



Intellectual
Property Rights
Tutela della
proprietà intellettuale
DESK - BEIJING



La Tutela della Proprietà Intellettuale nei Rapporti d’Affari in Cina

Elementi di Strategia Aziendale – 1.1

Ing. Giovanni de Sanctis – Responsabile IPR Desk Beijing

Italian Trade Commission – Government Agency - Room 2501B - Jing Guang Center

Hu Jia Lou - Chaoyang District - 100020 Beijing – People’s Republic of China

Tel.: +8610 65973797 - Fax: +8610 65973092 - E-mail: iprdesk.pechino@ice.it

giovanni.desanctis@sviluppoeconomico.gov.it – g.desanctis@ice.it

Indice

Prefazione.....	p.3
Introduzione.....	p.4
La Tutela della Proprietà Intellettuale nei Rapporti d’Affari in Cina.....	p.7
• A chi rivolgersi.....	p.8
• La divulgazione di informazioni.....	p.9
• Regolare il rapporto tramite contratto scritto particolareggiato.....	p.10
• La scelta del <i>partner</i> commerciale.....	p.14
• Come agire in caso di violazione.....	p.18
• I diversi procedimenti di tutela.....	p.20
• L’attività doganale.....	p.23
Caso di studio Ariston.....	p.26
Caso di studio Mercato della Seta.....	p.29
Caso di studio Gucci.....	p.32
Caso di studio Società X.....	p.35
Caso di studio Camoga.....	p.38
Caso di studio Juventus.....	p.41
Conclusioni.....	p.44

Prefazione

A Pechino è attivo, presso il locale Ufficio dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero (www.ice.it), il “Desk per la tutela della proprietà intellettuale” (IPR Desk). Istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico (www.uibm.gov.it), esso fornisce, alle aziende italiane ed a titolo gratuito, servizi di informazione e orientamento sul sistema cinese di protezione dei diritti di proprietà intellettuale e relative procedure, nonché assistenza nella registrazione di marchi, invenzioni, modelli di utilità, disegni industriali e diritti d'autore, consulenza legale su questioni riguardanti la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e, più in generale, la tutela dell'immagine aziendale e del prodotto. Inoltre, svolge attività di monitoraggio del mercato locale per conto della Pubblica Amministrazione italiana e redige e pubblica studi ed approfondimenti sul sistema locale, sui diversi aspetti legati alla proprietà intellettuale.

In tale contesto l'IPR Desk svolge un'attività di supporto in loco al mondo imprenditoriale italiano da un lato tessendo costruttivi rapporti con le amministrazioni cinesi, a diverso titolo coinvolte sul tema, e dall'altro in sinergico coordinamento con le locali istituzioni sia italiane sia comunitarie quali, oltre l'Ufficio ICE presso il quale è collocato, l'Ambasciata d'Italia (www.ambpechino.esteri.it), la Delegazione della Commissione Europea UE (www.eu-in-china.com, www.ipr2.org), la Camera di Commercio Italiana in Cina (www.cameraitacina.com), la Camera di Commercio dell'Unione Europea in Cina (www.europeanchamber.com.cn), l'Agenzia delle Dogane (www.agenziadogane.it), la Guardia di Finanza (www.gdf.it) ed il Progetto China IPR SME Helpdesk dell'Unione Europea (www.china-iprhelpdesk.eu) nonché gli istituti di credito e gli studi professionali specializzati in proprietà intellettuale o in internazionalizzazione d'impresa.

Trattandosi di un'attività istituzionale di pubblica utilità, è di tutta evidenza che la missione dell'IPR Desk è quella di supportare correttamente le imprese italiane, per quanto riguarda il settore di propria competenza, a muoversi opportunamente nel mercato cinese operando proficuamente e stabilmente, facendo chiaramente salvi quegli obblighi di riservatezza e confidenzialità che, come noto, quale amministrazione pubblica è obbligatoriamente tenuta a rispettare e garantire.

Introduzione

Per molti secoli, la storia del diritto cinese è stata segnata dal contrasto tra due opposte scuole di pensiero. Da un lato quella legista, che nella legge scritta (*fa*), e in particolare nella legge penale, vedeva il più efficiente tra gli strumenti di governo; dall'altro quella confuciana, storicamente prevalente, che invece manifestò costantemente la propria ostilità nei confronti delle leggi e dei tribunali e la propria sfiducia nella capacità di queste istituzioni di disciplinare armoniosamente i rapporti sociali, affermando all'opposto la necessità di fondare l'ordine della società sull'educazione e sul rito (*li*).

Dopo i primi tentativi di occidentalizzare il sistema giuridico cinese operati all'inizio del Novecento, con la rivoluzione comunista e la fondazione della Repubblica Popolare Cinese (1949), il dibattito sul rapporto tra legge e rito mutò profondamente, tingendosi dei toni marcati dell'ideologia di Mao. Fu in particolare in seguito allo strappo con Mosca (1958) che un nuovo giusnichilismo, in larga parte ispirato alla tradizione confuciana, prese il sopravvento nell'ideologia e nella pratica politica maoista, sino a condurre, all'epoca della Rivoluzione Culturale (1966), alla pressoché totale cessazione delle attività degli organi dello stato e alla persecuzione fisica dei giuristi.

L'avvio della riforma economica e la politica di apertura all'estero (1978) hanno imposto alla Cina una graduale riaffermazione della legalità socialista, accompagnata da un amplissimo utilizzo di strumenti legislativi e giudiziari e da una valorizzazione senza precedenti dello studio e della pratica del diritto, anche e soprattutto nei settori che un tempo erano il dominio del rito, e in particolare nel diritto civile e commerciale, che mai nella storia erano rientrati nell'ambito di applicazione del *fa*. La rivoluzione della legalità è appena agli inizi, ma già se ne avvertono le profonde implicazioni sociali e politiche.

Lungi dall'immagine di un vecchio e statico ramo della legislazione, il sistema giuridico che regola i diritti di proprietà intellettuale è in realtà dinamico e moderno, sia

a livello internazionale sia, e ancor più, in Cina ove le istituzioni locali si adoperano costantemente per mantenerlo aggiornato ed al passo con le più recenti necessità.

Per citare solo due esempi si consideri la terza revisione della legge brevetti, entrata in vigore il 1 ottobre 2009 e la prossima revisione sia della legge sul Diritto d'Autore sia della Legge Marchi, prevista quest'ultima per il 2012.

Inoltre, è bene tener presente che gli strumenti di tutela della proprietà intellettuale in Cina coprono un territorio quasi trentadue volte superiore a quello italiano, con una popolazione circa ventitre volte maggiore ed operano in un mercato estremamente attivo e dinamico, tanto che nel corso dell'ultimo decennio, nonostante la congiuntura economica internazionale non certo favorevole, ha visto più che raddoppiare il suo prodotto interno lordo.

Chiunque, nel mondo degli affari, ritenga che i diritti di proprietà intellettuale non assumano primaria importanza o possano comunque essere ignorati, si comporta in modo certamente pericoloso.

Tutte le imprese possiedono e sviluppano innovazioni di particolare valore da proteggere, alle quali sono connessi diritti di natura personale inalienabili, intrasmissibili, imprescrittibili, irrinunciabili ed illimitati nel tempo. È, però, opportuno considerare che tali innovazioni, se tutelate attraverso gli strumenti di proprietà intellettuale, costituiscono un ulteriore valore patrimoniale cedibile, trasmissibile, soggetto a decadenza, rinunciabile e limitato nel tempo in quanto parte integrante dell'asset aziendale.

In ogni caso, anche chi sceglie di non far valere i propri diritti deve, comunque, rispettare quelli altrui.

L'ignoranza è, dunque, il peggior nemico. Essa può infatti condurre sia alla rinuncia di preziosi diritti sia a costose controversie legali. Per le imprese, il prezzo da pagare per certi errori o manchevolezze può essere molto alto, talvolta le conseguenze possono addirittura rivelarsi letali.

Nel XXI secolo chi si ritiene coscienzioso a livello imprenditoriale deve essere oculato nel gestire correttamente gli aspetti legati ai diritti di proprietà intellettuale,

come normalmente considera ogni altro aspetto dell'attività aziendale, tecnico, fiscale o legale.

Inoltre, per le piccole e medie imprese l'uso corretto del sistema che regola i diritti di proprietà intellettuale rappresenta un efficace metodo per far fronte a concorrenti molto più grandi, anche se la sfida può talvolta apparire assai ardua.

È, inoltre, importante non equivocare le registrazioni di imprese/domini e prodotti al fine del rispetto della normativa vigente per la loro, rispettivamente, operatività e commercializzazione in Cina, per mere ragioni d'informazione e/o sicurezza ed a carattere obbligatorio, con quelle volontarie dalle quali scaturiscono i diritti di proprietà intellettuale, attraverso le quali i titolari acquisiscono gli strumenti per far valere l'effettiva tutela nei confronti di eventuali trasgressori.

Gli elementi forniti in questa Guida riguardano aspetti ed accorgimenti pratici, di carattere generale, inerenti i diritti di proprietà intellettuale che, se considerati ed attuati opportunamente, favoriscono la corretta e stabile attività di internazionalizzazione, relativamente alla realtà cinese, fondandola su solide basi.

La Guida rappresenta la prima di una serie di pubblicazioni¹ che sono raccolte all'interno di una collana ove sono di volta in volta affrontati e trattati approfonditamente i distinti strumenti di tutela e gli aspetti salienti della proprietà intellettuale in Cina.

Tuttavia questa Guida aggiornata non deve essere considerata un punto di arrivo e, per tale ragione, si esortano tutti coloro che lo ritengano opportuno a fornire, senza esitazione alcuna, ulteriori elementi che ne possano permettere il continuo miglioramento, attraverso il suo aggiornamento dinamico, al fine di renderla sempre più proficua per l'utenza.

Un vecchio proverbio dice che i saggi imparano dall'esperienza altrui, ed è proprio ciò che questa Guida si propone. Se ne raccomanda una lettura attenta, con l'esortazione a far tesoro di questa opportunità.

¹ "Centri assistenza e Uffici reclami per la tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale in Cina - Elementi di Strategia Aziendale 2", "Registrare il Marchio in Cina! - Elementi di strategia aziendale 3" e "Registrare in Cina il Diritto d'Autore! - Elementi di strategia aziendale 4".

La Tutela della Proprietà Intellettuale nei Rapporti d’Affari in Cina

La progressiva e costante crescita degli scambi economici, sempre più in ottica internazionale, ha determinato il rapido sviluppo e consolidamento degli interessi economici di imprese italiane nei mercati esteri, soprattutto extra europei. In tale contesto ha assunto particolare rilevanza il mercato asiatico ove quello cinese ha indubbiamente, per molteplici ragioni, primaria importanza.

Anzitutto vi sono notevoli differenze culturali che possono generare incomprensioni nelle relazioni d'affari. **Apprendere le basi degli usi e costumi cinesi** prima di intraprendere una negoziazione economico-commerciale con un *partner* locale è sicuramente molto vantaggioso. Comprendere con chi si sta trattando, interpretandone il comportamento e l'atteggiamento, garantirà maggiori probabilità di successo. A tal fine risiedere nel paese, o quantomeno visitarlo adeguatamente, è il modo migliore, se non realmente l'unico, per apprenderne compiutamente la cultura.

In Cina, come e più che altrove, è quanto mai opportuno vivere tra la gente con atteggiamento aperto e positivo, ma anche con molta attenzione e profondo spirito di osservazione per cogliere quanto prima e meglio i diversi e molteplici aspetti che la caratterizzano, tenendo nella dovuta considerazione che il processo evolutivo e la dinamica del cambiamento sono tali che senza la necessaria accortezza persino vivere in loco potrebbe non risultare sufficiente a comprendere le peculiarità e le tradizioni di un popolo né a rimanere costantemente al passo con **una realtà così rapidamente mutevole**.

