



Università
Ca' Foscari
Venezia
Facoltà
di Lingue
e Letterature
Straniere

Corso di Laurea magistrale
in Lingue e Istituzioni Economiche e
Giuridiche dell'Asia e dell'Africa
Mediterranea

Tesi di Laurea

**Tutela dei marchi in Cina:
il caso Ariston.**

Relatore

Ch. Prof. Renzo Cavalieri

Laureanda

Camilla Fusa

Matricola 805723

Anno Accademico

2011 / 2012

Ringraziamenti

Desidero innanzi tutto ringraziare il prof. Cavalieri, per la disponibilità nel darmi suggerimenti e nell'indirizzarmi durante la stesura della tesi.

Vorrei ringraziare sentitamente anche l'ing. Giovanni de Sanctis, responsabile dell'*IPR Desk* dell'ICE di Pechino, per la cortesia dimostrata e per tutto il materiale inviatomi, utile a questo lavoro.

Infine un grazie anche ai miei genitori e a tutte le persone che mi hanno aiutato e sostenuto durante il mio percorso di studi.

前言

这个论文的题目是“在中国的商标保护：阿里斯顿纠纷一案”。

有人说：商标是商品质量的标志，是企业信誉的象征，是企业长期积累的硕果，是市场竞争的强力武器，是国家和民族的骄傲。只有创商标，保商标，才能使企业永远立于不败之地，使国家走上繁荣富强之路。商标是基于生产经营过程中创造性活动和经验积累而产生的一种权利。这种权利必须由法律直接确认，受到法律的保护，从而形成商标法律制度。

论文包含三章：第一章的主要内容分三部分，即中国的商标法律制度；国际的商标法律制度；以及反不正当竞争法的方面。

在中国，商标根据“中华人民共和国商标法”的规定受到保护。商标法是1982年制定的。1982年以后，伴随中国对外开放的进程，商标法经过两次修改得到进一步充实、完善。1993年对商标法做出第一次修改时，主要是将保护范围扩大到了。商标法规定哪些种类的商标可以注册，注册商标的申请，审查和核准以及商标专用权的保护。

2001年，当中国加入世贸组织时，就对商标法作了最后的修改。其实，中国加入世界贸易组织，承诺实施“与贸易有关的知识产权协定”，对现行商标法需要做出若干相应的修改。

国际上，有许多协议：保护工业产权巴黎公约，商标国际注册马德里协定，马德里议定书，与贸易有关的知识产权协定。这些协议中国都签字了。

关于根据商标法予以的保护，有两个很重要的方面应该改善，也就是未注册商标的保护以及驰名商标的保护。驰名商标受到法律的特殊保护，比如对一般商标的保护，只是要求在同一种商品或类似商品上不得出现与之相同或相似的商标，而对驰名商标的保护则更广泛，即使是其他类别商品的商标，也不能与它相同或相近；又比如，一般商标只在注册国受到保护，而驰名商标在“保护工业产权巴黎公约”

成员国中都可以受到保护。

第一章第三个部分的内容是不正当竞争法。商标保护与不正当竞争法有关系。商标保护可以阻止假冒者之类的不正当竞争行为，用相同或相似的商标，来推销低劣的产品或服务。

本文第二章对假冒注册商标罪进行了分析：第一部分明确了假冒的概念，假冒注册商标犯罪根据意大利刑法典的规定以及根据中华人民共和国刑法的规定。第二部分对“假冒”的问题进行了剖析：假冒商品的市场，假冒商品的经济价值和假冒问题的后果。其实，外国公司在中国的经营经常受到假冒行为的影响。在中国，假冒商品随着中国社会主义市场经济的发展也大量出现，已成为阻碍经济和社会发展的一个十分突出的问题。假冒商品给国家和社会造成的危害是十分严重的。为推动社会的进步，必须保护知识产权。打假就是为了保护商标权，第三部分主要内容是如何保护商标。

第一个保护商标的方法是国内外申请商标注册。世界上几乎所有国家均对商标进行注册并加以保护。随着世界经济的国际化进一步加速，世界各国之间的经济往来越来越密切，企业的产品和服务走向国际市场。及时对自己的商标做国际注册就显得更加必要和迫切。首先，必须向适当的国家或地区商标局提交商标注册申请书。该申请书中必须有一些文件，商标的标志应该符合若干条件，才能作为商标受到保护。标志不得误导或欺骗消费者，也不得违反公共道德。所申请的商标权不得与已经授予另一商标注册人的商标权相同或相似。这一点可以通过国家局的审查，或通过有相似或相同权利的第三方所提出的异议，予以确定。如果想得到商标国际注册，可以向世界知识产权组织提交申请书。获得商标国际注册以后，也可以根据“马德里协定”和“马德里议定书”的规定，将一项国际注册转为国家注册申请。

第二个保护商标的办法是向国家海关总署提交商标海关保护备案申请。获得海关批准后，对侵权商品实施持续不断的监控以更好的保护商标权人不受侵权。

如果发生自己商标专用权侵犯的话，在注册商标专用权受到侵犯时，可以向工商行政管理机关或人民法院请求侵权人停止侵害，赔偿损失。在一定情况下，可以提交仲裁委员会调解与仲裁发生的争议。

