

Breve introduzione alla tutela della Proprietà Industriale in Cina

di Zizhen Bian e Vincenzo Jandoli

INDICE

1. La tutela della Proprietà Industriale in Cina.

2. Acquisto dei diritti di Proprietà Industriale.

- i) Marchio
- ii) Brevetto
- iii) Diritto d'autore

3. Controversie di Diritto Industriale.

- i) Premessa
- ii) Procedimenti amministrativi
 - Marchio
 - Diritto d'autore
 - Brevetto
 - Dogane
 - Ufficio di Pubblica Sicurezza
- iii) Giudizio di fronte all'Autorità Giudiziaria
 - Giudizio civile
 - Processo penale
 - Casi

1. La tutela della Proprietà Industriale in Cina.

Analogamente a quanto accade in altri paesi del mondo, i principali diritti di Proprietà Industriale riconosciuti e protetti in Cina sono i marchi, i brevetti, il Know-how (come segreto industriale), il diritto d'autore e le forme dei prodotti dotate di carattere individuale.

In particolare, è possibile proteggere i marchi registrati. I marchi non registrati potranno essere protetti se sono riconosciuti come rinomati.

I brevetti possono proteggere invenzioni, modelli di utilità e disegni industriali. Le tecnologie non brevettate possono essere protette come segreti industriali, qualora ne possiedano i requisiti.

Inoltre la forma di un prodotto può essere protetta in Cina attraverso il deposito di un disegno industriale o di marchio o di un diritto d'autore. Solamente nel primo caso (disegno industriale) il proprietario può depositare validamente una domanda, se non lo ha utilizzato prima (salvo nei sei mesi precedenti) in Cina. Negli altri casi (marchi o diritto d'autore) il proprietario può confermare il suo diritto con il deposito in qualunque momento. È altresì possibile proteggere una forma senza aver depositato nessuna domanda, ma è più difficoltoso. Esamineremo questo caso, nel paragrafo 2.

Di seguito illustreremo prima come potranno essere protetti i citati diritti di proprietà intellettuale, quindi nel paragrafo 3, esamineremo le controversie che possono nascere in relazione agli stessi.

2) Acquisto dei diritti di Proprietà Industriale.

i) Marchio

Un segno (una parola, una o più lettere, colori, forme, immagini) può essere depositato come marchio, per certi prodotti e/o servizi, se dotato di novità (il segno di titolarità di un terzo non deve esistere in Cina in data anteriore) e di capacità distintiva (idoneità del segno a essere ricollegato dal Consumatore all'azienda che non è titolare). La domanda di registrazione di un marchio va depositata presso l'Ufficio Marchi (TMO) che fa parte dell'Amministrazione dell'Industria e del Commercio (SAIC).

Le decisioni del TMO possono essere appellate (anche solo parzialmente) davanti al TRAB (*Trademark Review & Adjudication Board*):

- in caso di rifiuto del marchio, da parte di chi ha depositato la domanda;
- in caso di concessione, da un terzo (il proprietario di un precedente marchio registrato che agirà come terza parte in opposizione all'altra domanda di deposito).

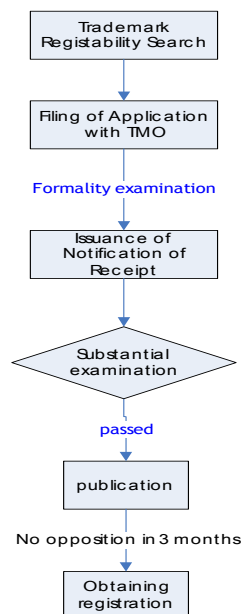
Le decisioni del TRAB possono essere appellate davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria (*Intermediate's People Court* presso la SAIC).

Depositare una domanda di marchio in Cina ha costi simili a quelli europei, ma in tale costo è inclusa anche una ricerca di precedenti pubblicazioni (per la verifica della novità).

Il tempo che impiega il TMO per esaminare una domanda e concedere la registrazione varia a seconda dei diversi beni e servizi per cui il marchio è registrato. Attualmente l'esame di una domanda riguardante generi alimentari è compiuto in meno di due anni, mentre per molti altri beni di norma occorrono più di due anni.

Oltre alla registrazione del marchio cinese, si può anche ottenere la registrazione attraverso il deposito grazie al sistema basato sull'Accordo Madrid, designando come paese la Cina.

Una normale registrazione è caratterizzata dalla procedura illustrata di seguito:



ii) Brevetti

1. La soluzione di un problema esistente può essere depositata come un brevetto d'invenzione, se dotata di novità, altezza inventiva e applicabilità industriale.
2. Un nuovo modello, che conferisce una maggiore utilità d'applicazione o d'uso ad una macchina già esistente, può essere depositato come modello d'utilità.
3. La forma di un prodotto dotata di novità e di carattere individuale può essere prodotta come *design* industriale.

I diritti di proprietà intellettuale sopra riportati vanno depositati presso il SIPO (State Intellectual Property Office). Le decisioni del SIPO possono essere appellate davanti al "PRB" (*Patent Re-examination Board*) sempre interno al SIPO. Le decisioni del PRB possono essere appellate davanti all'Autorità Giudiziaria, nell'ambito di un giudizio di primo grado.

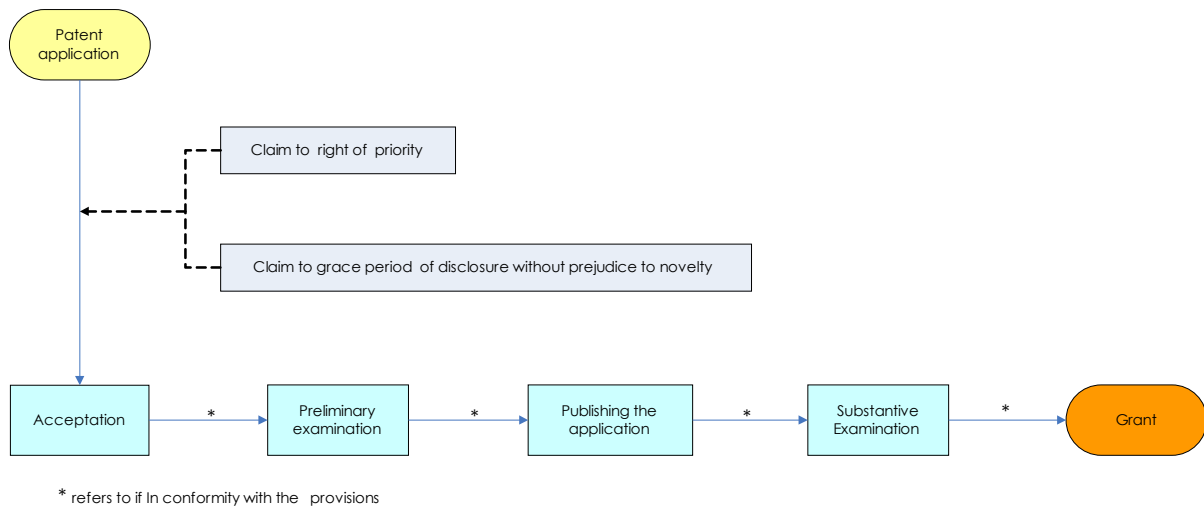
La durata del brevetto cambia a seconda del tipo di brevetto. I brevetti per invenzione godono di una protezione più lunga, 20 anni, mentre i modelli di utilità e i design godono di una protezione di 10 anni.