Comunque le imprese italiane decidano di approcciare il mercato cinese, attraverso eventi di particolare risonanza, quali fiere e convegni, o di minore entità, quali incontri d'affari e presentazioni commerciali, è bene che siano consapevoli che tali occasioni, oltre a costituire importanti opportunità, possono anche presentare

aspetti critici, primi fra tutti quelli **legati alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale**.

Gli imprenditori al primo approccio con un mercato straniero, in particolare quello cinese, dovrebbero essere coscienti dell'importanza che la tutela dei risultati del proprio ingegno assume nell'ambito delle loro trattative economico-commerciali. Conoscere i meccanismi preposti alla tutela dei propri diritti può, pertanto, rivelarsi di fondamentale importanza.

A chi rivolgersi

Tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, aventi residenza o sede abituale dei propri affari in Cina possono procedere al deposito di domande per l'ottenimento di titoli di proprietà intellettuale direttamente, rivolgendosi all'amministrazione competente, o ricorrendo ad un'agenzia locale specializzata ed autorizzata dallo Stato. Invece, gli stranieri, individui ed imprese, devono obbligatoriamente affidarsi ad un'agenzia locale specializzata ed autorizzata dallo Stato, direttamente o attraverso un consulente professionale nel paese di origine che con essa abbia un apposito accordo di collaborazione.

È assolutamente necessario ottenere in Cina la registrazione di marchi e disegni industriali nonché la concessione di brevetti per invenzioni industriali e modelli di utilità come è anche certamente preferibile registrare i diritti d'autore. Le spese da affrontare per l'ottenimento di titoli di proprietà intellettuale ammontano, generalmente, a poche centinaia di Euro ed anche sommando ad esse le eventuali competenze dell'agenzia specializzata incaricata si tratta di una somma sicuramente irrisoria se comparata agli interessi economici e commerciali in gioco.

Il potere d'acquisto in Cina è in rapida crescita, tanto che nell'ultimo decennio si è registrato un incremento dei salari compreso tra il 150 ed oltre il 300%. La costante crescita dell'economia cinese sta progressivamente incrementando la domanda di prodotti esteri. Parallelamente, le imprese straniere sono chiamate a fronteggiare forti aumenti della domanda, il che rende ancor più alto il rischio riguardo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

La divulgazione di informazioni

Prima di intraprendere qualsiasi attività commerciale e assumere qualsivoglia impegno in Cina, è importante considerare quali informazioni rendere direttamente disponibili attraverso sia la semplice esposizione di prodotti ed opuscoli promozionali tecnico-commerciali sia l'avvio di strutturate campagne pubblicitarie. Infatti, considerato che **tutto ciò che viene divulgato potrebbe servire per la potenziale realizzazione di copie illegali**, è buona norma fornire informazioni e mostrare prodotti solo nella misura in cui ciò sia ritenuto strettamente necessario o, comunque, non pregiudizievole. Altresì, la proprietà intellettuale coinvolta e ritenuta di valore deve essere opportunamente identificata ed adeguatamente protetta in tale Paese.

Ad esempio, l'assegnazione di un marchio ad un prodotto da introdurre nel mercato cinese è spesso una necessità, sia dal punto di vista comunicativo sia di immagine. Inoltre, contrariamente a quanto si possa ritenere, il fatto di non provvedere anche alla **tutela del marchio in ideogrammi** può rivelarsi una ulteriore causa di rischi. In particolare sarebbe opportuno che il marchio definito in caratteri cinesi fosse associato dai consumatori locali a qualcosa di significativo e/o pertinente il prodotto o servizio offerto e non deve, ovviamente, essere già noto o, addirittura, già registrato da altri.

Quando si opera nella commercializzazione di beni e servizi, è molto importante accertarsi che i responsabili delle vendite (dipendenti o consulenti) utilizzino effettivamente i marchi protetti così come risultano tutelati, contrariamente potrebbe esserne inficiata la loro stessa protezione ed il conseguente diritto esclusivo d'uso.

Gli addetti alle vendite sono spesso i primi a scoprire casi di copie illecite. Occorre, pertanto, fornire loro un'adeguata formazione su come agire nel caso in cui vengano a conoscenza dell'esistenza di prodotti contraffatti e dell'identità del relativo produttore, in modo da permettere una reazione rapida ed efficace.

Potrebbe, però, accadere che il personale addetto alle vendite lavori contestualmente per un concorrente o un contraffattore, presentando all'occorrenza due serie di campionari, uno contenente prodotti originali e l'altro copie illecite. Quindi,

nel predisporre i necessari contratti con importatori e distributori in Cina, così come nel redigere il materiale informativo e promozionale, è bene tener conto di ciò, al fine di minimizzare rischi ed imprevisti.

Nel caso di micro-piccole-medie imprese, considerata l'ampiezza e la complessità del mercato è il caso di considerare opportunamente la fattibilità di **operare**, anche solo a tal fine, **attraverso entità consortili**, create eventualmente per l'occasione, per mezzo delle quali si potrebbero ripartire costi e compiti al fine agire più proficuamente ed efficacemente. Questo tipo di approccio facilita infatti, nel tempo, a formare una rete locale di contatti sufficientemente ampia che permetta, quindi, di tenere sotto controllo il territorio anche al fine di rilevare tempestivamente eventuali fenomeni che violino diritti di proprietà intellettuale.

Regolare il rapporto tramite contratto scritto particolareggiato

Tessere un solido rapporto di amicizia fondato sul rispetto della parola data è certamente importante ma nel mondo degli affari, in Cina come in Italia, non può ritenersi sufficiente ed è, quindi, **sempre necessario formalizzare l'accordo con un atto scritto** che consideri, tra l'altro, i diritti di proprietà intellettuale e chi debba provvedere sia alla gestione dei titoli già esistenti sia alla tutela in Cina di eventuali diritti futuri. Avviene infatti di frequente che i *partners* locali dichiarino di non conoscere quali titoli di proprietà intellettuale dell'impresa italiana siano protetti in Cina ed anzi affermino che non sono aspetti di loro interesse e competenza. Ad esempio, nella ricerca di distributori o agenti come anche di importatori o licenziatari è necessario regolarizzare al meglio il rapporto prevedendo controlli per assicurare i diritti di entrambe le parti. Questi aspetti devono essere precisati chiaramente in un accordo scritto ed è, infatti, assolutamente sconsigliabile intraprendere qualsiasi attività in Cina senza avere preventivamente stipulato un contratto.

Partendo dal presupposto che un contratto non è solo un vincolo legale, ma anche una base per la futura cooperazione, la sua definizione deve essere accurata e condivisa poiché regola il funzionamento del futuro rapporto. Se l'impresa

straniera accetta di fare a meno di un contratto sia consapevole di assumersi, presumibilmente, la quota maggiore del conseguente e condiviso rischio anche nei confronti delle eventuali azioni illecite di terzi.

È dapprima opportuno accertarsi della reale identità del potenziale socio in affari, persona fisica o giuridica che sia, ad esempio verificando se la società è legalmente costituita ed operante con la ragione sociale effettivamente registrata, in modo tale da rispondere direttamente del proprio operato.

Quando si trasmette a terzi materiale, documentazione o anche solo informazioni a carattere tecnico-commerciale, è importante **fare uso di accordi di confidenzialità**² in modo da minimizzare il rischio di divulgazione e utilizzo, diretto o indiretto, per scopi diversi da quelli concordati, nonché comportamenti di concorrenza sleale.

È ben noto che **produrre in Cina** offre la possibilità di beneficiare ancora di costi fortemente competitivi della mano d'opera nonché di un ambiente ricco di materie prime, ci sono però degli aspetti pratici che vanno considerati per assicurare la necessaria protezione dei diritti di proprietà intellettuale. A tal fine è prioritario che il trasferimento di tecnologia nel Paese avvenga in conformità con quanto disposto dal “Catalogo per l'Importazione di Tecnologie”³ redatto dal Ministero del Commercio e riportante, per settore, le tecnologie di cui non è permesso o è limitato il trasferimento. Tale istituzione, di comune accordo con il Ministero delle Finanze e la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme, redige altresì un ulteriore documento⁴ indicante, in ordine tematico, le tecnologie di cui è invece incoraggiato il trasferimento.

In secondo luogo è necessario valutare quali aspetti del prodotto o del processo produttivo siano meritevoli di essere protetti e come tutto ciò possa avvenire attraverso la migliore possibile strategia al fine di preservare quel vantaggio competitivo acquisito attraverso l'attività di ricerca e sviluppo, che potrebbe aver comportato anche un notevole impegno.

² Un accordo tipo è contenuto nel volume “Appendici-Elementi di strategia aziendale 2”

³ <http://www.chinalaw.gov.cn/article/fgkd/xfg/gwybmzg/200804/20080400044591.shtml> (disponibile, al momento della stesura della presente guida, solamente in lingua cinese)

⁴ http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/2011tz/t20110517_412382.htm (disponibile, al momento della stesura della presente guida, solamente in lingua cinese)

Decidere di avviare una produzione in Cina è una scelta importante e prevede un'attenta valutazione dell'area in cui insediarsi direttamente oppure delle aziende esistenti con cui collaborare, facendo attenzione, in quest'ultimo caso, che l'entità produttiva svolga legalmente la propria attività e risulti regolarmente registrata. Lo stabilimento dovrà, comunque, rispettare la normativa locale in materia di sicurezza del lavoro ed i prodotti finiti dovranno eventualmente ottemperare a specifici regolamenti o leggi a seconda del paese di destinazione. È importante a tale riguardo procedere a **controlli incrociati** senza fermarsi alla semplice richiesta di esibizione di certificati ed attestazioni, la cui autenticità è bene sia verificata. Nel negoziare il contratto di produzione con una entità locale, inoltre, è necessario inserire opportune clausole di confidenzialità al fine di mantenere riservati i dati e le informazioni sensibili, come ad esempio quelle inerenti componenti ed attrezzature fornite per la produzione nonché i segreti industriali.

È necessario **non permettere a terzi l'accesso sia alle aree produttive sia a quelle preposte alle attività di ricerca e sviluppo**. Per accertarsi che non vi siano fughe di informazioni potenzialmente lesive dei diritti di proprietà intellettuale o del *know-how*, è bene **monitorare in modo costante tali aree attraverso controlli inattesi** per verificarne periodicamente il livello di sicurezza.

Molte aziende trovano conveniente **rifornirsi di prodotti e componenti in Cina** per il loro basso costo, ma ciò oltre ad offrire indubbi benefici porta con sé innegabili insidie. Non è, quindi, affatto consigliabile rifornirsi in Cina senza aver prima minimizzato i rischi assicurando al meglio la tutela della proprietà intellettuale esistente.

Nella fase di individuazione di aziende fornitrici è necessario regolamentare oculatamente il rapporto definendo, tra l'altro, i meccanismi di controllo da attuare a salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale, all'interno di un **accordo scritto**, il quale potrà fungere da base per il necessario contratto scritto la cui stipula deve essere propedeutica a qualsiasi relazione d'affari in Cina.

In particolare, è altamente raccomandato rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale con accorgimenti che assicurino che informazioni cruciali non possano

essere reperite facilmente attraverso dipendenti sleali o consulenti e collaboratori scorretti. In certi casi l'adozione di tali accorgimenti può risultare di notevole efficacia. Quindi, un elevato livello di riservatezza, attraverso la redazione e sottoscrizione di appositi contratti o accordi di confidenzialità, è un elemento strategico di protezione laddove si considerino prodotti e tecnologie nonché ricette e procedimenti produttivi, destinati a durare a lungo nel tempo e che, ovviamente, non possano essere comunque facilmente riprodotti. È necessario anche provvedere alla protezione dei dati sensibili predisponendo opportuni controlli al loro accesso e proibendone la diretta acquisizione da parte dei dipendenti.