第三章的内容涉及“马奇和布雷维提有限公司、阿里斯顿热能产品(中国)有限

公司与佛山市顺德区阿里斯顿电器制造有限公司、上海康富来卫厨电器有限公司侵犯商标专用权及不正当竞争纠纷一案”。

上世纪九十年代成立于意大利的马奇公司，是“ARISTON 阿里斯顿”注册商标的专用权人。阿里斯顿中国公司被授权在中国使用“ARISTON 阿里斯顿”商标。

同时，佛山阿里斯顿公司将“阿里斯顿”中文字样注册为自己的企业字号，并使用在它生产的水热水器产品上，在广告宣传页上及包装上“阿里斯顿”商标标识与“ARIZHU”英文字样。另外，这家佛山市的公司在它的网站域名中使用“arisitun”英文字样。上海康富来公司作为佛山阿里斯顿公司总经销商，协助佛山阿里斯顿公司销售侵权产品。

马奇公司和阿里斯顿中国公司认为这些行为都构成了商标侵权和不正当竞争行为，所以向上海市第二中级人民法院提起诉讼。另外，这两家公司认为它们的注册商标已经达到驰名的程度，请求法院认定注册商标为驰名商标。

马奇公司、阿里斯顿中国公司诉请上海二中院判令佛山阿里斯顿公司、上海康富来公司停止商标侵权和不正当竞争行为，赔偿损失，注销 www.arisitun.com 网络域名并登报声明，以消除影响。

对此，佛山阿里斯顿公司认为，马奇公司、阿里斯顿中国公司的商标不是驰名商标。它在广告宣传页中使用“阿里斯顿”标识的行为不属于将他人的注册商标突出使用。它也认为在被控侵权产品上使用的“ARIZHU”标识是合法的，并且在公司网站域名中使用的英文“arisitun”不会造成相关公众的误认。

上海康富来公司则认为自己只是佛山阿里斯顿公司的经销商，没有实施商标侵权以及不正当竞争行为；由于它已经证明产品合法来源，不应承担赔偿责任。

上海二中院审理后作出一审判决。上海二中院认为，根据有关规定，被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的成立不以商标驰名为事实根据，人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查。马奇公司和阿里斯顿中国公司用于热水器的商标“ARISTON 阿里斯顿”在中国获得注册，佛山阿里斯顿公司也主要从事热水器的生产，这家公司在域名中使用“arisitun”的行为是否属于侵权行为，可以通过商标法及其有关规定予以明确。马奇公司和阿里斯顿中国公司可以直接根据商标法及反不正当竞争法的相关规定获得法律保护，不必要通过认定驰名商标获得特殊保护。

关于佛山阿里斯顿公司和上海康富来公司在店招、网站商铺及广告宣传页上使用中文“阿里斯顿”等字样的行为，上海二中院认为两被告侵犯了原告的相关注册商标专用权和使用权。另外，佛山阿里斯顿公司使用的“arisitun”字样与“ARISTON”在字母排列和读音上相近，容易使相关公众产生混淆或误认，构成商标侵权以及不正当竞争行为。

关于上海康富来公司，由于没有证据证明其明知侵权行为存在的主观恶意，以及可以证明产品合法来源，上海二中院认为它不应该承担赔偿责任。

综上，佛山阿里斯顿公司和上海康富来公司应该停止商标侵权及不正当竞争行为，并在“新民晚报”和“南方周末”上刊登声明，消除影响。

佛山阿里斯顿公司被判改名并且赔偿马奇公司、阿里斯顿中国公司经济损失30万元。另外，它应该停止使用并注销网络域名 www.arisitun.com。上海康富来公司应该立即停止销售标有包含“阿里斯顿”字号的企业名称的被控侵权产品。

该判决书可以让外国公司感到些许欣慰。目前在中国，外国公司可以依靠一个快速和有效的司法机关，来保护自身的正当权益。近年来，中国政府采取一系列强力措施，加大查处侵权案件的力度，扩大保护驰名商标的范围。最近中国对知识产权保护方面作了很大的进步，还可以进一步充实与完善。