I costi per depositare un brevetto in Cina sono minori rispetto a quelli europei.

* * *

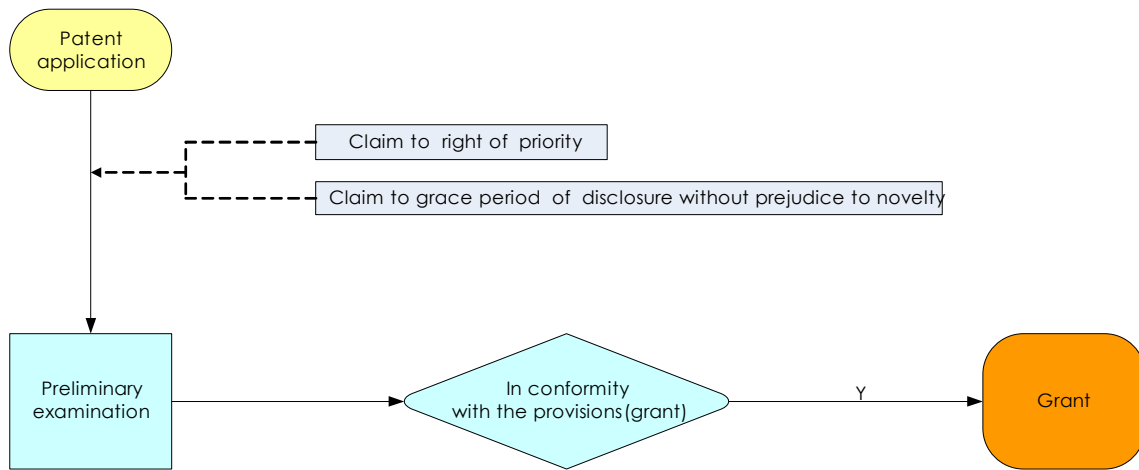
La procedura per depositare un brevetto d'invenzione cinese è illustrata nel seguente schema.

Examination Procedure of Chinese Patent Application



L'immagine sottostante illustra la procedura cinese per depositare un modello di utilità o un design.

Examination Procedures of Utility Model Patent & Design Patent Applications



La Cina è membro del *Patent Cooperation Treaty* (PCT), in virtù del quale un deposito europeo può designare la Cina come paese di registrazione così che il richiedente non deve depositare la domanda di registrazione paese per paese.

Protezione per il design non registrato.

Di recente gli imprenditori in Europa hanno notato che il design industriale non brevettato in Cina è liberamente riprodotto dai concorrenti cinesi. Dato che la Cina non prevede una protezione per il design non brevettato, i titolari di design non registrati possono trovarsi in difficoltà per dimostrare la notorietà dei loro prodotti in Cina e all'estero (come si vedrà nel caso Rocher) al fine di godere della protezione offerta dalla legge sulla concorrenza sleale. Questo peraltro è ancora più difficile per chi non ha una stabile sede operativa in Cina o non è sul mercato cinese da tempo.

Data la situazione di cui sopra, è consigliabile agli imprenditori che pensano di entrare sul mercato cinese, di depositare come brevetto il design dei prodotti al fine di predisporre un ingresso efficace e sicuro sul mercato.

iii) Diritto d'autore

Molti *copyright* sono tutelabili negli stati membri della Convenzione di Berna inclusa la Cina.

Dal punto di vista della "azionabilità" del diritto (in sede amministrativa o giudiziale) è consigliabile avere i diritti d'autore registrati presso l'autorità cinese al fine di essere sollevati dall'onere di fornire documentazione probatoria. Le autorità cinesi infatti al momento in cui i diritti vengono azionati normalmente richiedono al titolare di fornire informazioni relative al *copyright* in originale, certificate dal notaio e legalizzate se provengono da fuori dalla Cina. La ragione è che le differenti autorità delle varie regioni richiedono diversi requisiti in termini di livello di prova. A Shanghai, ad esempio, l'autorità che amministra il *copyright* richiede che le prove siano in originale e, se si tratta di diritti d'autore stranieri non registrati in Cina, le prove devono essere certificate dal notaio e legalizzate per essere utilizzate nell'ambito del procedimento.

Nei giudizi innanzi alle Corti è richiesta, sulla base delle regole interpretative fissate dalla Suprema Corte Popolare sulle prove nei giudizi civili, la certificazione notarile e la legalizzazione. L'interpretazione giudiziale della Suprema Corte Popolare è vincolante nei confronti di tutta l'Autorità giudiziaria cinese e di tutte le autorità amministrative (considerato che la Corte Suprema è l'organo che decide definitivamente anche nei loro confronti).

La registrazione di un *copyright* in Cina ha un costo equivalente agli standard europei.

3. Controversie in materia di proprietà intellettuale.

i) Premessa.

I giudizi relativi a diritti di Proprietà Industriale in Cina possono essere divisi in tre categorie:

- Giudizi civili;
- Processi penali (accusa pubblica o privata);
- Procedimenti amministrativi (l'autorità amministrativa è convenuta se l'attore appella la decisione dell'autorità amministrativa).

La via più veloce (ed economica), sebbene presenti alcuni limiti (che illustreremo di seguito), è la controversia amministrativa.

In ogni caso, i titolari di diritti possono agire contro i contraffattori in via stragiudiziale, inviando una lettera di diffida, che può risultare di grande aiuto per provare la consapevole contraffazione (che può essere rilevante ai fini del calcolo dei danni).