Anche le misure che permettono una completa tracciabilità del prodotto garantiscono una più semplice individuazione di copie non autorizzate. Un sistema di tracciabilità, comunque complesso e particolarmente oneroso, potrebbe, tuttavia, rivelarsi inopportuno laddove il volume delle copie illecite risulti esiguo, nonostante sia comunque di sicuro interesse l'indubbio positivo effetto parallelo legato al controllo qualità e flussi.

Un aspetto ulteriore da prendere in considerazione è la proprietà delle attrezzature acquisite o realizzate da un fornitore per fabbricare i prodotti per conto del committente. Nell'eventualità in cui il costo dei macchinari fosse stato sopportato dal fornitore, al termine del contratto di fornitura potrebbe esserne problematico il recupero e l'eventuale trasferimento presso un altro fornitore, anche se ciò non implica necessariamente che il precedente fornitore continui ad utilizzarli. Infatti, acquisita la conoscenza per produrre, anche se la produzione è stata trasferita altrove, il rischio è che continui a fabbricare i beni. È, quindi, consigliabile riappropriarsi di tutti i macchinari, i singoli componenti ed i prodotti finiti, per assicurarsi che il fornitore non possa continuare a fabbricare i prodotti. Se il committente avesse fornito i macchinari avrebbe evidentemente il diritto di riappropriarsene, qualora lo reputi conveniente ed essi siano facilmente identificabili, anche a distanza di molto tempo.

Inoltre, è bene assicurarsi che il fornitore non possa contrattualmente subappaltare la produzione di prodotti e componenti ad altre aziende in quanto ciò provocherebbe la perdita di ogni effettivo controllo su prodotti, processi e macchinari. Parimenti, è necessario assicurarsi che l'accesso alla produzione dei propri beni sia vietata alle persone non strettamente addette ai lavori.

A tale proposito, un problema comune in Cina è quello della sovrapproduzione. Ciò implica che un fornitore produca una quantità maggiore rispetto a quella concordata, curandosi di venderne l'eccesso. Dovrebbe essere predisposto un piano d'azione per la gestione degli eccessi di produzione, come anche della merce di seconda scelta e degli scarti. In caso contrario il rischio di abusi si fa certamente concreto. Ciò dovrebbe essere definito nel contratto e monitorato nel corso di verifiche non annunciate.

Di sicuro interesse è, poi, un'altra pratica frequente come quella che si concretizza al momento della firma di un contratto o di una procura. Infatti, può accadere che venga presentato dalla controparte in loco un **documento diverso da quello preventivamente concordato**, ad esempio con l'aggiunta o la modifica di clausole tese alla cessione di diritti di proprietà intellettuale o alla delega per la registrazione in Cina di tali diritti o finanche determinanti l'aumento di spese o di oneri procedurali con la conseguente richiesta di pagamento immediato di somme in contanti, pena la risoluzione del contratto.

Onde prevenire queste spiacevoli situazioni si rimanda pertanto alla titolazione del presente paragrafo, come approccio da adottare al fine di lasciare all'interpretazione delle parti il minor numero di previsioni contrattuali.

La scelta del *partner* commerciale

Qualora si consideri la possibilità di concedere licenze di produzione, il che è spesso ritenuto un valido approccio al mercato cinese ed una interessante occasione per collaborare con attori locali che meglio conoscono il mercato e sanno in esso districarsi, bisogna evitare i rischi connessi a tale procedura.

È anzitutto necessario accertarsi che il potenziale licenziatario sia sufficientemente presente e radicato sul territorio ed abbia realmente l'esperienza e le risorse tali da soddisfare le legittime aspettative. Ciò dev'essere però coniugato con l'esigenza che il licenziatario svolga nel mercato una funzione complementare e non sia invece un effettivo concorrente del licenziante, situazione quest'ultima che mette il licenziatario nella condizione di eventualmente agire scorrettamente. Altresì, una frammentazione del processo produttivo in più fasi e l'eventuale assemblaggio finale a cura del licenziante rafforza ulteriormente la sua tutela, evitando di dover necessariamente rivelare tutte le informazioni utili ad un unico licenziatario, che in tal modo potrebbe anche venire a conoscenza di informazioni non direttamente disponibili ma ricostruibili.

La corretta stesura di un contratto di licenza, poi, è altrettanto importante. Se non si hanno le sufficienti conoscenze, trattandosi di una materia molto complessa, è preferibile **incaricare un consulente specializzato**. Infatti, il contratto di licenza deve comprendere e riferirsi ai soli diritti in vita, preventivamente e opportunamente individuati, che devono essere ceduti. Spesso, il licenziatario non ha necessità di conoscere tutti i dettagli tecnici dei beni in questione e, quando possibile, è preferibile non rivelare quelli considerati sensibili.

Nel contratto è consigliabile precisare di quali diritti di proprietà intellettuale si è già titolari sui beni che sono oggetto della fornitura. Occorre, altresì, specificare chiaramente a chi apparterranno tutti i diritti di proprietà intellettuale futuri relativi ad ogni altra creazione, tutelabile o meno, collegata allo sviluppo di prototipi ed alla conseguente definizione di prodotti o ad ogni futuro miglioramento degli stessi, che saranno progettati, sviluppati e fabbricati o acquisiti dal fornitore.

La licenza deve, preferibilmente, anche comprendere una clausola rescissoria circostanziata, molto importante quando si firma un contratto, in modo particolare con un *partner* cinese. Il suo contenuto dipende molto dall'oggetto della licenza ed è anche importante considerare che **il licenziatario potrebbe convertirsi in un futuro concorrente o, addirittura, contraffattore**.

Il licenziatario, a sua volta, dovrà correttamente utilizzare i diritti di proprietà intellettuale acquisiti nell'occasione. È bene da un lato definire linee guida a ciò

preposte, dall'altro **monitorare** permanentemente quel che accade, anche attraverso proprie persone di fiducia che verifichino costantemente se il licenziatario onora gli impegni presi.

Attualmente, non è affatto frequente per le aziende italiane svolgere in Cina attività di ricerca e sviluppo, nonostante la disponibilità e la qualità del personale tecnico specializzato sia in continua crescita generando prospettive interessanti per il prossimo futuro. Delocalizzare il processo di ricerca e sviluppo è una decisione importante, da ponderare con attenzione, che comporta l'esposizione a notevoli rischi dal punto di vista della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, rischi che devono essere opportunamente valutati e circoscritti per ottimizzare i risultati.

Per cominciare, è di fondamentale importanza assicurare la presenza all'interno dell'azienda di una risorsa esperta, con conoscenze specifiche in materia, preparata ad affrontare il sistema giuridico cinese e le difficoltà ad esso connesse. Non è affatto raccomandabile condurre questo tipo di valutazione senza la necessaria conoscenza ed esperienza, sia riguardo la tutela della proprietà intellettuale sia gli aspetti legati alla legislazione ed alle procedure cinesi. Qualora non si abbia cognizione della relativa normativa cinese in materia, è certamente consigliabile rivolgersi ad un esperto locale.

È bene considerare e valutare opportunamente il tipo di impresa a cui affidare l'attività e chi debba esserne proprietario. Ad esempio, le questioni collegate ad una società a capitale straniero, gestita da personale appositamente formato e di provenienza estera, sono molto differenti da quelle che possono scaturire allorché le attività vengono svolte nell'ambito di una *joint venture* o a seguito di un rapporto contrattuale con una impresa licenziataria.

Evidentemente è possibile ridurre i rischi effettuando oculatamente le scelte legate alla corretta gestione delle attività di ricerca e sviluppo in Cina ed in particolare sarà assolutamente necessario chiarire preventivamente a chi saranno riconducibili i diritti relativi alle innovazioni realizzate in loco. A tale proposito risulterà opportuno predisporre procedure atte alla completa rilevazione e valutazione di dette

innovazioni, definendo una apposita strategia interna per la loro migliore valorizzazione attraverso gli specifici strumenti di tutela della proprietà intellettuale.

Nell'identificare un potenziale socio in Cina è inoltre opportuno predisporre una chiara ripartizione dei ruoli ed una corretta definizione delle procedure da seguire per garantire il controllo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale già in essere. Anche questi aspetti dovranno essere inseriti all'interno del contratto, propedeutico a qualsivoglia attività, preventivamente definito e sottoscritto da ambo le parti.

Risulta opportuno **assicurarsi che il dipartimento ricerca e sviluppo sia logisticamente isolato e manifestamente riservato** affinché segreti industriali e dati sensibili non risultino facilmente accessibili. È consigliabile avere sempre un approccio pragmatico nel proteggere informazioni di valore e diritti di proprietà intellettuale ed è bene verificare costantemente che gli accorgimenti appositamente utilizzati per la sicurezza degli aspetti legati alla proprietà intellettuale riducano effettivamente il rischio di fughe di notizie ed informazioni rilevanti.

È indispensabile **definire la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale relativi a creazioni sviluppate** nell'ambito del lavoro effettuato attraverso l'inserimento di specifiche clausole nei contratti d'impiego, laddove è anche di vitale importanza rendere consapevole il personale sulla gestione delle informazioni riservate assicurandosi della piena coscienza del condiviso e sottoscritto vincolo di confidenzialità⁵.

L'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio (www.wto.org), della quale è divenuta membro l'11 dicembre 2001, ha condotto a numerosi cambiamenti e ad una attualizzazione del suo sistema di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tuttora in corso. L'accordo TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), in particolare, è conseguentemente applicabile in Cina.

Il **monitoraggio continuo** del mercato, anche attraverso la ricerca da effettuarsi periodicamente **su specifiche banche dati dei titoli di proprietà intellettuale**, deve essere la prima e principale fra le misure preventive di protezione. Il sito *web*

⁵ Si veda il precedente punto "Regolare il rapporto tramite contratto scritto particolareggiato"

dell'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale (www.sipo.gov.cn), ad esempio, rende disponibile una banca dati, anche in lingua inglese, completa di tutte le domande di brevetto depositate in Cina.

La periodica e, nell'occasione, preventiva verifica dei siti *web* di aziende concorrenti potrebbe anche permettere di venire a conoscenza di casi di contraffazione, accordando un tempo adeguato per predisporre una strategia legale di tutela.

Per affrontare correttamente il mercato cinese, tanto vasto quanto complesso, è **fondamentale** stabilire una presenza in loco, fosse anche un solo referente di assoluta fiducia che possa direttamente curare gli interessi aziendali monitorando continuamente le attività correnti, verificando regolarmente il corretto svolgimento delle procedure da espletare, segnalando l'eventuale presenza di informazioni ingannevoli e beni che ledono i diritti aziendali e che possa **tessere le necessarie relazioni** con le entità locali di riferimento ed interesse, sia pubbliche sia private.

Come agire in caso di violazione

La violazione dei diritti di proprietà intellettuale è un problema che molte imprese si sono trovate a dover affrontare non senza incorrere in serie difficoltà. È bene considerare che agire contro un produttore e/o un distributore di prodotti illeciti è una procedura complessa che, in generale, si basa sulla conoscenza specifica sia del prodotto originale sia della copia nonché sulla conoscenza approfondita della normativa locale sulla proprietà intellettuale ed in particolare di quella applicabile al caso specifico. È necessario che gli addetti alla predisposizione di tali misure abbiano conoscenza ed esperienza sufficienti allo scopo, in particolare riguardo la legislazione e la giurisprudenza cinese, ed è preferibile che siano parte integrante dell'azienda coinvolta, altrimenti è possibile e consigliabile incaricare un consulente esterno specializzato nel settore. È poi opportuno effettuare un'accurata analisi dell'impatto economico e commerciale della violazione, sia a breve che a lungo termine.