Indice

Indice delle tabelle	3
Indice delle figure	4
I. Quadro di riferimento legislativo	5
1. Ricostruzione e riforma dell'ordinamento giuridico post maoismo.	5
1.1 Legge Marchi del 1982.	5
1.2 Gli anni novanta e il socialismo di mercato: Legge Marchi 1993.	8
1.3 Dal socialismo di mercato ad oggi: Legge Marchi 2001.	11
1.3.1 Definizioni e validità del marchio.	11
1.3.2 Legge Marchi 2001 sul fronte delle procedure di tutela.	16
1.3.3 La tutela dei marchi non registrati.	19
1.4 L'evoluzione normativa internazionale.	23
1.4.1 Convenzione di Parigi, 1883.	24
1.4.2 Accordo di Madrid, 1891.	26
1.4.3 Protocollo relativo all'accordo di Madrid, 1989.	27
1.4.4 Accordo di Nizza, 1957.	28
1.4.5 TRIPs, 1994.	30
1.4.6 Cooperazione Europa – Cina: EU – China IPR2.	33
1.5 Un problema correlato: la concorrenza sleale.	34
II. La Contraffazione	40
2.1 Alcune definizioni: contraffazione, alterazione e imitazione.	40
2.1.1 La contraffazione secondo il Codice penale italiano.	43
2.1.2 La contraffazione secondo la Legge penale cinese.	48
2.2 Il fenomeno della contraffazione nel complesso.	51
2.2.1 Il mercato dei prodotti contraffatti.	52
2.2.2 Mercato parallelo e contraffazione.	54
2.2.3 Canali di distribuzione.	55
2.2.4 I numeri sulla contraffazione nel mondo e in Europa.	58
2.2.5 I numeri sulla contraffazione in Italia: IPERICO.	65
2.2.6 Alcune considerazioni	70
2.3 Strumenti di tutela del marchio.	73
2.3.1 La registrazione del marchio nazionale e internazionale.	74
2.3.2 La registrazione e la tutela doganale.	78

2.3.3	La tutela amministrativa.	81
2.3.4	La tutela giudiziaria.	83
2.3.5	La via extragiudiziale: l'arbitrato.	88
III.	Il caso Ariston	92
3.1	Il caso Ariston: contraffazione del marchio e concorrenza sleale.	92
3.2	<i>Protection against Trademark Infringement in China.</i>	93
3.2.1	Premessa	94
3.2.2	La sentenza della corte di Shanghai.	95
3.2.3	La dichiarazione di notorietà.	96
3.2.4	Considerazioni finali.	100
3.3	Il testo della sentenza.	103
3.4	La traduzione della sentenza.	119
3.5	Conclusioni.	145
Bibliografia		149
Sitografia		152
Glossario		156

Indice delle tabelle

Tabella 1.1 <i>TIMOTEO</i> , Grado di notorietà	20
Tabella 2.1 <i>FRONTIER ECONOMICS</i> , Stima sul valore della contraffazione	60
Tabella 2.2 <i>Report on EU customs...</i> , Fermi totali	65
Tabella 2.3 <i>IPERICO</i> , Le tipologie di violazione indicate dai corpi	67
Tabella 2.4 <i>IPERICO</i> , Dati relativi alla contraffazione	68
Tabella 2.5 <i>IPERICO</i> , Dati relativi alla contraffazione per regione	68
Tabella 2.6 <i>IPERICO</i> , Valore stimato dei sequestri	69

Indice delle figure

Figura 2.1 <i>Report on EU customs...</i> , Numero di casi registrati	61
Figura 2.2 <i>Report on EU customs...</i> , Numero di articoli	62
Figura 2.3 <i>Report on EU customs...</i> , Paesi di provenienza per articoli	62
Figura 2.4 <i>Report on EU customs...</i> , “Top Categories” per casi	63
Figura 2.5 <i>Report on EU customs...</i> , Diritti IP implicati per articoli	64
Figura 2.6 <i>Report on EU customs...</i> , Diritti IP implicati per valore	64
Figura 2.7 <i>IPERICO</i> , Numero di sequestri per settore	69
Figura 3.1 <i>Allegato della sentenza</i> , Marchi Ariston e Arizhu	90

I. Quadro di riferimento legislativo

1. Ricostruzione e riforma dell'ordinamento giuridico post maoismo.

Nell'anno in cui fu adottata la Costituzione cinese oggi in vigore (1982),¹ venne approvata anche una legge importante per la tutela della proprietà intellettuale, la Legge marchi. L'approvazione di questa legge, il 23 agosto 1982,² rientra nella prima delle "tre direttrici evolutive" degli sviluppi normativi degli ultimi trent'anni.³ In seguito alla politica della porta aperta (开放政策 *kāifàng zhèngcè*) e alle riforme di Deng Xiaoping del 1978, infatti, "si è passati ad una decisa rivalutazione di norme e apparati, ritenuti funzionali all'attuazione del progetto di sviluppo della nuova dirigenza cinese".⁴ Con lo scopo di concretizzare questa politica di apertura, l'ordinamento giuridico fu riabilitato, e gli anni ottanta segnarono l'inizio del progresso legislativo.

Si possono quindi individuare tre fasi d'evoluzione normativa: una prima fase di traduzione dei principi affermati dalla riforma economica in disciplina legislativa; una seconda fase di ristrutturazione e perfezionamento (in riferimento alla Legge marchi, specialmente per quanto riguarda il livello di tutela); infine una terza fase di allineamento della normativa agli standard giuridici internazionali.

1.1 Legge marchi del 1982.

Per quanto riguarda la prima fase, si è sentita l'esigenza di rimodernare l'apparato legislativo (fino allora assai carente) e di dare una sorta di "garanzia" ai potenziali investitori esteri, i quali avrebbero potuto trovarsi spaesati di fronte ad un *vacuum* giuridico, ossia una mancanza di tutela dei loro diritti.

