professione: Rodolfo Sacco, *Introduzione al diritto comparato*, Utet, 2003, pp. 209 – 211.

⁸⁸ Wang Jiugo, *Chinese Law*, Kluwer Law International, 1999, p. 127.

⁸⁹ John W. Head, *China's Legal Soul, The Modern Chinese Legal Identity in Historical Context*, Carolina Academic Press, 2009, p. 110.

⁹⁰ Ad esempio, la suddivisione del diritto in diversi settori (quali diritto privato, diritto penale o diritto commerciale), che la Cina adottò già a partire dal diciannovesimo secolo, è di derivazione tipicamente occidentale: John W. Head, *China's Legal Soul, The Modern Chinese Legal Identity in Historical Context*, Carolina Academic Press, 2009, p. 100. "[...] *China has demonstrated its willingness to learn from the experience of the developed economies in establishing a suitable legal system for straightening the socialist market economy. China was even prepared to adopt the whole sector of a foreign legal system like tax system and industrial property law (i.e. patents, design and trademarks – a copy of the German system). In most cases, however, China appeared to be more willing to accept the provisions and concepts of foreign laws than their values and underlying principles [...] The interdependence between China and the rest of the world makes it impossible for China to resist cultural, political and legal influence - including values and beliefs – of foreign countries*". Pitman B. Potter, *The Chinese Legal System, Globalization and local legal culture*, Routledge, 2001, p. X.

CAPITOLO 2 – Il Diritto della Proprietà Intellettuale in Cina, dalla dinastia Tang al 1984.

2.1 – *Introduzione.*

Dopo aver offerto uno scorcio sui passaggi fondamentali della storia cinese che hanno contribuito in maniera significativa al forgiarsi del diritto, passeremo ora ad analizzare le fasi salienti dell'evoluzione della proprietà intellettuale. Partendo dall'era imperiale per arrivare al governo di Deng Xiaoping, saranno esposte vicende interne ed internazionali che hanno costituito le basi sui cui è sorta l'attuale disciplina dell'*Intellectual Property* (IP).

Procederemo con l'analisi dei molteplici trattati internazionali e delle convenzioni dedicati alla protezione dei diritti di IP, cui il paese ha aderito da fine Ottocento in poi. Vedremo quindi come la Cina, entro la flessibilità concessa dagli accordi internazionali⁹¹, ha regolamentato la protezione della proprietà intellettuale in base alle esigenze politiche, economiche e sociali del paese⁹², rendendo la propria concezione di proprietà intellettuale sempre più simile a quella dei sistemi occidentali.

2.2 – *Gli albori della proprietà intellettuale in Cina.*

Fu con l'avvento della stampa, durante il periodo della dinastia Tang, che si assiste al primo sforzo statale verso la tutela delle pubblicazioni⁹³. Infatti, nell'

⁹¹ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 4.

⁹² Wang Giugo, *Chinese Law*, Kluwer Law International, 1999, p. 498.

⁹³ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p.15.

835 l'imperatore Wenzong emanò un decreto con cui si proibiva la riproduzione di calendari, documentazioni astronomiche, almanacchi e qualsiasi altro strumento utilizzabile per rendere pronostici⁹⁴. Tali disposizioni furono oggetto di un'interpretazione estensiva, venendo a ricomprendere, prima del collasso della dinastia Tang, anche le copie di sentenze ed altri documenti ufficiali imperiali⁹⁵. Inoltre, nello stesso periodo fu vietata la riproduzione, la distribuzione o il possesso di scritti pericolosi per l'ordine sociale a cui, il codice Tang ambiva⁹⁶. Con l'innovazione delle tecniche di stampa e del fiorire letterario, che avvenne durante la dinastia Song (960 – 1279), vi fu un sensibile aumento del materiale stampato – sia da parte dell'autorità imperiale (in particolar modo da parte del direttorio dell'educazione) che da parte dei privati⁹⁷ –, tanto che nel 1009 fu ordinato dall'imperatore Zhenzong che gli stampatori privati inviassero ad alcuni uffici locali predisposti *ad hoc* le opere che avevano intenzione di pubblicare, al fine di eseguire un controllo pre-stampa e la conseguente registrazione presso degli appositi registri imperiali istituiti in concomitanza all'emanazione del decreto⁹⁸.

In realtà, l'intenzione principale del controllo prima della pubblicazione non aveva nulla a che vedere con la tutela dell'autore, ma era quella di arrestare la diffusione di materiali eterodossi rispetto alla politica imperiale o che potevano

⁹⁴William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 15.

⁹⁵ Wang Jiugo, *Chinese Law*, Kluwer Law International, 1999, p. 511.

⁹⁶ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 15.

⁹⁷ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 15.

⁹⁸ L'opera autorizzata conteneva la seguente dicitura "This book has been printed by (...) who have registered it with the government. No one is permitted to reprint it." William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 16.

essere diffusi solo ed esclusivamente dall'entità statale⁹⁹. In questo modo, fu limitata la diffusione di mappe, documenti a contenuto politico, materiale pornografico nonché vennero censurati quei testi che – a parere degli uffici – contenevano linguaggi inappropriati e che riportavano nomi di membri o antenati della famiglia imperiale¹⁰⁰. Per il mancato rispetto di tali vincoli era prevista la pena di cento frustate con un bastone rigido di bambù¹⁰¹. Ben più grave era la pena per chi riproduceva senza autorizzazione copie di materiale vietato (ad esempio stampe di mappe astronomiche), posto che la legge imperiale prevedeva l'esilio del colpevole a una distanza di 3000-li (circa 1500 km) dal luogo in cui l'illecito era stato commesso¹⁰².

Va da sé che, come abbiamo visto poco sopra, il controllo delle pubblicazioni da parte degli organi imperiali, non era in realtà teso a tutelare l'autore dell'opera, bensì a svolgere un'intensa attività di censura nei confronti di pensieri o scritti che potevano rappresentare un pericolo all'armonia e all'integrità statale¹⁰³. Ciò non stupisce se si pensa che anche in Europa la maggior parte delle disposizioni sul copyright erano nate dall'esigenza degli Stati di regolare e controllare le produzioni editoriali¹⁰⁴. Infatti, la pratica diffusa sul Continente di prescrivere un sistema di licenze ufficiali come condizione per poter immettere nel mercato i libri, permetteva alle entità statali di censurare pubblicazioni scomode al potere

⁹⁹ Wei Shi, *Cultural Perplexity in Intellectual Property: Is stealing a Book an elegant Offense?*, in *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation*, 2010, p. 5.

¹⁰⁰ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 14.

¹⁰¹ I codici (Tang, Qin, Song) prevedevano frustate con bastone rigido o flessibile a seconda del reato che era stato commesso: sul punto si veda la descrizione di John W. Head, *China's Legal Soul, The Modern Chinese Legal Identity in Historical Context*, Carolina Academic Press, 2009, p. 7.

¹⁰² William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 15.

¹⁰³ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 15.

¹⁰⁴ Charlotte Waelde, Graeme Laurie, Abbe Brown, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Hector MacQueen, 2008, p. 4.

politico¹⁰⁵. Queste licenze, allo stesso modo di quelle cinesi, concedevano all'autore il diritto esclusivo di pubblicare per un certo periodo di tempo l'opera, oltre al potere di precludere tale operazione ai terzi sempre nel medesimo arco temporale¹⁰⁶.

Nonostante la Cina degli inizi del XX secolo iniziò ad avviare un'intensa politica industriale e di commercio, non venne sviluppata un'esauriente tutela per simboli di proprietà (marchi) o invenzioni. Del resto, le leggi che limitavano l'uso di certi simboli riconducibili alla famiglia imperiale o a quelle dei burocrati, oppure, ad esempio, che proibivano l'imitazione dei marchi – come quelli utilizzati dai ceramisti di Jingdezen¹⁰⁷ – e di altri beni di esclusivo uso imperiale¹⁰⁸, non possono essere considerate come un *corpus* unico di norme rivolte alla tutela della proprietà intellettuale dell'epoca¹⁰⁹. Tuttavia, è bene notare come l'assenza di una regolamentazione diretta e centralizzata per la tutela dei marchi e delle invenzioni, non implicasse la mancanza di regole che proteggessero le opere da usi non autorizzati¹¹⁰. Infatti, ad esempio, le norme interne alle corporazioni, insieme ad altre consuetudini, dimostrano che – dall'epoca Song in poi – i produttori di tè, seta, abiti, carta e medicinali, cercarono di mantenere l'esclusività d'utilizzo del proprio marchio semplicemente proclamandone il divieto di utilizzo¹¹¹. Inoltre, alcuni chimici del "Tongren Temple of Medicine"¹¹², al fine di

¹⁰⁵ Charlotte Waelde, Graeme Laurie, Abbe Brown, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Hector MacQueen, 2008, p. 371.

¹⁰⁶ Charlotte Waelde, Graeme Laurie, & Abbe Brown, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Hector MacQueen, 2008, p. 36.

¹⁰⁷ I ceramisti di Jingdzen producevano pregiati suppellettili in ceramica per uso esclusivo della casa imperiale.

¹⁰⁸ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 15.

¹⁰⁹ Charlotte Waelde, Graeme Laurie, & Abbe Brown, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Hector MacQueen, 2008, p. 37.

¹¹⁰ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 15.

¹¹¹ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 16.

segretare le composizioni farmaceutiche, assumevano solo membri interni alla propria famiglia. O, ancora, i sericoltori del distretto di Shangai, si rivolsero alla magistratura distrettuale per ottenere la cessazione della condotta di coloro che avevano falsificato i marchi riferiti alla seta che essi producevano e commerciavano¹¹³. Dobbiamo però sottolineare come tali istanze avvenivano in numero assai esiguo e spesso insufficiente per porre fine ai suddetti atteggiamenti¹¹⁴.

Questi pochi esempi ci offrono uno scorcio della disciplina embrionale di ciò che noi oggi definiamo proprietà intellettuale nella Cina imperiale: un insieme frastagliato di norme utilizzate dall'autorità per controllare, tramite la concessione di licenze imperiali, la divulgazione di scritti eterodossi o di simboli riferibili alla famiglia imperiale, affiancate dalle iniziative intraprese dalle singole corporazioni professionali, volte a tutelare le invenzioni o i segni riferibili alla loro attività commerciale¹¹⁵.

Abbiamo detto poco fa che l'esigenza di ottenere una licenza statale per poter pubblicare e distribuire un'opera scritta sorge da simili interessi sia in Europa che in Cina. Tuttavia, tra il XVII e XVIII secolo, si assiste sul continente europeo ad un'evoluzione del concetto di proprietà intellettuale che non trova un corrispettivo in Cina. Infatti, soprattutto nel Regno Unito e nell'Europa continentale, iniziò a diffondersi l'idea che autori e inventori fossero titolari di un diritto di proprietà sulle loro creazioni¹¹⁶, idea accompagnata dalla convinzione che ciò servisse ad

¹¹² Si tratta di una famosa casa Farmaceutica di Pechino.

¹¹³ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p.16.

¹¹⁴ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p.17.

¹¹⁵ Wang Giugo, *Chinese Law*, Kluwer Law International, 1999, p. 499.

¹¹⁶ Charlotte Waelde, Graeme Laurie, Abbe Brown, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Hector MacQueen, 2008, p. 50.

incentivare l'attività commerciale¹¹⁷. In Cina, invece, la proprietà intellettuale continuava ad essere percepita solo in termini di mezzo per mantenere il controllo dell'autorità statale sulle opere. Tale divergenza risiede principalmente nella diversità del livello di sviluppo tecnologico ed economico esistente tra l'Europa e la Cina dell'epoca: mentre la prima si affacciava alla rivoluzione industriale, la seconda non aveva ancora sperimentato i problemi derivanti dalla produzione di massa, e pertanto non erano presenti esigenze di tutela dei diritti IP, come ad esempio il marchio e il brevetto, essendo questi, atti ad operare in un mercato concorrenziale distinguendo l'origine imprenditoriale di un prodotto o tutelando commercialmente un'innovazione in via esclusiva. Inoltre, posto che il tasso di alfabetizzazione tra la popolazione cinese era inferiore al venti per cento, si rendeva inutile la protezione delle opere tramite quello che oggi chiamiamo copyright, visto appunto il limitato bacino di utenza che i testi scritti possedevano¹¹⁸.

2.2.1 – Confucianesimo e Proprietà Intellettuale.

Accanto e prima delle considerazioni socio-economiche che abbiamo appena svolto sulla Cina, dobbiamo ancora esporre quello che è considerato uno dei fattori determinanti di tutta l'evoluzione del diritto della proprietà intellettuale in Cina, causa che è da ricondursi alle profondissime radici culturali del paese e in particolare alla visione confuciana del "passato"¹¹⁹. Secondo il pensiero di Confucio, risultava fondamentale raccogliere l'eredità del passato per aprire il

¹¹⁷ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 30.

¹¹⁸ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 33.

¹¹⁹ Peter K. Yu, *The Confucian Challenge to Intellectual Property Reforms*, in *WIPO Journal*, 2012, pp. 1 – 3.

cammino del futuro, non mediante una mera reiterazione, bensì considerandolo come una fonte d'ispirazione attraverso cui individuare quegli aspetti positivi da spendere nel presente¹²⁰. Vi è di più. L'essenza della conoscenza umana – riteneva Confucio – doveva essere individuata negli antichi, che vivevano in una lontana ed idealizzata “età dell'oro”¹²¹. Per trarre vantaggio da questa saggezza remota, le nuove generazioni avrebbero dovuto interagire con il passato, studiandolo approfonditamente, in modo da poterlo trasmettere a loro volta¹²². Questa concezione del ruolo del passato, è talmente penetrata nella cultura cinese che si è rilevato come “*the experience of the past roughly corresponds to and carries the same force as the attention to meaning or “truth” in the Western tradition*”¹²³. Ecco perché il passato, nella cultura cinese, assume un significato fondamentale alla base di qualsiasi produzione intellettuale. In altre parole, mentre la funzione occidentale della riproduzione di ogni opera – sia essa letteraria, artistica o tecnica – è quella di contribuire all'acquisizione di esperienza da parte di apprendisti e studenti¹²⁴, in Cina la copia assume un ruolo molto diverso: essa denota il rispetto e la comprensione delle radici della civilizzazione e della tradizione del paese¹²⁵, consentendo comunque a chi replica di imprimere il proprio tocco personale distinguendo quindi il presente dal passato¹²⁶.

¹²⁰ “*The Master said: I transmit rather than create; I believe in and love the Ancients*”: The Analects of Confucius, book 7, ch.1. Charles. R. Stone, *What Plagiarism was not: Some Preliminary Observations on Classical Chinese Attitudes Toward what the West Calls Intellectual Property*, in *Marquette Law Review*, 2009 p. 203.

¹²¹ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 32.

¹²² William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 21.

¹²³ Stephen Owen, *The Experience of the Past in Classical Chinese Literature*, Harvard University Press, 1986.

¹²⁴ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 39.

¹²⁵ In ossequio a questa particolarissima visione della attività di riproduzione, il pittore Shen Zhou (1427 - 1509) così rispose a chi gli chiedeva perché consentisse ad altri di copiare le sue opere: “*If my poems and paintings, which are only a small efforts to me, should prove to be some aid to*

Questo pensiero vede le creazioni intellettuali e la conoscenza stessa come patrimonio dell'umanità, tantoché ancora oggi in Cina il furto di libri non è un comportamento condannabile dal punto di vista morale¹²⁷ ed i più¹²⁸ ritengono che non debba essere proibita la copia o la riproduzione, senza autorizzazione, delle opere altrui.

Tenendo ben presente questa concezione confuciana sul rapporto tra il presente ed il passato cominciamo ora ad analizzare come, anche in Cina, si è evoluto il concetto moderno di Proprietà Intellettuale¹²⁹.

2.2.2 – L'introduzione del concetto occidentale di "Proprietà Intellettuale".

È dagli ultimi decenni del XIX secolo, periodo in cui la Cina iniziò ad intraprendere importanti relazioni commerciali con l'Occidente, che si segnalano le prime rivendicazioni da parte delle imprese straniere contro l'uso non autorizzato di marchi e nomi commerciali da parte dei produttori cinesi¹³⁰. Nel 1897, ad esempio, una società britannica intentò un'azione contro il produttore di oppio di Shantou per aver commercializzato il prodotto utilizzando il loro marchio¹³¹. Infatti, agevolati da una grandissima attenzione internazionale nei confronti della tutela della proprietà intellettuale¹³², i commercianti occidentali

*forgers, what is there for me to grudge about?": William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 31.*

¹²⁶ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 52.

¹²⁷ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 3.

¹²⁸ Wang Giugo, *Chinese Law*, Kluwer Law International, 1999, p. 499.

¹²⁹ John Alan Lehman, *Intellectual Property Rights and Chinese Tradition Section: Philosophical Foundations*, in *Journal of Business Ethics*, Springer, 2006, pp. 1 – 7.

¹³⁰ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 31.

¹³¹ Wang Giugo, *Chinese Law*, Kluwer Law International, 1999, p. 501.

¹³² Testimone di tale attività è l'*International Union for the Protection of Industrial Property* ossia la convenzione di Parigi del 1883 che si occupava di imporre degli standard sulla tutela di brevetti e

reclamavano che l'integrità dei marchi debitamente registrati nel loro paese di origine dovesse essere mantenuta anche in Cina¹³³. Il problema nasceva dal fatto che in Cina (come in molti altri sistemi), la tutela della proprietà intellettuale era molto limitata, e di fatto era regolata soltanto da pochi articoli del codice Quin¹³⁴. Bisognerà attendere fino al 1900 per ritrovare una disciplina di *enforcement* dei diritti di proprietà intellettuale, contenuta negli accordi stilati dopo la rivolta dei Boxer¹³⁵ dalla Cina con Inghilterra, Stati Uniti e Giappone “*to afford protection to British and Japanese trade-marks against infringement, imitations or colourable imitation by Chinese subjects*”¹³⁶. Ancora, il problema sul come offrire tutela ai marchi stranieri venne affrontato nel 1902 con il trattato di Macaki (stipulato tra Cina e Inghilterra) con cui si prevedeva l'istituzione di uffici “*under control of Imperial Maritime custom service where foreign trade marks may be registered on payment of a reasonable fee*”¹³⁷.

Di fondamentale importanza fu anche il trattato siglato tra Cina e Stati Uniti nel 1903, *the China Treaty*, il quale conteneva le stesse disposizioni di quello dei

dei marchi, inizialmente firmata da undici stati: Belgio, Brasile, Francia, Guatemala, Italia, Olanda, Portogallo, El Salvador, Serbia, Spagna e Svizzera. Ad oggi, si contano 173 stati contraenti. Un'altra iniziativa a testimonianza del grande interesse verso il tema degli IP è dato dalla *International Union for the Protection of Literary and Artistic Property*, ossia la Convenzione di Berna, in materia di standard di protezione del Copyright, con 164 paesi aderenti nel 2013.

¹³³ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p.5.

¹³⁴ Ad esempio, l'art 153 del codice Quin disponeva che gli agenti di commercio dovessero evitare di imporre prezzi ingiusti nelle vendite. L'art 154 prevedeva punizioni per chi avesse realizzato profitti esorbitanti attraverso l'instaurazione di monopoli. Infine, l'articolo 156, proibiva ai produttori di effigiare i beni venduti con una qualità che in realtà non possedevano: William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 37.

¹³⁵ Com'è noto, la rivolta dei Boxer fu una ribellione sollevata in Cina da un grande numero di organizzazioni cinesi popolari, contro l'influenza straniera colonialista.

¹³⁶ United States Department of State, *Papers relating to the foreign relations of the United States, with the annual message of the president transmitted to Congress December 7, 1903*. Parti del testo si possono leggere in William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 37.

¹³⁷ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 37.

Macaki per quanto riguarda i marchi, ma fu il primo ad occuparsi dei brevetti prevedendo che *“to citizen of United States on all their patents issued by the United States [...] to not infringe on previous inventions of Chinese subjects, in the same manner as patents are to be issued to subjects of China¹³⁸”*. In tale accordo si aggiungeva che la suddetta protezione sarebbe stata efficace solo quando la Cina avesse instaurato un ufficio brevetti e concepito una legge che li tutelasse, cosa che, come vedremo, non avvenne¹³⁹. Un’ulteriore novità presente nel trattato, consisteva in una sorta di condizione di reciprocità nella tutela del copyright. Tale novità, disponeva che il governo cinese dovesse garantire piena tutela del copyright statunitense allo stesso modo e alle stesse condizioni cui gli Stati Uniti avrebbero fatto rispetto a quello Cinese ¹⁴⁰.

La stesura di questi trattati rappresentava un ottimo punto di partenza per l’emanazione di una legge cinese sui marchi, brevetti e copyright¹⁴¹, tant’è che il Ministero degli Affari Esteri invitò la dogana marittima, con l’appoggio di un gruppo di esperti in proprietà intellettuale di origine angloamericana, a produrre un disegno di legge su questi temi¹⁴². Questa collaborazione non portò però agli effetti desiderati soprattutto a causa della mancanza di un punto d’intesa tra governo cinese e l’equipe occidentale¹⁴³.

Al progredire dell’industrializzazione dei primi decenni del XX secolo ¹⁴⁴, corrispose un inevitabile aumento delle falsificazioni delle opere di proprietà

¹³⁸ Art. 10 del *The China Treaty*, 1903.

¹³⁹ Vedi infra in questo paragrafo.

¹⁴⁰ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 38.

¹⁴¹ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 37.

¹⁴² William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 40.

¹⁴³ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 41.

¹⁴⁴ Gianmaria Ajani, Andrea Serafino, Marina Timoteo, *Diritto dell’Asia Orientale*, Utet Giuridica, 2007, p. 172.

intellettuale, spesso a discapito delle imprese occidentali¹⁴⁵. Questo fenomeno, evidente soprattutto nel distretto di Shanghai dove oramai la presenza di società straniere era massiccia, persuase gli ufficiali cinesi locali ad esercitare il loro potere contro i trasgressori. Fu così che nel 1907 il *daotai* locale (ufficiale distrettuale) proclamò di “*prohibit further coping of patterns by Chinese of cigarettes manufactured by the British American Tobacco Company and also the soaps for which Messrs. A.E. Burkill & Sons are the sole agents*”¹⁴⁶. Oltre a tale provvedimento, l’unica legge che si promulgò in materia di IP fu nel 1910 al tramonto della dinastia Qing, quando, sempre su spinta dei paesi occidentali che cominciavano a interagire commercialmente con la Cina, nacque la prima legge sul copyright (*Da Qing Zhuzuoquan lù*) che garantiva il diritto di sfruttamento dell’opera per trent’anni dalla morte dell’autore ed il diritto morale di paternità dell’opera, assicurato in perpetuo¹⁴⁷. Questa legge, inoltre, prevedeva sanzioni amministrative a seguito di atti di violazione, ossia la riproduzione non autorizzata, la falsa attribuzione di autore e la menomazione dell’integrità di un’opera.

Tirando le fila di quanto abbiamo considerato finora, possiamo osservare come l’impianto nel sistema giuridico cinese, tramite i suddetti trattati e convenzioni, di un sistema di protezione della proprietà intellettuale di stampo occidentale, non sia stato in grado di raggiungere l’obiettivo di ottenere un corpus di leggi unico ed applicabile in tutto il territorio. Le cause e i fattori in questione sono numerosi, quali la diffidenza nei confronti di riforme legislative avvenute sotto l’ultima dinastia Qing, e soprattutto l’incomprensione da parte dei cinesi del concetto

¹⁴⁵ È così che Norwood Allman, console americano in Cina, descrive la situazione: “*it’s undoubted that there’s now widespread unauthorized reproduction in China of foreign patents articles*”. William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995.

¹⁴⁶ *Report of Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. North-China Branch, 1907.*

¹⁴⁷ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 207.

occidentale-moderno di proprietà intellettuale¹⁴⁸, nel senso che “*the Chinese seem to have confused a trademark with a patent, you will remember, that in our negotiation of the 1903 Treaty it seemed nearly impossible to explain to them the difference between a trademark and a patent*”.¹⁴⁹

2.2.3 – Le prime produzioni normative in tema di IP.

Quest’assenza di un corpo di norme specificatamente dedicato alla proprietà intellettuale rimase pressoché immutata fino al 1928, quando, con l’ascesa del partito Guomindang¹⁵⁰, venne avviata una politica tesa a modernizzare il paese, come annunciava il suo stesso “slogan” politico: “*a modern government for a new China*”¹⁵¹. Tali iniziative si concretarono in numerose riforme legislative. Tra i primi lavori, proprio nel 1928, vi fu la modifica della legge sul copyright del 1910 per la quale si era preso ampiamente spunto dalla legge tedesca¹⁵². Essa prevedeva che l’autore, a seguito di registrazione presso il Ministero degli Affari Interni potesse salvaguardare i propri libri, musica, fotografie, design, sculture ed altre opere artistiche, tecniche e letterarie. Per gli autori cinesi la durata di tale diritto corrispondeva alla vita dell’autore stesso, mentre per gli stranieri il limite era fissato in dieci anni e solo per quelle opere “*useful for Chinese people*” e “*created by persons whose country recognizes that*

¹⁴⁸ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 44.

¹⁴⁹ Si tratta della corrispondenza privata tra il console generale americano a Shanghai e l’ambasciatore, 1904, riportata nei suoi tratti essenziali in, William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995. p. 45.

¹⁵⁰ Si veda sopra al § 1.4.1.

¹⁵¹ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995.p. 46.

¹⁵² William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 47.

*chinese people are entitled to enjoy author's rights in that country*¹⁵³. Ancora, la legge sul copyright prevedeva che il Ministro degli Affari Interni, in veste di autorità registrante, potesse rifiutare di procedere alla registrazione stessa di opere contro l'ideologia politica del Guomindang o qualora la distribuzione dell'opera fosse comunque proibita da altre leggi vigenti¹⁵⁴.

Accanto alla legge sul copyright, la Cina si dotò anche di una legge sul marchio e di una sui brevetti. Il 1930 fu l'anno della Legge sui Marchi¹⁵⁵, che prevedeva un diritto di utilizzo del marchio per vent'anni dalla prima registrazione. Per i soggetti stranieri, invece, la disciplina era parzialmente diversa, posto che la tutela era concessa solo nel caso in cui il paese di provenienza prevedesse, reciprocamente, la tutela dei marchi cinesi¹⁵⁶. Nel 1949 fu emanata la legge sui brevetti volta alla tutela di qualsiasi invenzione, con eccezione di quelle chimiche, alimentari e farmaceutiche. Anche qui, la tutela dei brevetti stranieri era consentita previa verifica della sussistenza di un rapporto di reciprocità con l'altro Stato¹⁵⁷.

Quale fu la portata effettiva di queste produzioni legislative? In buona sostanza, queste leggi fallirono nel loro scopo soprattutto perché erano state redatte sull'esempio di normative di sistemi in cui era attiva una struttura amministrativa (ad esempio uffici atti alla registrazione di brevetti e marchi) ed una consapevolezza sull'utilità della tutela degli IPRs che ancora non esisteva in Cina: *"in draftsmanship the codes are, on the whole, well done. If they have not been enforced, is it because of the inaccessibility of the courts, the incompetence*

¹⁵³ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 47.

¹⁵⁴ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 48.

¹⁵⁵ Trademark Act, 1930.

¹⁵⁶ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 48.

¹⁵⁷ James M. Zimmerman, *China Law Deskbook: A Legal Guide for Foreign-Invested Enterprises*, American Bar Association, 2005, pp. 53 – 54.

*of the judges, and, especially, the interference of authorities other than the judicial in the administration of justice*¹⁵⁸. Inoltre, un fattore non secondario era rappresentato dal fatto che la stella polare di ogni intervento in materia di IP si reggeva sulla percezione, da parte del governo, che il fine della proprietà intellettuale fosse solo quello di controllare le idee, e non di tutelarle¹⁵⁹.

2.2.4 – *Proprietà Intellettuale e il Partito comunista.*

Con l'ascesa al potere del Partito Comunista Cinese nel 1949, furono introdotte numerose riforme legislative (imbevute di principi socialisti)¹⁶⁰ in diversi ambiti del diritto, tra cui anche in materia della proprietà intellettuale.

Al fine di comprendere appieno la natura di tali riforme, dobbiamo ricordare – seppur brevemente – alcuni tratti delle riflessioni nell'ambito della proprietà intellettuale riferibile a Karl Marx (il cui pensiero naturalmente influì anche sulle riforme di stampo socialista in Cina) il quale sosteneva che: *“even when I carry out a scientific work, an activity which I can seldom conduct in direct association with other men, I perform a social, because human, act. It is not only the material of my activity which is given to me as a social product. My own existence is a social activity. For this reason, what I myself produce, I produce for society, and*

¹⁵⁸ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 40. Difatti, si legge che *“The adoption of this statutes relating to patents, trademarks and copyright will not be enough if China is to derive any real benefit, no matter how sound a law may be, it is of no value if it is not enforced”*: Report di un sottocomitato del National Foreign Trade Council di New York, 1945.