Nell'eventualità in cui venga individuato un prodotto apparentemente illecito, è opportuno **ottenere quanto prima il maggior numero possibile di informazioni sensibili** sul prodotto stesso e sull'azienda produttrice e/o distributrice ricercandole attraverso siti internet, riviste specializzate, cataloghi promozionali e materiale pubblicitario. Foto, opuscoli, biglietti da visita ed ogni altro stampato possono rivelarsi sia utili documenti per lo studio delle possibili contromisure sia prove fondamentali a supporto della successiva azione di tutela.

È fondamentale agire con cautela, senza destare sospetti. Nel raccogliere prove, infatti, il violatore potrebbe venire a conoscenza dell'indagine e chiudere l'attività per poi aprirne un'altra, solo formalmente nuova, altrove. Ma, allo stesso tempo è necessario contrastare efficacemente e tempestivamente la violazione dei diritti lesi. Infatti, se il responsabile della violazione beneficiasse del tempo necessario a consolidare la posizione della propria azienda e dei relativi prodotti illeciti sul mercato, risulteranno ben maggiori sia i costi che dovranno essere sostenuti per contrastarne l'attività sia il danno subito in termini d'immagine, credibilità e quota di mercato.

Ogni impresa deve dapprima stabilire quale strategia seguire per gestire eventuali casi di violazione. L'azione legale nei confronti del responsabile di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale necessita di un'attenta preparazione. È consigliabile affidarsi ad un legale competente in materia o ad un agente esperto che possa seguire la procedura specifica. Poiché l'impresa estera è impossibilitata ad agire direttamente, il reclamo può essere presentato solo da una persona qualificata che agisce per suo conto dinanzi alle autorità cinesi ed in presenza di rappresentante delegato si dovrà provvedere, affinché questi possa agire, a dotarlo di formale lettera d'incarico. Tale documento dovrà prevedere il maggior numero di operazioni possibili, come ad esempio lo svolgimento di indagini con raccolta di testimonianze e prove, la presentazione del reclamo, la delega di firma per inoltrare o modificare documenti, la possibilità di definire la controversia in forma bonaria.

Un primo passo, poco costoso e di facile attuazione, per far valere i propri diritti di proprietà intellettuale è semplicemente quello di scrivere a chi si ritiene li abbia violati, chiedendogli di porre immediatamente termine al comportamento lesivo.

Taluni ritengono di non poter contrastare efficacemente eventuali violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, in particolar modo in Cina, eppure è bene essere consapevoli che, al contrario, **la legislazione cinese sulla proprietà intellettuale fornisce numerosi strumenti per reprimere i comportamenti illeciti** e non bisogna altresì sottovalutare le vie extragiudiziarie: le possibili alternative dipendono anche dalle preventive misure adottate in vista dell'ingresso nel mercato cinese.

A titolo di esempio si consideri che, orientativamente, su 100 casi di contraffazione accertata circa $\frac{1}{4}$ è da sottoporre a preventiva attività investigativa e 90 vengono già risolti per via extragiudiziaria. Dei rimanenti 10, 6 si fermano alla procedura giudiziaria amministrativa e dei restanti 4 interessati dalla giustizia ordinaria solo due sono ritenuti meritevoli di essere trattati penalmente.

I diversi procedimenti di tutela

In Cina esistono due principali procedure di reclamo percorribili, ricorrendo ad uno specifico organo amministrativo o ad una corte intermedia, secondo livello dei tribunali locali. Qualora si sia optato per la prima procedura, è in ogni caso garantita alle parti la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale ordinaria le decisioni di tale organo.

Nonostante l'impegno profuso dalle autorità, il sistema giurisdizionale preposto alla gestione delle controversie, in particolare al di fuori delle città principali, non dispone ancora di una sufficiente preparazione giuridica né di particolare specializzazione necessaria alla gestione di complesse vertenze in materia di proprietà intellettuale, e per tali ragioni risulta sovente inefficiente. Quindi, l'esito delle decisioni risulta davvero incerto sia nei procedimenti giurisdizionali sia in quelli amministrativi. È tuttavia opportuno **attivarsi giudizialmente o almeno per via amministrativa**, se non altro per dare un chiaro segnale sui rischi connessi alla violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale ed indurre chi ha commesso la violazione a desistere, rivolgendo eventualmente la propria attenzione altrove.

Una delle conseguenze dell'articolato sistema giuridico cinese è il moltiplicarsi delle autorità potenzialmente competenti ad esaminare casi di violazione dei diritti di

proprietà intellettuale. Questa realtà contribuisce alla lentezza di molti procedimenti, che spesso iniziano con una prima fase in cui viene coinvolta l'Autorità amministrativa, più rapida ed economica. Il provvedimento predisposto potrà essere sottoposto a procedura di revisione da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria con conseguente sospensione delle misure decise.

È bene articolare la propria strategia difensiva ottimizzando, per quanto possibile, i tempi e gli sforzi a seconda della tipologia di diritto di proprietà intellettuale trattato e dell'identità di chi lo ha violato. Ad esempio, **i responsabili della violazione** di diritti conferiti per marchi d'impresa **sono spesso società fittizie**, sprovviste di licenza, che cercano, il più delle volte, di sottrarsi agli eventuali procedimenti avviati nei loro confronti. In tal caso non è necessario, normalmente, intraprendere un ricorso giurisdizionale ordinario, lungo e complesso, ma un'azione amministrativa ben preparata nel tempo e strutturata nei contenuti può rivelarsi l'unica procedura legale necessaria.

Si può presentare reclamo all'Amministrazione per l'Industria ed il Commercio (AIC) e al Commissariato di Polizia locali o ad entrambe qualora siano rilevati atti illeciti in violazione di diritti di proprietà intellettuale. Di solito, se il trasgressore produce o vende copie illecite o beni con apposti marchi contraffatti in numero considerevole, è consigliabile rivolgersi direttamente al Commissariato di Polizia (110 è il numero telefonico del pronto intervento in tutta la Cina disponibile anche in inglese ed altre lingue nei principali centri abitati) perché tale atto probabilmente costituisce reato e sarà trattato ai sensi del Codice Penale; invece nei casi di concorrenza sleale, informazioni pubblicitarie ingannevoli, violazione del nome o segreto commerciale, si può presentare denuncia all'AIC locale.

In caso di reclamo, generalmente più veloce rispetto alla procedura giudiziaria, è consigliabile prima presentare denuncia all'amministrazione locale per chiedere al trasgressore di cessare l'atto illecito e poi ricorrere al tribunale per la richiesta di risarcimento del danno. Se l'atto illecito è investigato ufficialmente dall'amministrazione, con i conseguenti risultati dell'indagine è possibile quantificare il

ricavo illecito del trasgressore che sarà utilizzabile come prova del danno subito qualora sia intrapreso un procedimento giudiziario.

Invece, se si intenta causa senza previa azione amministrativa, considerando che, nei casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, provare il danno è il compito più arduo, è una soluzione alternativa ai fini di efficacemente definirne l'ammontare, chiedere al tribunale di ordinare il sequestro probatorio nei confronti della controparte prima di intentare causa. Infatti accade spesso che, in assenza di precedente coinvolgimento dell'amministrazione nell'indagine, il risarcimento non sia riconosciuto dal giudice.

Al contrario, avviare una procedura legale per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale contro una società pubblica o privata di una certa entità comporta certamente un'azione articolata e dispendiosa. In tal caso è preferibile escludere la soluzione di tipo amministrativo a causa delle probabili connessioni della controparte con il tessuto politico locale ed anche perché ogni decisione dell'autorità amministrativa, eventualmente ad essa sfavorevole, sarebbe certamente impugnata per via giudiziaria ordinaria, allungando in tal modo i tempi di definizione della controversia con il conseguente incremento dei relativi oneri.

Si voglia poi considerare una terza opzione, extragiudiziale, per la risoluzione delle controversie in ambito civile ed in particolare commerciale: l'arbitrato.

Il ricorso all'**arbitrato internazionale** è una scelta che sempre più imprese operano per molteplici ragioni, infatti questa procedura garantisce tempi certi e brevi per la decisione, maggiore confidenzialità rispetto alle vie giudiziali e alti livelli di professionalità ed indipendenza degli arbitri. Tramite l'inserimento di una clausola contrattuale le parti possono demandare la risoluzione delle controversie ad un tribunale arbitrale e qualora le parti abbiano la propria sede o residenza in stati diversi oppure gli scambi contrattuali trascendano i confini nazionali, l'arbitrato viene qualificato come internazionale. Le clausole contrattuali possono disciplinare la legge applicabile, il foro di riferimento per controversie e la composizione del tribunale arbitrale. A questo rispetto, le parti possono liberamente scegliere di costituire un tribunale "ad hoc", riservandosi il potere di scegliere la legge applicabile, il foro e i

singoli arbitri oppure aderire alle regole redatte da un'istituzione arbitrale, optando quindi per un arbitrato amministrato. A fronte di costi sicuramente più elevati rispetto alle alternative procedure amministrativa o giudiziaria, un ulteriore vantaggio da valutare nella scelta dell'opportuna strategia difensiva è la vincolatività del lodo emesso dal tribunale arbitrale per le parti e la sua definitività, non prevedendosi possibilità di appello dello stesso.

Ad esempio, nella municipalità di Pechino è presente, con sotto-commissioni a Shanghai, Shenzhen, Tianjin e con più uffici specializzati in singoli settori nel resto della Cina, un'importante istituzione: la Camera Arbitrale Cinese Internazionale Economico-Commerciale⁶. Si tratta di una tra le maggiori istituzioni arbitrali permanenti al mondo, è presente in Cina da più di mezzo secolo e dal 2000 è conosciuta altresì come "Corte Arbitrale della Camera Cinese di Commercio Internazionale".

L'attività doganale

È certo ormai che la grande maggioranza delle merci false di tutto il mondo provengano dalla Cina. La violazione dei diritti di proprietà intellettuale in Cina è quindi un problema anche per le aziende italiane che operano in altri mercati, a parte quello cinese. È, però, doveroso affermare che la **protezione doganale** delle opere e dei prodotti fornita dall'Amministrazione Generale delle Dogane risulta **molto efficiente** nell'impedire che merci illecite transitino liberamente ai confini cinesi.

Infatti, anche le dogane cinesi si occupano di proprietà intellettuale ai sensi del Regolamento della Repubblica Popolare Cinese sulla Protezione Doganale dei Diritti di Proprietà Intellettuale, promulgato dal Consiglio di Stato il 2 dicembre 2003 ed entrato in vigore il 1 marzo 2004, successivamente emendato con Decisione del 17 marzo 2010 entrata in vigore il 1 aprile 2010 e che ha abrogato la preesistente norma sul tema, promulgata il 5 luglio 1995, sostituendola.

⁶ www.cietac.org

È possibile chiedere direttamente alle autorità doganali di **sequestrare merci** sospette di pirateria. È necessario, a tal fine, presentare un modulo di domanda e un documento che attesti la titolarità del diritto, oltre al pagamento di una cauzione di importo equivalente al valore della merce trattenuta.

È altresì possibile registrare i propri diritti di proprietà intellettuale presso tale Amministrazione per beneficiare dell'**attività di monitoraggio** regolare delle spedizioni, facilitando i sequestri di quelle relative a merci illecite. Tale procedura può essere anche effettuata informaticamente tramite il servizio “One-Stop Service for IPR Customs Protection”⁷. Dopo il pagamento di una cauzione, le autorità effettueranno l'accertamento e nel caso in cui risultasse che i prodotti violano i diritti altrui, emetteranno una sanzione e chiederanno al titolare di tali diritti come intende disporre della merce sequestrata.