Per coloro che non hanno registrato i loro diritti in Cina, la via stragiudiziale potrebbe essere un'opzione ragionevole, anche se comunque è raro che le violazioni di diritti di proprietà intellettuale cessino a seguito di una semplice lettera di diffida.

ii) Procedimento amministrativo

La tutela amministrativa è uno degli elementi che caratterizzano il sistema cinese di azionamento dei diritti di proprietà intellettuale. La Cina ha un imponente sistema amministrativo che copre ogni settore dell'attività sociale ed anche per questo la maggior parte delle controversie relative a diritti di proprietà intellettuale sono risolte in via amministrativa.

I vantaggi della via amministrativa sono la velocità della procedura e la minore onerosità in termini di documentazioni e prove. Qui di seguito riportiamo una lista di casi relativi alla proprietà intellettuale esaminati rispettivamente dalle autorità amministrative e giudiziali nel 2005:

Diritti di IP	Tipo di tutela	
	Autorità Amministrativa ¹	Autorità Giudiziale ²
Marchio	49,412	1,782
Brevetto	1,419	2,947
Copyright	9,644	6,096

Per le attività connesse alla tutela della proprietà intellettuale, i titolari di diritti IP possono venire in contatto con le seguenti autorità amministrative a seconda della tipologia di diritto di IP:

Autorità Amministrative	Marchio	Brevetto	Copyright	Concorrenza Sleale
Administration for Industry & Commerce ("AIC")	√			√

¹ Statistiche dello State Administration of Industry & Commerce.

² JIANG Zhipei (Presidente della Terza Sezione Civile della Suprema Corte Popolare Cinese).

Technology Supervision Bureau (“TSB”)	√			
Foods & Drug Administration (“FDA”)	√			
Tobacco Monopoly Administration (“TMA”)	√			
Intellectual Property Office (“IPO”)		√		
Copyright Administration			√	
Customs	√	√	√	
Police (Public Security Bureau, “PSB”)	√	√	√	

- **Marchi**

Le controversie in tema di marchi rappresentano la maggioranza dei casi di IP trattati in Cina e l'autorità AIC si occupa della maggioranza delle controversie in materia di marchi.

Il titolare di un marchio può depositare un ricorso presso l'AIC fornendo una copia del certificato di marchio e delle prove sommarie che dimostrano la violazione. L'autorità amministrativa, ricevuto il ricorso, esamina il caso. Se l'AIC ritiene che le prove sommarie mostrano una probabile contraffazione, accorda un'ispezione per la raccolta di prove (anche senza instaurazione del contraddittorio). L'autorità amministrativa può autorizzare il richiedente ed i suoi consulenti a prendere parte all'ispezione nel luogo dove i prodotti contestati sono stati trovati. Solitamente l'ispezione ha luogo senza dare preventivo avviso alla società presunta contraffattrice. Tutti i prodotti sospetti di contraffazione, le confezioni, le etichette, gli stampi, ecc. vengono trattenuti.

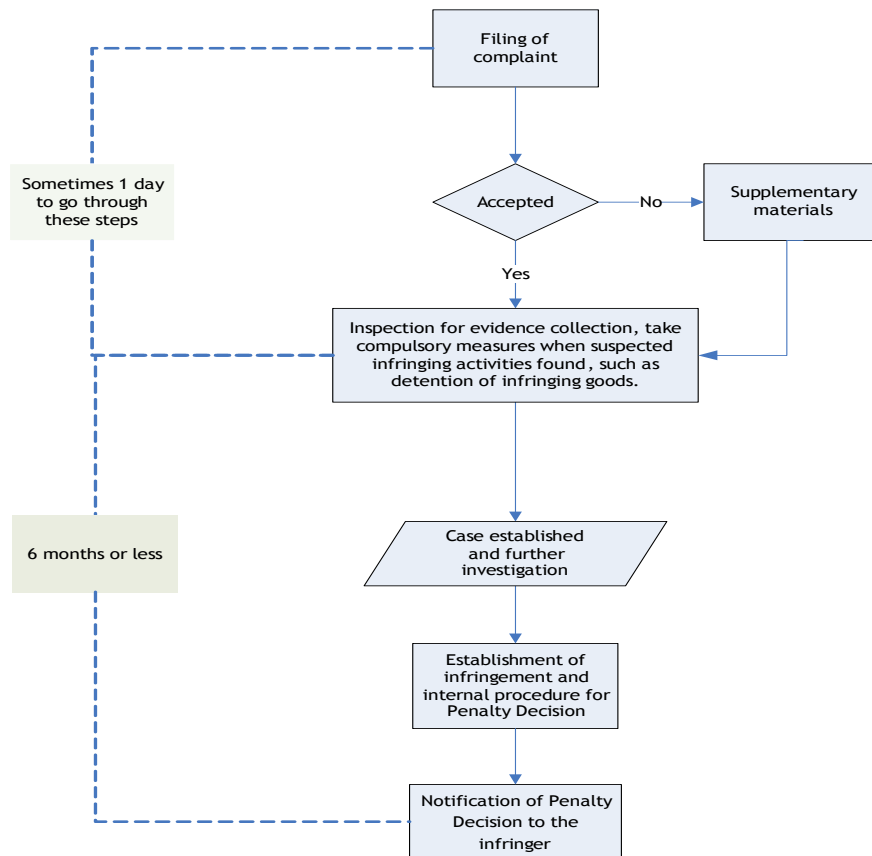
Sulla base delle prove raccolte possono essere adottati differenti provvedimenti, tra i quali i più gravi sono di tipo penale (confisca dei prodotti contraffatti e multa). In particolare, se l'ispezione mostra un atto di contraffazione, l'autorità può ordinare l'immediata cessazione dell'attività illecita, confiscare tutti i prodotti e i materiali contraffatti e applicare una multa, che in tal caso è obbligatoria.

L'Autorità amministrativa dei marchi a Shanghai nel 2005 si è occupata di 1.108 casi di contraffazione per un totale di 10,88 milioni di RMB (approssimativamente 1,06 milioni di Euro) di multe amministrative comminate e 6,51 tonnellate di beni contraffatti confiscati e distrutti.³

È ragionevole che l'Autorità Amministrativa conceda l'ispezione dei luoghi entro 3 giorni dalla richiesta, mentre dall'accesso alla decisione finale occorrono circa 3/6 mesi. Questa decisione può essere impugnata dal titolare del diritto di proprietà intellettuale o dall'azienda presunta contraffattrice davanti alla Corte. La Corte renderà una decisione di prima istanza e quindi la parte soccombente avrà il diritto di proporre appello in seconda istanza (la decisione sarà definitiva). In ogni caso in pendenza dell'appello, la decisione provvisoria e le relative condanne (inclusa l'inibitoria la confisca e la multa) rimangono efficaci.