¹⁵⁹ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 55 e Charlotte Waelde, Graeme Laurie, & Abbe Brown, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Hector MacQueen, 2008. p. 36.

¹⁶⁰ Gianmaria Ajani, Andrea Serafino, Marina Timoteo, *Diritto dell'Asia Orientale*, Utet Giuridica, 2007, pp. 171 – 187.

*with the consciousness of acting as a social being*¹⁶¹. Ora è chiaro che del concetto di “trasmissione della cultura” che abbiamo visto appartenere a Marx è molto lontano da quello presente nel pensiero di Confucio, che consisteva invece nel considerare gli insegnamenti degli antichi alla stregua di una fonte d’ispirazione attraverso cui individuare quegli aspetti positivi da spendere nel presente¹⁶². Tale lontananza risiede nell’essenziale diversità delle basi ideologiche sulle quali i due pensieri sorgono: da una parte quello socialista che non concepiva la suddivisione della società in classi, e dall’altro e quello confuciano che invece riteneva essenziale la gerarchia sociale¹⁶³. Ciò che invece accomunava tanto il socialismo quanto il confucianesimo era, ancora una volta, il considerare l’essenza della proprietà intellettuale come mezzo attraverso cui l’autorità potesse controllare la diffusione delle idee diverse da quelle rispettivamente dello Stato e dell’imperatore¹⁶⁴.

Ritornando ora nello specifico alle produzioni legislative emanate sotto il regime comunista, procediamo con l’analisi delle novità portate (1) dalla legge sui brevetti. (2) dalla legge sui marchi e (3) dalla legge sul copyright.

(1) Il 1950 vide il sorgere della prima legge sui brevetti di stampo socialista¹⁶⁵: essa prevedeva che le invenzioni dei privati (ossia quelle create al di fuori delle imprese di stato) potessero essere brevettate, con la concessione, oltre che del diritto di proprietà, anche del relativo sfruttamento economico (consistente nel pagamento di *royalties* nel caso venisse utilizzato)¹⁶⁶. Una disciplina diversa era

¹⁶¹ Erich Fromm, *Marx's Concept of Man*, Martino Fine Books, 1966, p. 105.

¹⁶² Vedi sopra al § 2.2.1.

¹⁶³ John W. Head, *China's Legal Soul, The Modern Chinese Legal Identity in Historical Context*, Carolina Academic Press, 2009, p. 17.

¹⁶⁴ Charles R. Stone, *What Plagiarism Was not: Some Preliminary Observations on Classical Chinese Attitudes Toward What the West Calls Intellectual Property*, in *Marquette Law Review*, 2009, p. 200.

¹⁶⁵ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 58.

¹⁶⁶ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 58.

concepita per le invenzioni dei dipendenti delle imprese statali, ideate per la sicurezza nazionale o che avrebbero costituito motivo di grande benessere sociale, in quanto esse diventavano di proprietà dello stato e all'inventore veniva concesso, come per le invenzioni dei privati, il pagamento di una tassa di licenza d'uso. Nel 1954 il governo, mosso dalla necessità di promuovere le invenzioni e le tecniche di produzione, concesse al *Central Bureau* (ossia l'organo ove i brevetti venivano registrati) di versare all'inventore un corrispettivo in denaro, calcolato in base alla utilità della sua ideazione¹⁶⁷.

(2) Per quanto riguarda il marchio, il punto più importante della riforma in materia fu il fatto che venne istituito un nuovo sistema di registrazione con cui si prevedeva, tra le altre cose, la suddivisione tra marchi cinesi ed esteri. Infatti, nel 1950 il governo cinese promulgò "*the procedures for dealing with trademarks registered at the trademark office of the former Guomindang government and the provisional regulations on trademark registration*". Con tale riforma furono annullate tutte le registrazioni compiute sotto il precedente governo e contestualmente si crearono nuovi uffici addetti alle registrazioni¹⁶⁸. C'è da dire che ben pochi marchi vennero registrati, soprattutto per questioni legate alla scarsa considerazione che nella Cina dell'epoca vantavano i diritti IP.

(3) Al fine di stimolare la produzione di scritti scientifici e di opere letterarie, fu modificata anche la disciplina del copyright, in modo da garantire all'autore una remunerazione per la sua opera. La portata di questo intervento emerge dalle dichiarazioni del Ministro della cultura cinese in occasione della "*First State Publications Conference*" che si tenne a Pechino nel 1950: "*le case editrici dovrebbero rispettare i diritti sia degli autori e di altri editori; atti come la riproduzione non autorizzata, il plagio e la distorsione dei testi sono vietati [...] la*

¹⁶⁷ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995. p. 58.

¹⁶⁸ Charles R. Stone, *What Plagiarism was Not: Some Preliminary Observations on Classical Chinese Attitudes Toward what the West Calls Intellectual Property*, in *Marquette Law Review*, 2009, p. 201.

remunerazione dell'autore deve, inoltre, essere basata sulla natura del lavoro (valorizzando maggiormente le opere scientifiche rispetto a quelle umanistiche), la qualità e la quantità dei caratteri cinesi e la tiratura"¹⁶⁹.

Le riforme sul brevetto, marchio e copyright non ottennero un gran successo tra gli utenti (ad esempio, tra il 1950 ed il 1958 furono registrati solo dieci brevetti)¹⁷⁰. Allo stesso tempo, in Cina dilagavano copie non autorizzate di opere, marchi e beni prodotti in paesi con un'economia più avanzata¹⁷¹. Il perché di questo fenomeno sta nel fatto che le imprese statali, controllate dal Partito, consideravano il marchio come mero strumento inteso ad incentivare solo la qualità del prodotto¹⁷² mentre non veniva considerata la necessità della sua funzione distintiva¹⁷³.

Il periodo più complesso nella storia della proprietà intellettuale risale al 1966 in concomitanza all'insorgere della c.d. "rivoluzione culturale" portata avanti da Mao Zedong. In questo periodo¹⁷⁴, non solo vennero aboliti tutti i privilegi economici

¹⁶⁹ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 61.

¹⁷⁰ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 63.

¹⁷¹ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 62.

¹⁷² La funzione di incentivo della qualità è tipica del marchio: L'aspettativa da parte del consumatore di una costanza qualitativa dei prodotti contraddistinti dallo stesso marchio impone al produttore l'offerta di prodotti di qualità ed il mantenimento della stessa nel corso del tempo. Sul punto si veda Charlotte Waelde, Graeme Laurie, Abbe Brown, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Hector MacQueen, 2008, p 598.

¹⁷³ I marchi di prodotto sono diventati elementi di riferimento ai quali i consumatori si relazionano nel momento in cui devono individuare il prodotto da acquistare. Da ciò l'evoluzione del concetto di "origine imprenditoriale": il marchio viene inteso come segno distintivo non (o non solo) della società produttrice, ma come segno atto a distinguere il prodotto in sé e per sé da altri prodotti dello stesso genere e con caratteristiche analoghe. Questa necessità viene meno negli stati che adottano una politica economica di stampo Socialista. Sul punto si veda Charlotte Waelde, Graeme Laurie, Abbe Brown, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Hector MacQueen, 2008, p. 598.

¹⁷⁴ "The professional endeavors of virtually all scientist, writers and other intellectuals were disrupted and a large numbers of them were sent to the countryside, imprisoned or subjected to physical abuse. [...] many dispute resolution processes were either abandoned or politicized to a

agli inventori, ma venne meno la stessa idea di singolo inventore poiché si riteneva impossibile *“in many cases to establish who are the inventors, because the combined effort of so many people and so many units are involved and no one claims the credit. No one has come forward, for example, to claim an award or any patent rights for any important discoveries and inventions made during the past six years by the people of the Daqing oil field”*¹⁷⁵ .

La rivoluzione culturale di Mao non risparmiò neppure la normativa su marchio e copyright. Per quanto riguarda il primo, alcuni Autori¹⁷⁶ rilevano come la tutela del marchio era ormai divenuta inutile essendo la “nuova Cina” assolutamente estranea alla *“commodity-economy”*, ovvero quel modello economico che si basa sulla concorrenza, la produzione e la vendita di beni , e di cui il marchio è elemento essenziale, fungendo da indicatore delle diverse origini commerciali di un prodotto¹⁷⁷.

Inoltre, con la rivoluzione culturale fu vietata la distribuzione di numerosissime opere e, per quelle che potevano essere ancora diffuse, furono abrogati tutti i diritti di copyright precedentemente ottenuti¹⁷⁸. Ciò significa che lo Stato avrebbe potuto liberamente riprodurre l’opera senza alcun consenso dell’autore e senza

point of ineffectuality”: William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 64.

¹⁷⁵ Citazione tratta da un Comunicato Xinhua dell’ottobre 1966 di cui parti si possono leggere in William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995 p. 72.

¹⁷⁶ *“Thousands of similar and dissimilar goods were sold under such ideologically pure but non identifying labels as – Red Flag, East Wind – with the result that quality varied widely, massive unauthorized copying occurred and consumer confusion was rampant”*. William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 65.

¹⁷⁷ Adriano Vanzetti, Vincenzo Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè Editore, 2012, p. 149.

¹⁷⁸ Ecco come un detto popolare cinese all’epoca della rivoluzione culturale sintetizza ciò di cui abbiamo appena detto: *“Is it necessary for a steel worker to put his name on a steel ingot that he produces in the course of his duty? If not, why should a member of the intelligentsia enjoy the privilege of putting his name on what he produces?”*: Saideh Yahyavi, *Patent Protection in China, An overview of the protection catalogue*, University of Lund, 2005, p. 1.

versargli un corrispettivo in denaro. Nel 1976 Con la morte di Mao (e degli ideali della rivoluzione culturale), la nuova classe politica cinese, guidata da Deng Xiaoping, adottò una serie di misure per rilanciare l'attività intellettuale. Tra queste, rientrarono la promozione dell'attività scolastica ed accademica e, per quanto concerne la proprietà intellettuale, non solo vennero reintrodotte tutte le disposizioni abrogate da Mao, ma furono anche costituite delle associazioni rivolte alla promozione, sviluppo e tutela della proprietà intellettuale in svariati settori¹⁷⁹.

Fu proprio in conformità a queste riforme strutturali che nel 1979 gli Stati Uniti, sotto l'amministrazione di Carter, e la Cina, conclusero il *Trade Act* che, come venne definito dagli esponenti dell'amministrazione Carter, "*recognized the importance of effective protection of patents, trademarks and copyright and pledged itself to take appropriate measures under its laws and regulations and with due regard to international practice to accord protection to the works of citizens of the other nation*"¹⁸⁰. In questo clima di fervore politico e d'innovazione furono nominate delle commissioni con il compito di riformare la normativa in materia di IP ¹⁸¹. I lavori compresero anche l'analisi di numerosi modelli occidentali e dei principali statuti di importanti organizzazioni internazionali come quello della *World Intellectual Property Organization* (WIPO) e della *United Nations Education, Science and Cultural Organization*, oltre alla traduzione di trentacinque leggi sui brevetti di derivazione occidentale. La commissione redigente impiegò più di cinque anni per elaborare venti disegni di legge, dai

¹⁷⁹ Ad esempio furono costituite la *Regulations for reward and encouragement of natural sciences*, la *State general administration for industry and commerce* (SAIC), il *China council for the promotion of international trade* (CCPIT), la *State Administration of Publication* e la *State Science and Technology Commission*. William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 66.

¹⁸⁰ Queste le parole degli esponenti U.S.A., riportate in William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 67.

¹⁸¹ William P. Alford, *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 70.

quali poi ebbero origine la Legge sui Brevetti (12 marzo 1984) e la Legge sui Marchi nel 1982, provvedimenti che – seppur oggetto di diversi emendamenti – costituiscono ancora la disciplina cinese in materia di proprietà intellettuale e che verranno ampiamente approfondite nei capitoli che seguiranno.

Il 1984 fu l'anno in cui venne emessa la legge sul copyright su cui invece dedicheremo ora qualche cenno.

Lo stimolo per una nuova legge sulla normativa sul copyright si concretizzò durante l'ondata di progresso economico portata avanti dalla politica di Deng Xiaoping, quando venne presentato un primo disegno di legge che aveva come obiettivo quello di armonizzare la legislazione cinese con le principali convenzioni internazionali in materia di copyright. Tale normativa – frutto di numerosi emendamenti della legge del 1928¹⁸² – vide la luce nel 1984 e venne modificata pochi anni dopo, nel 1990. Quest'ultima, riflette il pensiero sul copyright tipico dell'Europa continentale, considerandolo un diritto che protegge il legame tra l'inventore e la propria opera, fondato sul diritto di escludere terzi, garantendo all'autore diritti morali (quali il riconoscimento alla paternità dell'opera) e di sfruttamento economico dell'opera¹⁸³.

Tuttavia, molti Stati occidentali non ritennero sufficiente la tutela del copyright disposta dalla normativa cinese, essendo questa ancora eccessivamente fuori dagli standard minimi di tutela sanciti dai più importanti trattati internazionali sul copyright.

Ad esempio, gli Stati Uniti lamentarono numerose violazioni dei propri diritti di copyright in Cina, condannandola a sanzioni commerciali. A seguito di tali istanze, la Cina predispose il memorandum d'intesa del 16 gennaio 1992 con il quale si obbligava a ratificare le maggiori convenzioni internazionali sul copyright

¹⁸² Emendamento sul Copyright del Guomindang del 1928, e di Taiwan del 1949, più varie disposizioni integrative promanate tra il 1951 ed il 1958. Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 208.

¹⁸³ Charlotte Waelde, Graeme Laurie, & Abbe Brown, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Hector MacQueen, 2008, pp. 89 – 122.

ed a introdurre sanzioni di natura penale contro la pirateria su scala industriale. Ben presto, però, gli Stati Uniti spinsero la Cina a ratificare un secondo memorandum d'intesa il 26 febbraio 1995, questa volta con lo scopo di strutturare un sistema di *enforcement* per mezzo della istituzione di addetti uffici amministrativi (cd. *IP Task Forces*)¹⁸⁴.

Infine, nell'estate del 2001, quando la Cina entrò ufficialmente nel WTO, legge sul copyright del 1990 venne emendata al fine di innalzare ulteriormente gli standard di tutela imposti dal nuovo trattato. Inoltre, nel 2002, fu emanato il *Copyright Act Implementing Regulations* (CAIR) contenente alcune disposizioni attuative della attuale disciplina del 2001¹⁸⁵.

¹⁸⁴ Zheng Chengsi, Micheal Pendleton, *Copyright Law in China*, North Ryde, 1991, p. 95.

¹⁸⁵ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 207.

CAPITOLO 3 – Il Marchio.

3.1 – *La normativa nazionale e gli accordi internazionali.*

Entro il sistema cinese, la disciplina sul marchio è composta, accanto alle convenzioni internazionali di cui la Cina è firmataria (quali la Convenzione di Parigi¹⁸⁶, la Convenzione di Nizza¹⁸⁷, il Trattato di Madrid¹⁸⁸, i trattati della *World Intellectual Property Organization (WIPO)*¹⁸⁹ e gli *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*¹⁹⁰, dalla legge sul marchio del 1982, così come modificata nel 1992 e nel 2001 e nel 2013.

La legge sul marchio emanata il 23 agosto del 1982 rappresenta il primo provvedimento legislativo adottato in Cina su questo tema. Essa introduce gli aspetti essenziali della disciplina, quali: (1) il diritto esclusivo di utilizzo da parte del titolare; (2) il requisito della capacità distintiva e (3) la validità della registrazione per un periodo di 10 anni. La normativa del 1982, subì i primi

¹⁸⁶ Vedi infra, nota 178.

¹⁸⁷ È un elenco che indica la natura di prodotti e servizi allo scopo di classificare i marchi registrati a livello internazionale. Attualmente è composto da 34 classi di prodotti e 11 classi di servizi. La classificazione è stata elaborata nel 1957 dalla World Intellectual Property Organization (WIPO). Per ulteriori dettagli si v. Charlotte Waelde, Graeme Laurie, Abbe Brown, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Hector MacQueen, 2008 p. 581.

¹⁸⁸ Il Protocollo di Madrid, inerente la registrazione internazionale dei marchi, è un trattato nato in seno all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), con sede a Ginevra. In vigore dall'aprile 1996, il Protocollo è stato sottoscritto da molti paesi di tutto il mondo, tra cui la maggior parte degli Stati europei, gli Stati Uniti, il Giappone, l'Australia, la Cina, la Russia, nonché, dall'ottobre 2004 dall'Unione Europea. Il Protocollo di Madrid offre possibilità di estendere la protezione dei loro marchi in molti paesi grazie al semplice deposito di una domanda direttamente presso l'ufficio nazionale o regionale competente: ulteriori informazioni disponibili a: oami.europa.eu.

¹⁸⁹ Questa organizzazione internazionale fa parte delle Nazioni Unite e persegue l'obiettivo di incentivare lo sviluppo economico, culturale e la creatività per mezzo di un sistema servizi, leggi ed infrastrutture sul piano internazionale. Si vedano le pagine dedicate sul sito wipo.it.

¹⁹⁰ Si veda infra, alla nota 189.

emendamenti già nel 1985 a seguito della firma della Convenzione di Parigi¹⁹¹, che impose l'adozione di standard più stringenti di tutela del marchio, quale, ad esempio, il rispetto del principio di reciprocità, teso a riconoscere ai cittadini degli altri Stati firmatari gli stessi diritti in materia di proprietà intellettuale riconosciuti ai propri. Nello stesso periodo, il Consiglio Generale per l'amministrazione dell'industria e del commercio (SAIC)¹⁹² fondò due importanti istituzioni, ovvero l'ufficio per la registrazione dei marchi (TMO) e la commissione per l'ammissione e le controversie relative al marchio (TRB)¹⁹³. Posto che in breve tempo le disposizioni della legge sui marchi non rispondevano più alle nuove istanze che si presentavano con il mutare delle esigenze economiche di un mercato in continua crescita, si rese necessario una modifica della disciplina, che avvenne nel 1993. Tra le innovazioni più significative, particolare menzione meritano la possibilità di registrare marchi di servizio¹⁹⁴, l'impossibilità di registrazione di nomi geografici eccetto quelli dotati di un "secondary meaning" (*qita hanyi*)¹⁹⁵, e la possibilità di presentare

¹⁹¹ La Convenzione di Parigi per la protezione della attività industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, è un trattato sulla proprietà intellettuale e proprietà industriale. Essa sancisce il "principio del trattamento nazionale" (c.d. principio di reciprocità), secondo il quale i Paesi firmatari si impegnano a garantire al titolare del diritto IP straniero, un trattamento non inferiore rispetto a quello garantito ai propri cittadini, nonché la fissazione di uno standard minimo di tutela, indipendentemente dalla legislazione interna. Charlotte Waelde, Graeme Laurie, Abbe Brown, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Hector MacQueen, 2008, p. 581.

¹⁹² Vedi nota 166.

¹⁹³ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 300.

¹⁹⁴ I servizi che un marchio può contraddistinguere sono soltanto quelli che un'impresa rende ad altri soggetti. Ciò significa che un marchio di servizio può esistere ed essere registrato solo se è destinato a contraddistinguere un'attività consistente in prestazioni verso terzi. Ad esempio, se un'impresa svolge un'attività pubblicitaria o promozionale di prodotti altrui, essa può benissimo contrassegnare tale attività con un marchio di servizio ed ottenere la relativa registrazione. Ulteriori informazioni sono disponibili a: oami.europa.eu.

¹⁹⁵ Ciò significa che, se due parole comuni indicano al tempo stesso delle località geografiche, possono essere registrate come marchio. Ad esempio, le parole "fenghuang" e "changshou" significano rispettivamente fenice e longevità, ma al tempo stesso sono anche nomi di due località. Quindi, avendo un significato secondario possono essere registrate come marchio: Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 401.

un'unica domanda al fine di registrare il marchio in più classi di beni o servizi¹⁹⁶, al contrario di quanto accadeva in precedenza, dove era necessaria una domanda per ogni classe. Un'altra importante innovazione (come si dirà meglio in seguito al par. 3.2) era la previsione del dovere di supervisione imposto al licenziante (e la parallela garanzia del licenziatario) della qualità del bene a cui il marchio è attribuito. Inoltre, si impose al licenziatario di indicare il suo nome e la zona di produzione del bene per evitare di confondere il consumatore¹⁹⁷.

Accanto alla previsione già contenuta nella legge del 1982, che disponeva la decadenza del marchio registrato e non utilizzato con il decorso di tre anni consecutivi dalla registrazione, la legge del 1993, confermando questa regola, aggiungeva però anche la cancellazione di un marchio registrato in caso di mancanza del requisito della distintività¹⁹⁸, conflitto con un precedente marchio registrato¹⁹⁹ ovvero quando la registrazione era stata acquisita per mezzo di frode o altre attività illecite²⁰⁰. Infine, era prevista (e lo è ancora nella disciplina vigente) la responsabilità penale per aver contraffatto un marchio registrato e per aver consapevolmente venduto beni con effigiato un marchio contraffatto²⁰¹.

¹⁹⁶ Come verrà indicato in seguito, in fase di registrazione di un marchio, sarà necessario indicare la classe merceologica del bene o del servizio sul quale verrà posto il marchio, come ad esempio: abbigliamento, veicoli o alimenti. Si veda infra par. 3.5.

¹⁹⁷ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 238.

¹⁹⁸ Vedi infra par. 3.3.

¹⁹⁹ Articolo 9 della Legge Marchi Cinese del 1993: "*A trademark submitted for registration shall bear noticeable characteristics and be readily distinguishable, and it may not conflict with the legitimate rights obtained by others earlier*".

²⁰⁰ Legge Marchi Cinese del 1993. Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 300.

²⁰¹ Articolo 40 della Legge Marchi del 2001: "*Where any party counterfeits, or makes, without authorization, representations of a registered trademark of another person, or sells such representations of a registered trademark as were counterfeited, or made without authorization, and the case is so serious as to constitute a crime, he shall be prosecuted, according to law, for his criminal liabilities in addition to his compensation for the damages suffered by the infringes.*

L'adesione della Cina alla *World Trade Organization* (WTO) l'11 dicembre 2001 e la conseguente accettazione dei TRIPs²⁰², rese necessario un terzo emendamento, nel 2001, per allineare la legge marchi cinese ai parametri imposti dagli accordi assunti a livello internazionale²⁰³.

A differenza della disciplina precedente che consentiva solo a imprese e istituzioni pubbliche la possibilità di registrare un marchio²⁰⁴, l'emendamento del 2001 come del resto già prevedevano le disposizioni dei Principi Generali di diritto civile (*Chinese General Principles of Civil Law*)²⁰⁵, estende tale diritto anche alle persone fisiche, tramite la concessione di un diritto di utilizzo esclusivo, alla stregua di un diritto di proprietà²⁰⁶.

Ancora, la legge del 2001, ha raccolto al suo interno numerose disposizioni che in precedenza erano contenute nei vari statuti della SAIC, TMO e TRB, come ad esempio le procedure di registrazione dei marchi collettivi o le

Where any party sells goods that he knows bear a counterfeited registered trademark, and the case is so serious as to constitute a crime, he shall be prosecuted, according to law, for his criminal liabilities in addition to his compensation for the damages suffered by the infringes".

²⁰² I paesi in via di sviluppo, come la Cina, ratificarono i TRIPs semplicemente perché inclusi nei GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, Annex 1C), gli accordi che, oggi in seno alla WTO, regolano il commercio internazionale, prevedono tariffe doganali di favore e conferiscono ai Paesi in via di sviluppo delle agevolazioni economiche e commerciali. Così, i soggetti che vogliono aderire alla WTO e godere dei privilegi dei GATT, sono tenuti a sottoscrivere i TRIPs. Chi viola i TRIPs decade dai privilegi GATT. Sul punto Hector MacQueen, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, 2008, p. 581.

²⁰³ Patricia E. Campbell, *The Emperor's New Clothes: Intellectual Property Protections in China*, in *Journal of Business & Technology Law*, 2011, p. 4.

²⁰⁴ Art. 4 legge marchi del 1982.

²⁰⁵ Queste disposizioni, entrate in vigore nel 1987, contengono principi interpretativi del diritto civile. In particolare, l'articolo 96 prevede la possibilità di registrazione individuale: *"the rights to exclusive use of trademarks obtained by legal persons, individual businesses and individual partnerships shall be protected by law"*. La versione in inglese di tali principi si legge a: en.chinacourt.org.

²⁰⁶ Art 4 della legge marchi del 2001: *"any natural person, legal person, or other organization that needs to acquire the exclusive right to the use of a trademark for the goods or he produces, manufactures, processes, selects, or markets shall file an application for registration of the trademark of the goods with the Trademark Office"*.

disposizioni in materia di controllo di marchi di garanzia e qualità²⁰⁷. Poi, sempre nel 2001, viene prevista la possibilità di appellare tutte le decisioni del TRB innanzi la Suprema Corte Cinese²⁰⁸.

Infine, il 30 agosto 2013 la legge marchi è stata nuovamente emendata, ma le disposizioni avranno effetto solo dopo il 1 maggio 2014²⁰⁹. Le differenze con le disposizioni del 2001 non sono molte e prevedono alcune modifiche (che verranno segnalate nel corso della trattazione) per quanto riguarda i segni che possono ambire ad essere registrati come marchio, i requisiti per il riconoscimento della notorietà²¹⁰ del marchio e la previsione di nuove ipotesi di non registrabilità.

Naturalmente, tali recenti previsioni non vanno ad incidere sui principi che sono alla base della disciplina del marchio, ed è per questo che verranno qui illustrati facendo riferimento alla legge sul marchio del 2001 che è quella attualmente in vigore, richiamando, ove necessario, le novità che si presenteranno a partire dal maggio 2014.

3.2 – Segni che possono essere registrati come marchio.

Per definire il concetto di marchio in Cina, è utile guardare prima alle definizioni elaborate in Occidente e contenute nei trattati internazionali, nelle norme interne dei singoli stati e nei contributi dottrinali, posto che proprio tali definizioni hanno contribuito allo sviluppo della nozione cinese. Ad esempio, la

²⁰⁷ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 300.

²⁰⁸ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 301.

²⁰⁹ Disponibile a: <http://hk.lexiscn.com/law/content.php?lawid=2083294&eng=0>.

²¹⁰ Il marchio notorio è un marchio dotato di una notorietà tale che l'uso non autorizzato dello stesso da parte di terzi, anche per contraddistinguere prodotti o servizi non affini a quelli per cui il marchio è stato registrato, produrrebbe un indebito vantaggio da parte degli utilizzatori, o in alternativa un pregiudizio per il segno. Per la disciplina sul marchio notorio vedi infra il paragrafo 3.10.

World Intellectual Property Organization identifica il marchio come “*a distinctive sign which identifies certain goods or services as those produced or provided by a specific person or enterprise*”²¹¹. Ancora, la legge inglese, lo considera come “*any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings. A trade mark may, in particular, consist of words (including personal names), designs, letters, numerals or the shape of goods or their packaging*”²¹². Autorevoli Autori definiscono poi il marchio come un segno applicato su dei prodotti al fine di identificarne e distinguerne l’origine e la qualità²¹³.

Tale accezione di marchio coniata in Occidente è stata accolta anche dalla dottrina cinese e successivamente anche dal legislatore²¹⁴. Infatti, anche se la legge sui marchi del 1982 non ne conteneva una definizione univoca²¹⁵, gli interpreti intendevano per marchio (*shanbiao*) quel segno distintivo teso ad identificare beni o imprese, differenziare i prodotti di una società da un’altra, e mezzo di incentivo alla qualità²¹⁶. Fu con la legge marchi del 2001, che all’articolo 8, il legislatore cinese indicò che per marchio dovesse intendersi: “*any visible sign that can serve to distinguish the goods of a natural person, legal person, or other organization from those of another, including any work, design, letter of the alphabet, numeral, three-dimensional symbol and color combination, or any combination of the above, may be made a trademark for*

²¹¹ Definizione disponibile a wipo.int.

²¹² Trade Marks Act 1994. Art.1.

²¹³ Adriano Vanzetti, Vincenzo Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè Editore, 2009, p. 159; E, Charlotte Waelde, Graeme Laurie, Abbe Brown, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Hector MacQueen, 2008, p. 572.

²¹⁴ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 244.

²¹⁵ Wang Giugo, *Chinese Law*, Kluwer Law International, 1999, p. 546.

²¹⁶ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 244.

*application for registration*²¹⁷.”

Ciò detto, il primo profilo che ci interessa ora indagare, riguarda la definizione di quali siano i segni che possono essere registrati come marchio in Cina, definizione che è mutata nel corso delle normative che si sono susseguite nel tempo. Infatti, nella legge del 1993²¹⁸, il marchio era considerato il segno che poteva essere formato da parole, disegni (*tuxing*) o dalla combinazione di questi, dove il “*tuxing*” (traducibile con grafico, schema, disegno) faceva riferimento solo agli oggetti bi-dimensionali, con esclusione sia della possibilità di registrare marchi tri-dimensionali che quelli sonori e olfattivi²¹⁹.