È certamente preferibile registrare presso l'Amministrazione Generale delle Dogane della Repubblica Popolare Cinese (www.customs.gov.cn) i propri titoli di proprietà intellettuale registrati, previo pagamento di una tassa di 800 RMB, che ne consentirà l'inserimento in un'apposita banca dati fruibile dai 41 distretti regionali e 314 porti della rete doganale. La registrazione garantisce una protezione di durata decennale, o fino al termine della durata del titolo di proprietà intellettuale se precedente, rinnovabile alla scadenza. La registrazione avviene a seguito del deposito della domanda e di tutti i documenti necessari, compresi le foto dei prodotti e degli imballaggi, i certificati, il modulo, la copia della licenza di esercizio. Non oltre trenta giorni dal deposito, il richiedente riceve una notifica dall'Amministrazione Generale delle Dogane che lo informa sull'esito della sua richiesta.

Attraverso tale procedura, esistente anche in Europa, supportata dall'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale e dall'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio che verificano i dati forniti, è possibile chiedere l'automatico monitoraggio delle merci non solo in entrata ma anche in uscita ed il conseguente blocco di quelle che appaiono sospette.

Se vengono sequestrate delle merci che si presumono pirata, l'ufficio doganale invierà una tempestiva notifica al titolare del diritto registrato e gli richiederà di accertare

⁷ <http://www1.customs.gov.cn/zscqbh/>

la liceità o meno della spedizione, se necessario recandosi laddove giacente, e di dichiarare la sua volontà di procedere o meno alla confisca.

Può essere altresì richiesto l'eventuale versamento di una cauzione (fino a RMB 100.000) che, in caso dovesse verificarsi la mancata tutela o contestazione del singolo diritto di proprietà intellettuale, verrà devoluta al sospettato a titolo di compensazione dei danni subiti a seguito del conseguente blocco della merce, qualora l'esito dell'accertamento dovesse rivelarsi negativo.

Tale accertamento, se positivo, permette al titolare dei diritti di proprietà intellettuale di acquisire utili prove quali informazioni commerciali e sulla spedizione, immagini dei prodotti falsi e delle relative confezioni, la loro eliminazione nonché la stessa decisione dell'Amministrazione Generale delle Dogane che può direttamente imporre sanzioni al violatore.

È quindi assolutamente opportuno registrare i propri titoli di proprietà intellettuale, una volta acquisiti, presso la locale Amministrazione Generale delle Dogane, per controllarne il flusso sia in entrata sia in uscita. Ciò vale anche nel caso eventuale in cui quanto prodotto in Cina sia destinato unicamente all'esportazione.

Caso di Studio ARISTON

ARISTON è una nota azienda italiana che opera nel settore termosanitario.

ARISTON Thermo Group ha circa venti siti produttivi in altrettanti paesi e distribuisce in oltre 150 nazioni nel mondo i propri prodotti (apparecchi termosanitari, caldaie per uso domestico, bruciatori, impianti ad energia solare e climatizzatori), in particolare in Cina l'azienda è presente da molti anni con impianti produttivi a Wuxi.

I marchi ARISTON sono registrati in Cina dagli anni ottanta del secolo scorso ed hanno così ottenuto protezione sia la parte figurativa (l'inconfondibile logo che ne contraddistingue i prodotti da decenni) sia quella denominativa, nella versione in lettere latine ARISTON ed in quella cinese 阿里斯顿, pronunciata "a li si dun".

Nel 2008, a seguito di regolare monitoraggio del mercato, ARISTON scoprì che una società con sede a Foshan, una città della Provincia del Guandong sita in un'area caratterizzata da rapida crescita industriale, metteva in commercio scaldacqua contraddistinti da un marchio del tutto simile ad uno di quelli ARISTON.

Successive investigazioni presso i siti produttivi di tale società portarono alla luce una florida attività produttiva di scaldacqua identificati dal marchio ARIZHU, in cinese pronunciato "arigiù", palese imitazione del logo ARISTON. Il marchio era inoltre stato registrato presso l'Ufficio Marchi dalla controparte cinese che aveva provveduto altresì, al fine di promuovere i propri prodotti, all'adozione di un nome a dominio riprodotto la versione fonetica cinese del marchio ARISTON.

Venivano quindi acquisite prove della contraffazione, secondo le formalità previste dalla procedura civile cinese, ed in particolare, alla presenza di un notaio locale, si procedeva alla copiatura integrale del sito ed al successivo acquisto di campioni dei beni della controparte, operazioni che venivano tutte verbalizzate.

Nel corso del 2009, ARISTON conveniva quindi in giudizio ARIZHU dinanzi alla Corte Intermedia di Shanghai con l'accusa di contraffazione di marchio sui prodotti, sul sito web, sull'imballaggio e sul materiale promozionale nonché per concorrenza sleale in virtù dell'uso di una ragione sociale simile al marchio ARISTON e potenzialmente ingannevole per i consumatori. Oltre al produttore, venne chiamato in giudizio anche uno dei distributori ufficiali.

La Corte, in base agli atti di causa e all'ampissimo corredo probatorio prodotto dall'ARISTON a sostegno della presenza commerciale del proprio marchio in Cina, accertava quindi la piena responsabilità dei convenuti.

Le difese dei convenuti, volte a contestare la reputazione acquisita dai marchi ARISTON e a negare la presenza di contraffazione, risultarono inconsistenti. I giudici cinesi, infatti, adottando principi normativi e prassi argomentative affatto distanti dai ragionamenti giuridici delle alte corti italiane e più in generale europee, rilevavano “un rischio di confusione per i consumatori, alla luce della somiglianza fra i marchi in conflitto e dell'affinità merceologica”.

Anche per merito dei poteri istruttori d'ufficio previsti dalla procedura civile cinese, a seguito di una sola sessione di udienza i giudici conclusero che ARISTON aveva subito la violazione dei diritti di esclusiva sui marchi ARISTON e 阿里斯顿, registrati in Cina nella classe internazionale 11 della Classificazione di Nizza per la registrazione dei marchi.

La sentenza di primo grado ed il successivo appello diedero, così, ragione ad ARISTON, ritenendo provata la contraffazione del marchio e la concorrenza sleale i giudici inibirono alle convenute l'uso del marchio ritenuto contraffattorio e la distribuzione dei prodotti recanti tale marchio.

La controparte cinese fu inoltre condannata ad un risarcimento di 300.000 RMB oltre a dover rinunciare al proprio sito internet (www.arisitun.com) e modificare la propria ragione sociale.

Ma non solo. I giudici ingiunsero a distributore e produttore di pubblicare a loro spese, su quotidiani nazionali, un'inserzione in cui fare ammenda ammettendo gli atti in violazione del marchio e di concorrenza sleale.

Tale ultimo aspetto della decisione, peculiare forma di civile responsabilizzazione cinese, può risultare particolarmente “stigmatizzante” nei confronti del trasgressore, poiché ne lede l'immagine commerciale e la rispettabilità agli occhi della comunità.

La sentenza, inoltre, affermò esplicitamente che il marchio ARISTON è particolarmente conosciuto fra i consumatori cinesi e gode, quindi, di una elevata riconoscibilità, il che implicherà in futuro una maggiore attenzione delle autorità

amministrative e giurisdizionali nel trattare casi di violazione che dovessero riguardarlo.

ARISTON non avrebbe avuto successo nel caso descritto se non avesse da tempo registrato i propri marchi, in entrambe le versioni sia italiana sia cinese (nella fattispecie il marchio del contraffattore si presentava foneticamente più “vicino” alla versione cinese che a quella italiana, riproducendone i relativi caratteri) e se non avesse monitorato costantemente, con l’ausilio di servizi professionali, il mercato nonché le registrazioni di titoli di proprietà intellettuale ed imprese.

In conclusione, non si deve quindi temere di combattere la contraffazione in Cina. Il risultato ottenuto da ARISTON prova che, attenendosi alle opportune procedure, è possibile tutelare e far rispettare i propri diritti di proprietà intellettuale, ottenendo giustizia.

L’esperienza insegna che in Cina i tempi dei processi sono certamente più brevi di quelli italiani, la magistratura è sostanzialmente affidabile, principalmente nei maggiori centri abitati, e le loro decisioni non sono né approssimative né parziali.

Caso di studio Mercato della Seta

Da anni il distretto di Chaoyang, cuore della Pechino moderna, ospita il Mercato della Seta, affollato quotidianamente da turisti in cerca, tra l'altro, di fedeli riproduzioni delle più celebri marche della moda internazionale, a prezzi naturalmente molto più convenienti rispetto ai prodotti originali.

Dapprima collocato all'aperto lungo il viale Jianguomen, è stato poi trasferito, nel 2005, all'interno di un centro commerciale. Da un lato, affermarono le autorità locali, l'ubicazione del nuovo cosiddetto *Silk Market* avrebbe consentito maggiori controlli sul flusso e sulla commercializzazione dei prodotti, al fine di meglio individuare quelli contraffatti. Dall'altro, parrebbe che, al contrario, il trasferimento sia stato dettato da ragioni di sicurezza, in particolare antincendio.

Le autorità cinesi hanno ripetutamente sottolineato gli sforzi compiuti a difesa dei diritti di proprietà intellettuale dalla data di inaugurazione della nuova sede, eppure, ancora oggi, il volume delle merci contraffatte e vendute al *Silk Market* raggiunge livelli rilevanti. A seguito delle ripetute violazioni riscontrate, alcune delle più note marche della moda internazionale, tra le quali Prada e Gucci, decisero di citare in giudizio la società che gestisce il centro commerciale sede del nuovo Mercato della Seta, la Beijing Xiushui Haosen Clothing Market Co., Ltd.(HAOSEN), e cinque diversi rivenditori operanti nello stesso. Vennero quindi avviati assieme cinque procedimenti legali con obiettivo auspicato la chiusura definitiva del complesso.

Al fine di poter presentare prove valide a supporto dell'azione legale, le aziende ricorrenti hanno acquistato merce contraffatta alla presenza di ufficiali roganti e dopo una prima presentazione delle stesse alla HAOSEN, non avendo ricevuto alcun tipo di riscontro, hanno provveduto a reperirne ulteriori, a dimostrazione che il fenomeno illecito rappresentato non aveva subito alcuna flessione quantitativa. Su tali basi, le aziende avviarono una procedura legale contro la HAOSEN e cinque rivenditori all'interno del mercato, congiuntamente, chiedendo complessivamente 2,5 milioni di RMB a titolo di compensazione.

La HAOSEN si è allora conseguentemente attivata rescindendo i contratti di locazione con i cinque venditori e firmando nuovi contratti con tutti i restanti conduttori

all'interno del mercato, previo loro impegno scritto a non commercializzare beni contraffatti nel proprio *stand*. Un'ulteriore raccolta di prove ebbe luogo a seguito dei provvedimenti adottati dalla HAOSSEN, testimoniando ancora una volta l'effettiva possibilità di trovare ed acquistare beni contraffatti di ognuna delle aziende ricorrenti. Venne dunque emanata, dalla Corte Intermedia del Popolo competente una sentenza, poi confermata dalla Alta Corte del Popolo di Pechino, che riconosce le ragioni delle ricorrenti condannando il gestore del Centro e i cinque rivenditori a corrispondere 20.000 RMB a ciascuna di esse.

La decisione costituì una pietra miliare, in quanto questa si fondò per la prima volta sull'applicazione dell'Articolo 50(2) del Regolamento di Attuazione della Legge Marchi che prevede tra le azioni in violazione dei diritti d'uso esclusivo di un marchio registrato, come indicato al punto 5 dell'Articolo 52 della Legge Marchi, quelle di favorire gli atti illeciti di terzi intenzionalmente facilitando la conservazione, il trasporto, la spedizione e l'occultamento.