La procedura di tutela amministrativa di un marchio è sommariamente spiegata nel seguente schema.

³ Report on the Intellectual Property Rights Protection in Shanghai 2005.



- **Marchi che godono di rinomanza**

Se un marchio registrato per certe classi viene usato per beni o servizi relativi ad altre classi o sottoclassi o come nome commerciale, ecc. senza il consenso del titolare, questi può proteggere il proprio segno sulla base di un'azione di contraffazione, salvo depositare una domanda presso l'AIC, richiedendo il riconoscimento che il proprio marchio sia dotato di rinomanza.

Il riconoscimento come marchio di rinomanza mira ad una espansione della protezione dei marchi che godono di un alta reputazione.

La richiesta per il riconoscimento di un marchio che gode di rinomanza può essere anche depositata presso l'autorità giudiziaria. Secondo l'art. 3 del "*Regulations of Well-known Trademark Recognition and Protection*" pubblicato nel 2003, per richiedere la dichiarazione di rinomanza del marchio occorre:

- Provare la conoscenza di una parte rilevante del pubblico (generalmente attraverso una perizia) o indagine demoscopica;
- Fornire prova dell'uso continuativo del marchio (per esempio, nel periodo della prima registrazione, ogni rinnovo annuale e come generalmente il marchio viene usato);
- Fornire la situazione di mercato dei prodotti che riportano detto marchio (per esempio, la pubblicità, l'attività promozionale e quindi generalmente attraverso fatture);
- Provare se il marchio sia mai stato riconosciuto come marchio rinomato o protetto come tale in Cina prima o in altri paesi (attraverso un processo, un'indagine, pubblicità persino effettuata all'estero);

- Fornire documenti a supporto del volume di produzione, dell'ammontare delle vendite, della condizione di tassazione, della zona di distribuzione in relazione a detto marchio;
- Ogni altro documento che il titolare del marchio ritenga necessario per dimostrare la rinomanza del segno.

Copyright

La tutela amministrativa del diritto d'autore è simile a quella del marchio in termini di procedura.

Brevetti

Per le controversie in materia di brevetti l'Autorità amministrativa è risultata essere meno efficiente in termini di procedura. L'Autorità non è autorizzata, in base alle leggi ed ai regolamenti in vigore, a trattenere le merci che violino un brevetto. L'Autorità amministrativa svolge solitamente un ruolo di mediazione nella ricerca di un accordo fra le parti interessate. Se l'accordo non è raggiunto, l'alternativa praticabile sarà un'azione giudiziaria.

In pratica, la maggior parte dei proprietari di brevetto sceglierà direttamente l'Autorità giudiziaria invece di rivolgersi all'Autorità amministrativa dei brevetti. In ogni caso la velocità delle procedure davanti alla SIPO è abbastanza inconciliabile con il brevetto d'invenzione.

* * *

In aggiunta a quanto sopra, altre due autorità amministrative svolgono un ruolo importante nella tutela amministrativa della proprietà intellettuale.

- **L'Agenzia di pubblica sicurezza (PSB).**

La PSB è l'autorità che si occupa delle indagini criminali.

I titolari dei diritti possono depositare i ricorsi (equivalenti alle nostre denunce o querele) presso la PSB quando vi è il sospetto di illeciti penali connessi con i diritti IP.

In base al diritto penale cinese, le seguenti attività possono essere accusate di avere rilievo penale:

1. Contraffazione del marchio registrato;
2. Contraffazione del brevetto;
3. Contraffazione del copyright;
4. Violazioni del segreto industriale;

Parallelamente con l'inizio dell'azione davanti alla PSB, altre Autorità Amministrative sono demandate dalla legge di riferire i casi (notizie di reato) alla PSB quando si sospetta dei crimini durante la procedura di tutela amministrativa.

La PSB condurrà ispezioni (c.d. raid) e sulla base dei risultati investigativi, che normalmente durano 2/3 mesi, deciderà se trasferire il caso al "PP" (*Public Prosecutor*, equivalente al nostro Pubblico Minsitero),.

Se il PP ritiene che l'attività di contraffazione integra gli estremi di un illecito penale secondo la "*Criminal Law*", può avviare l'azione penale contro i contraffattori ed instaurare un processo presso la Corte di prima istanza. Il periodo che va dal deposito della denuncia e/o querela presso la PSB alla decisione di primo grado dipende molto dal tipo di causa (alcune durano 1 anno, alcune 18 mesi o più).

- **Dogane**

Le dogane sono le autorità che tutelano i diritti IP lungo i confini di Stato. Il presupposto per godere della tutela doganale è avere i diritti IP registrati presso l'amministrazione delle Dogane a livello nazionale, per esempio la "GCA" (*General Customs Administration*). Dalla fine del 2005, ci sono in tutto 6.307 titoli registrati presso la GCA. La protezione doganale copre sia l'usurpazione sia la contraffazione, ovvero sia i prodotti dentici sia quelli simili.

Una volta che i diritti IP sono stati registrati con la GCA, la data di registrazione potrà essere fatta valere presso tutte le dogane del Paese. Quando una dogana locale rinviene dei prodotti sospetti, prende contatto con il titolare del diritto (o con l'agente designato) e quest'ultimo può replicare alle dogane richiedendo di trattenere i beni oppure no. Se il titolare del diritto richiede di trattenere i beni deve versare una cauzione di un certo ammontare affinché la procedura prosegua. La protezione doganale riguarda sia i prodotti in usurpazione del diritto sia i beni in (generica) contraffazione.

A parte i casi in cui la Dogana interviene di propria iniziativa (*ex officio*), il titolare del diritto, quando localizza un carico sospetto può chiedere che detto carico sia specificamente monitorato. La domanda va depositata quando viene rilevato che ci sono dei beni sospetti di contraffazione in dogana. In tal caso, se si è già ottenuto una registrazione presso la Dogana sarà sufficiente presentare il certificato di registrazione, altrimenti bisognerà prima procedere a suddetta registrazione e poi presentare domanda.

Le prove includono informazioni quali il numero dei container sospetti, il periodo di transito, i dati dell'esportatore, la dichiarazione delle Dogane, ecc. Maggiori informazioni vengono fornite, maggiori sono le chance di localizzare e bloccare il carico. Dopo che la domanda per il monitoraggio del carico è depositata la Dogana avvia la procedura di monitoraggio, vale a dire che l'Autorità Doganale non rifiuterà la domanda fintantoché il diritto di Proprietà industriale non sia stato registrato con l'Autorità Doganale stessa.