La possibilità di registrare anche i marchi tridimensionali è stata resa possibile solo a seguito dell’emendamento del 2001, dove, all’articolo 8, il marchio viene definito come il segno (disegno, lettera dell’alfabeto, numeri, simboli tridimensionali, colori) che serve a distinguere i beni di un soggetto da quelli di un altro²²⁰. Accanto alla registrabilità di marchi tridimensionali, le disposizioni del 2001 riconoscono quella dei: marchi collettivi²²¹, di certificazione²²² e di

²¹⁷ Art. 8. Legge Marchi del 2001: “*a Trademark is any visible sign that can serve to distinguish the goods of a natural person, legal person, or other organization from those of another, including any work, design, letter of the alphabet, numeral, three-dimensional symbol and color combination, or any combination of the above, may be made a trademark for application for registration*”.

²¹⁸ Articolo 7 della Legge Marchi del 1993: “*Any word, device or their combination that is used as a trademark shall be so distinctive as to be distinguishable. Where a registered trademark is used, it shall carry the indication of "Registered Trademark" or a sign indicating that it is registered*”.

²¹⁹ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 305.

²²⁰ Art 8(2) Legge Marchi 2001: “*Any visible sign that can serve to distinguish the goods of a natural person, legal person, or other organization from those of another, including any work, design, letter of the alphabet, numeral, three-dimensional symbol and color combination, or any combination of the above, may be made a trademark for application for registration*”.

²²¹ Art. 3 Legge Marchi del 2001: “*For purposes of this Law, a collective trademark refers to one that is registered in the name of a group, association, or any other organization for use in business by its members to indicate membership*”.

²²² Art. 3 Legge Marchi del 2001: “*For purposes of this Law, a certification trademark refers to one that is controlled by an organization which is capable of exercising supervision over a particular kind of goods or services and that is used by a unit other than the organization or by an individual*”.

origine geografica²²³, dei marchi difensivi²²⁴, di segni, immagini, combinazioni di segni²²⁵ e slogan²²⁶. La registrazione del marchio sonoro²²⁷, sarà invece possibile a partire dal 2014 quando acquisirà efficacia l'emendamento del 30 agosto 2013²²⁸, il quale, prevedendo una parziale modifica all'articolo 8, consente la registrazione anche per questa tipologia di marchio ("*sound and combination thereof, may be registered as a trademark*"), che nella legge del 2001 non è citato.

La definizione contenuta all'articolo 8 della legge del 2001 ricalca essenzialmente quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento sul Marchio Comunitario²²⁹, normativa rivolta ad armonizzare le attività economiche nell'intera Unione Europea e garantire un'espansione continua ed equilibrata del mercato interno²³⁰. Tale articolo dispone infatti che "*possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la*

for its or his goods or services, and is designed to certify the indications of the place of origin, raw materials, mode of manufacture, quality, or other specified properties of the said goods or services".

²²³ Art. 16 Legge Marchi del 2001: "*The geographical indication mentioned in the preceding paragraph means the origin of the goods the special qualities, credibility or other characteristics of the goods and it is primarily determined by the natural factors or other humanistic factors of the place indicated*".

²²⁴ I marchi difensivi sono marchi simili ad un marchio definito "principale", ma si discostano da questo per qualche elemento e, disponendosi idealmente intorno ad esso, con la loro presenza impediscono che altri gli si avvicinino anche in misura che altrimenti sarebbe lecita. A. Vanzetti, V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè Editore, 2009, p.240.

²²⁵ Art. 8(2) Legge Marchi del 2001: "*symbol and color combination*".

²²⁶ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005. p. 86-91.

²²⁷ Né la normativa del 2001 né quella del 2013 consentono la registrazione di marchi non visivi, come ad esempio il marchio olfattivo. Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 84.

²²⁸ Vedi sopra par. 3.1.

²²⁹ Regolamento (CE) n° 207/2009.

²³⁰ Adriano Vanzetti e Vincenzo di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè Editore, 2012, p.309.

forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese".

Tornando alla normativa cinese, un'altra caratteristica fondamentale è quella che riconosce nel marchio registrato un diritto di proprietà nei confronti del registrante²³¹. Infatti, il marchio registrato assicura al proprietario il diritto di utilizzarlo sui beni e servizi che egli commercializza, accompagnandolo dalla parola "*zhuce shangbiao*" (marchio registrato) o dal simbolo abbreviato "®". Accanto alla finalità di proteggere il carattere distintivo del marchio a favore del registrante, la legge sul marchio mira anche a tutelare gli interessi dei consumatori e della concorrenza²³². A conferma di quanto appena detto, basti pensare che l'articolo 7 richiede al detentore del marchio di monitorare e controllare costantemente la qualità dei beni e servizi a cui il questo si riferisce, senza però che sia previsto uno standard qualitativo minimo o l'obbligo di produrre beni di alta qualità²³³.

Le disposizioni dell'articolo 7 valgono anche nel caso di concessione d'uso del marchio tra licenziante e licenziatario²³⁴, come evidenzia il caso General Motors²³⁵, dove una società brasiliana, licenziataria ed utilizzante il marchio di un'impresa statunitense per la produzione di assali da montarsi su autovetture dalla stessa prodotte, venne condannata al risarcimento del danno per il decesso di un uomo a seguito di un incidente stradale avvenuto in Cina, proprio ai sensi dell'art. 7, che comporta appunto il dovere dell'utilizzatore del

²³¹ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 84.

²³² Art. 1 della legge marchi del 2001: "*This Law is enacted for the purpose of improving the administration of trademarks, protecting the exclusive right to the use of a trademark, and encouraging producers and dealers to guarantee the quality of their goods and services and preserve the credibility of trademarks, so as to protect the interests of consumers, producers and dealers and promote the development of the socialist market economy*".

²³³ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005. p. 86-91.

²³⁴ Si veda anche sopra, al § 3.1.

²³⁵ General Motors Licensing, 28 luglio 2002, decisa dalla Corte Popolare Cinese.

marchio di garantire la qualità dei beni ove il marchio è posto, e la conseguente responsabilità per danni causati dalla difettosità del bene²³⁶.

3.3 – I requisiti di validità del marchio, la capacità distintiva.

Dopo aver compreso che cosa può essere registrato come marchio, il passo successivo ci porta a considerare le qualità necessarie che un segno deve avere per essere oggetto di tutela come marchio. Infatti, i segni che abbiamo sopra elencato devono presentare alcune qualità, chiamate requisiti di validità del marchio, la cui mancanza ne determina la nullità e costituisce un vero e proprio impedimento alla registrazione stessa²³⁷, che sono: l'essere un segno dotato di carattere distintivo e la conformità all'ordine pubblico ed alla morale.

Il primo requisito è rappresentato dalla funzione distintiva che il marchio deve assolvere, che consiste nelle caratteristiche che il segno distintivo deve presentare per essere idoneo ad identificare agli occhi del pubblico un tipo di prodotto o servizio nell'ambito di una pluralità di prodotti o servizi dello stesso genere presenti sul mercato²³⁸. La Legge del 2001 menziona la capacità distintiva all'articolo 8, quando precisa il significato di marchio ("*any visible sign that can serve to distinguish the goods of a natural person*"), anche se non la definisce in maniera precisa. Nonostante ciò, è possibile ricavarne le caratteristiche *a contrario* dagli articoli 11(1)²³⁹, 11(2)²⁴⁰ e 10(2)(3)²⁴¹ della

²³⁶ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005. p. 85.

²³⁷ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003. p. 308.

²³⁸ A. Vanzetti, V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè Editore, 2009, p. 170; Charlotte Waelde, Graeme Laurie, Abbe Brown, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Hector MacQueen, 2008, p. 612.

²³⁹ Art. 11(1) Legge Marchi 2001: "*None of the following marks may be registered as trademarks: (1) where the mark bears only the generic name, design, or model number of the goods*

legge marchi, che stabiliscono che non possono essere registrati come marchio (1) nomi generici, (2) nomi che indicano la qualità, il materiale, la funzione, il peso o la quantità di un bene e (3) nomi geografici o di divisioni amministrative²⁴².

Anche tutte le normative vigenti in Europa definiscono *a contrario* la capacità distintiva, chiarendo cioè i profili che la escludono. L'articolo 7 del Regolamento sul Marchio Comunitario, come gli articoli 10 e 11 della legge marchi cinese, stabilisce che non possono essere tutelati come marchio, perché privi di capacità distintiva (1) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio; (2) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio; (3) i segni costituiti esclusivamente: (i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto; (ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; (iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto²⁴³.

concerned.

²⁴⁰ Art. 11(2) Legge Marchi 2001: "*None of the following marks may be registered as trademarks: (2) where it just directly indicates the quality, principal raw materials, function, use, weight, quantity or other features of the goods*".

²⁴¹ Art. 10 Legge Marchi 2001: "*None of the following marks may be registered as trademarks: (2 par.) No geographical names of administrative divisions at or above the county level or foreign geographical names known to the public may be used as trademarks, except where geographical names have other meanings or constitute part of a collective trademark or certification trademark. Registered trademarks in which geographical names are sued shall remain valid*".

²⁴² Da questi elementi si evince che la capacità distintiva è intesa come diversità del segno sia da denominazioni generiche che da indicazioni descrittive: Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, pp. 91 – 92.

²⁴³ Art. 7 del Regolamento (CE) n° 207/2009.

3.3.1 – Alcune specificazioni sulla capacità distintiva.

La legge e la giurisprudenza cinesi hanno poi meglio definito la portata del concetto di capacità distintiva con riferimento ad alcuni tipi di segni che presentano dei caratteri peculiari, ossia le parole inventate, i segni non distintivi, i nomi generici, i nomi geografici.

Le parole inventate, posto che non sono dotate di alcun significato letterale, possiedono una capacità distintiva intrinseca, anche se alludono a certe qualità del bene o servizio in violazione dell'articolo 11(2)²⁴⁴. Ad esempio, il TMO rifiutò la registrazione di “*Bizhituo* ®”, una parola inventata e registrata come marchio per integratori alimentari, poiché i caratteri cinesi significavano letteralmente “cura certa”, alludendo ed esagerando sulle qualità del bene e del servizio²⁴⁵. Il produttore degli integratori, replicò che “*Bizhituo*” era una parola inventata e forse leggermente allusiva, ma sicuramente non decettiva, cioè non esagerava su certe qualità del prodotto al fine ingannare il pubblico²⁴⁶. Il TRB – giudice di appello per le decisioni sulle controversie relative al marchio decise in prima istanza dal TMO²⁴⁷ – in accordo con le motivazioni del produttore, concesse la registrazione del marchio.

Sulla medesima linea, anche le combinazioni di due parole esistenti come “Sunwatt” o “Masterset” - rispettivamente registrate per batterie e cellulari - sono state considerate dal TMO parole inventate dotate di capacità distintiva e

²⁴⁴ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 308.

²⁴⁵ Infatti, questo marchio avrebbe costituito una violazione dell'articolo 10 nella parte in cui vieta la registrazione di marchi i quali esagerino sulle qualità di un prodotto o siano comunque decettivi. Per una spiegazione più approfondita vedi infra il capitolo 3.4.

²⁴⁶ Per marchio decettivo si intende un marchio che induce in errore il pubblico, con riferimento alla natura, alla qualità o alla provenienza geografica del prodotto o del servizio. Per la disciplina sul marchio decettivo, si veda il § 3.4.

²⁴⁷ Si veda infra al paragrafo 3.5.1.

meramente suggestive, in quanto, rispettivamente allusive su certe caratteristiche del prodotto²⁴⁸.

Per quando riguarda invece i segni non distintivi, come anticipato nel paragrafo precedente, la mancanza di distintività comporta l'impossibilità di registrazione. Sulla base di un'analisi delle decisioni del TMO e del TRB, si notano dei casi ricorrenti in cui viene negata la capacità distintiva di determinati marchi, ad esempio quelli consistenti in una o due lettere romane (o caratteri cinesi, chiamati "*pinyin*") rappresentati con caratteri standard, di numeri arabi (come ad esempio il marchio "N°22" per cosmetici), di due linee ondulate (per indumenti) ed il simbolo del dollaro (per lavorati del tabacco)²⁴⁹. Inoltre, quando un marchio è raffigurato sia con i caratteri cinesi sia con quelli stranieri e le due versioni non sono l'una l'esatta traduzione dell'altra, il marchio viene solitamente considerato ambiguo e non dotato di capacità distintiva, e pertanto non registrabile²⁵⁰.

Venendo ora ai nomi generici²⁵¹, ovvero quelli composti esclusivamente da segni o indicazioni divenuti di uso comune, essi – in linea di principio – non sono dotati di capacità distintiva e quindi non sono registrabili²⁵². Un discorso diverso si dovrà fare qualora il registrante dimostri che il nome generico sia dotato di un "*secondary meaning*"²⁵³, fenomeno per il quale un segno originariamente generico, descrittivo o comunque non distintivo (e quindi non proteggibile come marchio), assume, in seguito all'uso che ne viene fatto, un significato ulteriore rispetto a quello originario agli occhi dei consumatori,

²⁴⁸ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 308.

²⁴⁹ Sulla base di un'analisi effettuata con riferimento ai vari casi giunti al cospetto del TMO e del TRB che si legge in Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 309.

²⁵⁰ Spesso, in questi casi, è decisiva la discrezionalità dell'esaminatore in sede di registrazione: Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, P. 308.

²⁵¹ Si veda fra molti, A. Vanzetti, V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè Editore, 2009, p. 198.

²⁵² Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 309.

²⁵³ A. Vanzetti, V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè Editore, 2009, p. 200.

idoneo a svolgere la funzione di indicatore dell'origine imprenditoriale e, quindi, dotato di carattere distintivo²⁵⁴.

Così, ad esempio, il TMO ed il TRB decisero che “*Liangmianzhen*” poteva essere registrato come marchio per un dentifricio nonostante fosse il nome generico di un'erba medicinale, che costituiva l'ingrediente principale del dentifricio stesso. Ciò avvenne poiché i due uffici ritennero che il nome “*Liangmianzhen*”, con il tempo, aveva assunto agli occhi del consumatore un *secondary meaning* idoneo a svolgere la funzione di indicatore dell'origine imprenditoriale della società che produceva il dentifricio²⁵⁵.

Infine, la registrazione dei nomi geografici è esclusa dall'articolo 10 (2) a meno che, al pari di quanto accade per i nomi generici, sia dotato di *secondary meaning*²⁵⁶. Ancora, la registrazione dei nomi geografici può però avvenire come marchio di certificazione²⁵⁷ – ossia un segno distintivo che garantisce la natura, la qualità e la provenienza di determinate merci – ma solo nel caso in cui il bene sia effettivamente prodotto nel luogo certificato dal marchio²⁵⁸.

²⁵⁴ A. Vanzetti, V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè Editore, 2009, p. 200.

²⁵⁵ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 308.

²⁵⁶ Art 10 (2) Legge Marchi del 2001: “*Those identical with or similar to the state names, national flags, national emblems or military flags of foreign countries, with the exception of those the use of which is permitted by the government of the country concerned*”. Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 94.

²⁵⁷ Il marchio di certificazione, lo ricordiamo, è un tipo di marchio utilizzato da organizzazioni tese a vigilare sulla qualità di certi beni o servizi. S v. anche sopra alla nota 209. Art. 16 Legge Marchi 2001: “*Where a trademark bears a geographical indication of the goods when the place indicated is not the origin of the goods in question, thus misleading the public, the trademark shall not be registered and its use shall be prohibited. However, where the registration is obtained in goodwill, it shall remain valid. The geographical indication mentioned in the preceding paragraph means the origin of the goods the special qualities, credibility or other characteristics of the goods and it is primarily determined by the natural factors or other humanistic factors of the place indicated*”.

²⁵⁸ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 313.

3.4 – *Divieti di registrazione.*

Una volta indicate le caratteristiche necessarie affinché un segno possa essere tutelato dalla disciplina sul marchio, vediamo ora il contenuto di quelle disposizioni che invece impongono dei divieti assoluti di registrazione di alcuni tipi di simboli. Nello specifico, l'articolo 10, primo paragrafo, della legge sui marchi indica quali segni non possono essere registrati come marchio indipendentemente dalla loro capacità distintiva o dall'acquisto di un *secondary meaning*, a tutela dell'ordine pubblico da una parte e della morale dall'altro²⁵⁹.

Così, per garantire l'ordine pubblico, è vietata la registrazione del nome della nazione e di marchi raffiguranti la bandiera nazionale, di emblemi statali, di nomi di organi di stato, di decorazioni o bandiere militari, di nomi o disegni di strutture governative, di nomi e bandiere di stati stranieri o di nomi ed emblemi di organizzazioni internazionali (salvo ci sia il consenso dello stato straniero o dell'organizzazione in questione), di segni ufficiali indicanti la garanzia di un prodotto senza averne ottenuto l'autorizzazione, ed infine i segni della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa Internazionale. Proprio richiamando tale disposizione, lo *State Administration for Industry & Commerce*, (SAIC), ha proibito la registrazione del simbolo del "Comitato Olimpico Internazionale" e del marchio "American Full Flavor"²⁶⁰, l'uno indicante il nome di una organizzazione internazionale e l'altro il nome di uno stato straniero.

Invece, a difesa dell'ordine pubblico e della morale, l'articolo 10 vieta – a pena di nullità del marchio – la registrazione di segni discriminatori contro qualsiasi nazionalità, di segni che esagerano circa le caratteristiche di un prodotto

²⁵⁹ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 92.

²⁶⁰ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 92.

risultando decettivi e di segni che sono pericolosi per la morale socialista o hanno altre influenze negative²⁶¹. Va da sé che il concetto di interesse pubblico e quello di morale variano inevitabilmente nel corso del tempo, di pari passo con i cambiamenti ideologici e le abitudini sociali cinesi. A conferma di ciò, alcuni marchi che negli anni Ottanta non si sarebbero potuti registrare, oggi possono esserlo, come ad esempio è accaduto per il birrifico Dafo che ha ottenuto la registrazione di un marchio con raffigurato un monaco che beve un boccale di birra accanto al Buddha²⁶².

Sul punto, dobbiamo ancora ricordare che il TMO non potrà mai rigettare la registrazione di un marchio solo perché il bene (di per sé) è immorale in Cina²⁶³, e ciò in ottemperanza dell'articolo 7 della Convenzione di Parigi, che dispone che la natura del bene al quale il marchio deve essere applicato non deve essere d'ostacolo alla registrazione²⁶⁴.

Ricordiamo, che l'emendamento del 2013 alla legge marchi, in parziale riforma dell'articolo 10, prevede ulteriori divieti assoluti di registrazione come

²⁶¹ Art. 10 Legge Marchi 2001: *"None of the following signs may be used as trademarks: (1) those identical with or similar to the State name, national flag, national emblem, military flag, or decorations, of the People's Republic of China; those identical with 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, with the exception of those the use of which is permitted by the government of the country concerned; (3) those identical with or similar to the names, flags or emblems of international inter-governmental organizations, with the exception of those the use of which is permitted by the organization concerned or is not liable to mislead the public; (4) those identical with or similar to an official mark or inspection stamp that indicates control and guarantee, except where authorized; (5) those identical with or similar to the symbol or name of the Red Cross or the Red Crescent; (6) those having the nature of discrimination against any nationality; (7) those constituting exaggerated and deceitful advertising; and (8) those detrimental to socialist ethics or customs, or having other unwholesome influences"*.

²⁶² Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 313.

²⁶³ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 314.

²⁶⁴ Articolo 7 della Convenzione di Parigi: *"The nature of the goods to which a trademark is to be applied shall in no case form an obstacle to the registration of the mark"*.

marchio ²⁶⁵ , che dal 2014, anno di entrata in vigore degli effetti dell'emendamento, consisteranno in quei segni "(1) *identical with or similar to the State name, national flag, national emblem, national anthem, military flag, army emblem, military songs, medals and others of the People's Republic of China; those identical with the names and signs of central state organs, names of the specific locations thereof, or those identical with the names or device of landmark buildings; (2) those identical with or similar to the state names, national flags, national emblems or military flags of foreign countries, unless permitted by the government of the country; (3) those identical with or similar to the names, flags, or emblems of international inter-governmental organizations, unless permitted by the organization concerned or unlikely to mislead the public*"²⁶⁶.

Infine, per quanto concerne i segni che esagerano le caratteristiche di un prodotto o che sono decettivi o moralmente inappropriati, ricordiamo come il TMO abbia ad esempio rifiutato la registrazione del marchio "chang shou – lunga vita" per delle sigarette²⁶⁷ o "best" riferiti a dei prodotti cosmetici²⁶⁸.

Un parallelismo con la normativa cinese lo si riscontra nelle disposizioni europee, dove si prevede che il marchio è illecito, e quindi non registrabile, nei casi di decettività e di contrarietà all'ordine pubblico e alla morale. Così, l'articolo 7 del Regolamento sul Marchio Comunitario, annovera tra i divieti assoluti di registrazione (1) i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume e (2) i marchi che possono indurre in errore il pubblico, con riferimento alla natura, alla qualità o alla provenienza geografica del prodotto o del servizio. In base a queste disposizioni, l'*Office for Harmonization in the*

²⁶⁵ Per la disciplina attuale confronta infra paragrafo 3.4.

²⁶⁶ Il testo della legge che entrerà in vigore nel 2014 è disponibile a: lexiscn.com/law/content.php?lawid=2083294&eng=0.

²⁶⁷ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 93.

²⁶⁸ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 314.

Internal Market (OAMI) ha dichiarato contrario all'ordine pubblico e al buon costume i marchi "Screw You"²⁶⁹ e "Bin Laden"²⁷⁰.

In conclusione, è bene ricordare un altro divieto di registrazione dato dall'articolo 12 della legge sul marchio²⁷¹, il quale, non consente la registrazione di segni tridimensionali (cd. marchi di forma) che (1) hanno una forma imposta dalla natura stessa del prodotto, cioè che hanno la forma essenziale che caratterizza un determinato tipo di prodotto, ciò, al fine di impedire, con il divieto di registrazione in esame, la monopolizzazione della forma di un bene; (2) hanno una forma necessaria ad ottenere un determinato risultato tecnico, la quale, come vedremo, potrà essere brevettata come invenzione o modello di utilità e (3) le forme che danno un valore sostanziale al prodotto, ovvero quelle forme di carattere ornamentale che possono influenzare o addirittura determinare le scelte di acquisto, le quali, saranno tutelate attraverso la disciplina del design²⁷².

3.5 – La registrazione del marchio.

Prima di occuparci della fase di registrazione del marchio vera e propria presso l'apposito ufficio, il TMO, è opportuno indicare a quali soggetti, secondo la normativa cinese, è concesso di effettuare l'istanza di registrazione. Prima della riforma del 2001, la richiesta di registrazione non poteva essere compiuta da

²⁶⁹ Sentenza R 495/2005-G OAMI.

²⁷⁰ Sentenza R 176/2004-2 OAMI.

²⁷¹ Art.12 Legge Marchi: *"No application for registration of a three-dimensional sign as a trademark may be granted, where the sign merely indicates the shape inherent in the nature of the goods concerned, or it is only dictated by the need to achieve technical effects or the need to give the goods substantive value"*.

²⁷² Christopher Heath, Peter Ganeva, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 94 e Adriano Vanzetti e Vincenzo Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè Editore, 2012, pp. 160 – 165.

soggetti in qualità di privati. Difatti, era previsto che coloro i quali avessero voluto registrare un marchio, avrebbero dovuto costituire un'impresa individuale, un'impresa di famiglia o istituire una cooperazione privata con un'altra impresa²⁷³. Tale disposizione fu abrogata dalla legge del 2001, che ora, ai sensi dell'art. 4, consente a chiunque, persona fisica o giuridica, di registrare il marchio per i beni da essa prodotti, costruiti o commercializzati. Inoltre, l'articolo 5 consente a più soggetti di registrare un marchio²⁷⁴.

Per quanto concerne la procedura di registrazione del marchio, sono previste due diverse modalità a seconda che il richiedente sia cinese o straniero.

Nel primo caso, la richiesta andrà effettuata direttamente presso la succursale dell'agenzia dell'industria e del commercio competente territorialmente, mentre per gli stranieri sarà necessario rivolgersi a delle specifiche agenzie autorizzate dallo Stato, che fungono da tramite con l'ufficio centrale dell'industria e del commercio²⁷⁵.

In entrambi i casi la registrazione avviene secondo il sistema *verify and submit*: il richiedente (quello domestico personalmente, quello straniero per il tramite dell'intermediario) deve compilare una serie di moduli con una descrizione dettagliata del marchio assieme al disegno, l'indicazione di eventuali licenze di produzione per particolari tipi di beni, la ricevuta di pagamento delle tasse di registrazione e l'indicazione delle classi di beni o servizi per le quali il marchio viene registrato (tutto ciò in ottemperanza dell'articolo 4 della Convenzione di

²⁷³ Articolo 2, Implementing Rules of the PRC Trademark Law, 1993.

²⁷⁴ Art. 5 Legge Marchi 2001: *"Two or more natural persons, legal persons, or other organizations may jointly file an application with the Trademark Office for the registration of one and the same trademark and jointly enjoy and exercise the exclusive right to the use of the trademark."*

²⁷⁵ Queste sono alcune delle agenzie autorizzate dallo Stato cinese: China Trademark Service under the State Administration of Industry and Commerce, China Trademark Agency under the China Council for the Promotion of International Trade, Shanghai Patent Agency, Liu & Shen Intellectual Property Law Office (Pechino), Zhongyuan Xinda Intellectual Property Agency (Pechino), China Patent Agent (Hong Kong), Ltd and NTD Patent & Trademark Agency Ltd. (Hong Kong). Ulteriori dettagli sulle agenzie si trovano in Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 318.

Parigi)²⁷⁶. L'ufficio dell'industria e del commercio provvede poi ad inviare la documentazione al TMO per un successivo controllo²⁷⁷. Tale doppio livello di controllo è teso a snellire l'intensa attività del TMO, che sarà chiamato a valutare le documentazioni già controllate e filtrate in precedenza dall'ufficio dell'industria e del commercio²⁷⁸. Una volta approvato dal TMO, il marchio viene registrato²⁷⁹ nell'apposito registro dell'ente (Trademark Gazette)²⁸⁰ ed ha una validità di 10 anni dall'approvazione²⁸¹.

Nel caso in cui due soggetti abbiano intenzione di registrare distintamente due marchi identici per beni identici o simili, il TMO deve verificare chi detiene il preuso o *prior use* (i.e. chi utilizzava il marchio prima della registrazione²⁸²), rigettando così l'altra istanza²⁸³. Il *prior use* deve essere verificato in base alle prove fornite dai richiedenti al TMO, tese a dimostrare la priorità dell'uso del marchio antecedente alla registrazione (un esempio potrebbe essere dato dalla prova della produzione di volantini pubblicitari, di materiale d'imballo, di manuali d'utilizzo o la dimostrazione di avere partecipato a fiere specializzate).

²⁷⁶ Ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi si dovrà fornire una descrizione dettagliata ed il disegno del marchio, eventuali licenze alla produzione di particolari tipi di beni ed inoltre la ricevuta di pagamento delle tasse di registrazione e le classi di beni o servizi per le quali il marchio viene registrato. Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 309.

²⁷⁷ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 319.

²⁷⁸ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 93.

²⁷⁹ Per la disciplina sulla registrazione, vedi il paragrafo successivo, § 3.5.

²⁸⁰ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 95.

²⁸¹ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 319.

²⁸² A. Vanzetti, V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè Editore, 2009, p. 191.

²⁸³ Art. 29 Legge Marchi 2001: "*Where two or more applicants apply to register identical or similar trademarks for use on the same kind of goods or similar goods, the Trademark Office shall first conduct examination of, give approval to and announce the trademark whose registration is applied for earlier than the rest. Where the applications are filed on the same day, the Trademark Office shall first examine, give approval to and announce the trademark which is used earlier than the rest, and it shall reject the applications for registration of the other trademarks and shall not announce them*".

Nel caso in cui nessuna delle parti abbia utilizzato il marchio in precedenza, oppure quando il *prior use* sia per entrambe incominciato nel medesimo periodo, l'unica soluzione prospettabile è che le parti giungano a una conciliazione entro trenta giorni dalla data in cui il TMO ha rilevato la comunanza del *prior use* o il non precedente utilizzo²⁸⁴. Qualora una conciliazione non dovesse risultare possibile, il TMO decide quale dei due marchi dovrà essere registrato tramite un sorteggio²⁸⁵.

3.5.1 – L'esame del TMO e l'opposizione.