Precedentemente, è bene sapere che in caso di violazione di marchio, l'unica azione possibile del titolare del diritto era avviare un procedimento legale contro ogni singolo rivenditore che, se anche vittoriosa, avrebbe portato ad uno scarsissimo risarcimento. Da tale pronuncia fu, invece, possibile, stabilita la responsabilità anche del locatore dell'immobile, estendere l'azione a quest'ultimo.

La sentenza rappresentò inoltre un forte segnale lanciato a chi, dal mercato del falso, aveva fino ad allora tratto profitti ragguardevoli, anche se la somma riconosciuta quale risarcimento del danno assunse per lo più un valore simbolico.

Vi furono poi ulteriori sviluppi, venne anzitutto stilata una lista di 48 marche (tra le quali erano annoverati anche i cinque ricorrenti) di cui fu proibito vendere beni contraffatti all'interno della città di Pechino, il distretto di Chaoyang (ove ha sede il mercato) emanò un regolamento che rese obbligatoria la sorveglianza del proprietario dell'immobile sui beni venduti dai propri conduttori e altresì prevedette per i rivenditori la necessità di autorizzazione da parte dei proprietari del marchio o dei loro principali distributori od in ogni caso l'aggiornamento di un registro dei beni venduti per ogni marchio.

Nel 2006 fu poi siglato un accordo tra 23 rinomate case di moda e la HAOSSEN che prevedette, al secondo monito, l'espulsione dal centro dei commercianti che avessero venduto prodotti contraffatti. Ciononostante, prodotti falsi con i marchi delle ricorrenti erano ancora reperibili con relativa facilità.

La linea sostenuta dai convenuti non è stata sufficiente ad orientare a proprio favore il verdetto della Corte, ma neppure le società ricorrenti hanno apprezzato appieno la portata della storica sentenza e in particolar modo si sottolineò come da un lato la polizia non possedesse una sufficiente esperienza nel settore e dall'altro il supporto politico alla lotta alla contraffazione fosse ancora piuttosto carente.

Tra le iniziative volte al rafforzamento della tutela in favore della proprietà intellettuale va citata l'introduzione del Fondo per la Protezione dei Diritti di Proprietà Intellettuale del valore complessivo di trenta milioni di RMB, versati dai proprietari degli esercizi commerciali operanti all'interno del *Silk Market*. Nell'agosto del 2006 trenta rivenditori ricevettero dieci milioni di RMB in sgravi sul canone d'affitto dei locali a titolo di premio per l'impegno mostrato nel rispettare i diritti di proprietà intellettuale.

In ogni caso, la battaglia tra dirigenza e case di moda non si dissolse neppure con l'esecuzione della sentenza esposta: la vendita di beni contraffatti non ha subito una netta battuta d'arresto, come peraltro in molti auspicavano, e nel 2009 il *General Manager* del *Silk Market* è stato arrestato per la commercializzazione di prodotti riportanti noti marchi della moda internazionale. Ad aggravare la posizione dell'imputato, l'accusa di aver ricevuto tangenti da un commerciante, Mr. Yang Changjun, che aveva chiesto di potere utilizzare alcuni dei locali del complesso per il deposito e la vendita di merce contraffatta. È da poco terminato il primo grado di giudizio che ha visto l'ex *manager* condannato a nove anni di reclusione per vendita di prodotti contraffatti e corruzione.

In attesa della conclusione del processo resta chiara l'intenzione da parte delle autorità cinesi di dare un segnale da un lato ai contraffattori e dall'altro ai *partners* commerciali. Anche se la legislazione sulla proprietà intellettuale appare ancora da implementare, l'impegno in tal senso è evidente ed i risultati conseguiti lasciano ben sperare.

Caso di studio GUCCI

Guccio Gucci S.p.a (di seguito in breve “GUCCI”) è presente in Cina dal 1997, mercato che rappresenta per il tessuto imprenditoriale italiano una dei mercati sempre più d’interesse. Negli ultimi anni tale azienda ha visto nel Paese del Dragone una crescita esponenziale, sia per quanto attiene la notorietà e l’apprezzamento del marchio, sia come numero di punti vendita aperti. Oggi GUCCI, grazie al suo patrimonio di quasi un secolo di storia e ad una rigorosa tradizione di *Made in Italy*, viene sempre maggiormente apprezzato dai numerosi consumatori di beni di lusso cinesi, che seguono il marchio per via anche della sua forte propensione all’innovazione.

A partire dagli anni ’80 GUCCI provvide a registrare, presso l’Ufficio Marchi cinese, 30 diversi marchi con l’immagine “GG” in 10 classi diverse, di cui il primo risale al maggio 1983; tra questi, altresì il marchio figurativo “GG” nella classe 16 registrato nel 2006.

La Mailun Office Items Co., Ltd. (di seguito in breve “MAILUN”) è un’azienda cinese con sede a Shanghai che tratta prodotti di cartoleria e arredamento per ufficio. Il suo rappresentante legale, il Sig. Wang Jiade è anche socio fondatore della Jiangsu Lixin Paper Technology Co., Ltd (di seguito in breve “LIXIN”), società con sede a Jiangsu che tratta carta e prodotti derivati e secondo convenuto nel caso di specie.

La Lianhua Mart Hongkou Co., Ltd (di seguito in breve “LIANHUA”), gestore di numerosi supermercati, vende i prodotti forniti da LIXIN, in conformità agli accordi commerciali siglati con quest’ultima.

I primi di agosto del 2007, GUCCI venne a conoscenza della presenza, in un supermercato LIANHUA a Shanghai, di taccuini e quaderni contrassegnati dal logo “GG”, con palese riferimento al proprio marchio registrato.

Tempestivamente, il 9 agosto 2007, GUCCI commissionava la ricerca e la raccolta di prove ad un professionista incaricato che, alla presenza di un funzionario dell’Ufficio di Notarizzazione di Shanghai, si recò direttamente sul posto ed acquistò dei campioni di merce contraffatta richiedendone fattura.

Si procedette, poi, a documentare fotograficamente la presenza di beni contraffatti ed i campioni acquisiti vennero sigillati e conservati da detto funzionario che il 13 agosto rilasciò il Documento di Notarizzazione riportante l'intero processo di raccolta prove.

Durante lo stesso mese, il Commissariato di Polizia della città di Zhenjiang, nella provincia dello Jiangsu, avviava le indagini del caso, che vedeva la LIXIN sospettata di Contraffazione di marchio registrato. La polizia procedeva conseguentemente al sequestro di tutti i prodotti con marchio contraffatto "GG" e, dopo aver escluso la presenza di reati, trasmetteva il caso all'Amministrazione per l'Industria ed il Commercio (AIC) di Zhenjiang, come previsto dalla legge.

Il 4 febbraio 2008, a seguito di investigazione ed esame del caso, l'AIC emetteva la decisione sulla sanzione amministrativa, ordinando, data la realizzazione da parte della LIXIN di prodotti con marchio contraffatto e dato l'ammontare del fatturato illecito a RMB 56.465,8, la cessazione immediata dell'atto lesivo, il pagamento di RMB 53.000 di multa e la confisca di tutti i beni illeciti e dei materiali usati per la loro produzione.

GUCCI richiedeva, poi, alla Seconda Corte Intermedia di Shanghai, l'adozione di misure cautelari contro i tre trasgressori. La Corte conseguentemente decideva il sequestro conservativo e probatorio dei beni della LIXIN, ed il sequestro probatorio dei beni della LIANHUA.

Poco tempo dopo, nell'ottobre 2007, GUCCI avviò formalmente una procedura legale contro le suddette aziende presso la Seconda Corte Intermedia di Shanghai. I giudici rilevarono come GUCCI, azienda *leader* nel mercato della moda di lusso, presente con i suoi prodotti in vari settori, quali pelletteria, abbigliamento, prodotti per la scrittura etc, avesse un'ottima reputazione e fosse conosciuta in tutto il mondo.

Poiché i taccuini ed altri beni prodotti dalla LIXIN e dalla MAILUN e venduti al LIANHUA erano contraddistinti da un logo identico al marchio figurativo "GG", si ritenne che MAILUN e LIXIN, utilizzando senza alcuna autorizzazione questo marchio e realizzando dei prodotti appartenenti alla stessa classe nella quale il marchio era stato registrato, data la produzione su grande scala delle due aziende e la dimensione e notorietà della catena di supermercati LIANHUA, avevano agito in violazione del

diritto esclusivo all'uso del marchio registrato ed avevano cagionato gravi danni a GUCCI. L'azienda fiorentina richiese dunque ai trasgressori la cessazione immediata della produzione e della vendita dei beni illeciti, il risarcimento del danno e le spese affrontate per contrastare gli atti in violazione dei diritti, incluse quelle per la notarizzazione, l'investigazione e le spese strettamente legali, il tutto ammontante a RMB 500.000.

A fronte di deboli e bizzarre argomentazioni difensive dei convenuti, che si appellavano ora all'ignoranza della registrazione del marchio perché troppo vicina nel tempo, ora alla conduzione di un'ispezione generale sui beni che non aveva portato alla luce alcuna irregolarità, GUCCI presentava invece numerose prove della violazione, tutte rigorosamente documentate. Ciò condusse la Corte, a seguito di sole due udienze, ad emettere la decisione finale il giorno 24 aprile 2008. Dopo circa solo sei mesi.

Sembra appena il caso di notare che la Corte, nel decidere l'importo a titolo di risarcimento del danno, tenne conto, per quanto riguarda l'estensione della violazione, tra gli altri criteri, della sanzione amministrativa comminata a LIXIN per la violazione del marchio registrato e del sequestro dei suoi beni da parte dell'AIC Zhenjiang.

La Corte confermò le ragioni di GUCCI, rilevando che l'azienda aveva registrato il marchio in Cina e il diritto esclusivo all'uso di cui beneficiava era tutelato dalla normativa cinese di riferimento, stabilì che la produzione di beni contraffatti da parte di LIXIN e MAILUN e la vendita degli stessi da parte di LIANHUA costituivano violazione del diritto esclusivo all'uso del marchio registrato GUCCI, ai sensi dell'Articolo 52 della Legge Marchi cinese, e ordinò ai tre trasgressori la cessazione degli atti lesivi e, a titolo di risarcimento del danno a GUCCI, a LIXIN e MAILUN il pagamento all'attore di RMB 360.000 ed a LIANHUA il pagamento di RMB 40.000.

I tre convenuti avviarono successivamente un ricorso all'Alta Corte di Shanghai, la quale confermò il giudizio di primo grado.

Caso di studio Società X

Nell'aprile 2008 la società italiana X, primario produttore italiano di avvisatori acustici, scoprì la presenza sul mercato cinese di beni identici ai propri, prodotti e commercializzati da almeno tre produttori locali non autorizzati. La società si è pertanto tempestivamente rivolta ad uno studio legale specializzato al fine di verificare l'eventuale violazione di diritti di proprietà intellettuale, legati in particolare ad un brevetto di sua proprietà già concesso in Cina.

Inoltre, fin dall'inizio risultò anche evidente che i beni prodotti senza autorizzazione non erano destinati al solo mercato cinese, bensì anche all'esportazione in numerosi mercati esteri, con conseguenti danni ben maggiori arrecati al legittimo produttore.

Nel maggio 2008 è stata disposta, quindi, la notarizzazione dei siti web dei tre presunti contraffattori, consistente in un'operazione di salvataggio di pagine d'interesse del sito internet di ciascuna società alla presenza di un notaio, al fine di raccogliere prove utili per le azioni successive. Sono state anche intraprese attività investigative, quali la visita di agenti privati incaricati di fingersi acquirenti presso gli stabilimenti produttivi ed i punti vendita delle tre società cinesi, al fine di appurare l'esistenza e la portata dell'attività illecita.

Agli inizi del mese di giugno 2008, sul sito B2B Alibaba sono state reperite pagine promozionali e di commercializzazione dei presunti beni contraffatti da parte di alcune delle società individuate; le pagine d'interesse sono state pertanto notarizzate.