L'Autorità Doganale è autorizzata dalla legge e dai regolamenti a confiscare e distruggere i beni in usurpazione o contraffazione dei diritti nonché a imporre una multa.

iii) Controversie di fronte alle Corti giudiziarie.

- **Giudizio civile**

Nei procedimenti civili aventi ad oggetto brevetti la Consulenza tecnica d'ufficio è ammessa ed il Giudice locale può fare riferimento a due possibili alternative. Queste sono:

- La Corte può invitare l'esperto a fornire un parere (questa ipotesi è molto simile alla consulenza tecnica italiana);
- uno o più consulenti tecnici sono chiamati a far parte come membri del collegio di giudici, in modo da poter contribuire alla decisione sulla domanda di contraffazione e/o di nullità del brevetto;

La durata di tali procedure è di circa 2 anni. Se la causa di contraffazione riguarda un brevetto per invenzione, data la consulenza tecnica, la durata può essere superiore. Le cause di contraffazione di marchi e di design hanno generalmente una durata inferiore.

I costi che la parte deve sostenere per tutto il giudizio di primo grado sono più bassi di quelli medi in Europa. Le tasse giudiziali corrispondono all'incirca all'1% dei danni che si richiedono (la percentuale varia dallo 0.5% al 4% sul danno richiesto e più è alta la cifra del danno richiesto più si abbassa la percentuale).

L'ammontare complessivo del danno che il giudice può accordare corrisponde al fatturato non realizzato dal titolare del diritto di proprietà intellettuale come conseguenza della contraffazione o all'utile realizzato dal contraffattore. Ciò richiede un chiarimento. Se il titolare del diritto di esclusiva presenta la domanda e fornisce la prova, il danno può essere quantificato in base al lucro cessante del titolare stesso subito a causa della contraffazione. Il danno può altrimenti corrispondere all'utile del contraffattore.

A volte i danni vengono calcolati anche sulla base della royalty che il titolare del diritto di brevetto avrebbe applicato se avesse concesso una licenza per lo sfruttamento del proprio brevetto. Ciò tuttavia vale solo per i brevetti di invenzione. In tal caso comunque la royalty va raddoppiata o anche triplicata rispetto alla media del settore.

Se non è possibile ricorrere a quei dati, la Corte può pronunciare una condanna in via equitativa, ma in tal caso la condanna non può eccedere i 60 mila dollari.

La parte soccombente può essere condannata a sostenere tutte le spese affrontate dall'altra parte. Ciò include i costi sostenuti per accertare l'esistenza della contraffazione così come le spese state sostenute per i consulenti tecnici con tutte le spese legali. Non solo il produttore dei beni contraffatti può subire una condanna per contraffazione e dunque essere condannato a pagare i danni, ma anche il rivenditore cinese che abbia venduto i prodotti contraffatti e la società cinese che abbia utilizzato il materiale brevettato possono essere destinatari di simili condanne. Gli ultimi due tuttavia saranno esonerati dal pagamento dei danni se riescono a dimostrare che non sapevano che il prodotto o la macchina era prodotta o venduta senza l'autorizzazione del titolare dei diritti di proprietà intellettuale.

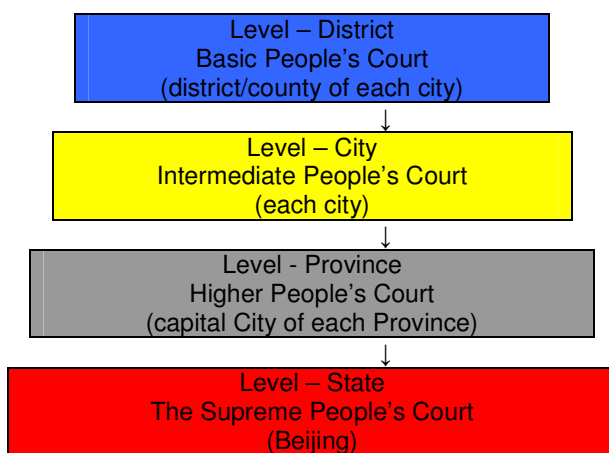
Dal 2001 le Corti giudicano in via di urgenza. I requisiti per i provvedimenti di urgenza sono:

- I) la titolarità di un diritto di proprietà industriale (occorre produrre in causa il certificato di concessione del brevetto, del modello, del design o del marchio);
- II) la contraffazione (occorre produrre i prodotti contraffatti o una foto di essi e la dimostrazione che detti prodotti sono stati lanciati sul mercato cinese o prodotti in Cina);
- III) il danno irreparabile.

La Corte verificata la sussistenza dei presupposti concede i provvedimenti richiesti di inibitoria di produzione e vendita dei prodotti in contestazione “*ex parte*” entro 48 ore dal deposito del ricorso. Generalmente l’autorità chiede il deposito di una cauzione che può variare a seconda del valore del prodotto oggetto di inibitoria.

Il giudizio di merito per l’accertamento della contraffazione e la quantificazione del danno deve essere iniziato entro 15 giorni dalla concessione dell’inibitoria.