Abbiamo detto poco fa che il TMO è chiamato a verificare che dalla documentazione prodotta dalle parti – già precedentemente approvata dall'ufficio dell'industria e del commercio – risulti che le caratteristiche del marchio rispettino le disposizioni di legge, procedendo, in caso affermativo, alla registrazione dello stesso²⁸⁶.

Scendendo ora più nel dettaglio, l'esame del TMO consiste essenzialmente nella verifica della distintività del segno, della sua percezione visiva²⁸⁷, della non violazione dei divieti indicati dall'articolo 10, e della non identità o similitudine con altri marchi registrati per beni e servizi simili o identici.

In linea con la dottrina e la giurisprudenza europea maggioritarie²⁸⁸, anche il TMO ritiene "identici" o "simili" due marchi quando, a causa dell'identità o

²⁸⁴ Ad esempio le parti potrebbero effettuare una registrazione congiunta del marchio. Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 320.

²⁸⁵ Art. 19, Implementing Rules of the PRC Trademark Law, 2002.

²⁸⁶ Ai Hong, Claire Morgan, Graham Brown, Hu Ping, Li Jingbing, Molly Riley, Peter Bullok, Vivian Wei Wun Ng, Wei Xin, Wu Qiong, Zheng Cheng Si, Zhu Ling, *China Intellectual Property Law Guide*. Asia business law series. 2005, p. 6,201 – 6,202.

²⁸⁷ Come abbiamo detto sopra, la normativa cinese non consente la registrazione di marchi olfattivi: si veda sopra § 3.4.

²⁸⁸ Charlotte Waelde, Graeme Laurie, Abbe Brown, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Hector MacQueen, 2008, p. 641.

somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche solo in un rischio di associazione fra i due segni²⁸⁹. Proprio alla luce di tali considerazioni, il TMO ha rifiutato la registrazione del marchio "Seiko" per macchine da cucire, considerando elevato il rischio di confusione con la nota casa d'orologi. D'altra parte, però, è stata ammessa la registrazione del marchio "Crown – Corona" raffigurante una corona simile a quella della Rolex, per borse e valige: in quest'ultimo caso, il TMO ha ritenuto che il consumatore cinese medio²⁹⁰, non avrebbe associato la corona ed il marchio "Crown" alla nota casa produttrice d'orologi "Rolex"²⁹¹.

La procedura di registrazione presso il TMO segue lo schema del "*first to file*"²⁹². Ciò significa che il TMO, una volta verificata la conformità del marchio alle disposizioni di legge, è chiamato ad individuare i possibili conflitti che il marchio potrebbe avere con altri registrati in precedenza²⁹³.

Oltre al controllo da parte dello stesso TMO, è possibile che i titolari o i licenziatari di un marchio già registrato possano proporre un'opposizione alla registrazione di un marchio altrui entro tre mesi dalla richiesta, contestando la mancanza dei requisiti normativi previsti per la registrazione o la sussistenza di

²⁸⁹ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 322.

²⁹⁰ Per consumatore medio, in generale si intende un soggetto "*normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici e, soprattutto, dell'esistenza di gruppi di consumatori particolarmente vulnerabili per età, malattia o istruzione*": A. Vanzetti, V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè Editore, 2009, p. 48. Si v. anche infra al paragrafo 3.9.

²⁹¹ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 322.

²⁹² Il marchio è concesso al primo soggetto registrante: Ministero dello Sviluppo Economico, *Brevetti – Introduzione all'utilizzo per le piccole e medie imprese*, 2010, disponibile a: first.aster.it/pubblicazioni/uibm_brevetti.pdf sufirst.aster.it/pubblicazioni/uibm_brevetti.pdf, p. 34.

²⁹³ Articolo 28 della Legge Marchi 2001: "*Where a trademark, for the registration of which an application is made, that does not conform to the relevant provisions of this Law or that is identical with or similar to the trademark already registered by another person or is given preliminary examination and approval for use on the same kind of goods or similar goods, the Trademark Office shall reject the application and shall not announce that trademark*". Si v. pure Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 323.

un conflitto con un qualsiasi precedente marchio già registrato²⁹⁴. La decisione viene emessa direttamente dal TMO²⁹⁵, ed è successivamente appellabile presso il TRB. A sua volta, la sentenza del TRB è appellabile presso il tribunale ordinario²⁹⁶.

Se entro tre mesi dalla richiesta registrazione, il TMO non riscontra contrasti con marchi già registrati e non viene presentata alcuna opposizione da parte di titolari o licenziatari di marchi²⁹⁷, oppure, se presentata, viene respinta, il TMO emette nelle successive quattro settimane il certificato definitivo di registrazione del marchio²⁹⁸.

²⁹⁴ Art. 31 Legge Marchi 2001: *“No applicant for trademark application may infringe upon another person's existing prior rights, nor may he, by illegitimate means, rush to register a trademark that is already in use by another person and has certain influence”*.

²⁹⁵ Art. 33 (1) Legge Marchi 2001: *“Where an objection is raised against a trademark that has undergone preliminary examination has been given approval and announced, the Trademark Office shall hear the facts and reasons stated by the objector and the objected and shall make a decision after investigation and verification”*.

²⁹⁶ Art. 33 (2) Legge Marchi 2001: *“Where a party is dissatisfied with the decision, it may, within 15 days from the date the notification is received, apply to the Trademark Review and Adjudication Board for a review. The Board shall give a ruling and notify both the objector and the objected in writing. Where a party is dissatisfied with the ruling of the Trademark Review and Adjudication Board, it may, within 30 days from the date the notification is received, bring a suit in a People's Court. The People's Court shall notify the other party involved in the trademark review proceedings to participate in the proceedings as the third party”*.

²⁹⁷ Art. 30 Legge Marchi 2001: *“Any person may, within three months from the date a trademark is announced, raised an objection to the trademark that has undergone preliminary examination and obtained approval. Where no objection is raised at the expiration of the time limit, the trademark shall be registered upon approval, a trademark registration certificate shall be issued, and the matter shall be announced”*.

²⁹⁸ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 94.

3.6 – I diritti conferiti con la registrazione.

Analizzata la procedura che consente la registrazione di un marchio, soffermiamoci ora sui diritti che vengono conseguiti dal titolare a seguito della registrazione.

Il diritto che il registrante acquista con la registrazione è definito dalla Legge Marchi cinese come “diritto esclusivo di utilizzo”²⁹⁹, anche se alcuni Autori³⁰⁰ ritengono che tale denominazione sia impropria, posto che il diritto goduto dal proprietario di un marchio comprende non solo un diritto di godimento esclusivo del marchio, bensì anche il diritto di darlo in licenza, in pegno o alienarlo³⁰¹. Per altro verso, invece, la disciplina cinese e quella europea sugli IPRs, non hanno lo scopo di tutelare beni fisici ma beni di natura immateriale (quale è, ad esempio, un’opera dell’ingegno). Proprio la caratteristica dell’intangibilità del bene comporta alcune differenze rispetto alla disciplina dei diritti sui beni materiali: questi ultimi, infatti sono oggetto di un diritto di proprietà che per sua natura non è limitato nel tempo, e la proprietà su di esso non necessita di requisiti di legge al di là del fatto giuridico del suo acquisto. I diritti sugli IPRs, invece, possono essere (e solitamente sono) limitati nel tempo³⁰² e vengono ad esistenza solo nella misura in cui soddisfano determinati requisiti di legge, che vanno ben al di là del mero titolo di acquisto.

²⁹⁹ Art. 51 Legge Marchi 2001: “*The exclusive right to the use of a registered trademark shall be limited to trademarks which are registered upon approval and to goods the use of a trademark on which is approved*”.

³⁰⁰ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 331.

³⁰¹ Art. 39 della Legge Marchi 2001: “*To assign a registered trademark, the assignor and assignee shall sign an assignment agreement and jointly file an application with the Trademark Office*”. L’art. 40 dispone invece che: “*The owner of a registered trademark may, by concluding a trademark licensing contract, authorize another person to use his registered trademark*”.

³⁰² Come abbiamo detto poco sopra, al § 3.5.3, in Cina la registrazione di un marchio ne garantisce il diritto per dieci anni, Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 95. Lo stesso periodo è previsto dall’articolo 20 del codice di proprietà industriale italiano: “*la registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare*”.

Un'altra peculiarità dei beni immateriali, definita come principio di non rivalità dei diritti IP³⁰³, consiste nel fatto che l'uso da parte di un numero elevato di persone, non pregiudica il bene stesso o la possibilità per altri di utilizzarlo. Infatti, le ingerenze altrui sui beni immateriali possono avvenire senza che la proprietà intellettuale stessa si esaurisca, nel senso che, ad esempio, se si copia un marchio altrui, il titolare originario potrà comunque continuare ad usarlo³⁰⁴.

3.7 – Cancellazione.

Con la registrazione definitiva del marchio, il titolare acquisterà su di esso un diritto di proprietà³⁰⁵. Tuttavia, tale diritto è esposto alla possibilità di essere revocato in caso di presentazione di un'istanza di cancellazione. Infatti, nel caso in cui il marchio sia stato registrato in violazione degli articoli 10, 11 e 12³⁰⁶ – ovvero, lo ricordiamo, contrarietà all'ordine pubblico e la morale, assenza di capacità distintiva o la registrazione di segni tridimensionali aventi forme date dalla natura stessa del prodotto, che danno un valore sostanziale al prodotto o che lo arricchiscono da un punto di vista tecnico –, è sempre possibile, da parte di chiunque, proporre una istanza di cancellazione innanzi al TRB, per ottenerne appunto la cancellazione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 41 (2) della legge sul marchio, è possibile che

³⁰³ Charlotte Waelde, Graeme Laurie, bbe Brown, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Hector MacQueen, 2008, pp. 4 – 29; A. Vanzetti, V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè Editore, 2009, p. 220.

³⁰⁴ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 311.

³⁰⁵ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 325.

³⁰⁶ Art. 12 Legge Marchi del 2001: “*No application for registration of a three-dimensional sign as a trademark may be granted, where the sign merely indicates the shape inherent in the nature of the goods concerned, or it is only dictated by the need to achieve technical effects or the need to give the goods substantive value.*”

entro cinque anni dalla registrazione il proprietario del marchio o chiunque ne abbia interesse ne chieda la cancellazione³⁰⁷, qualora esso violi un altrui marchio, ovvero fornisca indicazioni mendaci dell'origine geografica³⁰⁸.

Oltre all'istanza di cancellazione, vi sono anche altre cause che possono condurre alla cancellazione del marchio dal registro, come, ad esempio, la mancanza di rinnovo dopo dieci anni dalla registrazione oppure la rinuncia del diritto da parte dello stesso proprietario. Inoltre, il TMO può autonomamente cancellare un marchio qualora il registrante abbia violato quelle norme tese alla protezione del consumatore³⁰⁹ alla quale il marchio, secondo la normativa

³⁰⁷ Art. 41 (2) Legge Marchi: *"Where a trademark is registered in violation of the provisions of Article 13, 15, 16, or 31 of this Law, the owner of the trademark or any interested party may, within five years from the date the trademark is registered, request that the Trademark Review and Adjudication Board make a ruling to cancel the trademark"*.

³⁰⁸ In particolare l'art. 41 richiama gli artt. 13, 15, 16, 31 Legge Marchi 2001.

Art. 13: *"Where the trademark of an identical or similar kind of goods is a reproduction, imitation, or translation of another person's well-known trademark not registered in China and is liable to cause public confusion, no application for its registration may be granted and its use shall be prohibited. Where the trademark of a different or dissimilar kind of goods is a reproduction, imitation, or translation of another person's well-known trademark not registered in China and it misleads the public so that the interests of the owner of the registered well-known trademark are likely to be impaired, no application for its registration may be granted and its use shall be prohibited."*

Art. 15: *"Where an agent or representative, without authorization of the client, seeks to register in its own name the client's trademark and the client objects, the trademark shall not be registered and its use shall be prohibited."*

Art. 16: *"Where a trademark bears a geographical indication of the goods when the place indicated is not the origin of the goods in question, thus misleading the public, the trademark shall not be registered and its use shall be prohibited. However, where the registration is obtained in goodwill, it shall remain valid."*

Infine, l'art. 31 dispone che: *"no applicant for trademark application may infringe upon another person's existing prior rights, nor may he, by illegitimate means, rush to register a trademark that is already in use by another person and has certain influence."*

³⁰⁹ Art. 44 Legge Marchi 2001: *"Where a trademark user commits any of the following acts, the Trademark Office shall order it to rectify the situation within a time limit or revoke the registered trademark: (1) altering the registered trademark by himself; (2) altering the name, address, or other particulars in the registration by himself; (3) assigning the trademark by himself; or (4) ceasing the use of the registered trademark for three consecutive years"*. L'articolo 45 dispone invece che *"If registered trademarks are used on coarsely manufactured goods that are passed*

cinese, deve ambire³¹⁰.

Se la rinuncia al diritto da parte del titolare e la scadenza dello stesso non hanno effetti retroattivi, la cancellazione del marchio da parte del TMO, è dotata di efficacia *ex tunc* posto che si considera il marchio come mai esistito. Tuttavia, la retroattività della cancellazione non comporta l'invalidità di eventuali procedimenti giudiziali o amministrativi che siano cominciati prima della cancellazione del marchio da parte del TMO o del TRB o di altre corti ordinarie, e che abbiano ad oggetto la decisione sull'eventuale violazione di altrui diritti derivanti dal marchio o di altre disposizioni di legge³¹¹.

Un ultimo tipo di cancellazione del marchio disciplinata dalla normativa cinese è quella per "non uso"³¹², ovvero la cancellazione dal registro qualora il marchio non venga utilizzato commercialmente per un periodo di tre anni³¹³. La cancellazione, come negli altri casi, può avvenire solo ad opera del TMO su

off as quality goods, thus deceiving consumers, the administrative departments for industry and commerce at various levels shall, on the merits of each case, order rectification of the situation within a time limit and may, in addition, circulate a notice on the matter or impose a fine, or the Trademark Office may revoke the registered trademarks".

³¹⁰ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 327.

³¹¹ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 327 e Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, pp. 109 – 112.

³¹² Per uso si intende, oltre all'uso commerciale, anche la concessione in licenza ex art. 39, Implementing Rules of the PRC Trademark Law 2002.

³¹³ Art. 44(4) Legge Marchi 2001: "*Where a trademark user commits any of the following acts, the Trademark Office shall order it to rectify the situation within a time limit or revoke the registered trademark: ceasing the use of the registered trademark for three consecutive years*". La cancellazione per non uso è prevista nella gran parte dei sistemi occidentali. In Italia, ad esempio, il periodo di non utilizzo che comporta la decadenza del diritto è di cinque anni, infatti, l'articolo 24 del codice di proprietà industriale italiano recita che "*a pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo*". A. Vanzetti; v. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè Editore, 2009, p. 266.

istanza di chiunque ne abbia interesse³¹⁴.

3.8 –La violazione del marchio.

Dopo aver analizzato i punti fondamentali della procedura di registrazione del marchio, dobbiamo ancora vedere quali conseguenze sono previste dalla legge in caso di violazione del marchio stesso.

Ciò detto, vediamo ora quali sono le ipotesi in cui la normativa cinese riconosce la violazione di un marchio e la conseguente infrazione del diritto di proprietà garantito dalla registrazione³¹⁵.

L'articolo 52 della legge del 2001 considera come atti di infrazione del marchio (1) l'uso non autorizzato di marchi identici o simili per beni o servizi identici o simili; (2) la vendita di beni che violano il diritto esclusivo di utilizzo di un marchio registrato; (3) la contraffazione di marchi precedentemente registrati; (4) la rimozione del marchio da un determinato bene e la commercializzazione del prodotto con effigiato un altro marchio, ed infine (5) qualsiasi atto che possa causare pregiudizio al diritto esclusivo di utilizzo derivante dalla registrazione del marchio³¹⁶.

La tutela garantita dall'articolo 52 ricalca quella contenuta nella disciplina

³¹⁴ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 328 e Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 112.

³¹⁵ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 332.

³¹⁶ Art. 52 Legge Marchi 2001: *"Any of the following acts shall constitute an infringement on the exclusive rights to the use of a registered trademark: (1) using a trademark that is identical with or similar to the registered trademark on the same or similar goods without permission of the owner of the registered trademark; (2) selling goods that infringe on the exclusive right to the use of a registered trademark; (3) counterfeiting, or making without authorization, representations of another person's registered trademark, or selling such representations; (4) altering a registered trademark without permission of its owner and selling goods bearing such an altered trademark on the market; and (5) impairing in other manners another person's exclusive right to the use of its registered trademark"*.

europea sulla tutela dei diritti conferiti dal marchio. L'articolo 9 del Regolamento sul marchio comunitario annovera infatti tra gli atti di infrazione (1) l'uso di un segno identico al marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato e (2) l'uso di un segno che, a motivo della sua identità o somiglianza col marchio comunitario, e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico³¹⁷.

3.8.1 – *Conseguenze della violazione.*

La legge marchi, dopo aver indicato all'articolo 52 le ipotesi configuranti la violazione, nulla dice in merito ai mezzi che il titolare di un marchio registrato ha a disposizione per denunciare la violazione del proprio marchio. Tuttavia, un'indicazione è fornita nei Principi Generali del diritto cinese ed in particolare

³¹⁷ Art. 9 del Regolamento sul marchio comunitario: *"1. Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio: a) un segno identico al marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio comunitario e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio; c) un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato, se il marchio comunitario gode di notorietà nella Comunità e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi. 2. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 1: a) l'apposizione del segno sui prodotti o sul loro imballaggio; b) l'offerta, l'immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l'offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno; c) l'importazione o l'esportazione dei prodotti sotto la copertura del segno; d) l'uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità. 3. Il diritto conferito dal marchio comunitario è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio. Tuttavia, può essere richiesto un equo indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio comunitario che, dopo la pubblicazione della registrazione del marchio, sarebbero vietati in virtù di detto marchio. Il tribunale adito non può statuire sul merito finché la registrazione non è stata pubblicata".*

dall'articolo 134, che indica i provvedimenti ottenibili dal titolare di un marchio che abbia subito una violazione del suo diritto, ovvero (1) la cessazione di utilizzo del marchio contraffatto; (2) l'eliminazione di tutti gli ostacoli e pericoli derivanti dalla contraffazione e (3) il risarcimento del risarcimento danni³¹⁸. Tali disposizioni dovranno essere lette in combinato con l'articolo 53 della legge marchi, che prevede la confisca e la successiva distruzione dei beni riportanti il marchio contraffatto, ed eventualmente dei macchinari per produrli³¹⁹.

Il titolare del marchio potrà presentare tali richieste al Dipartimento per l'amministrazione dell'industria e del commercio (SAIC), la cui decisione è appellabile, dopo quindici giorni dal deposito, presso la Corte Popolare Cinese³²⁰.

Il SAIC ha il potere di investigare e risolvere in prima istanza la controversia, anche mediante la raccolta di elementi probatori. Con la sua decisione, il SAIC potrà ordinare al trasgressore di desistere dalla attività di contraffazione,

³¹⁸ Articolo 134 dei Principi Generali del diritto civile cinese: *"The main methods of bearing civil liability shall be: (1) cessation of infringements; (2) removal of obstacles; (3) elimination of dangers;(4) return of property;(5) restoration of original condition;(6) repair, reworking or replacement; (7) compensation for losses;(8) payment of breach of contract damages; (9) elimination of ill effects and rehabilitation of reputation; and (10) extension of apology. The above methods of bearing civil liability may be applied exclusively or concurrently. When hearing civil cases, a people's court, in addition to applying the above stipulations, may serve admonitions, order the offender to sign a pledge of repentance, and confiscate the property used in carrying out illegal activities and the illegal income obtained therefrom. It may also impose fines or detentions as stipulated by law"*.

³¹⁹ Art. 53(1) Legge Marchi 2001: *"When the said department determines that the fact of infringement is established, it shall order the infringer to cease infringing upon that right immediately, and it shall confiscate and destroy the goods involved and the tools specially used to manufacture the said goods and counterfeit the representations of the registered trademark, and may also impose a fine"*.

³²⁰ Art. 53(2) Legge Marchi 2001: *"The owner of the registered trademark or any interested party may bring a suit in a People's Court or request the administrative department for industry and commerce to handle the matter. Where the party is dissatisfied with the decision of the department, he may, within 15 days from the date the notification is received, bring a suit in a People's Court in accordance with the Administrative Procedure Law of the People's Republic of China"*.

affliggere sanzioni pecuniarie (stabilite sul parametro del massimo della somma ottenuta dall'attività illegale, moltiplicata per tre, e, quando non sia possibile stabilirla, fino al massimo di 100,000 RMB³²¹), nonché chiedere al TMO la cancellazione del marchio contraffatto³²².

Qualora l'attività del trasgressore integri un reato, l'articolo 59 della legge sul marchio prevede poi la possibilità, oltre a chiedere le suddette sanzioni di natura civile e amministrativa, di agire anche in sede penale³²³.

3.9 – Il consumatore medio

Nel caso in cui sussista la violazione di un marchio ex art. 52 , il TMO (in primo grado) o il TRB (in secondo grado) saranno chiamati a valutare l'effettiva somiglianza e la possibilità di confusione del marchio contestato rispetto a quello per il quale è richiesta la tutela dall'infrazione³²⁴. Per effettuare una valutazione di questo tipo, generalmente, in Cina – come accade nella maggior parte dei sistemi europei³²⁵ – il parametro utilizzato sarà quello del giudizio che potrebbe avere un

³²¹ Art. 52 del Implementing Rules of the PRC Trademark Law.

³²² Art. 54 Legge Marchi 2001: *“The administrative department for industry and commerce shall have the power to investigate any act infringing upon the exclusive right to the use of a registered trademark. Where a crime is suspected to have been committed, it shall promptly transfer the case to a judicial department for handling in accordance with law”*.

³²³ Art. 59 Legge Marchi 2001: *“Where a person, without permission of the owner of a registered trademark, uses a trademark that is identical with the owner's on the same kind of goods, which constitutes a crime, he shall, in addition to compensating losses suffered by the infringed, be investigated for criminal responsibility in accordance with law”*.

³²⁴ Art. 41 (3)(4) Legge Marchi 2001: *“Any person who intends to take issue on a registered trademark may, within five years from the date the trademark is registered upon approval, apply to the Trademark Review and Adjudication Board for a ruling. After receiving the application for a ruling, the Trademark Review and Adjudication Board shall notify the parties concerned and ask them to put forward their arguments within a specified time limit”*.

³²⁵ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 333.

ipotetico consumatore medio³²⁶, ovvero un soggetto normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenuto conto di fattori sociali, culturali e linguistici e, soprattutto, dell'esistenza di gruppi di consumatori particolarmente vulnerabili per età, malattia o istruzione³²⁷.

La Corte Popolare Cinese del Sichuan ha poi arricchito tale definizione nel caso del liquore *Lang*³²⁸, dove ha individuato cinque parametri da valutare per definire il consumatore medio, ovvero il fatto che egli (1) possieda una conoscenza ed un'esperienza tipica di un consumatore comune e (2) utilizzi un'attenzione media durante gli acquisti, non compiendo attente analisi del marchio. Ancora, la Corte ha specificato che (3) l'esame da parte del consumatore dovrebbe avvenire isolatamente, cioè non in un ambiente dove sia possibile comparare i marchi rivali, (4) visionando il marchio nella sua totalità; inoltre, (5) il consumatore medio dovrebbe leggere e scrivere in cinese sia semplificato che tradizionale.

Le disposizioni elaborate nel *Lang Liquor case* non sono in realtà vincolanti per i giudici cinesi, poiché in Cina, come in Italia, non è presente il principio del vincolo del precedente giudiziale. Nonostante ciò, da una ricognizione di diversi casi coinvolgenti la definizione del consumatore medio, emerge come vi sia la tendenza della giurisprudenza ad utilizzare tali parametri stabiliti dalla corte di Sichuan³²⁹.

³²⁶ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 334.

³²⁷ Per tutti A. Vanzetti, V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè Editore, 2009, p. 48; Charlotte Waelde, Graeme Laurie, Abbe Brown, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Hector MacQueen, 2008, p. 663.

³²⁸ Gulin County Lang Brewery v. Gulin County Qu Brewery, Sichuan Higher Court, 1992.

³²⁹ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 335.

3.10 – Il marchio notorio.

Una volta terminato l'esame della procedura generale di registrazione del marchio, nonché i rimedi esperibili in caso di violazione dello stesso, dobbiamo ora soffermarci sull'analisi della tutela di ipotesi specifiche, ovvero quella dei marchi notori, dei nomi commerciali (§ 3.11), dei nomi personali (§ 3.11.1) e di quelli a dominio (§ 3.12).

Con l'adesione alla Convenzione di Parigi, anche in Cina si è diffusa la tutela di una particolare categoria di marchio prevista dall'articolo 6 bis³³⁰, ovvero il c.d. marchio notorio, che rappresenta un marchio dotato di un carattere distintivo o di una notorietà tale che l'uso non autorizzato dello stesso da parte di terzi, anche per contraddistinguere prodotti o servizi non affini a quelli per cui il marchio è stato registrato, produrrebbe un indebito vantaggio da parte degli utilizzatori, o in alternativa un pregiudizio per il segno³³¹.

Né la legge marchi del 1982 né l'emendamento del 1993 prevedevano alcuna regola per stabilire i parametri utili ad individuare un marchio notorio, tanto che, nel 1995 in occasione del summit Cina-US per l'IPRs, gli Stati Uniti sollecitarono il governo cinese affinché venisse formalizzata la protezione di questa tipologia di marchio in ottemperanza alle linee guida contenute nei

³³⁰ Art. 6 bis della Convenzione di Parigi: *"I paesi dell'Unione si impegnano a rifiutare o a invalidare, sia d'ufficio se la legislazione del paese lo consente, sia a richiesta dell'interessato, la registrazione ed a vietare che si usi, senza il permesso dei poteri competenti, la registrazione di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione, la imitazione o la traduzione, atte a produrre confusioni, di un marchio che l'autorità competente del paese in cui è avvenuta la registrazione stimerà essere ivi già notoriamente conosciuto come marchio di una persona ammessa al beneficio della presente Convenzione ed usato per prodotti identici od affini. Lo stesso dicasi quando la parte essenziale del marchio costituisce la riproduzione d'un marchio notoriamente conosciuto o un'imitazione atta a creare confusioni con esso"*.

³³¹ A. Vanzetti, V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè Editore, 2009, p. 212; Charlotte Waelde, Graeme Laurie, Abbe Brown, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Hector MacQueen, 2008, p. 760.

TRIPs che, appunto, ne garantiscono la tutela³³². Fu così che nel 1996 il SAIC emise “*The Interim Provisions on Establishment and Administration of Well Known Marks*” (WMP)³³³ in cui non solo si predispose un corpus legislativo volto a disciplinare la materia del marchio notorio, ma si indicavano il TMO in primo grado e il TRB in appello come autorità competenti a stabilire la notorietà di un marchio³³⁴.

La procedura di riconoscimento del marchio notorio prevede che il proprietario del marchio possa adire il TMO per opporsi alla registrazione o chiedere la cancellazione di un marchio che violi il proprio, chiedendo inoltre che il TMO lo dichiari notorio³³⁵. Nel caso in cui il TMO riconosca l'esistenza del marchio notorio, questo status durerà per un periodo di tre anni e successivamente il titolare dovrà farne una richiesta di rinnovo³³⁶.

Per poter riconoscere l'effettiva notorietà di un marchio, come previsto dall'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi cui la Cina aderisce, il TMO ed il TRB dovranno valutare la sussistenza di alcuni requisiti, ovvero: (1) se risulta confermato dal test del consumatore medio; (2) se è dimostrato un uso durevole del marchio; (3) se è presente una stabile campagna pubblicitaria; (4) se vi è la prova che il marchio è già considerato notorio in altri paesi; (5) se vi

³³² Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 359.

³³³ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 360.

³³⁴ Dal 1996 il TMO ha dichiarato notori più di 2000 marchi. Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 360. Art. 10 del WMP: “*When establishing a well-known mark, the Trademark Office or the Trademark Review and Adjudication Board shall take a comprehensive account of each and every factor as provided for in Article 14 of the Trademark Law, but shall not take it as the prerequisite that said mark satisfies all the factors prescribed therein*”.

³³⁵ Art. 6 del WMP: “*The applicants, who may cite Art. 13 of China Trademark Law to oppose other party's trademark application or cancel other party's trademark registration and in the proceeding of opposition or cancellation to request to establish that his own mark is well-known*”.

³³⁶ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 128.

sono altre prove aggiuntive, come ad esempio il volume di vendite ed i profitti del bene o servizio, ove il marchio è applicato³³⁷.