Al contempo, un rappresentante della società italiana ha preso parte ad una fiera del settore a Shanghai, durante la quale due società cinesi hanno esibito beni identici ai prodotti della società X; gli investigatori hanno visitato uno degli stand segnalati e filmato l'intera visita.

Da un'analisi complessiva e definitiva emerse che le società cinesi coinvolte erano cinque, avevano la propria sede nella Provincia dello Zhejiang e tre di esse addirittura nella stessa città, Rui'an.

Al fine di esercitare un controllo sulle esportazioni dei presunti beni contraffatti dalla Cina verso altri paesi, il brevetto della società X è stato immediatamente

registrato presso le dogane cinesi per permettere il blocco di eventuali partite in uscita da parte delle competenti autorità.

Ai primi di luglio 2008 le attività investigative si sono concluse con l'acquisizione di alcuni campioni di presunti prodotti contraffatti presso le società cinesi alla presenza di un notaio, il quale ha emesso un certificato, valida prova per le azioni successive; peraltro, un campione acquisito delle differenti versioni del prodotto è stato conservato per permettere il confronto tecnico con le versioni originali.

Sulla base delle prove raccolte, a dicembre 2008 è stata finalmente avviata l'azione civile nei confronti del presunto contraffattore di maggior rilievo ed il caso è stato presentato alla Corte Intermedia di Wenzhou, ove Wenzhou, uno dei principali centri abitati della Provincia dello Zhejiang, era anche la città in cui la società citata in giudizio aveva la propria sede principale.

Nel contempo, è stata presentata ai giudici cinesi domanda di preservazione delle prove, il che consiste nella visita e perquisizione dello stabilimento del presunto contraffattore, condotta direttamente dai giudici incaricati del caso, al fine di reperire prove da preservare per il processo. Nel mese di gennaio 2009 la Corte ha accolto il caso ed anche la relativa domanda di preservazione delle prove.

Conseguentemente è stata trasmessa una lettera di diffida a ciascuno degli altri quattro presunti contraffattori, per comunicare che da opportune indagini era emerso lo svolgimento di loro attività illecite, avallate da specifiche prove acquisite, e che sussisteva l'intenzione da parte della società X di perseguirle e di ottenere il risarcimento del danno arrecato. In essa, inoltre, si intimava di interrompere immediatamente l'attività di produzione, offerta di vendita e vendita dei beni contraffatti e si chiedeva di sottoscrivere una lettera d'impegno a non ripetere in futuro la condotta illecita. Al contempo una lettera di diffida è stata trasmessa al gestore di Alibaba, informandolo della sua responsabilità congiunta nella violazione, in quanto permetteva sul proprio portale la promozione di beni contraffatti.

Nello stesso mese di gennaio, i giudici si sono recati presso lo stabilimento del presunto contraffattore per dare seguito alla domanda di preservazione delle prove; la fabbrica è stata perquisita ma, come risultato dell'operazione, è stato reperito un solo

campione dei beni in questione, preservato come prova per il processo, ed alcune brochure di presentazione.

A febbraio 2009 si è svolta la prima udienza, durante la quale il produttore cinese si è difeso dalle accuse negando qualsiasi attività illecita. Il giudice ha però valutato le prove presentate e appurato l'effettiva somiglianza tra i beni originali ed i beni prodotti dalla società cinese che solo allora ha ammesso la propria responsabilità e proposto alla società X una conciliazione.

La società italiana ha infine acconsentito a sottoscrivere un accordo con la società cinese, che prevedeva il risarcimento simbolico di 100.000 RMB nonché l'impegno a terminare qualsiasi attività di produzione, vendita ed offerta di vendita, di prodotti in violazione dei diritti derivanti dal brevetto (somma contenuta sia per le poche prove raccolte dal giudice durante l'operazione di preservazione delle prove sia per l'impossibilità di dimostrare l'esistenza di una larga produzione di copie illecite, rappresentante solo parte della produzione della società cinese). Una eventuale sanzione di 300.000 RMB sarebbe stata comminata in caso di reiterazione dell'illecito.

A seguito dell'invio della lettera di diffida al gestore di Alibaba, sono state rimosse dal sito le pagine di promozione dei beni contraffatti; le altre quattro società cinesi individuate hanno, pur dopo numerose insistenze, accettato di sottoscrivere le lettere in cui si impegnavano a non svolgere ulteriori attività in violazione dei diritti della società X, titolare del brevetto.

Caso di studio CAMOGA

Camoga S.p.a (di seguito in breve “CAMOGA”) è un’azienda italiana operante nel settore macchine spaccatrici fin dal 1948, di cui ne è oggi l’indiscusso *leader* mondiale con oltre 22.000 macchine vendute negli ultimi venti anni in oltre 80 paesi sparsi in tutti i continenti. Nel 2002 CAMOGA ha fondato la “Camoga Machinery Manufacturing Nanjing Co., Ltd.”, sua controllata al 100%, con base a Nanchino in Cina.

Precedentemente, nel luglio 2001, CAMOGA presentò domanda di registrazione internazionale del marchio omonimo, secondo la procedura dettata dal “Sistema di Madrid”, estendendola anche alla Cina, ma già nei mesi di febbraio e ottobre del 1999, registrava i nomi a dominio “www.camoga.com” e “www.camoga.it”.

Yancheng Camoga Machinery Co., Ltd. è una società cinese operante nello stesso settore, con sede a Yancheng, nella provincia di Jiangsu. Nei mesi di marzo e novembre del 2006, aveva registrato i domini “www.camoga.net” e “www.chinacamoga.com”, utilizzando i relativi siti internet per pubblicizzare informazioni sui prodotti appartenenti alla medesima classe, della Classificazione di Nizza per la registrazione dei marchi, di quella per la quale risultava registrato il marchio CAMOGA. L’azienda, inoltre, si presentava, nelle varie occasioni promozionali, come “Yancheng Camoga Machinery Co., Ltd.” e “凯摩高”, traslitterazione cinese di “CAMOGA”.

Nel novembre 2007, la CAMOGA intraprese una causa legale contro la Yancheng Camoga Machinery, ritenendo che le azioni dell’azienda cinese costituissero violazione del diritto esclusivo all’uso del marchio registrato e concorrenza sleale, chiese quindi alla Corte Intermedia di Yancheng il riconoscimento della notorietà del marchio “CAMOGA”, l’imposizione al convenuto della cessazione dell’utilizzo delle denominazioni “凯摩高” e “Yancheng Camoga Machinery Co., Ltd.”, la presentazione delle scuse su giornali locali cinesi, la cancellazione dei domini registrati “www.camoga.net” e “www.chinacamoga.com”, il risarcimento del danno per un importo pari a RMB 440.000 ed il pagamento delle spese giudiziarie.

A supporto delle suddette richieste, CAMOGA presentò le prove come di seguito schematicamente indicato:

1. Tutti i documenti attestanti la registrazione del marchio “CAMOGA” e l’origine del marchio stesso, indicando che il ricorrente è il titolare legale del marchio, che questo è protetto in Cina e che la denominazione “CAMOGA” ha caratteri distintivi
2. Le attestazioni della registrazione dei domini “www.camoga.com” e “www.camoga.it”, a dimostrazione che i suddetti domini sono legalmente registrati e protetti dalla legge
3. Le varie attestazioni presenti sul registro delle imprese, inclusa la “licenza commerciale” della propria società in Cina, così da provare che il ricorrente opera legittimamente con piena capacità giuridica ed i suoi diritti sono tutelati dalla legge
4. Le prove a supporto della notorietà del marchio CAMOGA, quali articoli estratti da riviste internazionali e testimonianze offerte dai suoi distributori, anche di altri paesi, nonché sul periodo ed ambito di utilizzo e promozione del marchio al fine di stabilire il livello di conoscenza del pubblico. Sono stati rappresentati a questo scopo, i resoconti commerciali dell’azienda, i dati statistici di vendita dei prodotti in ambito globale e domestico dagli anni 1974 al 2006, la lista globale dei suoi distributori, i materiali pubblicitari e le immagini di prodotti CAMOGA comprese località ed eventi dove il marchio è stato promosso, i contratti di vendita tra la stessa ed i clienti cinesi, le dichiarazioni rilasciate dalla dogana cinese sull’esportazione dei prodotti ed il rapporto di verifica dell’azienda
5. Le prove a dimostrazione della violazione del diritto esclusivo all’uso del marchio registrato e della concorrenza sleale praticata dal convenuto. Queste comprendono: l’Attestazione di Notarizzazione indicante l’utilizzo da parte del convenuto dei caratteri cinesi “凯摩高” su prodotti appartenenti alla stessa classe cui appartengono quelli del ricorrente, l’utilizzo della denominazione “CAMOGA” come nome aziendale presso diversi eventi fieristici, l’attivazione dei domini “www.camoga.net” e “www.chinacamoga.com” e la corrispondenza ricevuta da distributori cinesi richiedenti informazioni circa questioni estranee al ricorrente ma coinvolgenti il convenuto, a riprova del disorientamento creato da quest’ultimo nel mercato
6. I documenti necessari al risarcimento delle spese affrontate, ammontanti a RMB 67.000: il documento per l’incarico del consulente legale e la relativa fattura di

pagamento, l'attestazione di pagamento per la traduzione e le fatture relative alla notarizzazione e legalizzazione dei documenti presentati nonché la documentazione dei costi che CAMOGA ha sostenuto al fine di contrastare gli atti in violazione dei suoi diritti.

La Corte ha riconosciuto la veridicità delle prove raccolte e la stretta attinenza di queste con il caso di specie. Sulla base di queste, ritenendo la controversia solo riguardante la tutela del marchio "CAMOGA", ha escluso la necessità del riconoscimento della notorietà del marchio nel caso specifico e, tenendo conto delle altre richieste del ricorrente, il 5 maggio 2008 ha pronunciato la seguente sentenza:

1. Le azioni poste in atto dal convenuto ingenerano confusione nel mercato ed integrano dunque violazione di marchio registrato e concorrenza sleale. Viene conseguentemente imposto al convenuto di cessare immediatamente l'uso della denominazione "CAMOGA", distruggere tutti i prodotti così contrassegnati e richiedere la disattivazione dei domini illegittimi

2. Entro 15 giorni da quando la sentenza sarà divenuta esecutiva, il convenuto è tenuto a pubblicare su due determinati quotidiani locali le proprie scuse, al fine di ridurre quanto più gli effetti negativi degli atti commessi

3. Considerate le insufficienti prove fornite dal ricorrente circa il danno sofferto da questo ed il profitto realizzato dal convenuto, considerando la durata e rilevanza dell'atto illecito e la gravità della colpa, la Corte riconosce al ricorrente un risarcimento del danno pari a RMB 60.000

4. Per quanto concerne i caratteri cinesi "凯摩高", il ricorrente non ha conseguito la prova che gli stessi abbiano una diretta connessione con la parola in lettere latine "CAMOGA", la richiesta di cessazione dell'uso di tali caratteri non può pertanto essere accolta dalla Corte.

Nonostante la procedura seguita dalla Camoga nel preparare e gestire l'azione legale risulti sicuramente valida si deve purtroppo rilevare che se avesse registrato in Cina anche la versione in caratteri cinesi del proprio marchio denominativo, il che sarebbe stato non solo comunque opportuno ma anche naturale conseguenza della sua presenza diretta nel Paese, avrebbe potuto presumibilmente ottenere maggiore soddisfazione dalla pronuncia della Corte.