Per rispondere a questa esigenza, furono quindi approvate alcune leggi d'importanza cruciale: la Legge penale e di procedura penale (1979), la Legge sulle *joint ventures*

¹ Con alcune revisioni, nel 1988, 1993, 1999 e 2004.

² La legge entrò poi in vigore il 1° marzo 1983.

³ Cfr. Marina TIMOTEO, *La difesa di marchi e brevetti in Cina*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2010, p. 8.

⁴ TIMOTEO, *La difesa di marchi...*, cit., p. 6.

sino-estere (1979), la Legge sull'imposta sui redditi individuali (1980), la Legge sui contratti economici (1981) e la Legge di procedura civile (provvisoria) (1982).⁵

In concomitanza, nel 1980, la Cina aderì alla *World Intellectual Property Organization*, ratificando i principali trattati multilaterali in materia di proprietà intellettuale. È dunque in questo contesto che va recepita la prima versione della Legge marchi (中华人民共和国商标法, *Zhōnghuá rénmin gònghéguó shāngbiāof*) datata 1982.⁶

Essa affermava il diritto d'uso esclusivo di marchi d'impresa, tuttavia solo previo procedimento di registrazione. Questo procedimento di registrazione era (ed è tuttora) soggetto al principio del *first to file*, della priorità della domanda, vale a dire che riceve tutela dall'ordinamento chi per primo presenta la domanda di registrazione.⁷ Per questo motivo, per chi vuole operare in Cina, è essenziale registrare tempestivamente il proprio marchio, al fine di evitarne l'uso da parte di terzi che presentino anticipatamente (e in malafede) domanda di registrazione. La domanda va presentata all'Ufficio Marchi (国家商标局 *guójiā shāngbiāo jú*).

In questa prima versione della legge, la nozione di marchio d'impresa era limitata a parole, disegni e loro combinazione, escludendo così marchi tridimensionali e altri segni rappresentabili graficamente.⁸ Disponeva in merito l'art. 7:

第七条 商标使用的文字、图形或者其组合，应当有显著特征，便于识别。使用注册商标的，并应当标明“注册商标”或者注册标记。⁹

Art. 7 Le scritte, i disegni o la loro composizione utilizzati nel marchio devono avere caratteri distintivi ed essere di facile differenziazione. Nell'uso di un marchio registrato si deve apporre la dizione “Marchio registrato” o i simboli della registrazione.

Inoltre l'art. 3 originariamente non teneva in considerazione marchi notori, marchi collettivi e di certificazione.

⁵ Affiancata da tre regolamenti della Corte suprema (1984, 1987 e 1989); sostituita da una nuova Legge di procedura nel 1991.

⁶ A cui fece seguito la Legge Brevetti nel 1984.

⁷ Cfr. Laura SEMPI, *Trasferimento di tecnologia e tutela della proprietà intellettuale*, in Renzo Cavalieri (a cura di), “Cina: commercio internazionale e investimenti esteri”, Milano, IPSOA, 2006, p.98.

⁸ TIMOTEO, *La difesa di marchi...*, cit., p. 9.

⁹ Per il testo cinese della Legge marchi 1982, si consulti il sito LAW-LIB, all'indirizzo http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=95130.

第三条 经商标局核准注册的商标为注册商标，商标注册人享有商标专用权，受法律保护。¹⁰

Art. 3 Si considera marchio registrato quello che è stato registrato con l'approvazione dell'Ufficio Marchi; colui che ha registrato il marchio gode del diritto, protetto dalla legge, di uso esclusivo del marchio.

Un altro degli aspetti da considerare è che l'art. 38 prevedeva la responsabilità penale solamente per le violazioni più gravi. Gli atti che costituivano violazione erano limitati a tre. L'articolo di fatto recita:

第三十八条 有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

- (1) 未经注册商标所有人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；
- (2) 擅自制造或者销售他人注册商标标识的；
- (3) 给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

Art. 38 Il compimento di uno dei seguenti atti, appartiene a violazione del diritto d'uso esclusivo di un marchio registrato:

- 1) uso su un bene identico o simile di un marchio identico o simile a quello registrato, senza autorizzazione del titolare del marchio registrato;
- 2) produzione o vendita senza autorizzazione di rappresentazioni di marchi registrati altrui;
- 3) provocazione di altri danni al diritto d'uso esclusivo del marchio registrato altrui.¹¹

Con l'art. 39 infine si introduceva il sistema del doppio binario, *dual track system* (双轨制 *shuāngguǒ zhì*), ossia la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria piuttosto che all'autorità amministrativa. Questo principio sarà ripreso e approfondito nelle successive revisioni della Legge marchi.

In conclusione, questa legge trascurava diverse questioni ed era piuttosto sintetica,

¹⁰ LAW-LIB, 中华人民共和国商标法, *Zhōnghuá rénmin gònghéguó shāngbiāof*, http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=95130, art. 3.