Le WMP sono state inserite nella legge marchi del 2001, costituendo, assieme alle viste disposizioni dell'articolo 6 della Convenzione di Parigi, l'attuale disciplina sul marchio notorio, prevedendo, come fattori da considerare ai fini della concessione della notorietà: (1) la reputazione del marchio nei confronti dei consumatori abituali del bene o del servizio; (2) il periodo temporale di utilizzo del marchio; (3) la diffusione geografica ed eventuali campagne pubblicitarie promosse e (4) qualsiasi altro fattore che dimostri che la reputazione del marchio in questione sia tale da farlo considerare un marchio notorio³³⁸.

In conclusione, ricordiamo che l'emendamento della legge marchi, avvenuto nel 2013, ha modificato quest'ultima disposizione. Dal 2014, anno in cui l'emendamento entrerà in vigore, i requisiti che il TMO ed il TRB dovranno considerare per concedere la notorietà di un marchio, saranno: "(1) *the popularity degree of the trademark in its trading areas*; (2) *the duration the*

³³⁷ Art. 3 del WMP: "*The following may serve as proofs of the well-knownness of a mark: (i) the relevant proofs as to the extent of the well-knownness of said mark to the relevant section of the public; (ii) the relevant proofs as to the duration of the use of said mark, including those relating to the history and scope of the use and registration of said mark; (iii) the relevant proofs as to the duration, extent and geographic area of any advertisement for said mark, including those concerning the approach to, geographic area of and media for the advertisement and promotion and the scale of the advertisement; (iv) the relevant proofs as to the record of protection of said mark as a well-known mark, including those certifying that said mark was protected as a well-known mark in China or any other country and region; and (v) other proofs as to the well-knownness of said mark, including the relevant proofs of the output, volume of sales, sales income, profit and tax and regions of sales of the principal goods using said mark over the last three years*".

³³⁸ Art. 14 Legge Marchi del 2001: "*The following factors shall be considered in determining whether or not a trademark is a well-known one: (1)the degree of public recognition in its trading areas; (2)the duration in which it has been in use; (3)the duration and extent of its advertising, and the geographical areas the advertising has covered; (4)the records of protection it has gained as well-known trademark; and (5)other factors serving to make it well known.*" Si v. anche Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 368.

*trademark has been in use; (3) the duration, extent and geographical range of advertising and publicity of the trademark; (4) the records on the protection of the trademark as a well-known trademark; and (5) other reasons for the reputation of the trademark*³³⁹ .

3.11 – *Nomi Commerciali ed altri nomi.*

Nel 1982, quando fu promulgata la prima legge marchi, non ci si occupò della tutela del nome commerciale delle imprese, per il semplice motivo che si trattava di una questione di diritto pubblico, essendo la maggioranza delle aziende di proprietà dello stato³⁴⁰.

La tutela, introdotta nel 1991, con le *Provisions on Administration of Enterprise Name Registration* (ENP) , prevede la possibilità di registrare il proprio nome commerciale presso la camera di commercio cinese (*State Administration for Industry and Commerce*)³⁴¹. Le disposizioni dell'ENP, trovano il loro appoggio normativo all'articolo 99 del codice sui Principi Generali del Diritto Civile cinese (GPCC) che afferma che "*citizens shall enjoy the right of personal name. [...] Interference with, usurpation of and false representation of personal names shall be prohibited. Legal persons, individual businesses and individual partnerships shall enjoy the right of name. Enterprises as legal persons, individual businesses and individual partnerships shall have the right to use and lawfully assign their own names*".

³³⁹ Il testo è disponibile a: hk.lexisn.com/law/content.php?lawid=2083294&eng=0.

³⁴⁰ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 373.

³⁴¹ Art 4. delle ENP: "*The competent registration authorities of enterprise names (hereinafter referred to as "the competent registration authorities") are the State Administration for Industry and Commerce and its local administrations at various levels. The competent registration authorities may approve or reject an enterprise name registration application, supervise and administer the utilization of the enterprise name, and protect the exclusive right to the use of enterprise name*".

L'articolo 101 DEL GPCC, che garantisce il diritto alla reputazione, configura inoltre la possibilità di ottenere il risarcimento del danno qualora l'uso non autorizzato del nome di un soggetto o di una impresa abbia diffamato il titolare del nome o sia stato comunque nocivo verso il titolare³⁴².

Le *Provisions on Administration of Enterprise Name Registration*, non forniscono una definizione di nome commerciale, ma la dottrina, seguendo l'orientamento del SAIC³⁴³, è giunta ad individuare quei punti essenziali che il nome commerciale deve avere³⁴⁴, ossia (1) lo *zhiao*, con cui si intende quella parte del nome commerciale che funge da collettore di clientela, che dovrà essere composto da almeno due caratteri cinesi e che non dovrà violare le disposizioni dell'articolo 9 dell'ENP³⁴⁵; (2) l'indicazione del settore commerciale a cui l'impresa appartiene o altre caratteristiche commerciali³⁴⁶, ed infine (3) l'indicazione della forma giuridica dell'impresa³⁴⁷.

Tuttavia, questo sistema così congegnato provocò l'instaurarsi di un numero considerevole di controversie: i titolari di marchi lamentavano la confusione ingenerata nei confronti del consumatore a seguito della registrazione di un

³⁴² Art. 101 GPCC: “ *Citizens and legal persons shall enjoy the right of reputation. The personality of citizens shall be protected by law, and the use of insults, libel or other means to damage the reputation of citizens or legal persons shall be prohibited*”.

³⁴³ Contenuto nelle *Several Opinions of the SAIC for the Solution of Some Problems Between Trademarks and Enterprise Names*.

³⁴⁴ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 374.

³⁴⁵ Art. 9 ENP: “*Enterprise names may not contain any of the following contents or words:(1) those being detrimental to the State and social public interests;(2) those causing fraudulence or misunderstanding to the public;(3) names of foreign countries (regions) and names of international organizations;(4) names of political parties, of party, government or army departments, of people's organizations, of social organizations or military designations of military units;(5) Chinese phonetic alphabet (except for those used in a name in foreign language) or figures; or (6) those being prohibited by laws or administrative regulations*”.

³⁴⁶ Art. 11 ENP: “*An enterprise, based on its main business, shall indicate the sector in which it belongs or its business characteristics in its name according to the classifications specified in the national trade classification standards*”.

³⁴⁷ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 374.

marchio con caratteristiche identiche o simili al proprio *zihao* o la registrazione di *zihao* con caratteristiche identiche o simili al proprio marchio³⁴⁸.

Per arginare tale problema, nel 1999 il SAIC stabilì che dette ipotesi rappresentavano atti di concorrenza sleale tra operatori commerciali e che le corti avrebbero dovuto tutelare gli interessi del primo registrante (del marchio o dello *zihao*) in ossequio al principio del “*first to file*”³⁴⁹.

In conclusione, ricordiamo che per le controversie in materia, è competente la People’s Court ³⁵⁰.

3.11.1 – *Nomi delle organizzazioni no-profit ed i nomi personali.*

La tutela dei nomi delle organizzazioni no-profit è molto simile a quella prevista per i nomi commerciali.

Durante gli anni '80 e '90 le organizzazioni no-profit in Cina (*shiye*) iniziarono ad aumentare i propri standard qualitativi ed entrarono in competizione tra loro allo scopo di ottenere i finanziamenti pubblici che erano promessi a quelle più dinamiche ed operose. Ciò comportò inevitabilmente il loro ingresso nel mercato alla stregua di qualsiasi altra impresa commerciale, con l’effetto che anche in questo particolare settore di servizi cominciarono a verificarsi i primi atti di concorrenza sleale ³⁵¹.

Un famoso caso in questo settore è rappresentato dalla decisione “*Ma Jiajun*”, nome che voleva essere registrato da una casa farmaceutica come marchio. Il problema era dato dal fatto che questo nome era un chiaro riferimento al Signor Ma Junren, noto allenatore sportivo cinese che operò nell’associazione

³⁴⁸ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 374.

³⁴⁹ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 374.

³⁵⁰ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 153.

³⁵¹ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 377.

no profit *Ma Jiajun Track Training Center*, la quale, aveva degli investimenti nel settore farmaceutico. La Corte Popolare Cinese respinse l'istanza di registrazione per il marchio "*Ma Jiajun*" nel settore dei prodotti farmaceutici, poiché ritenne che ciò avrebbe costituito un atto di concorrenza sleale, dato dalla violazione del diritto al nome dell'organizzazione e della sua reputazione³⁵².

Invece, i nomi di persona sono diritti tutelati ai sensi degli articoli 99 e 101 del GPCC per tutta la vita dell'individuo³⁵³. Parte della giurisprudenza più recente, si è impegnata al fine di consentire una tutela anche *post mortem* del nome (o del soprannome), salvaguardandone la reputazione e l'immagine; ciò soprattutto in quei casi ove l'uso continuato di quel nome ne abbia fatto guadagnare una certa notorietà³⁵⁴. Così, nel caso "*Clay Figurine*", il pronipote di un pittore della dinastia Qing soprannominato *Niren Zhang*, rivendicò il diritto della propria famiglia sull'uso del soprannome dell'avo, di cui la società *Clay* aveva chiesto e ottenuto la registrazione come marchio per delle figurine. La Corte Popolare riconobbe che attraverso l'uso continuo del soprannome dell'avo da parte della famiglia di *Zhang*, essa ne aveva ottenuto un diritto di proprietà esclusivo alla stregua di un marchio registrato.

Così, ai sensi degli articoli 99 e 101 del GPCC, la Corte rilevò che sarebbe stato del tutto ingiusto privare la famiglia di *Zhang* del diritto di poter utilizzare commercialmente il soprannome del proprio avo³⁵⁵.

³⁵² A. Vanzetti, V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè Editore, 2009, p. 11.

³⁵³ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 378.

³⁵⁴ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 378.

³⁵⁵ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 378.

3.12 – I nomi a dominio.

Dalla fine degli anni novanta in poi, con la diffusione sempre più massiccia della rete internet, anche in Cina i nomi a dominio cominciarono ad essere considerati come dei diritti tutelabili all'interno delle categorie degli IPRs³⁵⁶. Non pochi furono i dibattiti in dottrina circa la definizione della natura, dello scopo e soprattutto della tutela dei nomi a dominio in rapporto con il marchio, il marchio notorio, nomi commerciali e di persona³⁵⁷.

Il 30 Maggio del 1997, lo *State Council Office of the Leading Group for Information Work*, ente che si occupa di regolamentare i servizi internet ed altre tecnologie dell'informazione³⁵⁸, emanò *the Interim Measures for China Internet Domain Names Registration* (DNM) istituendo così il China Network Information Centre (CNNIC), un ufficio pubblico con il compito di registrare tutti i nomi a dominio con il suffisso *.ch* dedicato ai siti internet cinesi. Al pari degli organi deputati alla registrazione del marchio e dei nomi commerciali, anche il CNNIC opera secondo un sistema di registrazione *first to file*³⁵⁹.

Il DNM prevede che chiunque voglia registrare un nome a dominio presso il CNNIC sia tenuto ad autocertificare che questo non violi nessun diritto di altri soggetti e che la registrazione non possieda finalità illecite³⁶⁰. Inoltre, l'articolo 11 del DNM disciplina alcune limitazioni in merito al nome da registrare: non è possibile registrare (1) nomi quali "Cina", "Cinese", "cn", "nazionale", senza il permesso dell'autorità statale; (2) nomi di paesi stranieri o organizzazioni

³⁵⁶ I nomi a dominio sono dei nomi alfabetici che identificano un determinato server internet.

³⁵⁷ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 379.

³⁵⁸ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 379.

³⁵⁹ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 148.

³⁶⁰ Art 19 (3) del DNM: "*The applicant shall guarantee the authenticity of their application documents, and to understand the extent of the applicant to ensure that its chosen domain name registration does not infringe any third party's benefit; applicant shall ensure that the registration of this domain is not to any unlawful purpose*".

internazionali; (3) nomi generici che descrivono beni o servizi commerciali; (4) un marchio già registrato in Cina da altri soggetti; (5) nomi che pregiudichino lo Stato, la società cinese o qualsiasi altro interesse pubblico³⁶¹.

Poi, ai sensi dell'articolo 24, i nomi a dominio possono essere modificati e cancellati con apposita istanza, ma non possono essere alienati. La *ratio* di tale previsione è quella di scoraggiare registrazioni preventive – conosciute con il nome di *Cybersquatting* – fenomeno di accaparramento di nomi a dominio che coincidono con marchi notori altrui o con nomi di personaggi famosi, al fine di realizzare un lucro sul trasferimento del dominio a chi ne abbia interesse³⁶².

Inoltre, il DNM prevede che nel caso in cui il nome a dominio sia simile o identico ad un marchio registrato che non appartiene al registrante del dominio, il titolare del marchio possa richiedere al CNNIC, attraverso una procedura arbitrale, l'eliminazione del nome dominio³⁶³.

Infine, l'articolo 23 precisa che il CNNIC è chiamato ad effettuare un mero controllo formale sia sulla documentazione compilata dall'aspirante registrante che sul nome dominio. Ciò significa che non verranno effettuate ricerche di anteriorità sui registri del TMO e del SAIC al fine di individuare eventuali conflitti con marchi registrati in precedenza. In ogni caso il CNNIC non sarà responsabile per registrazioni che abbiano determinato un conflitto tra registrante del nome dominio e titolare di un marchio³⁶⁴.

³⁶¹ Art. 11 delle *Interim Measures for China Internet Domain Names Registration*, disponibile a: wipo.int.

³⁶² Charlotte Waelde, Graeme Laurie, & Abbe Brown, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Hector MacQueen, 2008, p. 717; E Mo Zhang, *Governance of Internet Domain Names Against Cybersquatters in China: A Framework and Legal Perspective*, in *Hastings International and Comparative Law Review*, 2002, p. 2.

³⁶³ Art. 23 del DNM.

³⁶⁴ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 152.

In conclusione, ricordiamo che per le controversie tra titolari di un marchio e titolari di nomi a dominio, è competente la People's Court ³⁶⁵.

3.13 – Nomi a dominio e Marchio Registrato.

Un ultimo profilo su cui ci soffermeremo è il rapporto tra la tutela del marchio registrato ed il nome a dominio. Sebbene il DNM proibisca la registrazione come nome a dominio di un marchio precedentemente registrato da altri o di nomi commerciali³⁶⁶, nel caso in cui questa avvenisse, non configurerebbe di per sé un atto di violazione del marchio o del nome commerciale, posto che appunto nessuna norma riconosce tale tipo di violazione. L'unico appiglio normativo è reperibile all'articolo 52 (5) della legge marchi, ove è configurata come violazione del diritto di utilizzo di un marchio registrato "*any act prejudicing another person's exclusive right to use a registered mark*"³⁶⁷.

Tale questione ha trovato una soluzione nella decisione Shijiazhuang Falande Development Company v. Beijing Mitian Jiaye Jimao del 1998, conosciuto come il "*pda.com.cn case*"³⁶⁸. I fatti erano i seguenti. L'attore registrò nel 1997 il marchio "PDA" per computer ed accessori informatici. Nel 1998, la società del convenuto, aveva invece ottenuto la registrazione del dominio "*pda.com.cn*" con l'intenzione di utilizzarlo nella vendita di computer palmari. La parte attrice lamentava una registrazione del nome dominio in mala fede, la

³⁶⁵ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 153.

³⁶⁶ Art. 11(4) DNM: "*The domain nomenclature shall not use the industry name or generic names of goods*".

³⁶⁷ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 153.

³⁶⁸ Per una descrizione del caso si v. Qingjiang Kong, *China and the World Trade Organization: A Legal Perspective*, World Scientific Publishing, 2002, pp. 181-182.

violazione del marchio, un'azione di *cybersquatting* e un atto di concorrenza sleale del convenuto, chiedendo così di ottenere un'istanza di cancellazione del nome dominio, nonché 500 RMB a titolo di risarcimento del danno. Il convenuto produsse in sua difesa numerosi dizionari al fine di dimostrare che "PDA" è l'acronimo inglese di "*personal digital assistant*", ossia proprio i prodotti che erano pubblicizzati nel sito internet. La corte si espresse a favore del convenuto, rigettando le pretese dell'attore. Alla base della motivazione di tale decisione vi era il ragionamento secondo cui la violazione di un marchio è tale solo se ha ad oggetto beni o servizi identici o molto simili. Nel caso concreto, invece, il nome a dominio era stato registrato al fine di commercializzare prodotti sostanzialmente diversi rispetto ai beni o servizi per i quali il marchio era stato registrato³⁶⁹. La corte non riconobbe nemmeno sussistente il fenomeno di *cybersquatting*, poiché il marchio in questione non era notorio, come invece è richiesto dalla definizione stessa di tale concetto³⁷⁰. Per giudicare se la registrazione del dominio è stata fatta in buona fede, la corte normalmente applica i principi dell'*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)*³⁷¹. In particolare, secondo i principi dell'ICANN, la buona fede è ritenuta sussistere nel caso in cui (1) il nome dominio era già usato o pronto per essere usato per commercializzare un prodotto o servizio, o (2) il registrante era già conosciuto con lo stesso nome registrato per il dominio, o infine (3) l'uso del nome dominio non abbia scopi commerciali e confonde il pubblico solo parzialmente³⁷².

³⁶⁹ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 382.

³⁷⁰ Qingjiang Kong, *China and the World Trade Organization: A Legal Perspective*, World Scientific Publishing, 2002, pp. 181-182.

³⁷¹ L'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) è un ente internazionale istituito il 18 settembre 1998 per proseguire incarichi di gestione relativi alla rete Internet. Ulteriori dettagli sono disponibile a: icann.org.

³⁷² Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 382.

La dottrina, in accordo con il nuovo regime sul marchio notorio inserito nella legge marchi del 2001 e con le direttive ICANN per *l'Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy for Guidance*, ha elaborato anche i criteri per determinare quando una registrazione di nome dominio è stata effettuata in mala fede, ovvero se il registrante ha ottenuto il nome dominio (1) per lo scopo principale di vendere, noleggiare o comunque trasferire il nome dominio al proprietario del marchio; o (2) al solo fine di impedire al proprietario del marchio notorio senza volontà di utilizzare il marchio su un nome a dominio, ovvero (3) per usare intenzionalmente il nome dominio al fine di attrarre, a scopo di lucro, gli utenti di Internet verso un altro sito internet, creando confusione con il marchio registrato da altri³⁷³.

Tali principi dottrinali hanno trovato terreno fertile anche in giurisprudenza, come nel caso *safeguard.com.cn*, dove la corte ha stabilito che la registrazione e l'uso di un marchio notorio come nome dominio costituisce una registrazione in mala fede, e pertanto il titolare del marchio notorio potrà richiedere la cancellazione del nome dominio registrato in violazione del suo marchio³⁷⁴.

³⁷³ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 155.

³⁷⁴ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 383.

CAPITOLO 4 – Il Brevetto.

4.1 – La normativa nazionale e gli accordi internazionali.

La prima embrionale tutela del brevetto (“*zhuanli*”) nasce in Cina già nell’epoca imperiale, dove questo era concepito come un privilegio che concedeva un monopolio commerciale, garantito dall’imperatore, per quelle invenzioni che avrebbero potuto accrescere il benessere della nazione e difenderla contro le aggressioni straniere³⁷⁵.

Nel 1889 venne emanato uno statuto imperiale che prevedeva l’assegnazione di premi agli inventori, con il fine di promuovere l’inventiva e lo sviluppo tecnologico (*Awards for Promoting Crafts and Technology*), e che garantiva all’inventore il diritto di utilizzo in via esclusiva per cinquanta, trenta o dieci anni – a seconda della tipologia –, delle invenzioni di interesse nazionale (sia di natura militare che commerciale), di prodotti nuovi, di processi industriali e di imitazioni di prodotti stranieri³⁷⁶.

Ben diverse furono invece le ragioni poste alla base della disciplina sul brevetto dal 1949 in poi, quando, con l’ascesa al potere del partito comunista, lo Stato rivendicò i diritti di utilizzazione di tutte le invenzioni precedentemente brevettate, concedendo agli inventori degli esigui premi economici per quelle di pubblico interesse o che avrebbero garantito il benessere nazionale³⁷⁷. Dal 1949 al 1979 vennero però riconosciuti solo sette premi³⁷⁸.

³⁷⁵ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 167.

³⁷⁶ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 168.

³⁷⁷ Bonan Lin, Jon Wood, Soonhee Jang, *Overview of Chinese Patent Law*, International Congress of the PIPA, 1994, p. 210.

³⁷⁸ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 3.

La prima legge sui brevetti (*Patent Act* o PA) della storia giuridica cinese fu promulgata nel 1984 ed entrò in vigore il giorno 1 aprile del 1985. In questa stessa data, l'ufficio brevetti cinese (CPO), istituito con l'entrata in vigore della suddetta legge, ricevette 3455 richieste di registrazione³⁷⁹.

La più grande novità apportata dalla legge del 1984 fu la previsione del diritto di proprietà sull'invenzione, tramite la garanzia all'ideatore del pieno diritto al suo sfruttamento economico, anche se per un periodo limitato di tempo. Tale profilo rappresentava un connotato che né durante l'epoca imperiale né tantomeno nel periodo socialista aveva assunto caratteri così evidenti³⁸⁰.

Nel 1992 la legge sui brevetti fu ampiamente riformata, per la necessità di avvicinarsi gradualmente ai principi guida imposti dagli accordi GATT e TRIPS, la cui sottoscrizione costituiva un prerequisito per consentire alla Cina di essere ammessa al WTO, adesione che avvenne nel 2001³⁸¹. Molte erano le differenze con le precedenti discipline, tra cui, ad esempio, (1) la possibilità di brevettare cibi, bevande, aromi, sostanze chimiche e farmaceutiche; (2) l'estensione della durata del brevetto a venti anni, rispetto ai quindici previsti in precedenza; (3) la possibilità di brevettare anche il processo industriale utilizzato per la produzione di beni; (4) la possibilità per il titolare del brevetto di proibire, a seguito della violazione del brevetto, non solo la vendita e la diffusione del bene (come già prevedeva la legge del 1984), ma anche l'importazione dei beni da altri paesi, ed infine (5) l'introduzione di nuove sanzioni amministrative per il contrabbando e la contraffazione di beni tutelati dal brevetto³⁸².

³⁷⁹ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 168.

³⁸⁰ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 169.

³⁸¹ Si v. anche sopra alla nota 189.

³⁸² Tra le sanzioni previste vi era quella della cessazione dell'attività di contraffazione, multe e divulgazione della sentenza a proprie spese: Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, pp. 172 – 174; Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005 pp. 2 – 8.

La legge sul brevetto venne nuovamente emendata nel 2000, sempre progredendo nel processo di adeguamento alle disposizioni degli accordi TRIPS. Tra le modifiche più rilevanti rispetto alla legge del 1992, particolare importanza assume l'eliminazione della distinzione – di derivazione socialista – tra invenzione ideata nelle imprese statali e invenzione ideata da privati o altre persone giuridiche³⁸³. La normativa sul brevetto ha subito ulteriori emendamenti con la legge n° 8 del 2008, che costituisce la normativa attuale sul brevetto e di cui pertanto ci occuperemo nei paragrafi che seguono.

4.2 – Invenzioni, Modelli di Utilità e Design.

Il primo profilo di cui dobbiamo occuparci nell'analisi del brevetto, è quello di analizzare che cosa possa costituirne l'oggetto.

L'articolo 2 della legge del 2008 definisce ³⁸⁴ come invenzioni/creazioni proteggibili tramite brevetto: le invenzioni (*“new technical solutions proposed for a product, a process or the improvement thereof”*)³⁸⁵ i modelli di utilità (*“new technical solutions proposed for the shape and structure of a product, or the combination thereof, which are fit for practical use”*)³⁸⁶ e il design (*“with respect to a product, new designs of the shape, pattern, or the combination thereof, or the combination of the color with shape and pattern, which are rich in an aesthetic appeal and are fit for industrial application”*)³⁸⁷.

Per quanto riguarda l'invenzione, la legge cinese riprende la definizione dell'articolo 42 comma 1 lettera c, del Regolamento di esecuzione della

³⁸³ Vedi sopra paragrafo 2.2.4.

³⁸⁴ Art 2 Legge sul Brevetto: *“For the purposes of this Law, invention-creations mean inventions, utility models and designs”*.

³⁸⁵ Art 2(1) Legge sul Brevetto.

³⁸⁶ Art 2(2) Legge sul Brevetto.

³⁸⁷ Art 2(3) Legge sul Brevetto.

Convenzione di Monaco (c.d. *European Patent Convention*)³⁸⁸, che definisce appunto l'invenzione come la soluzione di un problema tecnico³⁸⁹. A chiarire il concetto di "*technical solutions*" (per un prodotto e per un processo) di cui all'art. 2 della legge del 2008 è anche intervenuto il tribunale del riesame sui brevetti (*Patent Review Board* o PRB). Il tribunale, rigettando la brevettabilità di una invenzione chiamata "*the origin of life and the coming into being of the air and water*" riferita ad una apparecchiatura per la depurazione dell'acqua, per mancanza di una concreta soluzione tecnica, ha chiarito che per soluzione tecnica, riferita ad un prodotto, si deve intendere un insieme di caratteristiche tecniche tese a fungere da parti, componenti, materiali, dispositivi, forme e strutture necessarie per la costruzione di un determinato bene, mentre, con riferimento ad un processo produttivo, come l'insieme di tecniche, tempi, temperature essenziali in un determinato procedimento produttivo³⁹⁰.

Passando ora al design; anche la definizione fornita dall'articolo 2 rappresenta l'eco della nozione occidentale, posto che ricalca essenzialmente quella prevista dalla Direttiva n° 98/71/C.E., che, all'art. 1, lett. a, intende per disegno o modello "*l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, , dalla struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento*".

Secondo la legge cinese, il design è tutelabile solo se applicato ad un prodotto industriale e per questo motivo la mera forma o il colore o la combinazione di questi non è di per se brevettabile. Con il design è quindi protetto il solo aspetto

³⁸⁸ La Convenzione di Monaco sul brevetto Europeo del 5 ottobre 1973 è un trattato che prevede, attraverso un'unica registrazione del brevetto, la possibilità che questo valga in tutti o alcuni dei 38 stati aderenti alla convenzione. Per una bibliografia sulle più importanti convenzioni europee vedi: Adriano Vanzetti e Vincenzo Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè Editore, 2009.

³⁸⁹ L'art. 42 comma 1 lettera c del regolamento di esecuzione della Convenzione di Monaco dispone che la descrizione debba "*esporre l'invenzione, quale è caratterizzata nelle rivendicazioni, in termini tali che si possa comprendere il problema tecnico, anche se esso non è esplicitamente designato come tale, e la sua soluzione; indicare inoltre gli eventuali vantaggi procurati dall'invenzione rispetto allo stato anteriore della tecnica*".

³⁹⁰ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 178.

estetico³⁹¹ (come forme e colori) applicato ad un prodotto industriale³⁹². Le statistiche delle registrazioni presso il CPO dimostrano che i modelli di utilità, cioè quelle forme nuove di un prodotto industriale che diano al prodotto stesso una particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego, costituiscono l'ottanta per cento delle invenzioni registrate, percentuale dovuta (anche) al fatto che, come vedremo, la procedura di registrazione è più snella rispetto a quella prevista per l'invenzione³⁹³.

4.3 – Proibizioni ed esclusioni di registrazione.

Prima di analizzare la procedura per la registrazione delle invenzioni, modelli di utilità e design, e gli effetti giuridici che a questa conseguono, dobbiamo individuare quei casi in cui – secondo le disposizioni della Legge sui e del *Patent Act Implementing Rules* (PAIR) – un' invenzione non può essere brevettata.

³⁹¹ Peraltro, design, in cinese "*waiguan sheji*", si traduce letteralmente "disegno d'aspetto".

³⁹² Questo aspetto differenzia il design dal modello di utilità, ovvero una forma che conferisce al prodotto una particolare efficacia o comodità di applicazione o impiego ("*A utility model must be a three-dimensional product*" Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 178). Il modello di utilità è un concetto di derivazione tedesca, la cui differenza con l'invenzione risiede in un criterio quantitativo alla luce del quale il modello è considerato come una "piccola invenzione". È a volte difficile distinguere un modello di utilità da un'invenzione; alcuni Autori ritengono che l' invenzione si abbia in caso di realizzazione di un prodotto nuovo, mentre modello di utilità sorga quando si migliori un prodotto già esistente. Sul punto Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 178; e Adriano Vanzetti, Vincenzo di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè Editore, 2009, p. 517.

³⁹³ L'articolo 40 della Legge sul Brevetto, prevede che la registrazione di un modello di utilità possa avvenire a seguito di un solo esame preliminare da parte del CPO a differenza della registrazione dell'invenzione che prevede ulteriori passaggi di cui si dirà nel capitolo dedicato alle procedure di registrazione. L'esame preliminare prevede essenzialmente (1) controllo della documentazione; (2) non violazione di norme morali e di interesse pubblico; (3) descrizione del modello di utilità in modo chiaro e preciso; (4) compatibilità con altre norme civili e amministrative. Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 180.