Caso di studio JUVENTUS

Juventus Football Club S.p.a (di seguito in breve “JUVENTUS”) è una società calcistica italiana di fama internazionale con sede a Torino. Sin dalla fine degli anni '80 la JUVENTUS conta numerosissimi sostenitori anche in Cina in quanto numerose partite di Serie A del campionato di calcio italiano vengono trasmesse, in parte o integralmente, su alcuni canali televisivi cinesi. La società è altresì ivi titolare dei marchi “JUVENTUS” registrati in varie classi della Classificazione di Nizza per la registrazione dei marchi.

Nanjing Yixun Technology Co., Ltd. (di seguito in breve “YIXUN”) è un'azienda cinese fondata nel 2002 con sede a Nanchino nella provincia di Jiangsu, operante nei settori dello sviluppo di programmi per elaboratore, dell'e-commerce e della creazione di siti internet.

Il 3 giugno 2003, la YIXUN registrò il dominio “www.juventus.com.cn” e successivamente lo utilizzò per attivare un sito internet, “China Juventus Fans Club”, che offriva gratuitamente un forum agli utenti registrati per la pubblicazione e lo scambio di informazioni sulla squadra di calcio JUVENTUS.

Il 2 agosto 2005, su richiesta della JUVENTUS, l'Ufficio competente di Pechino effettuò la notarizzazione dei contenuti del sito. Il relativo documento rilasciato dall'ufficio indicava che le denominazioni “JUVENTUS”, quelle nella traslitterazione cinese “尤文图斯” ed il logo della squadra bianconera erano stati riportati nella pagina principale. Nel sito erano poi presenti alcuni collegamenti ipertestuali tra i quali “Soufun” che conduceva ad un sito di vendita e locazione immobiliare a Nanchino, “Esuit” tramite cui si effettuava l'accesso ad un punto vendita *online* di abbigliamento sportivo e forum virtuali per simpatizzanti di altre società calcistiche.

Il giorno 16 marzo 2006, la JUVENTUS sporse ufficiale denuncia presentando le prove del caso al *Domain Name Dispute Resolution Center* (DNDRC) organismo del *China International Economic and Trade Arbitration Commission* (CIETAC). Dopo poco più di cinque mesi, il 21 agosto 2006, il DNDRC rilasciò la decisione riportante la trasmissione della titolarità del dominio “www.juventus.com.cn” alla JUVENTUS.

La YIXUN, non soddisfatta della decisione, ritenendo che la registrazione del dominio fosse stata effettuata senza alcun scopo di lucro e affermando che il sito “China Juventus Fans Club” era stato attivato unicamente per lo scambio di informazioni tra i tifosi bianconeri, come precedentemente riportato nella pagina principale del sito web, dove si leggeva “il sito è stato spontaneamente fondato dai tifosi della JUVENTUS e senza scopo di lucro, tutti i diritti di proprietà intellettuale sul marchio e sul diritto d’autore riguardante la squadra spettano a Juventus Football Club”.

Consequentemente la YIXUN decise di avviare un’azione legale contro la JUVENTUS presso la Corte Intermedia di Pechino rivendicando la titolarità del dominio conteso.

Nell’udienza del 12 giugno 2007, oltre a contestare la regolarità delle notarizzazioni e certificazioni prodotte da JUVENTUS nella procedura di riassegnazione, la YIXUN sostenne che la registrazione del dominio era avvenuta in buona fede ed al solo fine di attivare il sito motivato dalla passione del Sig. Li Ning, rappresentante legale della YIXUN, per il calcio ed in particolare per la squadra bianconera e che il sito non era stato dunque creato per danneggiare la controparte o a fini di lucro, come comprovato dall’assenza di profitti derivanti dai collegamenti ipertestuali presenti nella pagina web.

La JUVENTUS si difese presentando i documenti relativi alla registrazione dei suoi marchi in Cina ed alla loro validità, dimostrando la propria legittimazione sia ai sensi della vigente Legge Marchi cinese sia per via della omonima ragione sociale, ai sensi della Convenzione di Parigi. Fornì, a supporto della propria posizione, diversi elementi di prova circa la rinomanza dei marchi JUVENTUS in Cina, ivi comprese le pubblicazioni su riviste cinesi di articoli su partite giocate dalla squadra e sui suoi componenti, a riprova della notorietà acquisita in tale Paese. Presentò, inoltre, il documento notarizzato riportante le informazioni circa i collegamenti a siti internet esterni a carattere commerciale presenti sul sito della YIXUN ed il numero ridotto di contatti registrati dal sito medesimo. Considerata l’assenza di qualunque accordo tra la YIXUN e la JUVENTUS e la mancanza di evidenza quanto ad un diritto o interesse legittimo della YIXUN al nome a dominio in questione, JUVENTUS ribadì come la

società cinese non avesse, quindi, alcun diritto all'assegnazione del dominio in questione e, conseguentemente, facoltà di registrarlo ed utilizzarlo, così generando confusione nel mercato cinese. La società calcistica italiana sostenne inoltre la consapevolezza da parte della YIXUN della notorietà di JUVENTUS in Cina, accusando la controparte di avere dunque registrato il dominio in mala fede, alla luce di questa notorietà, così attraendo utenza, al fine di trarne profitto attraverso i collegamenti ipertestuali di natura commerciale presenti sul sito internet.

La Corte riconobbe le ragioni della parte convenuta e confermò la decisione di riassegnare la titolarità del dominio alla stessa, rigettando la domanda della parte attrice. I giudici basarono la propria decisione su interpretazioni giurisprudenziali della Suprema Corte⁸ e sui motivi di seguito riferiti.

1. Il convenuto ha utilizzato la ragione sociale “JUVENTUS” fin dalla sua fondazione e ne ha registrato i marchi in Cina; “JUVENTUS” costituisce dunque la parte principale del nome dell’azienda e dei marchi del convenuto e quest’ultimo beneficia dei diritti e degli interessi leciti da esso scaturenti. Lo stesso ricorrente ha, inoltre, ammesso in udienza di non avere alcuna connessione con la società italiana.

2. L’esatta corrispondenza tra la parte principale del dominio “JUVENTUS” e la ragione sociale del convenuto lasciano facilmente intendere agli utenti che il dominio abbia una connessione con quest’ultimo, genera confusione tra questi e li induce a visitare la pagina web ed eventualmente ad usufruire di beni da questa presentati, nell’errata convinzione che si tratti di un dominio della JUVENTUS e di iniziative da questa intraprese.

3. Si ritiene che il ricorrente non avesse alcun ragionevole motivo per la registrazione e l’uso del suddetto dominio impedendo di fatto alla JUVENTUS, con tale comportamento, la registrazione dello stesso a proprio nome. La YIXUN non ha, inoltre, sufficientemente provato l’assenza di scopo di lucro, intento contrastante con la pubblicazione nella pagina web di informazioni relative ad attività con palesi finalità commerciali.

⁸ Ai sensi degli articoli 4 e 5 delle *Interpretation of the Supreme People's Court on Application of Laws in the Trial of Civil Disputes Over Domain Names of Computer Network*

Conclusioni

Al termine di questo breve percorso attraverso differenti aspetti complementari ed alla luce delle esperienze narrate, comprendere l'importanza di un'accorta strategia di tutela è da ritenersi oramai un elemento acquisito.

Si dovrà focalizzare l'attenzione sulla scelta degli strumenti più idonei a proteggere il proprio patrimonio intangibile e non certo sulla scelta se tutelarsi o meno, essendo questo il necessario percorso alla base del corretto processo imprenditoriale di internazionalizzazione.

Il testo qui presentato, filtrato attraverso emblematici stralci di vita reale, rivela quanto lungo ed impervio sia ancora il cammino da percorrere, ciò nonostante lascia aperti spiragli di speranza ed ottimismo. Il tessuto imprenditoriale italiano è, infatti, caratterizzato da una straordinaria esperienza e gode di qualità uniche al mondo: un'accorta pianificazione preventiva all'effettivo ingresso in un nuovo mercato ha garantito, normalmente, risultati significativi.

Le difficoltà certamente non mancano eppur non si ergono quali scogli insormontabili di fronte a chi, esplorati nuovi orizzonti, intenda opportunamente stabilirsi in terre nuove. Di converso, i rischi insiti in una affrettata manovra di penetrazione in mercati complessi, quale quello cinese, appaiono evidenti alla luce di quanto esposto.

Resta ancora diffusa, tra chi si affaccia o già opera nell'affascinante pianeta Cina, una duplice tendenza, certamente lesiva ed inconciliabile con un corretto percorso di apertura. Da un lato permane la infondata convinzione circa l'insita arretratezza del sistema cinese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, ove talvolta corruzione e disprezzo per la legislazione in materia renderebbero vano qualsiasi tentativo di tutelare i frutti del proprio lavoro. D'altro canto la conoscenza in materia di proprietà intellettuale di quanti operano in Cina risulta spesso carente, con conseguente ed inevitabile impoverimento dell'azione di tutela nel momento cruciale per le sorti dell'impresa all'estero. È, a questo proposito, di vitale importanza sfatare leggende, miti e luoghi comuni.

In risposta al primo dei punti sollevati, ad esempio, si è avuto modo di rilevare come, la normativa assuma tratti moderni e risulti sotto certi aspetti addirittura innovativa. Le leggi in vigore a livello nazionale vengono riprese ed arricchite da disposizioni a carattere locale e le corti vengono progressivamente istruite ad applicare il nuovo *corpus* giuridico.

Sembra altresì interessante rilevare come la prassi bancaria si stia modificando, già da alcuni anni, nella direzione dell'attribuzione di un valore sempre più centrale al patrimonio intangibile dell'azienda, che viene accettato dagli istituti, ad un ritmo in continuo aumento, come garanzia per l'apertura di credito. Si pensi, a tal proposito, che già nel novembre 2006 la *Beijing Kery Bio-Pharm Company* riceveva dalla *Bank of Communications* di Pechino un'apertura di credito pari a RMB 1.5 milioni a fronte della prestazione di una garanzia costituita unicamente da un brevetto d'invenzione.

Nel Distretto di Pudong, una delle zone in cui è suddivisa la municipalità di Shanghai, negli ultimi cinque anni oltre 200 imprese hanno ricevuto un finanziamento bancario per una somma totale di oltre RMB 100 milioni, dando in pegno i loro diritti di proprietà intellettuale. Più recentemente, nell'ottobre 2011, il governo locale del Distretto di Pudong ha annunciato che la *Shanghai Pudong Development Bank* e la *Bank of Shanghai*, offriranno RMB 3,5 miliardi come supporto finanziario a sostegno delle piccole e medie imprese nel settore industriale ad alta tecnologia. Tale politica, adottata ormai da un quinquennio, ha gradualmente consolidato l'approccio con il quale le banche di Pudong ricevono in pegno i diritti di proprietà intellettuale dalle piccole e medie imprese, con la garanzia governativa.

Tutelare la proprietà intellettuale in Cina richiede certamente degli sforzi, ma ne vale sicuramente la pena. La legislazione in materia è molto più vicina a quella italiana ed europea di quanto sia comunemente ritenuto. Talvolta, le procedure possono apparire difficoltose ed articolate, ma conviene fare della pazienza e della perseveranza le armi migliori.

La fiducia degli operatori cinesi verso gli strumenti di tutela della proprietà intellettuale cresce velocemente ed i numeri, in costante sensibile aumento, dei

depositi di domande di brevetti e marchi lo dimostrano senza alcun dubbio, pertanto ingiustificata appare la persistente arrendevolezza, unita alle già accennate lacune in materia, di chi, giustamente, sempre più vede nella Cina una grande opportunità economica ed un mercato decisamente interessante.

L'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, della quale l'11 dicembre 2011 ricorre il decennale, ha fatto sì che l'accordo TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), in particolare, sia conseguentemente applicabile in Cina come lo era già in Italia.

Come *Sun Tzu* disse: *Se conosci te stesso e conosci l'avversario nemmeno in cento battaglie ti troverai in pericolo*⁹.

⁹ Sun Tzu – *Arte della guerra*