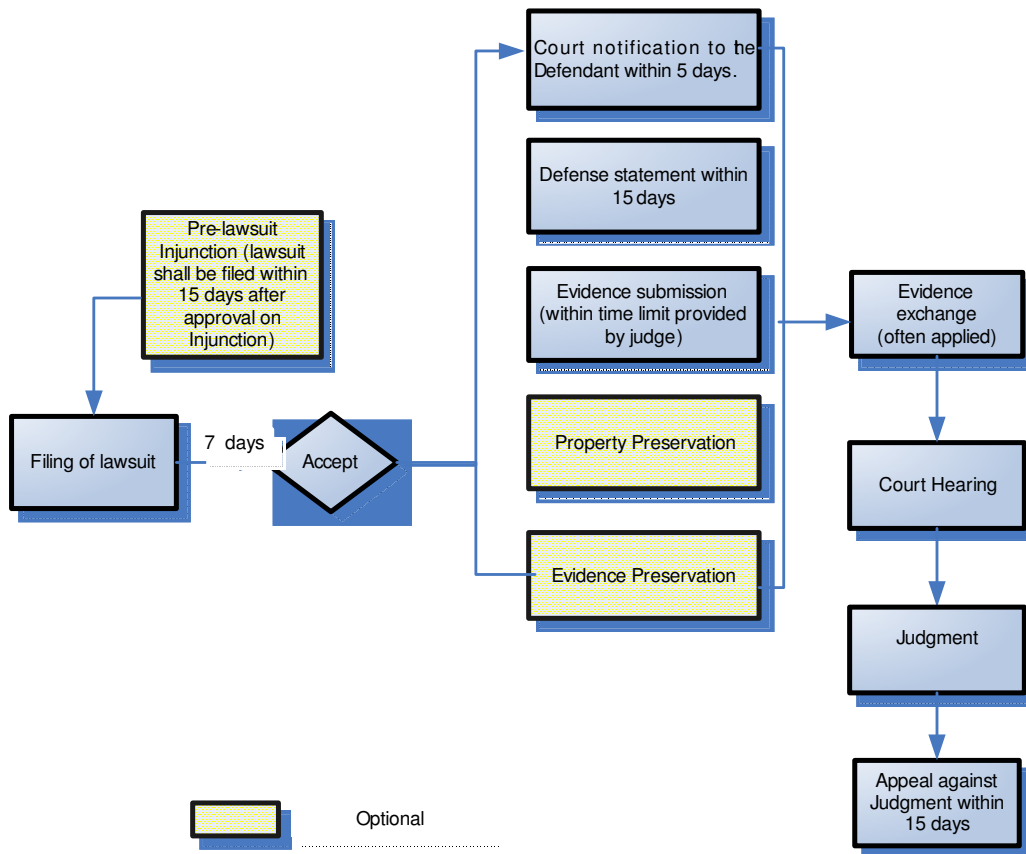
Nel seguente grafico viene schematizzata una causa in Cina.



Tutte le controversie in Cina hanno due gradi di giudizio e la decisione di secondo grado sarà la sentenza definitiva immediatamente esecutiva.

La Cina dispone di corti organizzate su 4 livelli, in base ai vari livelli delle amministrazioni locali. A) *Basic People’s Court*; b) *Intermediate People’s Court*; c) *Higher People’s court*; d) *Supreme People’s Court*. Le cause in materia di proprietà industriale vengono generalmente decise dalla *Intermediate People’s Court* in primo grado e dalla *Intermediate People’s Court* in appello. Per le questioni di particolare rilevanza sono invece competenti in primo grado la Corte *Higher People’s court* e la *Supreme People’s Court* per l’appello.

Il grafico che segue illustra brevemente un normale processo civile di prima istanza.



PROCEDIMENTO PENALE

In Cina il procedimento penale può portare conseguenze estremamente gravose. Se un indiziato è giudicato colpevole sarà punito in funzione dell'attività criminosa commessa con una delle seguenti pene:

- Reclusione;
- Multa.

Le attività che possono essere considerate penalmente sono quelle menzionate di seguito a pag. 8.

Un'indagine pubblica per responsabilità penale, coinvolgerà le seguenti Autorità:

- Ufficio di Pubblica sicurezza (Indagini criminali);
- Procura della Repubblica popolare (indagine pubblica);
- Corti Popolari.

Dopo che l'indiziato è considerato colpevole e punito, i titolari del diritto possono instaurare un'azione civile per i danni che renderà più semplice raccogliere prove sul volume dell'attività criminale.

CASI

Di seguito sono riportati alcuni casi per illustrare il sistema giudiziale di IP in Cina.

1. **Marchio. Starbucks / Xin Ba Ke**



Questo caso riguarda una violazione di marchio e un conflitto tra un marchio e una ditta/ragione sociale.

Starbucks Corporation ha ottenuto le seguenti registrazioni di marchio in Cina:

- "Starbucks Coffee Device" (immagine di cui sopra) del 07.01.2003;
- "Starbucks" del 14.05.1996;
- "Xin Ba Ke" in caratteri cinesi del 21.02.2000. "Xin Ba Ke" è la versione cinese di Starbucks. Il carattere "Xin" è la traslitterazione della stella, mentre "Ba Ke" è la pronuncia tradotta di Bucks.

Starbucks Corporation iniziò ad essere presente in Cina nel marzo 2003 attraverso una Joint Venture Company. Il convenuto, un coffee shop di Shanghai, ha ottenuto la registrazione di "Xin Ba Ke" (in caratteri cinesi) come ditta/ragione sociale nel marzo 2003. Il convenuto ha inoltre utilizzato "Xin Ba Ke" (in caratteri cinesi) e un logo verde e bianco della sua attività imprenditoriale.

Starbucks Corporation e la sua filiale cinese, hanno congiuntamente citato il convenuto per violazione di marchio e concorrenza sleale, chiedendo alla Corte di riconoscere come rinomati 6 dei loro marchi registrati, incluso quello sopra, al fine di impedire al convenuto l'uso di "Xin Ba Ke" come marchio e ditta nell'attività commerciale. Secondo la legge cinese, se il titolare del marchio ha chiesto protezione per beni e servizi appartenenti a classi diverse da quelle per cui è registrato il marchio o contro la ditta, il marchio in questione deve essere riconosciuto come rinomato prima che possa essere protetto.

Il giudizio di primo grado è stato iniziato nell'aprile 2005 e la decisione è stata emessa 8 mesi dopo (nel dicembre 2005). Le questioni in giudizio sono le seguenti:

- a) se i marchi di Starbucks sono rinomati in Cina. Secondo la legge cinese, i fattori che vanno considerati nella valutazione della rinomanza di un marchio dovrebbero essere: la pubblicità,

la promozione, i ricavi delle vendite, ecc. fatti negli ultimi 3 anni. Starbucks Corporation ha avviato il proprio business in Cina più o meno contemporaneamente al convenuto.

La Corte di primo grado ha ritenuto che “Xin Ba Ke” (in caratteri cinesi), sia una combinazione di una traslitterazione e di una pronuncia tradotta di Starbucks. Starbucks Corporation ha fatto ingenti investimenti in promozioni. Considerata la notorietà mondiale e le promozioni di “Xin Ba Ke” (in caratteri cinesi), in aeree in cui la lingua cinese è parlata, i 6 marchi di Starbucks possono essere considerati rinomati.

- b) Se l'uso del convenuto del segno “Xin Ba Ke” (in caratteri cinesi) in funzione di ditta sia lecito. L'uso da parte del convenuto del segno “Xin Ba Ke” (in caratteri cinesi), come ditta era precedente alla registrazione del marchio “Xin Ba Ke”. La Corte di primo grado ha ritenuto che il convenuto, quale concorrente, avrebbe dovuto essere a conoscenza che non poteva avere alcun diritto su “Xin Ba Ke” registrandolo come ditta e che si sarebbe potuta ingenerare confusione presso i consumatori a causa dell'uso fatto del marchio “Xin Ba Ke” e del logo simile a quello che utilizza Starbucks nella sua attività.