L'articolo 5 del PA indica come non brevettabili quelle invenzioni che violano la legge, la morale ed il pubblico interesse³⁹⁴. Tali proibizioni non riguardano l'abuso o l'uso improprio di un'invenzione, ma l'invenzione di per sé. Per questo motivo, in combinato con l'articolo 10 del PAIR, l'uso illegittimo di un'invenzione già brevettata o da brevettarsi non comporta la proscrizione o la registrazione del brevetto³⁹⁵. Vi è da dire che i concetti di pubblico interesse e morale sono soggettivi e mutano nel tempo assieme alla cultura. Tuttavia, la Cina ha aderito al tentativo di oggettivizzazione del concetto di ordine pubblico e morale in materia di biotecnologie, inserendo nelle *Examination Guidelines*³⁹⁶ del CPO le disposizioni dell'*European Patent Convention Implementing Regulations*, le quali considerano oggettivamente contrarie all'ordine pubblico ed alla morale azioni quali (1) la clonazione umana; (2) la modificazione genetica; (3) l'utilizzo commerciale di embrioni umani e (4) la modificazione genetica sugli animali (per fini sperimentali) che causi inutili sofferenze senza apportare alcun beneficio agli uomini o agli animali³⁹⁷.

Ancora, l'articolo 25 indica come non brevettabili le invenzioni concernenti (1) le scoperte scientifiche; (2) le regole e i metodi per attività mentali; (3) i metodi

³⁹⁴ Art. 5 Legge sul Brevetto: "*Patent rights shall not be granted for invention-creations that violate the law or social ethics, or harm public interests*".

³⁹⁵ Art 10 del PAIR: "*Any invention-creation that is contrary to the laws referred to in Article 5 of the Patent Law shall not include the invention-creation merely because the exploitation of which is prohibited by the laws*".

³⁹⁶ Sono norme attuative della PA, emesse dal CPO. Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 5.

³⁹⁷ Per alcuni dettagli sulle *Examination Guidelines* in campo delle biotecnologie si v. anche infra in questo paragrafo. Le disposizioni sono le stesse dell'articolo 28 dell'EPC Implementing regulations, secondo cui non possono essere brevettati: "*(a) processes for cloning human beings; (b) processes for modifying the germ line genetic identity of human beings; (c) uses of human embryos for industrial or commercial purposes; (d) processes for modifying the genetic identity of animals which are likely to cause them suffering without any substantial medical benefit to man or animal, and also animals resulting from such processes*".

diagnostici di malattie; (4) le specie animali e vegetali³⁹⁸, e (5) qualsiasi sostanza ottenuta per mezzo di modificazione genetica³⁹⁹.

(1) Le scoperte scientifiche non sono tradizionalmente considerate idonee ad essere brevettate⁴⁰⁰, posto che non rientrano tra le invenzioni definite dall'articolo 2 del PA come *"technical solutions proposed for a product, a process or the improvement thereof"*. Inoltre, secondo le linee guida per l'applicazione della legge sui brevetti emanate dal CPO⁴⁰¹, la brevettabilità di una scoperta è esclusa solo nella misura in cui il brevetto concerne la scoperta considerata in quanto tale. Da ciò consegue che, nel caso di scoperte scientifiche nel ramo delle biotecnologie, non sarà possibile brevettare materiale genetico scoperto ma già esistente in natura. Un'ipotesi diversa sarebbe quindi quella dell'invenzione di un gene o di DNA in laboratorio e la dimostrazione della possibilità di utilizzo commerciale dello stesso, che, non consistendo in una scoperta in quanto tale, potrebbe invece essere brevettata. Le *Examination Guidelines* del CPO⁴⁰², chiariscono inoltre che non potranno mai essere brevettati perché contrari all'ordine pubblico ed alla morale, (i) i metodi di clonazione umana; (iii) i metodi di mutazione genetica; (iii) gli embrioni umani per usi commerciali; (iv) i metodi per la manipolazione genetica di animali privi di effetti terapeutici per il mondo umano o animale o che comportano crudeltà nei confronti degli animali.

³⁹⁸ Sono però brevettabili i processi che hanno prodotto queste varietà di piante ed animali. Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 182.

³⁹⁹ Art 25 Legge sul brevetto: *"Patent rights shall not be granted for any of the following: (1) scientific discoveries; (2) rules and methods for intellectual activities; (3) methods for the diagnosis or treatment of diseases; (4) animal or plant varieties; (5) substances obtained by means of nuclear transformation; and (6) designs that are mainly used for marking the pattern, color or the combination of the two of prints"*.

⁴⁰⁰ Sulla base delle linee guida del CPO, ovvero delle norme integrative della legge sul brevetto. Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 30.

⁴⁰¹ Si veda sopra nota 383.

⁴⁰² *Examination Guidelines*, Parte 2 capitolo 1 paragrafo 3.2.

(2) Per quanto concerne invece le regole ed i metodi per le attività mentali – quali, ad esempio, teorie matematiche, algoritmi e schemi – possono essere brevettati solo se comportano una soluzione tecnica ad un problema. Sul punto, le *Examination Guidelines* del CPO prevedono che è possibile tutelare con il brevetto⁴⁰³ quei programmi informatici in grado di “risolvere problemi tecnici, per mezzo di strumenti tecnici e producendo effetti tecnici”⁴⁰⁴: questo è ad esempio il caso di un programma in grado di far funzionare in modo più veloce il processore di un computer⁴⁰⁵. D'altra parte però, il CPO ha rifiutato la registrazione di un metodo di scrittura chiamato “*Chinese alphabetic writing with four tones, including light, and grammatical marks for use in computer search and publishing*”, poiché l'esecuzione del software prevedeva solo ed esclusivamente una attività umana di elaborazione e memorizzazione di dati, senza l'apporto di alcuna soluzione tecnica⁴⁰⁶.

(3) L'articolo 25 (3) della legge sui brevetti vieta poi la brevettabilità dei metodi per la diagnosi o la cura di malattie⁴⁰⁷, previsione che si giustifica per il fatto che il diritto di utilizzazione esclusiva su materie di questo settore potrebbe restringere la libertà del medico nello scegliere il miglior trattamento possibile nella cura del paziente⁴⁰⁸. Questa limitazione vale solo per quei metodi utili alla guarigione, prevenzione e medicazione di malattie, ma non coinvolge metodologie inerenti il trattamento cosmetico, che sono quindi considerate brevettabili dal CPO. Sempre secondo le *Examination Guidelines* del CPO i metodi diagnostici o di cura non

⁴⁰³ I software che non risolvono un problema tecnico, invece, saranno tutelati attraverso il copyright (ex articolo 3(9) della legge sul Copyright cinese) e non attraverso il brevetto. Si veda anche oltre nelle conclusioni.

⁴⁰⁴ *Examination Guidelines*, parte 2 capitolo 2 paragrafo 3.2.

⁴⁰⁵ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 26.

⁴⁰⁶ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 183.

⁴⁰⁷ In cui non sono però compresi tutti i materiali e le attrezzature utilizzate in fase di applicazione del metodo stesso. Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 30.

⁴⁰⁸ *Examination Guidelines*, Parte 2 capitolo 1 paragrafo 4.3.

sono brevettabili solo se destinati ad essere utilizzati su uomini o animali in vita, rendendo perciò inoperante tale divieto per i metodi volti all'effettuazione di autopsie o alla conservazione di cadaveri⁴⁰⁹.

(4) L'articolo 25 (4) indica come non sia possibile la protezione tramite brevetto di animali e piante, ma solo dei processi utilizzati per produrre varietà di piante ed animali, ove questi non violino le disposizioni sull'uso delle biotecnologie, di cui abbiamo detto poco sopra. Bisogna ricordare che nel 1998 la Cina ha aderito alla convenzione internazionale per la protezione di nuove varietà di piante (UPOV)⁴¹⁰ che prevede una protezione di quindici anni per le nuove varietà di piante e una procedura di registrazione sui generis consistente in un esame da parte del Ministero della Agricoltura e da quello delle Foreste. Se la varietà è tutelabile ai sensi delle disposizioni della convenzione, lo stesso Ministero cinese ne garantirà la tutela⁴¹¹.

Inoltre, la legge cinese ammette la brevettabilità di prodotti chimici e farmaceutici, mentre vi è un particolare procedimento che riguarda la tutela della medicina tradizionale cinese⁴¹².

Infatti, il Consiglio di Stato per la protezione della medicina cinese ha istituito nel 1994 un sistema di protezione specifico per questi farmaci, consistente in un diritto di utilizzo esclusivo e sfruttamento economico di trent'anni (rinnovabili) per i preparati con effetti curativi considerati "speciali", ossia in grado di prevenire o curare malattie rare, mentre di sette anni (rinnovabili) nel caso di farmaci con effetti curativi "non speciali", vale a dire quelli destinati alla cura di malattie

⁴⁰⁹ *Examination Guidelines*, Parte 2 capitolo 1 paragrafo 1.3.3.1.

⁴¹⁰ L'Upov è una organizzazione intergovernativa istituita con la "Convenzione internazionale per la protezione di nuove varietà di piante" allo scopo di tutelare e incoraggiare lo sviluppo di nuove varietà di piante per mezzo di un sistema di tutela ad hoc di proprietà intellettuale. Ulteriori dettagli sono disponibili a: upov.int.

⁴¹¹ Christopher Heath, Peter Ganeva, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 29.

⁴¹² Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 183.

comuni⁴¹³. L'istanza di registrazione deve essere effettuata presso degli appositi uffici specializzati in medicina tradizionale cinese e segue una procedura particolare, che prevede l'esame da parte di una commissione nominata del Ministero della salute ed il successivo rilascio di un certificato di protezione del preparato⁴¹⁴.

La disciplina sulle proibizioni ed esclusioni di registrazione prevista dall'articolo 25 del PA che abbiamo appena considerato, ricalca in buona sostanza quella prevista dagli articoli 52 e 53⁴¹⁵ dell'*European Patent Convention* (EPC), che a loro volta dispongono un divieto di brevettabilità per (1) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; (2) le creazioni estetiche; (3) i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, come pure i programmi informatici; (4) le presentazioni di informazioni; (5) le varietà vegetali o le razze animali e (6) i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.

⁴¹³ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 33.

⁴¹⁴ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 33.

⁴¹⁵ Art 52 dell'*European Patent Convention*: "1. *European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application. 2. The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of Paragraph 1: (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods; (b) aesthetic creations; (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers; (d) presentations of information*". L'art. 53 prevede invece che "paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject matter or activities as such. 4. *Methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body shall not be regarded as inventions which are susceptible of industrial application within the meaning of Paragraph 1. This provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods*".

4.4 – L'inventore.

Chiarito il significato di invenzione, passiamo ora ad indicare le disposizioni che precisano il concetto di inventore e disciplinano il rapporto tra questo l'eventuale suo datore di lavoro.

L'articolo 13 del PAIR considera inventore o creatore *"any person who makes creative contributions to the substantive features of an invention-creation"*⁴¹⁶, dove nel concetto di creazione sono compresi i modelli di utilità e il design. L'articolo continua indicando che coloro i quali, pur avendo contribuito alla realizzazione dell'invenzione-creazione, sono stati responsabili solo di aver organizzato il lavoro, o hanno solo fornito attrezzature oppure preso parte ai lavori in ruoli marginali, non possono essere considerati come creatori o inventori: *"any person who, during the course of accomplishing the invention-creation, is responsible only for organizational work, or who only offers facilities for making use of material and technical means, or who only takes part in other auxiliary functions, shall not be considered as inventor or creator"*⁴¹⁷.

L'articolo 6 della PA regola invece il rapporto tra l'inventore o creatore e il datore di lavoro: a differenza dell'Europa continentale, dove vige l'*inventor's principle*, ovvero quel principio che enfatizza l'importanza del ruolo della creatività individuale e che affida la paternità dell'invenzione al lavoratore⁴¹⁸, il sistema

⁴¹⁶ Articolo 13 del PAIR: *"Inventor or creator referred to in the Patent Law means any person who makes creative contributions to the substantive features of an invention-creation. Any person who, during the course of accomplishing the invention-creation, is responsible only for organizational work, or who only offers facilities for making use of material and technical means, or who only takes part in other auxiliary functions, shall not be considered as inventor or creator"*.

⁴¹⁷ Art. 13 del PAIR. *SI v. Peter Feng, Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 191; Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 34.

⁴¹⁸ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 35.

brevettuale cinese ha adottato il cosiddetto *work for hire principle*⁴¹⁹, di matrice anglosassone, il quale prevede che non l'inventore, bensì il suo datore di lavoro detenga il diritto di registrare il brevetto, salvo che non vi sia diverso accordo con il dipendente⁴²⁰. Si tenga però presente che, indipendentemente da chi registri il brevetto, l'articolo 17⁴²¹ della PA riconosce il diritto dell'inventore ad essere nominato come tale nella documentazione per la registrazione del brevetto⁴²².

L'invenzione creata dal lavoratore viene definita "di servizio" quando è realizzata *"in the course of performing the duties of an employee, or mainly by using the material and technical conditions of an employer"*. L'articolo 13 del PAIR ha poi chiarito il significato di questo aspetto specificando che l'invenzione deve essere realizzata *"(1) in the course of performing his own duty; (2) in execution of any task, other than his own duty, which was entrusted to him by the entity to which he belongs; (3) within one year from his retirement, resignation or from termination of his employment or personnel relationship with the entity to which he previously belonged, where the invention-creation relates to his own duty or the other task entrusted to him by the entity to which he previously belonged"*.

⁴¹⁹ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 36.

⁴²⁰ Art. 6 Legge sul Brevetto: *"An invention-creation that is accomplished in the course of performing the duties of an employee, or mainly by using the material and technical conditions of an employer shall be deemed an employment invention-creation. For an employment invention-creation, the employer has the right to apply for a patent. After such application is granted, the employer shall be the patentee. For a non-employment invention-creation, the inventor or designer has the right to apply for a patent. After such application is granted, the said inventor or designer shall be the patentee. For an invention-creation that is accomplished by using the material and technical conditions of an employer, if the employer has concluded a contract with the inventor or designer providing the ownership of the right to apply for the patent or the ownership of the patent right, such provision shall prevail"*.

⁴²¹ Art. 17 Legge sul Brevetto: *"An inventor or designer shall have the right to state in the patent documents that he is the inventor or designer"*.

⁴²² Si tratta del c.d. diritto morale dell'inventore, ovvero il diritto di essere riconosciuto autore di un'invenzione. È considerato un diritto personalissimo: inalienabile ed intrasmissibile. Può essere esercitato in qualunque tempo e anche dopo la morte da alcuni parenti dell'inventore: Charlotte Waelde, Graeme Laurie, Abbe Brown, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Hector MacQueen, 2008, p. 473.

Inoltre, per il combinato disposto dall'articolo 97(2)⁴²³ dei Principi Generali del Diritto Civile Cinese e dall'articolo 16⁴²⁴ della PA, l'inventore di un'invenzione di servizio dovrà comunque ricevere una ricompensa ed essere adeguatamente remunerato una volta avvenuta la registrazione.

Infine, ricordiamo che l'articolo 8 della PA prevede la possibilità che due o più inventori (secondo la definizione dell'articolo 13 del PAIR) possano registrare collettivamente un brevetto, divenendone entrambe proprietari⁴²⁵.

4.5 – I requisiti di brevettabilità per le invenzioni ed i modelli di utilità.

Dopo aver compreso quali tipi di invenzione possono formare oggetto di brevetto, e chi possa essere considerato un inventore, passiamo a considerare quali caratteristiche deve avere una invenzione per essere brevettata.

Per essere brevettata, un'invenzione o creazione, oltre ad essere conforme agli articoli 5 e 25 del PA che abbiamo considerato poco sopra, deve possedere tre

⁴²³ Arti. 97 Dei Principi Generali del Diritto Civile Cinese: "*Citizens who make discoveries shall be entitled to the rights of discovery. A discoverer shall have the right to apply for and receive certificates of discovery, bonuses or other awards. Citizens who make inventions or other achievements in scientific and technological researches shall have the right to apply for and receive certificates of honour, bonuses or other awards*".

⁴²⁴ Art. 16 Legge sul Brevetto: "*The unit that is granted the patent right shall reward the inventor or designer of an employment invention-creation. After such patent is exploited, the inventor or designer shall be given a reasonable amount of remuneration according to the scope of application and the economic results*".

⁴²⁵ Art. 8 Legge sul Brevetto: "*With regard to an invention-creation accomplished by two or more units or individuals in collaboration, or an invention-creation accomplished by an unit or individual under the entrustment of another unit or individual, the right to apply for a patent shall be vested in the units or individuals that have accomplished the invention-creation in collaboration or in the unit or individual that has done so under entrustment, unless it is otherwise agreed upon. After the application is granted, the applying unit(s) or individual(s) shall be deemed the patentee(s)*".

requisiti che sono indicati dall'articolo 22 del PA, ovvero il carattere della: (1) novità, (2) dell'inventiva, e della possibilità di (3) applicazione industriale⁴²⁶.

(1) Ai sensi dell'articolo 22(2)⁴²⁷, un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica (*state of the art*)⁴²⁸, che comprende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico in qualunque parte del mondo prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, l'utilizzazione, il deposito di un altro brevetto avente oggetto la stessa invenzione, o con qualsiasi altro mezzo⁴²⁹. Il processo attraverso cui le invenzioni rientrano nello stato della tecnica, rendendo così non brevettabili le invenzioni successive identiche, prende il nome di predivulgazione⁴³⁰. Diverse possono essere le tipologie di predivulgazione, ma il nucleo comune è dato dal fatto che l'invenzione sia accessibile ad una pluralità indeterminabile di persone, restando così escluse, ad esempio, le ipotesi di condivisione dell'invenzione all'interno dei membri di un gruppo di ricerca o la trasmissione dell'invenzione in linguaggio cifrato⁴³¹. In via meramente esemplificativa, sono generalmente considerate predivulgazioni: la vendita del prodotto che incorpora l'invenzione anche in un solo esemplare, l'inserimento dell'invenzione in un brevetto antecedente, la spiegazione dell'invenzione in una pubblicazione (scritta) o in una relazione

⁴²⁶ Art 22 Legge sul Brevetto: "*Inventions and utility models for which patent rights are to be granted shall be ones which are novel, creative and of practical use*".

⁴²⁷ Art 22(2) Legge sul Brevetto: "*Novelty means that the invention or utility model concerned is not an existing technology; no patent application is filed by any unit or individual for any identical invention or utility model with the patent administration department under the State Council before the date of application for patent right, and no identical invention or utility model is recorded in the patent application documents or the patent documentations which are published or announced after the date of application*".

⁴²⁸ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 209.

⁴²⁹ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 17.

⁴³⁰ Per una bibliografia parziale sul concetto di stato della tecnica e predivulgazione consulta Charlotte Waelde, Graeme Laurie, Abbe Brown, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Hector MacQueen, 2008 e Adriano Vanzetti e Vincenzo di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè Editore, 2009.

⁴³¹ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 215.

(orale) o, infine, la pubblicizzazione del prodotto⁴³².

Il fatto che un'invenzione sia mantenuta segreta (ossia non venga predivulgata) in tutto il mondo prima del deposito del brevetto, fa sì che questa possieda il c.d. requisito di "novità assoluta". All'opposto, rendere in qualsiasi modo accessibile un'invenzione in qualunque parte del mondo prima del deposito del brevetto, comporta la perdita del requisito della "novità assoluta", e questa non sarà pertanto più brevettabile. Allo stato della tecnica inteso senza limiti territoriali che abbiamo chiamato "novità assoluta", si contrappone la c.d. "novità relativa", che invece considera lo stato della tecnica limitatamente ai confini nazionali. Tale principio vigeva in Cina prima del 2008⁴³³, con la conseguenza che i brevetti depositati all'estero non impedivano un deposito successivo, per invenzioni identiche, in Cina⁴³⁴.

(2) Passiamo ora al secondo requisito richiesto per la registrabilità di un'invenzione, ossia l'inventiva ("*Creativity*"). Ai sensi dell'articolo 22(3) del PA, un'invenzione dotata di inventiva è quella che, confrontata con le tecnologie esistenti, "*possesses prominent substantive features and indicates remarkable advancements, and the utility model possesses substantive features and indicates advancements*".

In via preliminare è opportuno ricordare che l'inventiva – sia per le invenzioni che per i modelli di utilità – richiede che venga apportata una soluzione ad un problema tecnico differente dalle precedenti invenzioni (o modelli di utilità) dello stesso settore (la c.d. *prior art*), e che questa differenza risulti in modo evidente dalla percezione che ne ha il c.d. tecnico medio, un esperto appartenente al

⁴³² Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 215.

⁴³³ A seguito della riforma del PA, avvenuta nel 2008, la novità in Cina è da considerarsi assoluta. Infatti l'art. 22(5) della legge sul brevetto cita: "*For the purposes of this Law, existing technologies mean the technologies known to the public both domestically and abroad before the date of application*". Si v. un commento in Charlotte Waelde, Graeme Laurie, & Abbe Brown, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Hector MacQueen, 2008, p. 421.

⁴³⁴ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 216.

settore tecnico cui l'invenzione fa riferimento⁴³⁵. Questa figura, così come quella del consumatore medio di cui abbiamo trattato nel capitolo precedente⁴³⁶, è un'astrazione che ruota sulla sintesi delle caratteristiche professionali dei tecnici mediamente preparati operanti in un determinato settore⁴³⁷.

Lo stato della tecnica, riferito all'inventiva, racchiude caratteristiche diverse rispetto a quanto abbiamo detto per la novità. Infatti, mentre quest'ultima è assoluta ed universale dal momento che valuta tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico in qualunque parte del mondo, lo stato della tecnica preso in considerazione dal tecnico medio del settore è un ambito più ristretto, posto che riguarda le sole conoscenze di quello specifico settore tecnico cui fa riferimento l'invenzione, e a quelli immediatamente vicini⁴³⁸.

Su questo punto è intervenuta una pronuncia del 1992 della Higher People's Court of the Beijing Municipality⁴³⁹, che ha meglio definito le espressioni (i) "*prominent substantive features*" e (ii) "*remarkable advancements*", entrambe riferiti alle invenzioni e contenute all'articolo 22(3) del PA⁴⁴⁰, specificandole, rispettivamente (i) come quelle caratteristiche che rappresentano un'essenziale svolta nel settore di appartenenza dell'invenzione e (ii) un grande avanzamento che permette di colmare delle lacune esistenti rispetto ad una precedente tecnologia⁴⁴¹.

⁴³⁵ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 17.

⁴³⁶ Si veda sopra al paragrafo 3.9.

⁴³⁷ Charlotte Waelde, Graeme Laurie, & Abbe Brown, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Hector MacQueen, 2008, p. 425.

⁴³⁸ Charlotte Waelde, Graeme Laurie, & Abbe Brown, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Hector MacQueen, 2008, p. 464.

⁴³⁹ Decisione del 4 Marzo 1992 N° 2,52.

⁴⁴⁰ Art. 22(3) della Legge sul Brevetto: "*Creativity means that, compared with the existing technologies, the invention possesses prominent substantive features and indicates remarkable advancements, and the utility model possesses substantive features and indicates advancements*".

⁴⁴¹ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 18.

Nonostante questa precisazione della Corte, gli interpreti hanno incontrato notevoli difficoltà nel comprendere la differenza tra i suddetti termini riferiti alle invenzioni rispetto a quelli (leggermente diversi) di “*substantive features*” e “*advancements*” che l’articolo 22(3) impiega per definire il significato di creatività per i modelli di utilità⁴⁴². Per questo motivo, le *Examination Guidelines* hanno identificato due criteri oggettivi per agevolare il PRB nella determinazione del grado di inventività che invenzioni e modelli di utilità devono possedere al fine di essere brevettabili. (i) Nel caso delle invenzioni, il settore della *prior art* deve essere considerato non solo con riferimento al settore specifico a cui l’invenzione appartiene bensì anche ai settori adiacenti; invece, per quanto concerne il modello di utilità, l’attenzione dovrà essere rivolta al settore specifico a cui appartiene il modello di utilità. In entrambi i casi, la valutazione dovrà essere fatta attraverso gli occhi del tecnico medio. (ii) Ancora, per determinare l’inventività di una invenzione ci si dovrà riferire a due o più documenti⁴⁴³ di *prior art*, mentre nel caso dei modelli di utilità il confronto sarà effettuato considerando anche un solo documento⁴⁴⁴.

Alla luce di queste ultime considerazioni appare chiaro che la valutazione dei modelli di utilità richiede un minore grado di inventività rispetto alle invenzioni, sia come carattere intrinseco che come parametro nella valutazione stessa⁴⁴⁵.

In base ad una analisi delle decisioni del CPO e del PRB, alcuni Autori⁴⁴⁶ hanno notato come questi uffici tendano a considerare mancante l’inventiva qualora l’invenzione o il modello consistano semplicemente (i) in una sostituzione che

⁴⁴² Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p.18.

⁴⁴³ Solitamente si tratta di cataloghi riportanti l’elenco delle precedenti registrazioni di brevetti per uno specifico settore tecnico. Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p.18.

⁴⁴⁴ *Examination Guidelines*, Parte 4 capitolo 6 paragrafo 2.2.

⁴⁴⁵ Vedi nota 380. Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p.18.

⁴⁴⁶ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 241.

non comporti alcun nuovo effetto tecnico; (ii) in un mutamento di forma o di misura che non comporti alcun tipo di innovazione; (iii) nella mera combinazione di due o più caratteristiche tecniche comunque non dotate di inventività.

Pertanto, al fine di valutare il carattere inventivo di un'invenzione o di un modello di utilità si dovranno quindi compiere almeno tre passaggi: (1) determinare lo stato della tecnica più vicina al settore dell'invenzione o modello di utilità; (2) stabilire il nucleo centrale dell'invenzione da valutare e (3) chiedersi se il tecnico medio del ramo, in base alla tecnica più vicina esistente al momento del deposito, avrebbe potuto o no desumere quello stesso nucleo oggetto dell'invenzione sulla base delle sue mere potenzialità astratte (c.d. *could/would approach*)⁴⁴⁷.

(3) L'ultimo requisito per la brevettabilità di invenzioni e modelli di utilità che resta da analizzare è la possibilità di applicazione industriale (*practical use*)⁴⁴⁸.

Un'invenzione è adatta ad avere applicazione industriale se il suo oggetto può essere astrattamente fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria⁴⁴⁹.

Non è necessario che sia prevista un'applicazione immediata: ciò che va valutato è se l'invenzione può, terminate le fasi di sviluppo commerciale, essere astrattamente inclusa in un processo industriale che permetta di riprodurre l'invenzione un numero infinito di volte con risultati costanti⁴⁵⁰. I brevetti di prodotto sono dotati per definizione del requisito dell'applicazione industriale⁴⁵¹, mentre quelli di processo sono dotati del requisito di applicazione industriale quando sono utilizzabili in un'attività che porta ad un risultato industriale concreto

⁴⁴⁷ Charlotte Waelde, Graeme Laurie, Abbe Brown, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Hector MacQueen, 2008, p. 466.

⁴⁴⁸ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p.18.

⁴⁴⁹ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p.16.

⁴⁵⁰ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 244.

⁴⁵¹ Per la definizione di brevetto di prodotto e di processo vedi quanto detto sopra al paragrafo 4.2.

e tangibile⁴⁵². Infatti, ai sensi dell'articolo 22(4), l'applicazione industriale comporta che “*the said invention or utility model can be used for production or be utilized, and may produce positive results*”.

Inoltre, le *Examination Guidelines*⁴⁵³ hanno chiarito ulteriormente la portata dell'articolo 22(4), definendo come non brevettabili quelle invenzioni che, mancando di applicabilità pratica, non possono essere prodotte un numero infinito di volte, e la cui realizzazione può avvenire solo se sussistono condizioni naturali irripetibili⁴⁵⁴.

Il concetto di applicabilità pratica deve risultare in modo evidente dai documenti descrittivi dell'invenzione o del modello di utilità, che devono essere depositati presso il CPO per ottenere il brevetto⁴⁵⁵.

4.6 – I requisiti di brevettabilità del design.

Una disciplina parzialmente diversa da quella che abbiamo visto poco sopra per le invenzioni ed i modelli di utilità è prevista per il design.

Abbiamo già ricordato che il PA annovera tra le creazioni/invenzioni, accanto alle invenzioni e ai modelli di utilità, il design⁴⁵⁶.

Il design si differenzia dalle invenzioni o dai modelli di utilità per il fatto che interessa solo ed esclusivamente un aspetto visivo (come forme, colori e disegni)⁴⁵⁷. I fattori che quindi consentono di unire la tutela del design a quella

⁴⁵² Vanzetti e Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè Editore, 2009, p. 384 – 385.

⁴⁵³ *Examination Guidelines*, Parte 2 capitolo 5,2.

⁴⁵⁴ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p.18.

⁴⁵⁵ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p.19.