¹¹ LAW-LIB, 中华人民共和国商标法..., art. 38. Per un confronto con la Legge marchi 2001 e la rispettiva traduzione italiana, si veda: Renzo CAVALIERI, Laura FORMICHELLA, Marina TIMOTEO, Enrico TOTI, *Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese, III. Legge sui marchi, sui brevetti, sul diritto d'autore, sul commercio con l'estero*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2006, p. 29.

di soli 43 articoli, contro i 64 della Legge marchi attualmente in vigore.

Si configurava perciò ad uno stadio embrionale, incompleta su molti fronti e in linea con le altre opere del legislatore riformista: di redazione vaga e contenuto generale, lasciando diversi aspetti privi di disciplina legale.¹²

1.2 Gli anni novanta e il socialismo di mercato: Legge marchi 1993.

Dopo un decennio di “sperimentazione” e mentre la Cina continuava ad aderire ai trattati internazionali, venne effettuata la prima importante revisione della Legge marchi della Repubblica Popolare Cinese (RPC), datata 22 febbraio 1993. La nuova legge ampliava l’ambito di applicazione della tutela, aggiungendo ai marchi per cui era prevista la registrazione i marchi di servizio;¹³ per quanto riguarda le attività di violazione invece, esse venivano definite dagli art. 38 e art. 40.¹⁴

第三十八条 有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

- (1) 未经注册商标所有人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；
- (2) 销售明知是假冒注册商标的商品的；
- (3) 伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；
- (4) 给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

Art. 38 Il compimento di uno dei seguenti atti, appartiene a violazione del diritto d’uso esclusivo di un marchio registrato:

- 1) uso su un bene identico o simile di un marchio identico o simile a quello registrato, senza la licenza del titolare del marchio registrato;
- 2) vendita consapevole di beni recanti marchi registrati contraffatti;
- 3) contraffazione, produzione senza autorizzazione di rappresentazioni di marchi registrati da terzi o vendita delle contraffazioni o delle rappresentazioni senza autorizzazione del marchio altrui;
- 4) provocazione di altri danni al diritto d’uso esclusivo del marchio registrato altrui.

¹² Cfr. Renzo CAVALIERI, *Lecture di diritto cinese*, Venezia, Ca’ Foscari, 2009-2010, p.25.

¹³ TIMOTEO, *La difesa di marchi...*, cit., p. 11.

¹⁴ 中华人民共和国商标法 (1993 年), *Zhōnghuá rénmín gònghéguó shāngbiāof (1993 nián)*, al sito LAWYEE.NET, http://www.lawyee.net/Act/Act_Display.asp?RID=27358&KeyWord=; si confronti con la traduzione italiana della Legge marchi 2001 in CAVALIERI, FORMICHELLA, TIMOTEO, TOTI, *Leggi tradotte...*, cit., p.29.

第四十条 假冒他人注册商标，构成犯罪的，除赔偿被侵权人的损失外，依法追究刑事责任。伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识，构成犯罪的，除赔偿被侵权人的损失外，依法追究刑事责任。销售明知是假冒注册商标的商品，构成犯罪的，除赔偿被侵权人的损失外，依法追究刑事责任。¹⁵

Art. 40 Qualora vi sia contraffazione di marchio registrato altrui, e l'atto sia tale da costituire reato, colui che ha commesso l'illecito sarà perseguito a norma di legge per le sue responsabilità penali, oltre al risarcimento per la perdita sopportata dalla parte che ha subito l'illecito.

Qualora vi sia contraffazione e produzione senza autorizzazione di rappresentazioni di marchi registrati altrui, o vi sia vendita di dette rappresentazioni contraffatte o prodotte senza autorizzazione di marchi registrati altrui, e l'atto sia tale da costituire reato, colui che ha commesso l'illecito sarà perseguito a norma di legge per le sue responsabilità penali, oltre al risarcimento per la perdita sopportata dalla parte che ha subito l'illecito.

Qualora vi sia vendita consapevole di beni recanti marchi registrati contraffatti, e l'atto sia tale da costituire reato, colui che ha commesso l'illecito sarà perseguito a norma di legge per le sue responsabilità penali, oltre al risarcimento per la perdita sopportata dalla parte che ha subito l'illecito.

Si trattava dunque di rendere perseguibili a norma di legge i seguenti atti: l'uso di un marchio simile o identico ad un marchio registrato altrui appartenente ad una stessa o a una simile categoria di beni senza autorizzazione; la vendita consapevole di prodotti aventi un marchio registrato contraffatto; la contraffazione, la produzione o la vendita di rappresentazioni di marchi altrui senza autorizzazione. Nell'art. 40 poi si fa riferimento alle responsabilità penali e al risarcimento per i danni subiti dal titolare del marchio registrato.

La legge in aggiunta era implementata da un Regolamento di attuazione.¹⁶

¹⁵ 商标法(1993年), http://www.lawyee.net/Act/Act_Display.asp?RID=27358&KeyWord= ; per la traduzione della legge in inglese si veda il sito <http://www.lehmanlaw.com/resource-centre/laws-and-regulations/intellectual-property/trademark-law-of-the-peoples-republic-of-china-1993.html>.