La decisione di primo grado è stata appellata.

2. Marchio. Osram / Osram

La società tedesca costruttrice di lampade, Osram GmbH (di seguito Osram) ha citato un costruttore cinese chiedendo un risarcimento di 1.000.000 di RMB a causa dell'attività del convenuto di promozione e di esportazione di prodotti Osram contraffatti posta in essere dal convenuto.

Prima dell'inizio della causa, il convenuto era stato colto in flagrante 2 volte dalla AIC locale a realizzare prodotti Osram contraffatti. La prima volta si è verificata nel marzo 2005 per un ammontare di 14.853,24 RMB, la seconda nel settembre 2005 per un valore totale di 15.248,00 RMB. La AIC locale aveva emesso una multa per la suddetta attività di contraffazione pari a 60.202,00 RMB. Inoltre, prima che il provvedimento della AIC fosse emesso, il convenuto era stato colto in flagrante per una terza volta a realizzare prodotti Osram contraffatti per un totale di 89.400 pezzi di prodotti finiti, 850 pezzi ancora non confezionati (ma recanti il marchio Osram) e con un set per stampare le confezioni Osram.

Oltre a quanto sopra, il convenuto era stato scoperto nel 2003 a produrre beni in contraffazione e durante la procedura che era seguita, il convenuto era stato condannato a pagare a Osram poco meno di 500.000 RMB; il doppio nel caso in cui si fosse reso nuovamente responsabile di attività di contraffazione.

Il convenuto ha trovato un accordo con Osram durante il procedimento, pagando 500.000 RMB.

3) Marchio. Toyota / Geely

Toyota ha iniziato una causa per contraffazione del proprio marchio contro Geely, società cinese produttrice di macchine. Riproduciamo qui sotto sulla sinistra il marchio originale Toyota e sulla destra il marchio in contestazione:

Marchio della Toyota



Marchio del convenuto



La Corte non ha accolto la domanda di contraffazione proposta da Toyota affermando che il marchio del convenuto è sufficientemente diverso dal marchio Toyota. In particolare, la corte ha osservato che chiunque acquisti una macchina presta particolare attenzione alla fonte produttiva, alle sue performance, e al prezzo perché un tale acquisto implica un esborso significativo di denaro. Prima di decidere se acquistare la macchina, il consumatore metterà a confronto i diversi prodotti simili presenti sul mercato in maniera accurata. Quindi è molto improbabile che il consumatore confonda il marchio Toyota con il marchio in contestazione.

Per tali ragioni la corte ha deciso che la somiglianza tra marchi non porti necessariamente il consumatore a confondersi, né induca il consumatore a credere che esista una particolare relazione commerciale tra i due produttori.

Questa decisione è stata appellata.

4) Concorrenza sleale (Ferrero Rocher c. Montresor)

Ferrero S.p.A., il produttore di dolci italiani, ha convenuto in giudizio il suo concorrente cinese Montresor (Zhangjiagang) Food, per concorrenza sleale, affermando che questi ha copiato (e violato) il design della confezione dei cioccolatini.

I cioccolatini Ferrero Rocher arrivarono in Cina nel 1984. All'inizio venivano solo offerti in vendita ai *duty free shop* e presso i negozi dell'aeroporto in base alle leggi cinesi vigenti all'epoca. Dopo il 1993 i cioccolatini Ferrero Rocher sono stati lanciati su tutto il territorio cinese grazie ad un agente generale.

La confezione dei cioccolatini Ferrero Rocher è stata registrata al WIPO come marchio tridimensionale nel 1984. I marchi 3-D WIPO non possono essere azionati in Cina. Nel 1986, i due marchi Ferrero Rocher sono stati registrati presso l'ufficio marchi cinese. La Ferrero S.p.A. ha anche registrato "Jin Sha" in caratteri cinesi come marchio per i cioccolatini Ferrero Rocher in Taiwan e in Hong Kong nel 1990 e 1993 rispettivamente, ma non in Cina.

La società convenuta, costituita nel 1991, è una joint-venture tra una società locale cinese ed una belga. L'investitore cinese ha iniziato nel 1990 la produzione e la distribuzione di prodotti a base di cioccolato che utilizzavano confezioni simili a quelle di Ferrero Rocher ed al prodotto "Jin Sha" scritto in caratteri simili a quelli utilizzati da Ferrero S.p.A. Nel 1991 il convenuto ha ottenuto anche il marchio "Jin Sha" in caratteri cinesi. Il convenuto ha altresì registrato il marchio "Tresor Dore" per i prodotti in questione.

Segue una riproduzione delle confezioni di Ferrero Rocher e di "Tresor Dore".



I prodotti del convenuto hanno avuto un grande successo sul mercato e hanno ottenuto premi da varie associazioni industriali cinesi.

L'azione della Ferrero S.p.A. è fondata sull'art. 5.2 della legge cinese contro la concorrenza sleale: *"un operatore sul mercato non deve danneggiare i propri concorrenti con attività di mercato che si traducano in uno qualsiasi dei seguenti mezzi sleali: ... (2) utilizzare su di un bene senza autorizzazione un nome, una confezione o una decorazione simile a quelle usate da un altro prodotto noto, così creando confusione tra i due prodotti e inducendo il consumatore a confondere il secondo per il primo"*.

La controversia in primo grado verteva sulla reputazione dei cioccolatini Ferrero Rocher. La Corte di prima istanza ha ritenuto che per *"prodotto famoso"* si deve intendere quel prodotto gode di notorietà presso il pubblico rilevante. La notorietà tra i consumatori d'oltreoceano non implica necessariamente la notorietà sul territorio della Cina e, se un prodotto sia famoso o no, dipenderà dalla situazione effettiva sul mercato del prodotto in questione. La Corte di prima istanza ha reso una decisione favorevole al convenuto.

La Corte di Appello invece ha espresso un'opinione contraria:

- La Corte ha ritenuto che la notorietà va accertata sia sulla base del mercato nazionale sia di quello estero ed ha quindi ritenuto che la determinazione del mercato nel caso in questione non si deve limitare al mercato del territorio cinese;
- Il convenuto non è stato in grado di fornire prove che dimostrassero che le confezioni in questione fossero state disegnate da lui medesimo. Anche il convenuto investitore cinese iniziò ad usare il design nel 1990, successivamente a Ferrero S.p.A.;
- La Corte ha altresì citato l'art. 10 bis⁴ della Convenzione di Parigi sulla protezione della Proprietà Industriale ("Convenzione di Parigi"), affermando che quando un atto di concorrenza sleale è proibito dalla Convenzione di Parigi, deve essere considerato come proibito in Cina, anche se la legge locale non considera detta fattispecie un atto di concorrenza sleale.