⁴⁵⁶ Si v. sopra al § 4.2.

⁴⁵⁷ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p.19.

brevettuale è da una parte il requisito previsto dall'articolo 2 di essere adatto ad una applicazione industriale, e dall'altra l'essere combinato ad un prodotto in grado di essere riprodotto industrialmente⁴⁵⁸. Ciò significa, ad esempio, che un semplice disegno su un foglio non potrà mai essere brevettato, e nemmeno lo potrebbe essere una preziosa stoffa di seta decorata a mano. Una decorazione, secondo le disposizioni del *Patent Act*, potrebbe invece essere brevettata solo se riprodotta su di un bene che si presta ad essere prodotto industrialmente un numero indefinito di volte come ad esempio trame di tessuti, combinazioni di colori, linee o forme bidimensionali da applicare su un prodotto⁴⁵⁹.

I requisiti di protezione del design sono indicati nell'articolo 23 del PA⁴⁶⁰, che dispone che il design può essere tutelato tramite il brevetto solo qualora non sia identico o simile ad altri design in uso in qualsiasi parte del mondo (*i.e.* il requisito della novità assoluta). Tale identità o similitudine dovrà essere valutata dal CPO e dal PRB attraverso il parametro del consumatore medio⁴⁶¹.

Infine, il design, per ottenere la registrazione, non deve essere in conflitto con un precedente diritto (*prior right*) già brevettato da altri⁴⁶².

⁴⁵⁸ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 242.

⁴⁵⁹ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 242.

⁴⁶⁰ Art. 23 della Legge sul Brevetto: "A design for which the patent right is granted is not an existing design, and no application is filed by any unit or individual for any identical design with the patent administration department under the State Council before the date of application for patent right and no identical design is recorded in the patent documentations announced after the date of application. Designs for which the patent right is to be granted shall be ones which are distinctly different from the existing designs or the combinations of the features of existing designs.

Designs for which a patent right is granted shall be ones which are not in conflict with the lawful rights acquired by others prior to the date of application. For the purposes of this Law, existing designs mean designs that are known to the public both domestically and abroad before the date of application".

⁴⁶¹ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 22.

⁴⁶² Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 242; Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 22.

4.7 – La registrazione del brevetto.

La registrazione del brevetto prevede il deposito presso il CPO di una serie di documenti essenziali per identificare tutte le caratteristiche dell'invenzione, modello di utilità o del design. L'articolo 26 del PA si occupa della documentazione richiesta per le invenzioni e modelli di utilità, mentre l'articolo dall'27 per il design. Tale disciplina è poi integrata da alcune disposizioni contenute del PAIR e dalle *Examination Guidelines*⁴⁶³.

Ai sensi dell'articolo 26, i documenti richiesti per procedere alla registrazione di un'invenzione o modello di utilità presso il CPO consistono (1) nella richiesta di registrazione, (2) nella descrizione dell'invenzione e (3) nelle rivendicazioni⁴⁶⁴, ovvero delle enunciazioni scritte che indicano gli elementi di novità sui quali si basa l'intero brevetto e il cui scopo principale è quello di delineare, utilizzando termini tecnici, l'estensione e i limiti dell'esclusiva brevettuale⁴⁶⁵.

(1) La richiesta deve contenere le informazioni di base sull'invenzione, come il nome dell'invenzione, che deve essere di un massimo di venticinque caratteri e non deve contenere alcun tipo di espressione sconveniente, il nome e l'indirizzo del soggetto registrante e, se è una persona diversa da chi registra, il nome dell'inventore.

(2) La descrizione, ai sensi dell'articolo 26(3), deve essere sufficientemente

⁴⁶³ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 40.

⁴⁶⁴ Per capire al meglio in cosa consiste una rivendicazione si veda il seguente esempio inerente ad una richiesta di brevettazione per un dispositivo di immissione dati: "A *data input device comprising: an input surface adapted to be locally exposed to a pressure or pressure force, a sensor means disposed below the input surface for detecting the position of the pressure or pressure force on the input surface and for outputting an output signal representing said position and, an evaluating means for evaluating the output signal of the sensor means.*" Disponibile a inventors.about.com/.

⁴⁶⁵ Art. 26(1) Legge sul Brevetto: "*When a person intends to apply for an invention or utility model patent, he shall submit the relevant documents, such as a written request, a written description and its abstract, and a written claim*".

chiara e completa in modo da consentire ad una persona esperta del settore alla quale l'invenzione appartiene di comprenderne la funzione⁴⁶⁶. Le *Examination Guidelines* precisano che l'esperto del settore è chi ha una conoscenza media del settore tecnologico cui l'invenzione si riferisce⁴⁶⁷, e che per la descrizione sufficientemente chiara e completa si intende che questa debba identificare l'invenzione in modo tale da consentire ad una persona esperta di immaginarla solo sulla base della descrizione stessa⁴⁶⁸.

L'articolo 17 del PAIR⁴⁶⁹ indica poi alcuni elementi che devono obbligatoriamente essere presenti nella descrizione: (i) il settore tecnologico a cui appartiene la soluzione tecnica, che di solito corrisponde a quelli indicati nella *European Patent Classification*⁴⁷⁰; (ii) la dimostrazione della *prior art*, ovvero tutti quei documenti utili non solo a comprendere l'invenzione bensì anche a dimostrare che l'invenzione comporta soluzioni tecniche diverse e nuove rispetto a quelle

⁴⁶⁶Art 26(3) Legge sul Brevetto: "The written description shall contain a clear and comprehensive description of the invention or utility model so that a technician in the field of the relevant technology can carry it out; when necessary, pictures shall be attached to it. The abstract shall contain a brief introduction to the main technical points of the invention or utility model".

⁴⁶⁷ *Examination Guidelines*, Parte 2 capitolo 4,2.2.

⁴⁶⁸ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 42.

⁴⁶⁹ Art 17 del PAIR: "*the description of an application for a patent for invention or a patent for utility model shall state the title of the invention or utility model, which shall be the same as it appears in the request. The description shall include the following: (1) technical field: specifying the technical field to which the technical solution for which protection is sought pertains; (2) background art: indicating the background art which can be regarded as useful for the understanding, searching and examination of the invention or utility model, and when possible, citing the documents reflecting such art; (3) contents of the invention: disclosing the technical problem the invention or utility model aims to settle and the technical solution adopted to resolve the problem; and stating, with reference to the prior art, the advantageous effects of the invention or utility model; (4) description of figures: briefly describing each figure in the drawings, if any; (5) mode of carrying out the invention or utility model: describing in detail the optimally selected mode contemplated by the applicant for carrying out the invention or utility model; where appropriate, this shall be done in terms of examples, and with reference to the drawings, if any; The description of an application for patent for utility model shall include the drawings showing the shape, structure or their combination of the product for which protection is sought*".

⁴⁷⁰ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 42.

brevettate in precedenza appartenenti allo stesso settore tecnologico⁴⁷¹; (iii) il contenuto dell'invenzione/creazione, inteso come la soluzione al problema tecnico fornito dall'invenzione, anche mediante il confronto tra i vantaggi che questa apporta nella risoluzione di un problema tecnico rispetto alle precedenti invenzioni appartenenti al medesimo settore tecnologico⁴⁷²; (iv) la descrizione dei disegni, se presenti, e (v) la descrizione del modo di utilizzo dell'invenzione, preferibilmente con l'uso di disegni, in maniera sufficientemente dettagliata, in modo tale da essere comprensibile ad una persona esperta nel relativo settore⁴⁷³.

(3) Infine, nell'atto di registrazione deve essere anche inserita ai sensi dell'articolo 26(4) la rivendicazione (il c.d. *claim*), la quale si basa sulla descrizione e specifica attraverso una chiara e concisa definizione la soluzione tecnica che si apporta con l'invenzione⁴⁷⁴.

Un caso particolare è rappresentato dalla registrazione di invenzioni appartenenti al settore biologico o della microbiologia, disciplinato dall'art. 25 del PAIR, il quale dispone che, oltre ai documenti previsti dall'art. 26, deve essere depositato un campione di materiale biologico presso una struttura adatta a procedere alla conservazione, che viene indicata dal CPO⁴⁷⁵.

L'articolo 27 è invece dedicato alla registrazione del design, e indica come documenti essenziali al fine di ottenerne la registrazione (i) i disegni o le

⁴⁷¹ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 43.

⁴⁷² Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 43.

⁴⁷³ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 44.

⁴⁷⁴ Art 26(4) della Legge sul Brevetto: *"The written claim shall, based on the written description, contain a clear and concise definition of the proposed scope of patent protection"*.

⁴⁷⁵ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 46.

fotografie del design e (ii) l'indicazione del prodotto (inclusa la classe del bene) che incorpora il design⁴⁷⁶.

4.7.1 – *Registrazione del brevetto da parte di soggetti stranieri.*

Prima di vedere nel dettaglio della procedura seguita dal CPO per la registrazione di un brevetto, dobbiamo chiarire alcuni aspetti in merito ad alcune peculiari modalità di registrazione da parte di soggetti stranieri.

Dal 1994, quando la Cina ha ratificato il *Patent Cooperation Treaty*⁴⁷⁷, il CPO ha assunto anche la funzione di ufficio per la registrazione di brevetti stranieri con la possibilità di condurre ricerche di anteriorità dei brevetti su base internazionale ⁴⁷⁸. Questa nuova competenza affidata al CPO è stata regolamentata dalle *Provisions Concerning the Implementation of the Patent Cooperation Treaty in China*, promulgata dal CPO stesso ed entrate anch'esse in vigore nel 1994.

Il CPO, nel registrare in Cina brevetti appartenenti a soggetti stranieri, dovrà osservare le disposizioni previste dall'articolo 18 del PA il quale, in rispetto al

⁴⁷⁶ Art. 27(1) Legge sul Brevetto: "When a person intends to apply for a design patent, he shall submit a written request, drawings or pictures of the design, a brief description of the design, and other relevant documents".

⁴⁷⁷ Art. 1 del *Patent Cooperation Treaty*: "The States party to this Treaty (hereinafter called "the Contracting States") constitute a Union for cooperation in the filing, searching, and examination, of applications for the protection of inventions, and for rendering special technical services. The Union shall be known as the International Patent Cooperation Union". Con questo trattato la WIPO persegue lo scopo di creare un sistema internazionale di registrazione dei brevetti per poter garantire maggior precisione nelle ricerche di anteriorità essenziali per valutare la novità dell'invenzione. Infatti, in linea generale, prima di investire tempo e denaro in una procedura brevettuale, oppure nella ricerca e sviluppo di un nuovo prodotto, è necessario effettuare un'appropriata ricerca sull'esistenza di eventuali brevetti già esistenti, compito semplificato dall'utilizzo di specifiche banche dati. Charlotte Waelde, Graeme Laurie, & Abbe Brown, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Hector MacQueen, 2008.

⁴⁷⁸ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 40.

principio di reciprocità, che sancisce il reciproco riconoscimento fra uno o più Stati di un eguale trattamento, dispone che *“where a foreigner, foreign enterprise or other foreign organization without a regular residence or business site in China applies for a patent in China, the application shall be handled in accordance with the agreements concluded by the country he or it belongs to and China or the international treaties to which both the countries have acceded or in accordance with this Law on the principle of reciprocity”*.

Gli inventori o le società straniere devono registrare il brevetto attraverso alcune agenzie *ad hoc* presenti sul territorio nazionale cinese, istituite con le *Patent Agencies Provisions* nel 1991. Tali agenzie, che curano la registrazione presso il CPO in nome e per conto del registrante, sono suddivise in due categorie: quelle che gestiscono la registrazione nazionale, che prestano assistenza alla registrazione del brevetto nel solo territorio cinese, e quelle che amministrano le procedure di registrazione del brevetto a livello internazionale⁴⁷⁹.

Le disposizioni degli articoli 19 e 20⁴⁸⁰ del PA prevedono infatti che un cinese che voglia brevettare la sua invenzione all'estero o uno straniero che voglia brevettare la sua invenzione in Cina debba obbligatoriamente rivolgersi alle agenzie internazionali ⁴⁸¹. Tali agenzie possono essere indipendenti o affiliate ad uno studio legale e devono inoltre possedere certi standard tecnici, linguistici e di conoscenza della materia che vengono certificati con l'ottenimento del *Patent*

⁴⁷⁹ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 61.

⁴⁸⁰ Art 19 Legge sul Brevetto: *“If a foreigner, foreign enterprise, or other foreign organization without a regular residence or business site in China intends to apply for a patent or handle other patent-related matters in China, he or it shall entrust a legally established patent agency with the application and such matters”*. L'articolo 20 della Legge sul Brevetto afferma invece: *“A Chinese unit or individual may file for international patent applications in accordance with the relevant international treaties to which China has acceded. The applicant for such patent shall comply with the provisions of the preceding paragraph”*.

⁴⁸¹ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 40.

*Agent Qualification Certificate*⁴⁸², rilasciato dallo Stato. Queste agenzie, nell'adempiere al loro servizio, hanno l'obbligo di mantenere segreta l'invenzione fino al momento della registrazione del brevetto⁴⁸³.

Pertanto, la procedura di registrazione presentata da un soggetto straniero diverge da quella predisposta per i cittadini cinesi solo nell'organo cui presentare la richiesta (agenzie per i primi, mentre direttamente presso il CPO per i secondi), restando poi le disposizioni per la sua valutazione le medesime.

4.7.2 – *L'esame preliminare. Il principio del first to file.*

Come abbiamo già accennato poco sopra⁴⁸⁴, l'art. 40 del PA prevede che la registrazione di un modello di utilità possa avvenire a seguito di un solo esame preliminare da parte del CPO, e ciò a differenza della registrazione dell'invenzione che prevede anche un secondo esame – sempre da parte del CPO – più approfondito (il c.d. esame sostanziale)⁴⁸⁵.

Iniziamo con l'occuparci dell'esame preliminare condotto dal CPO in sede di registrazione del brevetto. L'articolo 44 del PAIR disciplina separatamente l'esame preliminare (1) per l'invenzione, (2) per il modello di utilità e (3) per il design⁴⁸⁶.

⁴⁸² Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 232.

⁴⁸³ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 62.

⁴⁸⁴ Si v. sopra, al paragrafo 4.2.

⁴⁸⁵ Art. 40 Legge sul Brevetto: *"If no reason for rejection is discerned after preliminary examination of a utility model or design patent application, the patent administration department under the State Council shall make a decision on granting of the utility model or design patent right, issue a corresponding patent certificate, and meanwhile register and announce the same. The utility model patent right and the design patent right shall become effective as of the date of announcement"*.

⁴⁸⁶ Art. 44 del PAIR: *"Preliminary examination, referred to in Articles 34 and 40 of the Patent Law means the check of an application for a patent to see whether or not it contains the documents as*

(1) Per quanto riguarda l'invenzione, per mezzo dell'esame preliminare si dovrà verificare che (i) siano stati depositati tutti i documenti indicati dall'articolo 26 di cui si è detto in precedenza⁴⁸⁷; (ii) non siano violate le disposizioni dell'articolo 5, che prevedono l'impossibilità di ottenere il brevetto qualora l'ambito a cui appartiene sia ritenuto contrario all'ordine pubblico o ad altre disposizioni di legge; (iii) vengano rispettati i divieti di brevettazione previsti dall'articolo 25; (iv) il registrante – se straniero – si sia appoggiato ad un'agenzia approvata dal CPO, e siano stati applicati i trattati bilaterali del caso, in virtù del principio di reciprocità ex art. 18; (v) l'invenzione rientri nella definizione dell'articolo 2 del PA e infine (vi) la descrizione sia conforme agli articoli 17 – 23 del PAIR. Questi ultimi prevedono che la richiesta contenga (1) il titolo dell'invenzione; (2) il nome dell'inventore – creatore; (3) il settore tecnologico cui appartiene l'invenzione; (4) il nome dell'eventuale agenzia nominata per svolgere le pratiche di registrazione; (5) la descrizione sintetica di ogni eventuale disegno contenuto nei documenti; (6) ed altre disposizioni di dettaglio sulla redazione della rivendicazione.

(2) L'esame preliminare previsto per i modelli di utilità presenta dei requisiti meno severi rispetto a quando abbiamo visto per l'invenzione. Così, l'articolo 44(2), (i) indica che il modello dovrà essere sufficientemente descritto in modo tale da poter essere compreso da una persona esperta del settore ed (ii) esclude dal controllo preliminare il rispetto delle disposizioni degli articoli 18 – 23 del PAIR⁴⁸⁸.

provided for in Article 26 or 27 of the Patent Law and other necessary documents, and whether or not those documents are in the prescribed form; [...] The patent administration department under the State Council shall notify the applicant of its opinions after checking his or its application and invite him or it to state his or its observations or to rectify his or its application within the specified time limit. If the applicant fails to make any response within the specified time limit, the application shall be deemed to have been withdrawn. Where, after the applicant has made his or its observations or he corrections, the patent administration department under the State Council still finds that the application is not in conformity with the provisions of the Articles and the Rules cited in the preceding subparagraphs, the application shall be rejected".

⁴⁸⁷ Vedi infra paragrafo 4.7.3.

⁴⁸⁸ Art. 44 del PAIR.

(3) Infine, per quanto concerne il design, l'articolo 44(3) indica che il controllo preliminare è teso a esaminare se (i) il design contravviene alle disposizioni di legge nazionale o di ordine pubblico, contenendo simboli che sono proibiti dalla legge nazionale o che minano la moralità pubblica e se (ii) sono stati applicati i trattati bilaterali stipulati con il paese di provenienza del registrante nel caso egli sia straniero, in ossequio alle disposizioni dell'articolo 18 sul principio di reciprocità⁴⁸⁹.

Come avviene anche per il marchio⁴⁹⁰, la legge sul brevetto prevede che la registrazione avvenga secondo il principio del *first to file*⁴⁹¹, visto che l'articolo 9 dispone che "*only one patent can be granted for the same invention. [...] If two or more applicants apply for a patent for the same invention separately, the patent right shall be granted to the first applicant*". Così, anche durante l'esame preliminare dell'invenzione, dei modelli di utilità e del design, il CPO dovrà accertarsi che il principio del *first to file* venga rispettato, rigettando le doppie registrazioni delle stesse invenzioni, modelli e design⁴⁹².

4.7.3 - L'esame sostanziale.

Una volta superato il controllo preliminare, CPO è chiamato ad eseguire un esame ulteriore, quello sostanziale, che però è rivolto alla valutazione delle sole invenzioni, e non dei modelli di utilità e del design)⁴⁹³.

L'articolo 34 del PA prevede che, una volta superato l'esame preliminare,

⁴⁸⁹ Art. 44(3) del PAIR:.

⁴⁹⁰ Si v. sopra, al paragrafo 3.5.

⁴⁹¹ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 237.

⁴⁹² Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 54 – 56.

⁴⁹³ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 58.

l'invenzione sia pubblicata⁴⁹⁴ dopo un periodo di diciotto mesi dalla data della domanda⁴⁹⁵. Durante quest'arco temporale, chiunque ritenga che la registrazione non sia conforme alle disposizioni di legge può presentare opposizione presso il CPO⁴⁹⁶.

L'esame sostanziale viene effettuato secondo il principio della *"suspended examination"*, ovvero deve essere richiesto direttamente dall'inventore entro tre anni dalla data di richiesta di registrazione. Se ciò non avviene, il CPO ritiene tacitamente ritirata la richiesta⁴⁹⁷. Tale principio ha il duplice scopo di decongestionare il lavoro del CPO posto che lascia all'iniziativa del registrante se continuare o no il procedimento di brevettazione, ed allo stesso tempo di consentire al titolare di essere tutelato dal brevetto per un periodo di tre anni⁴⁹⁸. In questo modo l'inventore può valutare i risultati economici ottenuti con l'invenzione anche in raffronto ai costi di registrazione sostenuti e da

⁴⁹⁴ Per "pubblicazione" intendiamo la divulgazione al pubblico delle informazioni tecniche contenute nella domanda. Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 58.

⁴⁹⁵ Art. 34 Legge sul Brevetto: *"Upon receipt of an invention patent application, if the patent administration department under the State Council, after preliminary examination, confirms that the application meets the requirements of this Law, it shall publish the application within 18 full months from the date of application. And it may do so at an earlier date upon request of the applicant"*.

⁴⁹⁶ Art 48 del PAIR: *"Any person may, from the date of publication of an application for a patent for invention till the date of announcing the grant of the patent right, submit to the patent administration department under the State Council his observations, with reasons therefor, on the application which is not in conformity with the provisions of the Patent Law"*.

⁴⁹⁷ Art 35 della Legge sul Brevetto: *"Within three years from the date an invention patent application is filed, the patent administration department under the State Council may, upon request made by the applicant at any time, carry out substantive examination of the application. If the applicant, without legitimate reasons, fails to request substantive examination at the expiration of the time limit, such application shall be deemed to have been withdrawn. The patent administration department under the State Council may carry out substantive examination of its own accord, as it deems it necessary"*.

⁴⁹⁸ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 58.

sostenere⁴⁹⁹, potendo decidere se è conveniente o meno proseguire con la registrazione, che garantirebbe la tutela ventennale⁵⁰⁰.

In alcuni casi, soprattutto quando l'invenzione ha interesse nazionale, è possibile che il CPO proceda d'ufficio con l'esame sostanziale⁵⁰¹.

Ai sensi dell'articolo 36(1) del PA⁵⁰², assieme alla richiesta di procedere con l'esame sostanziale, il richiedente dovrà fornire – su richiesta dell'ufficio – tutta la documentazione necessaria a facilitare la ricerca di eventuali anteriorità⁵⁰³.

La procedura per l'esame sostanziale è disciplinata interamente dall'articolo 53 del PAIR e prevede che l'ufficio valuti (1) se l'invenzione rientri nella definizione data dall'articolo 2 del PA di “*new technical solutions proposed for a product, a process or the improvement thereof*”; (2) la non violazione dell'articolo 5 e 25 del PA in merito ai divieti di registrazione; (3) l'effettiva novità, inventiva ed applicabilità pratica dell'invenzione rispetto alle precedenti invenzioni appartenenti alla stessa classe; (4) il rispetto del principio *first to file* e (5) la completezza della descrizione dell'invenzione ex art. 26⁵⁰⁴.

Se il CPO a seguito dell'esame sostanziale non ritiene conforme la richiesta di registrazione, invia una comunicazione al richiedente con le indicazioni

⁴⁹⁹ Per una lista delle tariffe ufficiali per la registrazione di un brevetto in Cina si veda liu-shen.com/docs/SFBEN.pdf.

⁵⁰⁰ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 58.

⁵⁰¹ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 59.

⁵⁰² Art 36(1) Legge sul Brevetto: “*When an applicant for an invention patent requests substantive examination, he shall submit the reference materials relating to the invention existing prior to the date of application*”.

⁵⁰³ Dal 2000, la documentazione non deve essere automaticamente presentata al CPO ma solo su richiesta dello stesso, avendo l'ufficio ormai acquisito strumentazioni tali da consentire ricerche di anteriorità nazionali ed internazionali. Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p 58 - Art. 36(1) Legge sul Brevetto: “*When an applicant for an invention patent requests substantive examination, he shall submit the reference materials relating to the invention existing prior to the date of application*”.

⁵⁰⁴ Art 53 del PAIR. Si v. anche Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 61.

necessarie per ottenere un giudizio di conformità cui è necessario adeguarsi nel termine di tre mesi dalla notifica⁵⁰⁵. Se invece il CPO ritiene ammissibile la richiesta, il registrante è chiamato ad adempiere entro due mesi ad alcune formalità ulteriori previste dall'art. 93 del PAIR – quale, ad esempio, il pagamento delle imposte di registrazione, pena la tacita rinuncia alla registrazione.

L'invenzione/creazione sarà tutelata dalle norme sul brevetto dal giorno in cui il CPO rilascia all'inventore il certificato di registrazione⁵⁰⁶.

4.7.4 – *La procedura di riesame.*

Nel caso in cui il CPO non accolga la richiesta di brevetto, il richiedente può presentare appello ai sensi dell'art. 41 del PA innanzi al *Patent Review Board* (PRB), entro tre mesi dalla notifica del rigetto⁵⁰⁷.

Nell'atto di opposizione al rigetto, il registrante può anche apporre eventuali correzioni alla domanda di registrazione originaria, purché inerenti esclusivamente ai profili per i quali il CPO ha ritenuto di non poter registrare il

⁵⁰⁵ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 57.

⁵⁰⁶ Art 54 del PAIR: *After the patent administration department under the State Council issues the notification to grant the patent right, the applicant shall go through the formalities of registration within two months from the date of receipt of the notification. If the applicant completes the formalities of registration within the said time limit, the patent administration department under the State Council shall grant the patent right, issue the patent certificate and announce it. If the applicant does not go through the formalities of registration within the time limit, he or it shall be deemed to have abandoned his or its right to obtain the patent right”.*

⁵⁰⁷ Art. 41 Legge sul Brevetto: *“The patent administration department under the State Council shall establish a patent review board. If a patent applicant is dissatisfied with the decision made by the Patent Administration Department under the State Council on rejecting of the application, he may, within three months from the date of receipt of the notification, file a request with the patent review board for review. After review, the Patent Review Board shall make a decision and notify the patent applicant of the same. If the patent applicant is dissatisfied with the review decision made by the patent review board, he may take legal action before the people's court within three months from the date of receipt of the notification”.*

brevetto. Il PRB, qualora ritenga che le correzioni apportate alla richiesta siano soddisfacenti per ritenere l'invenzione brevettabile, procederà immediatamente alla registrazione⁵⁰⁸. Qualora il PRB non ritenga le invece sufficienti, procede ad un riesame (preliminare e sostanziale) sulla base della documentazione depositata in origine dal richiedente al CPO. Il riesame può terminare con l'accoglimento della domanda, con il rigetto dell'istanza di registrazione o con l'indicazione di ulteriori correzioni da apporre alla domanda, che dovrà essere nuovamente esaminata dal PRB. La decisione del PRB è impugnabile in ultima istanza innanzi alla *People's Court*⁵⁰⁹.

4.8 – Gli effetti della registrazione del brevetto.

Una volta ottenuta la registrazione del brevetto, il soggetto registrante diviene titolare di diritti morali e diritti economici. Per i primi si intende il diritto ad essere riconosciuto come autore di un'invenzione⁵¹⁰, che è un diritto personalissimo, inalienabile ed intrasmissibile, esercitabile in qualunque tempo e anche dopo la morte dell'inventore da parte dei suoi eredi⁵¹¹. I diritti economici, invece, consistono nella facoltà esclusiva di realizzare l'invenzione e di trarne profitto: per quanto riguarda le invenzioni di prodotto, il titolare ha diritto di vietare ai terzi di produrre, utilizzare, mettere in commercio, vendere o importare l'invenzione in questione, in qualsiasi prodotto essa sia incorporata. Per le

⁵⁰⁸ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 63.

⁵⁰⁹ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 245.

⁵¹⁰ Art. 17 Legge sul Brevetto: "*An inventor or designer shall have the right to state in the patent documents that he is the inventor or designer*". Per ulteriori dettagli Charlotte Waelde, Graeme Laurie, Abbe Brown, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Hector MacQueen, 2008 p. 230.

⁵¹¹ Charlotte Waelde, Graeme Laurie, & Abbe Brown, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Hector MacQueen, 2008, p. 234.

invenzioni di processo, il titolare ha il diritto di vietare ai terzi di applicare il procedimento, nonché di utilizzare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione⁵¹².

Ai sensi dell'articolo 42 del PA, il diritto di utilizzazione economica esclusiva conferito al titolare del brevetto ha una durata di 20 anni per le invenzioni e 10 per i modelli di utilità e design⁵¹³. Trascorso questo periodo, chiunque potrà utilizzare liberamente l'invenzione, il modello di utilità o il design in questione⁵¹⁴.

4.9 – La violazione dei diritti conferiti con il brevetto.

Accanto ai diritti personali e patrimoniali, il titolare del brevetto riceve anche una tutela a fronte della violazione dei diritti conferiti con il brevetto.

Sia il PA che il PAIR disciplinano diverse ipotesi di violazione del brevetto. L'articolo 11⁵¹⁵ della legge sul brevetto individua alcune attività che, se condotte a fini commerciali, richiedono il permesso preventivo da parte del titolare del brevetto, con la conseguenza che, se questo dovesse mancare, l'attività

⁵¹² Charlotte Waelde, Graeme Laurie, & Abbe Brown, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Hector MacQueen, 2008, p. 473. E Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 229.

⁵¹³ Art. 42 Legge sul Brevetto: *"The duration of the invention patent right shall be 20 years and that of the utility model patent right and of the design patent right shall be ten years respectively, all commencing from the date of application"*.

⁵¹⁴ Adriano Vanzetti, Vincenzo Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè Editore, 2012, p.445 e Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 69.