¹⁶ 商标法实施细则 (shāngbiāof shíshī xìzé), *Implementing Regulations for the Trademark Law of the People's Republic of China*. Dapprima approvato nel 1988, emendato poi nel 1993.

Questo Regolamento prevedeva un'ulteriore estensione della tutela ai marchi collettivi e di certificazione, con l'art. 6:

第六条 依照《商标法》第三条规定，经商标局核准注册的集体商标、证明商标，受法律保护。集体商标、证明商标的注册和管理办法，由国家工商行政管理局会同国务院有关部门另行制定。

Art. 6 Ai sensi dell'art. 3 della Legge marchi, tutti i marchi collettivi e di certificazione approvati dall'Ufficio Marchi sono protetti dalla legge. Le procedure per la registrazione e la gestione dei marchi collettivi e dei marchi di certificazione sono separatamente redatte dalla SAIC, in collaborazione con i dipartimenti interessati del Consiglio di Stato.

Si specificherà nel prossimo paragrafo la distinzione tra marchi collettivi, di certificazione, tridimensionali, notori (detti anche rinomati o celebri), ecc. Ciò che è rilevante far notare è che con l'avvento degli anni novanta le norme hanno cominciato a essere più dettagliate e complete, e si sono poste le basi per quella che sarà la Legge marchi definitiva. Negli stessi anni inoltre nascono altre leggi importanti correlate e "accessorie", la Legge contro la concorrenza sleale del 1993, e la Legge antitrust,¹⁷ anche se di questa in realtà si tratterà solo di una versione provvisoria. Il passo verso l'internazionalizzazione del diritto cinese era dunque compiuto.

Si può affermare che

Leggi importanti sono entrate in vigore negli ultimi venti anni. [...] Il sistema giuridico dell'economia di mercato socialista è stato creato essenzialmente da queste leggi e da altri atti legislativi o regolamentari. Ma per perfezionare il sistema occorrerà ancora altro tempo. Il quindicesimo congresso del PCC, rivolto all'applicazione del principio "governare per mezzo della legge", e fedele alla volontà di istituire uno Stato di diritto socialista, si è prefissato di realizzare un sistema giuridico socialista caratteristico della Cina entro il 2010.¹⁸

(segue nota) Testo cinese e inglese al sito:

http://www.lawyee.net/Act/Act_Other_Trans_Collate.asp?ChannelID=1010201&RID=1142.

¹⁷ Il testo definitivo della legge sarà approvato solo il 30 agosto 2007.

¹⁸ Cfr. René DAVID, Camille JAUFFRET-SPINOSI, *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, a cura di Rodolfo Sacco, Padova, Cedam, 2004, p. 456.

1.3 Dal socialismo di mercato ad oggi: Legge marchi 2001.

Si arriva così alla Legge marchi attualmente in vigore, quella del 2001, e alla terza fase di allineamento della normativa agli standard giuridici internazionali, che sarà trattata successivamente. E' importante comunque menzionare fin d'ora che un passaggio fondamentale per le discipline di proprietà intellettuale (e per tutte le discipline in generale) è l'adesione del paese alla *World Trade Organization* (WTO), avvenuta l'11 dicembre 2001. L'accordo per l'ingresso della Cina nella WTO infatti la obbligava a dotarsi di un sistema di protezione minimo inderogabile della proprietà industriale e intellettuale.¹⁹

1.3.1 Definizioni e validità del marchio.

Tra le correzioni apportate alla legge, una delle principali è che si è allargato il *range* dei segni distintivi idonei a costituire un valido marchio, aggiungendo le denominazioni geografiche e i marchi collettivi e di certificazione, i quali erano in precedenza tutelati solo dal Regolamento di attuazione. Sui marchi collettivi e di certificazione, l'art. 3 della Legge marchi 2001 recita:

第三条 经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标；商标注册人享有商标专用权，受法律保护。²⁰

Art. 3 Si considera marchio registrato quello che è stato registrato sulla base dell'approvazione dell'Ufficio Marchi, ed include il marchio relativo al prodotto, al servizio; il marchio collettivo; il marchio di certificazione. Il titolare di un marchio registrato gode del diritto, protetto dalla legge, di uso esclusivo del marchio.

L'art. 3 prosegue definendo i suddetti marchi:

本法所称集体商标，是指以团体、协会或者其他组织名义注册，供该组织成员在商事活动中使用，以表明使用者在该组织中的成员资格的标志。

本法所称证明商标，是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制，

¹⁹ Cfr. TIMOTEO, *La difesa di marchi...*, cit., p. 13

²⁰ *State Administration of Industry and Commerce* (SAIC), 中华人民共和国商标法, *Zhōnghuá rénmín gònghéguó shāngbiāof*, http://www.saic.gov.cn/zcfg/fl/xxb/201009/t20100921_98339.html; per la traduzione italiana cfr. CAVALIERI, FORMICHELLA, TIMOTEO, TOTI, *Leggi tradotte...*, cit., p. 3.