Nella decisione del 9 gennaio 2006, la Corte d'Appello ha riconosciuto un risarcimento danni a favore di Ferrero pari a RBM 700,000.

A causa delle numerose contraddizioni e lacune, la legge sulla concorrenza sleale del 1993 è attualmente in fase di modifica.

5) Copyright. Lego / Coko

Nel dicembre del 2002 la società Lego ha vinto la causa relativa alla riproduzione dei suoi mattoncini contro il produttore cinese Coko presso la Corte di Pechino. In particolare, Lego contestava la riproduzione di 53 differenti modelli dei suoi mattoncini da parte di Coko. La Corte di Pechino ha stabilito che solo 50 dei 53 differenti tipi meritassero tutela come design dal momento che essi possedevano il requisito della "riproducibilità industriale" e della "qualità artistica". Di questi 50, 33 sono stati riconosciuti come contraffatti da Coko. Coko fu costretta a consegnare alla Corte gli stampi, che sono stati poi distrutti. La società contraffattrice è stata inoltre obbligata a pubblicare un comunicato di scuse ufficiali su di un quotidiano cinese a tiratura nazionale ed a pagare una somma a Lego a titolo di risarcimento danni.

Questa decisione è annoverata dalla Corte Suprema Cinese come una delle 10 sentenze fondamentali in materia di proprietà industriale.

⁴ Art. 10^{bis} [*Concorrenza sleale*] - 1) I paesi dell'Unione sono tenuti ad assicurare ai cittadini dei paesi della Unione una protezione effettiva contro la concorrenza sleale. 2) Costituisce un atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale. 3) Dovranno particolarmente essere vietati: 1. tutti i fatti di natura tale da ingenerare confusione, qualunque ne sia il mezzo, con lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente; 2. le asserzioni false, nell'esercizio del commercio, tali da discreditarlo lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente; 3. le indicazioni o asserzioni il cui uso, nell'esercizio del commercio, possa trarre in errore il pubblico sulla natura, il modo di fabbricazione, le caratteristiche, l'attitudine all'uso o la quantità delle merci.

Seguono le immagini dei prodotti in contestazione.



La nave dei pirati Lego



La nave dei pirati Coko

6) Brevetti. Kohler / De Fu/Hai Xin

Kohler, noto produttore di prodotti per la cucina ed il bagno, ha citato la De Fu di Shanghai e la Zhejiang Hai Xin per contraffazione di design.

Kohler è titolare dal 1999 di un brevetto per design avente ad oggetto un manico in piombo, riprodotto di seguito nelle figure 1-6.

Figure 1 - Main view

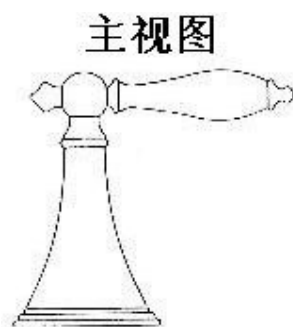


Figure 2 – 3-D view

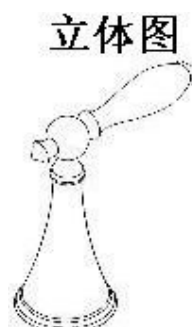


Figure 3 – bottom view

Figure 4 – top view

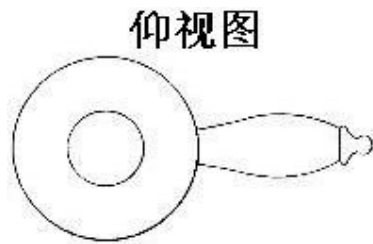


Figure 5 – side view (left)

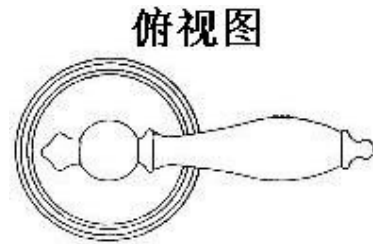
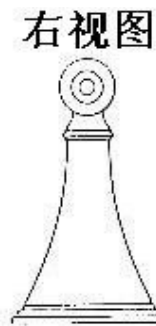
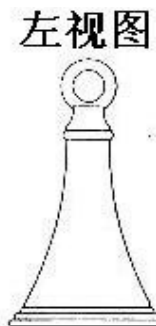


Figure 6 – side view (right)



La figura 7 (riportata d seguito) riproduce invece il prodotto in contestazione fabbricato dal convenuto.

Figure 7



De Fu di Shanghai era il distributore del menzionato prodotto. Kohler ha convenuto entrambe le società a Shanghai.

La controversia in occasione dell'udienza verteva su quanto segue:

- se il design del prodotto in contestazione fosse in conflitto con il design registrato;

La Corte ha ritenuto che il design del prodotto in contestazione ricadeva nell'ambito di protezione della registrazione per design.

- se il prodotto in contestazione era stato venduto;

Secondo la legge brevetti vigente, la contraffazione del design registrato si verifica solo laddove il prodotto sia effettivamente sul mercato, ciò vale a dire che l'intenzione di vendere non rappresenta contraffazione (quindi neppure la mera produzione).

Kohler si era adeguatamente preparata prima di iniziare la causa facendo certificare da un notaio la vendita dei prodotti della convenuta e depositando una sorta di descrizione giudiziaria *ante causam* in modo da conservare i campioni dei prodotti in contestazione.

- Fondamento delle sanzioni

Come detto in precedenza, i presupposti fondamentali per il risarcimento del danno sono o una perdita del titolare del diritto o un profitto da parte del contraffattore. In questo caso, le parti non sono state in grado di dimostrare perdite risultanti dalla vendita dei prodotti in conflitto.

Seguendo l'interpretazione della Corte Suprema si possono utilizzare, come base per il computo del risarcimento, le royalties; Qualora non sia applicabile neanche la royalty media l'ammontare del risarcimento sarà stabilito in via equitativa e comunque non potrà essere superiore a RMB 500.000.

La Corte ha deciso per l'applicazione di questo ultimo criterio ed ha quantificato il risarcimento a 150.000 RMB.

Zizhen Bian

Vincenzo Jandoli