⁵¹⁵ Art. 11 Legge sul Brevetto: *"After the patent right is granted for an invention or a utility model, unless otherwise provided for in this Law, no unit or individual may exploit the patent without permission of the patentee, i.e., it or he may not, for production or business purposes, manufacture, use, offer to sell, sell, or import the patented products, use the patented method, or use, offer to sell, sell or import the products that are developed directly through the use of the patented method. After a design patent right is granted, no unit or individual may exploit the patent without permission of the patentee, i.e., it or he may not, for production or business purposes, manufacture, offer to sell, sell or import the design patent products"*.

costituirebbe una violazione. La prima fattispecie prevista dall'articolo 11 riguarda la produzione, l'uso, vendita, ed importazione di prodotti brevettati. Ai sensi delle *Several Provisions on Issues Relating to the Application of Law to Adjudication Cases of Patent disputes (SPC Interpretation Patent Cases*⁵¹⁶), ossia una raccolta di interpretazioni di varie questioni affrontate dalle corti cinesi, per vendita del brevetto si intende l'attività di vendita tramite la pubblicizzazione, esposizione del prodotto ed altre attività simili. Le altre ipotesi previste dall'art. 11 della legge sul brevetto sono l'utilizzo di un processo brevettato, la produzione, l'uso, la vendita e l'importazione di beni che sono direttamente ottenuti per mezzo di un processo brevettato⁵¹⁷ e la produzione e vendita di prodotti che incorporano un design brevettato.

Il PAIR disciplina invece un altro genere di violazione del brevetto, ovvero il "passing off" che consiste o nell'utilizzare un brevetto di altri spacciandolo per proprio, ovvero nel generare confusione indicando come brevettata un invenzione che non lo è⁵¹⁸. Si tratta di una fattispecie che integra gli estremi di un illecito civile, tutelabile davanti al giudice ordinario⁵¹⁹.

⁵¹⁶ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 73.

⁵¹⁷ La legge cinese tace sul significato di "prodotto direttamente ottenuto da un processo brevettato", ambiguità che è presente anche nell'analogo articolo 28 dei TRIPS che si occupa dello stesso argomento: "1. A patent shall confer on its owner the following exclusive rights: (a) where the subject matter of a patent is a product, to prevent third parties not having the owner's consent from the acts of: making, using, offering for sale, selling, or importing for these purposes that product; (b) where the subject matter of a patent is a process, to prevent third parties not having the owner's consent from the act of using the process, and from the acts of: using, offering for sale, selling, or importing for these purposes at least the product obtained directly by that process. 2. Patent owners shall also have the right to assign, or transfer by succession, the patent and to conclude licensing contracts". Per un commento sul punto Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 73.

⁵¹⁸ Peter Feng, *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003, p. 255.

⁵¹⁹ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 74.

Il PAIR indica all'articolo 84 varie tipologie di "passing off" ovvero il fatto di (1) indicare come brevettato un prodotto che non lo è o per il quale è scaduto il brevetto; (2) utilizzare un numero di brevetto (inteso come il codice ottenuto in sede di registrazione presso il CPO) riferito a quello di un altrui brevetto, al fine di confondere il pubblico; (3) contraffare in ogni modo dei documenti di brevettazione, e (4) qualsiasi altro comportamento atto a confondere il pubblico⁵²⁰.

Il sistema brevettuale cinese prevede all'art. 63 sanzioni civili e amministrative nel caso in cui siano perpetrate violazioni del brevetto ex artt. 11 del PA e 84 del PAIR. Queste possono consistere, nel risarcimento dei danni, nel pagamento di ammende e nella confisca e distruzione dei beni. Sempre ai sensi del medesimo articolo, nel caso di vendita, uso o possesso e divulgazione di invenzioni classificate come segreto di stato, l'illecito avrà natura penale e sarà punito secondo le disposizioni del codice penale cinese⁵²¹.

⁵²⁰ Art 84 del PAIR: *Any of the following is an act of passing off a patent as prescribed in Article 63 of the Patent Law: (1) affixing patent indication on a product or on the package of a product which has not been granted a patent, continuing to affix patent indication on a product or on the package of a product, after the related patent right has been declared invalid or is terminated, or affixing the patent number of another person on a product or on the package of a product without authorization; (2) sale of the product as prescribed in subparagraph (1); (3) indicating a technology or design to which no patent right has been granted as patented technology or patented design, indicating a patent application as patent or using the patent number of another person without authorization, in such materials as specification of product etc., which could mislead the public to regard the related technology or design as patented technology or patented design; (4) counterfeiting or transforming any patent certificate, patent document or patent application document; (5) any other act which might cause confusion on the part of the public, misleading them to regard a technology or design to which no patent right has been granted as patented technology or patented design. Affixing patent indication legally on a patented product, or on a product directly obtained by a patented process, or on the package of such products before the termination of the patent right, offering for sale or sale of such products after the termination of the patent right is not an act of passing off a patent. Where any person sells a product passing off a patent without knowing it, and can prove that it or he obtains the product from a legitimate channel, it or he shall be ordered to stop selling the product by the administrative authority for patent affairs, but be exempted from being imposed a fine".*

⁵²¹ Art. 63 Legge sul Brevetto: *"A person who counterfeits the patent of another person shall, in addition to bearing civil liabilities in accordance with law, be ordered by the administration*

4.10 – La cancellazione del brevetto.

La registrazione del brevetto di invenzioni, modelli di utilità e design, può essere soggetta ad una domanda di cancellazione.

L'articolo 65 del PAIR disciplina la possibilità per chiunque ne abbia interesse di presentare innanzi al PRB un'istanza di cancellazione di un brevetto precedentemente registrato⁵²². Assieme a tale richiesta, chi propone l'istanza deve depositare tutto il materiale a supporto della giustificazione alla cancellazione del brevetto, materiale che deve essere integrato qualora il PRB non lo ritenga sufficiente⁵²³.

Le ipotesi in cui è possibile presentare tale domanda, descritte dall'articolo 64 del PAIR, sono (1) la mancanza di novità, inventiva o applicabilità pratica, per invenzioni o dei modelli di utilità; (2) la somiglianza, identità o conflitto con un precedente diritto a tutela del design; (3) l'insufficiente descrizione della invenzione, modello di utilità o design; (4) la non conformità con la definizione legale di invenzione e (5) con i principi di chiarezza e completezza della richiesta; (6) la non conformità con la legge nazionale o con l'ordine pubblico e (7) con le materie sottoposte al divieto di brevettabilità dell'articolo 25 della legge sul brevetto; (8) la non conformità con il principio del *first to file*⁵²⁴.

department for patent-related work to put it right, and the department shall make the matter known to the public, confiscate his unlawful gains and, in addition, impose on him a fine of not more than four times the unlawful gain; if there are no unlawful gains, a fine of not more than RMB 200,000 may be imposed on him; and if a crime is constituted, criminal responsibility shall be pursued in accordance with law”.

⁵²² Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 65.

⁵²³ *Examination Guidelines*, Parte 4 capitolo 3.3.2.

⁵²⁴ Art 65 del PAIR: “*Anyone requesting invalidation or part invalidation of a patent right in accordance with the provisions of Article 45 of the Patent Law shall submit a request and the necessary evidence in two copies. The request for invalidation shall state in detail the grounds for filing the request, making reference to all the evidence as submitted, and indicate the piece of evidence on which each ground is based. The grounds on which the request for invalidation is based, referred to in the preceding paragraph, mean that the invention-creation for which the*

A seguito di un emendamento del 2001 all'articolo 70 del PAIR, è possibile che il PRB fissi, su richiesta di parte, una discussione orale tra titolare del brevetto e chi propone l'istanza di cancellazione⁵²⁵. Qualora la parte che richiede la trattazione orale non compaia, l'istanza di cancellazione sarà considerata ritirata; invece, nel caso in cui sia il titolare del brevetto a non comparire, il PRB acquisirà comunque le dichiarazioni orali della parte istante comparsa⁵²⁶.

Nel corso dell'esame dell'istanza di annullamento, al proprietario del brevetto è concesso di modificare i documenti forniti al tempo della registrazione, ma solo limitatamente alla parte della rivendicazione e non quella concernente la descrizione o gli eventuali disegni e fotografie⁵²⁷. Lo scopo di questa limitazione è che, nella maggior parte dei casi, con questa la variazione si mira a ridurre l'originario ambito applicativo dell'invenzione, modello di utilità o design, rispetto a brevetti precedenti, cercando così di evitarne l'annullamento⁵²⁸.

patent right is granted does not comply with the provisions of Article 2, Article 20, paragraph one, Article 22, Article 23, Article 26, paragraph three or four, Article 27, paragraph two, or Article 33 of the Patent Law, or of Rule 20, paragraph two or Rule 43, paragraph one of these Implementing Regulations; or the invention-creation falls under the provisions of Article 5 or 25 of the Patent Law; or the applicant is not entitled to be granted the patent right in accordance with the provisions of Article 9 of the Patent Law”.

⁵²⁵ Art. 70 del PAIR: *“The Patent Reexamination Board may, at the request of the parties concerned or in accordance with the needs of the case, decide to hold an oral procedure in respect of a request for invalidation”.*

⁵²⁶ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 67.

⁵²⁷ Art. 69 del PAIR: *“In the course of the examination of the request for invalidation, the patentee for the patent for invention or utility model concerned may amend its or his claims, but may not broaden the scope of patent protection. The patentee for the patent for invention or utility model concerned may not amend its or his description or drawings. The patentee for the patent for design concerned may not amend its or his drawings, photographs or the brief explanation of the design”.*

⁵²⁸ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 67.

Nel caso di presentazione di più istanze di cancellazione di uno stesso brevetto, il PRB le esaminerà in un unico procedimento, per ovvie ragioni di economia processuale⁵²⁹.

Nel caso in cui il PRB cancelli un brevetto ai sensi dell'articolo 47 del PA, questo viene considerato inesistente *ex tunc*, ovvero dalla richiesta di registrazione al CPO⁵³⁰

⁵²⁹ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 65.

⁵³⁰ Art 47 della Legge sul Brevetto: *"Any patent right that has been declared invalid shall be deemed to be non-existent from the beginning. The decision on declaring a patent right invalid shall have no retroactive effect on any written judgment or written mediation on patent infringement that has been made and enforced by the people's court, or on any decision concerning the handling of a dispute over the patent infringement that has been performed or compulsively executed, or on any contract for permitted exploitation of the patent or for transfer of patent rights that has been performed--prior to the invalidation declaration of the patent right. However, compensation shall be made for the losses caused to another person mala fides by the patentee. Where the patent infringement compensation, royalties, and patent right transfer fees are not refunded pursuant to the provisions of the preceding paragraph, which constitutes a blatant violation of the principle of fairness, refund shall be made fully or partly"*.

Conclusioni

A partire dalle considerazioni che precedono è possibile tracciare qualche osservazione finale circa l'evoluzione del diritto della proprietà intellettuale in Cina. Abbiamo visto che la normativa oggi vigente sugli IPRs ha trovato il suo fattore d'origine nella riforma economica avviata da Deng Xiaoping del 1979, visto che, con l'apertura della Cina ai mercati internazionali e il conseguente sviluppo vertiginoso dell'economia cinese, si è avvertita l'esigenza di redigere una regolamentazione completa per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, al fine di allinearla ai più importanti trattati internazionali⁵³¹. Così, a partire dagli anni Ottanta sono state emanate la legge sul marchio (1982) e quella sul brevetto (1984) di cui ci siamo diffusamente occupati, nonché quella sul copyright (1990), cui dedicheremo ora qualche cenno. Naturalmente queste battute conclusive non ci consentono di offrire una trattazione esaustiva sul punto, ma verranno quantomeno segnalati i confini entro cui si snoda la materia. Delineeremo dei brevi cenni in merito (i) alla differenza di approccio dei vari sistemi giuridici alla disciplina del copyright, (ii) all'oggetto della tutela e (iii) ai diritti conferiti all'autore attraverso il copyright.

Al contrario dei paesi di *common law* dove quanto può essere tutelato dal copyright è circoscritto in un catalogo chiuso al di fuori del quale la tutela è esclusa⁵³², in Cina, così come in altri paesi di *civil law*, ciò che può essere protetto dalla disciplina sul copyright è definito dalla legge con un catalogo

⁵³¹ Saideh Yahyavi, *Patent Protection in China - An overview of the protection catalogue*, University of Lund, 2005, p. 1.

⁵³² Sezione 1.1 e Sezione 1.3 Del *US Copyright, Designs and Patent Act*. "(1) Copyright is a property right which subsists in accordance with this Part in the following descriptions of work (a) original literary, dramatic, musical or artistic works, (b) sound recordings, films or broadcasts, and (c) the typographical arrangement of published editions. (3) Copyright does not subsist in a work unless the requirements of this Part with respect to qualification for copyright protection are met".

aperto: essendo infinite le forme d'arte, sono illimitate anche le materie che in ipotesi possono essere oggetto di tutela⁵³³. Quanto però è delimitato dalla normativa sono i requisiti che un'opera d'arte deve avere per poter essere tutelata dalla legge sul copyright: in Cina il copyright protegge le espressioni delle idee (e non le idee in sé), dotate di una certa creatività ed originalità, che si concretizzano in un supporto (come un pezzo di carta, la tela di un quadro, un disco ottico)⁵³⁴. In particolare l'articolo 3 della legge sul copyright contiene una lista aperta delle opere proteggibili, ossia (1) opere letterarie, come libri e poemi; (2) opere orali, come letture e improvvisazioni; (3) opere da palcoscenico quali (i) opere musicali, (ii) opere drammatiche e (iii) "quyi" ossia forme d'arte tipicamente cinesi consistenti in dialoghi comici; (iv) coreografie; (v) opere acrobatiche (ad esempio quelle circensi o di magia); (4) opere architettoniche; (5) fotografie; (6) opere cinematografiche; (7) opere grafiche inclusi i disegni tecnici d'ingegneria ed i modelli, intesi come forme tridimensionali o strutture di un oggetto allo scopo di osservazione, sperimentazione o esibizione; (9) software e (10) qualsiasi altra opera che può essere inclusa nella definizione dell'articolo 3 primo comma⁵³⁵. Come in Europa, anche in Cina il copyright sorge nel momento stesso in cui l'opera viene creata, e da questo momento in poi, l'autore può godere di diversi diritti morali e di sfruttamento dell'opera⁵³⁶. Così, ai sensi dell'articolo 10 della

⁵³³ Charlotte Waelde, Graeme Laurie, & Abbe Brown, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Hector MacQueen, 2008, p. 45.

⁵³⁴ Charlotte Waelde, Graeme Laurie, & Abbe Brown, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Hector MacQueen, 2008, p. 45.

⁵³⁵ Articolo 3 della legge sul copyright: "*For purposes of this Law, the term "works" includes, among other things, works of literature, art, natural sciences, social sciences, engineering and technology, which are created in any of the following forms: (1) written works; (2) oral works; (3) musical, dramatic, quyi, choreographic and acrobatic works; (4) works of the fine arts and architecture; (5) photographic works; (6) cinematographic works and works created by a process analogous to cinematography; (7) graphic works such as drawings of engineering designs and product designs, maps and sketches, and model works; (8) computer software; and (9) other works as provided for in laws and administrative regulations*".

⁵³⁶ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 212.

legge sul copyright, si definiscono come diritti morali (i) il diritto di pubblicazione dell'opera, ossia la facoltà in dell'autore di scegliere se pubblicare o no la propria opera; (ii) il diritto di essere considerato autore dell'opera, diritto personalissimo e tutelato illimitatamente nel tempo; (iii) il diritto di revisione della propria opera e (iv) il diritto di proteggere l'integrità del proprio lavoro contro distorsioni compiute da altri che pregiudichino l'onore e la reputazione sia dell'opera che dell'autore⁵³⁷. In genere, tutti i diritti morali previsti dalla legge sono protetti senza limiti temporali, tranne il diritto alla pubblicazione dell'opera, la cui tutela dura 50 anni dalla morte dell'autore, allo scopo di evitare la segretazione permanente di opere⁵³⁸.

Per quanto riguarda invece il diritto dell'autore allo sfruttamento economico dell'opera, l'articolo 10 annovera i diritti (i) di riproduzione dell'opera per mezzo stampa, fotocopia o duplicazione audio-video; (ii) di distribuzione dell'opera al pubblico a scopo di lucro ovvero a mezzo donazione; (iii) di concedere a noleggio; (iv) di esporre l'opera al pubblico (ad esempio nel caso di opere fotografiche) o (v) di esibire l'opera (ad esempio nel caso di una esibizione teatrale); (vi) alla presentazione dell'opera al pubblico; (vii) di diffondere l'opera via cavo o via satellite; (viii) di rendere disponibile al pubblico l'opera tramite internet; (ix) di adattare l'opera per una riproduzione cinematografica; (x) di modificare l'opera, creandone una diversa dalla precedente (xi) il diritto di poterla tradurre in più lingue (xii) di unire più opere dello stesso autore al fine di crearne così una nuova, ed infine (xiii) qualsiasi altro diritto che diverse disposizioni garantiscono al titolare del copyright.

Infine, con l'adesione della Cina nel 1992 alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, anche nel sistema cinese è stata introdotta la reciprocità della tutela del copyright in modo automatico nei confronti di tutti gli Stati aderenti. Sempre ai sensi della medesima Convenzione, si

⁵³⁷ Articolo 10 della legge sul copyright.

⁵³⁸ Zheng Chengsi, Micheal Pendleton, *Copyright Law in China*, North Ryde, 1991, p. 91.

prevede la tutela del diritto allo sfruttamento economico per tutta la vita dell'autore e per almeno 50 anni dopo la morte (come è oggi in Cina), liberamente estensibile a discrezione dei legislatori nazionali⁵³⁹.

Alla luce di tutte queste riflessioni, merita notare come al forgiarsi della disciplina degli IPRs ha influito in maniera determinante l'adesione della Cina alle maggiori convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale. Infatti, ciò ha reso indispensabile numerosi emendamenti alle disposizioni interne originarie, al fine di armonizzarle a standard di tutela internazionali, di certo più elevati. In questo modo, la disciplina cinese degli IPRs è stata inevitabilmente resa molto simile a quella occidentale, ed in particolare a quella dell'Europa continentale.

Tuttavia, si è notato come il vero limite della tutela degli IPRs in Cina non siano le forme di tutela predisposte nelle previsioni normative, bensì l'applicazione effettiva di tale tutela, posto che, dati alla mano, è altissimo nel paese il tasso di contraffazione di prodotti e marchi sia cinesi che stranieri⁵⁴⁰.

Come abbiamo già avuto modo di osservare nei capitoli precedenti⁵⁴¹, ciò è dovuto dal fatto che con l'adesione ai trattati internazionali sul tema, la Cina ha fatto proprio un sistema di tutela degli IPRs di stampo occidentale, senza avere una base giuridico-culturale in grado di rendere effettiva. Ad esempio, si pensi alla concezione confuciana sulla copia, considerata non come mera attività emulativa, ma come forma di elogio al precedente autore, valutato alla stregua di una fonte d'ispirazione attraverso cui individuare quegli aspetti positivi da spendere nel presente: questo aspetto, ancora oggi profondamente radicato in

⁵³⁹ Christopher Heath, Peter Ganea, Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, p. 210.

⁵⁴⁰ Attualmente, in Cina, il tasso di contraffazione è uno dei più elevati del pianeta (85% dei prodotti), con un valore di 411 milioni di dollari. Stefano Izzi, *Lotta alla contraffazione, analisi del fenomeno, sistemi e strumenti di contrasto*, Franco Angeli editore, 2008, p. 48.

⁵⁴¹ Anders Egebjerg Dalsgaard, *Protection of Intellectual Property in the People's Republic of China: is it really as bad as it looks?*, in *Aarhus School of Business and Social Sciences*, 2001.

Cina, è grado di influenzare la funzione stessa della tutela degli IPRs e in qualche modo di giustificarne la contraffazione.

Un altro limite al pieno funzionamento in Cina della tutela dei diritti di proprietà intellettuale è riscontrabile nel fatto che spesso, tramite la violazione di tali diritti, viene creato il sostegno economico del vastissimo ceto medio-basso cinese, che, non potendosi permettere il prodotto originale, alimenta il mercato della contraffazione e della pirateria, il quale, d'altro canto, garantisce a sua volta una fonte di guadagno a quelle imprese, site soprattutto nella Cina rurale, che producono detti prodotti contraffatti⁵⁴².

Alcuni Autori⁵⁴³, interrogandosi sui limiti degli effetti della tutela degli IPRs in Cina, hanno individuato diverse cause che possono essere così riassunte: (1) con riguardo soprattutto alle società straniere, è stata evidenziata una scarsa conoscenza del sistema di registrazione dei diritti IP, situazione questa, che ha fatto sì che gli stessi registranti spesso non prendano misure appropriate al fine di tutelare i propri diritti; (2) la dimensione stessa del Paese, non consente alle autorità di effettuare controlli precisi per arginare il fenomeno della contraffazione, ed infine (3) la corruzione dilagante nel paese⁵⁴⁴, spesso diffusa anche tra le suddette autorità vigilanti, limita ancora di più la loro funzione di controllo.

Della cruciale importanza di tale problema, è testimone la diffusione di progetti volti a rinforzare l'effettività della tutela in Cina degli IPRs. Ad esempio, tra il 2007 ed il 2011 è stato avviato il progetto di cooperazione tra Unione Europea e Governo Cinese, detto IPR2, che vede esperti europei e cinesi cooperare al fine

⁵⁴² Anders Egebjerg Dalsgaard, *Protection of Intellectual Property in the People's Republic of China: is it really as bad as it looks?*, in *Aarhus School of Business and Social Sciences*, 2001.

⁵⁴³ Anders Egebjerg Dalsgaard, *Protection of Intellectual Property in the People's Republic of China: is it really as bad as it looks?*, in *Aarhus School of Business and Social Sciences*, 2011, pp. 31 – 41; Saideh Yahyavi, *Patent Protection in China - An overview of the protection catalogue*, University of Lund, 2005, pp. 41 - 44.

⁵⁴⁴ Sun Yan, *Corruption and Market in Contemporary China*, Cornell University Press, 2004, p.4.

di innalzare e garantire l'*enforcement* degli IPRs in Cina. Questo progetto mira proprio a progettare schemi di rinforzo del sistema amministrativo ed istituzionale, nonché nella pubblicazione di manuali e linee guida per le industrie ed altri titolari di IPRs che vogliono interagire commercialmente con la Cina⁵⁴⁵; continuando quel processo di cooperazione tra Cina ed Occidente teso all'accrescimento della tutela degli IPRs che dura, ormai, da più di un secolo.

⁵⁴⁵ I dettagli del progetto sono disponibili a: ipr2.org

Bibliografia

- Ajani G. , Serafino A. , Timoteo M. , *Diritto dell'Asia Orientale*, Utet Giuridica, 2007.
- Alford W.P., *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University press, 1995.
- Bonan L., Wood J., Jang S., *Overview of Chinese Patent Law*, International Congress of the PIPA, 2004.
- Byran R.T., *An outline of Chinese civil law*, The Commercial Press, 1927.
- Campbell P.E., *The Emperor's New Clothes: Intellectual Property Protections in China*, Journal of Business & Technology Law, 2011.
- Cavalieri R., *La legge e il rito. Lineamenti di storia del diritto Cinese*, Franco Angeli, 1999.
- Charles P., Crookes I., *Intellectual Property Regime Evolution in China and India*, Koninklijke Brill, 2010.
- Chengsi Z., Pendleton M., *Copyright Law in China*, North Ryde, 1991.
- Cohen M.A., *Chinese Intellectual Property Law and Practice*, Springer, 1999.
- Dell'Aquila E., *Il Diritto Cinese*, Cedam, 1981.
- Feng P., *Intellectual Property in China*, Sweet & Maxwell Asia, 2003.
- Fromm E., *Marx's Concept of Man*, 1966.

- Giugo W., *Chinese Law*, Kluwer Law International, 1999.
- Hao Yang R , *Law of Intellectual Property*, Leisure Overseas Education, 1994.
- Head J.W., *China's Legal Soul, The Modern Chinese Legal Identity in Historical Context*, Carolina Academic Press, 2009.
- Heath C., Ganea P., Pattloch T., *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005.
- Hennessey W.O., *Protection of Intellectual Property in China (30 years and more): A personal reflection*, Houston Law Review, 2009.
- Hong A., Morgan C., Brown G., Ping H., Jingbing L., Riley M., Bullok P., Wei Wun Ng V., Xin W., Qiong W., Cheng Si Z., Ling Z., *China Intellectual Property Law Guide*. Asia business law series. 2005.
- Hulsewe A. F. P., *Remnants of Ch'in Law: An Annotated Translation of the Ch'in Legal and Administrative Rules of the 3rd Century B.C. Discovered in Yun-Meng Prefecture, Hu-Pei Province*, Brill Academic Pub, 1985.
- Izzi S., *Lotta alla contraffazione, analisi del fenomeno, sistemi e strumenti di contrasto*, Franco Angeli editore, 2008.
- Lehman J.A., *Intellectual Property Rights and Chinese Tradition Section: Philosophical Foundations*, in *Journal of Business Ethics*, 2006.
- Lei C., *The Historical Development of the Civil Law Tradition in China: A Private Law Perspective*, National University of Singapore press, 2002.

- Levenson J.R., *Confucian China and its Modern Fate*, University of California Press, 1965.
- Leys S., *Analects of Confucius*, W.W. Norton & Company, 1997.
- Lin B., Wood J., Jang S. *Overview of Chinese Patent Law*, International Congress of the PIPA, 1994.
- Marcucci A.M., *Navigating Unfamiliar Terrain: Reconciling Conflicting Impressions of China's Intellectual Property Regime in an Effort to Aid Foreign Right Holders*, *Fordham Intellectual Property, in Media & Entertainment Law Journal*, 2013.
- McKnight B. (cur.) , *From Statute to Precedent: An Introduction to Song Law and its Transformation*, In McKnight B. (cur.), *Law and the State in Traditional East Asia*, Honolulu: University of Hawaii Press, 1987.
- Owen S., *The Experience of the Past in Classical Chinese Literature*, Harvard University Press, 1986.
- Potter P.B., *The Chinese legal system, Globalization and local legal culture*, Routledge, 2001.
- Qingjiang K., *Wto, Internationalization and the Intellectual Property Rights Regime in China*, Marshall Cavendish Academic, 2005.
- Sacco R., *Voce Cina*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Utet, 1988.
- Sacco R., *Introduzione al diritto comparato*, Utet, 2003.
- Sacco R., Gambaro S., *Sistemi giuridici comparati*, Utet Giuridica, 2008.

- Shi W., *Cultural Perplexity in Intellectual Property: Is stealing a Book an elegant Offense?*, in *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation*, 2010.
- Shi W., *The paradox of Confucian determinism: Tracking the root causes of intellectual property rights problem in China*, in *The John Marshall Review of Intellectual Property Law*, 2008.
- T'ung-Tsu Ch'u, *Law and Society in Traditional China*, Mouton & Co., 1961.
- Terzani T., *La porta proibita*, Tea Editori, 1984.
- Terzani T., *Un Indovino mi Disse*, Tea Editori, 1995.
- Tian Liu C., *Teaching Manual Of Intellectual Property*, Foundation Press, 1995.
- Torremans P., Shan H., Erauw J., *Intellectual Property and TRIPS Compliance in China: Chinese and European Perspectives*, Edward Elgar Publishing, 2007.
- Vanzetti A., Di Cataldo V., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè Editore, 2012.
- Waelde C., Graeme L. , Brown A., *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Hector MacQueen, 2008.
- Webster T., *How China Implements WTO decisions*, in *Michigan Journal of International Law*, 2013, in corso di pubblicazione, disponibile a: papers.ssrn.com/2312877.

- William C. Jones W.C., *The Great Qing code*, Oxford University Press, 1994.
- Xue J., *La polemica sulla codificazione del diritto civile cinese*, Institute of Roman law, 2002.
- Yahyavi S., *Patent Protection in China, An overview of the protection catalogue*, University of Lund, 2005.
- Yang D., *The development of intellectual property in China*, in World Patent Information, 2003.
- Yu P.K., *The Confucian Challenge to Intellectual Property Reforms*, in *WIPO Journal*, 2012.
- Zhang M., *Governance of Internet Domain Names Against Cybersquatters in China: A Framework and Legal Perspective*, in *Hastings International and Comparative Law Review*, 2002.
- Zimmerman J.M., *China Law Deskbook: A Legal Guide for Foreign-Invested Enterprises*, American Bar Association, 2005.

Ringraziamenti

Nella mia vita ho avuto la fortuna di conoscere molte persone. Alcune di queste sono diventate amici, certe conoscenti, altre ancora sono andate e venute come meteore. Ringrazio tutte loro, perché, hanno contribuito ad essere ciò che nel bene e nel male sono oggi. Ringrazio alcune di loro, perché, mi hanno fatto capire cosa essere, e cosa, non essere.