而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务，用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。

集体商标、证明商标注册和管理的特殊事项，由国务院工商行政管理部门规定。

Ai fini di questa legge, il cosiddetto **marchio collettivo** indica quello registrato a nome di un gruppo, un'associazione o una qualsiasi altra organizzazione, ed il cui uso è attribuito nell'ambito di attività commerciali ai membri di tali formazioni così da mostrarne la qualifica di membro da parte di colui che ne fa uso.

Ai fini di questa legge il cosiddetto **marchio di certificazione** indica quello controllato da una organizzazione che ha la capacità di esercitare la supervisione su particolari tipi di beni e di servizi e che è utilizzato da un'unità diversa dalla suddetta organizzazione o da un individuo per un proprio bene o servizio, ed utilizzato al fine di certificare le indicazioni relative al luogo di origine, alle materie prime, al metodo di produzione, alla qualità ed alle altre specifiche proprietà di tali beni o servizi.

Elementi particolari della registrazione ed amministrazione dei marchi collettivi e dei marchi di certificazione sono stabiliti dall'Organismo amministrativo per l'industria e il commercio del Consiglio degli Affari di Stato.

Per marchio collettivo dunque la legge intende quello registrato a nome di un gruppo, un'associazione o una qualsiasi altra organizzazione, mentre il marchio di certificazione risulta essere quello utilizzato per certificare le indicazioni relative al luogo di origine, le materie prime, la qualità, ecc.

Riguardo le denominazioni geografiche si veda invece l'art. 16, secondo il quale la denominazione si riferisce "al luogo di origine del prodotto, alla sua particolare qualità, al prestigio o ad altre caratteristiche, ed è indicazione determinata principalmente da elementi naturali o da fattori umani relativi al luogo".²¹

Un'altra novità inoltre è che la legge ammette i marchi tridimensionali come registrabili, purché svolgano una funzione distintiva e non corrispondano semplicemente alla forma del prodotto. Infatti l'art. 12 specifica che

第十二条 以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获

²¹ SAIC, . . . 商标法, http://www.saic.gov.cn/zcfg/fl/xxb/201009/t20100921_98339.html.

得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。

Art. 12 Qualora si presenti domanda di registrazione di un marchio con un simbolo tridimensionale, non può ottenersi la registrazione laddove la forma sia unicamente quella derivante dalla natura del prodotto o quella dettata dalla necessità di ottenere risultati tecnici o di far conseguire al prodotto un valore effettivo.

Impressionante risulta in questo caso l'analogia con l'art. 9 del Codice della proprietà industriale (C.p.i.) dell'ordinamento giuridico italiano, che al pari prevede:

Art. 9 C.P.I. Marchi di forma

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.²²

Definendo i marchi tridimensionali (detti anche “di forma”), si può affermare che ad essi si associano “forme non consuete ed arbitrarie, alle quali siano estranee finalità tanto estetiche quanto funzionali”.²³

Successivo punto d'importanza notevole nella riforma è quello che riguarda i marchi notori (驰名商标 *chímíng shāngbiāo*). A questa tipologia di marchi, i quali erano precedentemente contemplati solo dai regolamenti, sono dedicati due articoli della nuova legge. In particolare, l'art. 13, secondo cui un marchio notorio (anche qualora non fosse registrato) non può essere riprodotto, imitato o tradotto. L'articolo afferma:

第十三条 就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。

就不同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。²⁴

²² Cfr. *Codice della proprietà intellettuale*, al sito del Ministero dello Sviluppo Economico, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM),

http://www.uibm.gov.it/images/stories/dossier/Codice_PI/codice_proprieta_industriale.pdf.

²³ Cfr. Vito MANGINI, *Manuale breve di diritto industriale*, Milano, Cedam, 2009, p. 125.

²⁴ SAIC, . . . 商标法, http://www.saic.gov.cn/zcfg/fl/xxb/201009/t20100921_98339.html.

Art. 13 Per beni identici o simili, se il marchio per il quale si presenta domanda di registrazione è la riproduzione, l'imitazione, la traduzione, di un marchio noto altrui, non registrato in Cina, qualora sia in grado di generare facilmente confusione, non ne è consentita la registrazione e ne è proibito l'uso. Per **beni non identici né simili**, se il marchio per il quale si presenta domanda di registrazione è la riproduzione, l'imitazione o la traduzione di un marchio noto altrui, già registrato in Cina, tale da indurre in errore il pubblico, qualora gli interessi del titolare del marchio noto registrato possano riceverne danno, non ne è consentita la registrazione e ne è proibito l'uso.

Anche questo articolo di fatto trova corrispondenza nel nostro C.p.i., al comma 2 dell'articolo 22. L'art. 22 in modo analogo stabilisce che:

Art. 22 C.P.I. Unitarietà dei segni distintivi

1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e' adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.²⁵

Tornando alla Legge marchi della RPC, alla questione quali siano i marchi notori, risponde l'art. 14, secondo cui

第十四条 认定驰名商标应当考虑下列因素:

- (一) 相关公众对该商标的知晓程度;
- (二) 该商标使用的持续时间;

²⁵ Cfr. *Codice della proprietà intellettuale*, al sito UIBM, http://www.uibm.gov.it/images/stories/dossier/Codice_PI/codice_proprieta_industriale.pdf.

- (三) 该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;
- (四) 该商标作为驰名商标受保护的记录;
- (五) 该商标驰名的其他因素。

Art. 14 La determinazione di notorietà del marchio deve tenere in considerazione i seguenti elementi:

- 1) il grado di conoscenza del marchio da parte del pubblico di riferimento;
- 2) la durata di utilizzo del marchio;
- 3) la durata, l'estensione, e l'ambito geografico di ogni attività pubblicitaria del marchio;
- 4) il riconoscimento di tutela già ricevuto dal marchio in termini di marchio noto;
- 5) altri fattori di notorietà del marchio.

La tutela dei marchi notori non registrati e dei marchi non registrati con un certo grado di rinomanza merita nel corso di questa trattazione un approfondimento, che sarà tuttavia fatto successivamente.

Esaminando le novità della riforma normativa, si sono appena elencate le principali sul fronte delle tipologie di marchi validi ammessi per la registrazione, e tutelati perciò dall'ordinamento. Resta solo da individuare gli elementi che rendono possibile la registrazione. Al pari dell'art. 7 del nostro C.p.i., secondo cui il marchio è formato da "parole, figure, lettere dell'alfabeto, cifre, suoni, combinazioni o tonalità cromatiche, forme di prodotti purché suscettibili di rappresentazione grafica, o da un insieme di taluni di questi elementi",²⁶ l'art. 8 della Legge marchi della RPC indica che possono valere come marchio oggetto di domanda di registrazione "i segni distintivi in grado di differenziare i prodotti di una persona fisica da quelli di un'altra", segni che comprendono "scritture, disegni, lettere dell'alfabeto, cifre, simboli tridimensionali, composizioni di colori così come la loro combinazione".

Si ricorda infine concludendo che, qualora l'ufficio marchi rigettasse la domanda di registrazione di un marchio, il richiedente può rivolgersi alla Commissione per la revisione e l'aggiudicazione dei marchi (标评审委员会 *biāo píngshěn wěiyuánhui*, *Trademark Review and Adjudication Board*, TRAB).

²⁶ Cfr. *Codice della proprietà intellettuale*, al sito UIBM, http://www.uibm.gov.it/images/stories/dossier/Codice_PI/codice_proprieta_industriale.pdf.

1.3.2 Legge marchi 2001 sul fronte delle procedure di tutela.

Si era già accennato al *dual track system*, la facoltà di adire l'autorità giudiziaria piuttosto che l'autorità amministrativa in caso di violazione del marchio. Si considera ora il funzionamento di questo sistema e come la legge ha riformato questi aspetti.

Chi ritiene di aver subito una violazione del marchio può rivolgersi all'autorità amministrativa, intesa come i dipartimenti locali dell'Amministrazione Statale per l'Industria e il Commercio (国家工商行政管理总局 *guójiā gōngshāng xíngzhèng gu nl z ngjú*, *State Administration of Industry and Commerce*, SAIC). I dipartimenti locali della SAIC hanno il nome di Amministrazione per l'Industria e il Commercio (工商行政管理局 *gōngshāng xíngzhèng gu nl jú*). Ad essi si deve fornire la prova del proprio diritto sul marchio così come della sua violazione.²⁷

In merito alle misure che l'AIC può adottare, l'art. 53 della Legge marchi 2001 sostiene che

第五十三条 [...] 工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和专门用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，并可处以罚款。[...] 进行处理的工商行政管理部门根据当事人的请求，可以就侵犯商标专用权的赔偿数额进行调解；[...]

Art. 53 [...] Quando l'Organismo amministrativo per l'industria e il commercio, nella trattazione [della questione], stabilisce che si sia verificato un atto illecito, ordina l'immediata cessazione del comportamento illecito, la confisca e la distruzione dei beni oggetto dell'illecito e degli strumenti usati specificatamente nella produzione dei beni oggetto di illecito e nella contraffazione degli esemplari di marchi registrati, e può inoltre imporre sanzioni pecuniarie. [...] L'Organismo amministrativo per l'industria e il commercio che conduce la trattazione, sulla base delle richieste della parte può procedere alla mediazione in ordine all'entità del risarcimento del danno per la violazione del diritto d'uso esclusivo del marchio [...].²⁸

²⁷ Cfr. SEMPI, *Trasferimento di tecnologia...*, cit., p. 111.

²⁸ SAIC, . . . 商标法, http://www.saic.gov.cn/zcfg/fl/xxb/201009/t20100921_98339.html; cfr. traduzione italiana CAVALIERI, FORMICHELLA, TIMOTEO, TOTI, *Leggi tradotte...*, cit., p. 29.

Lo stesso articolo prevede l'altra opportunità, ossia di adire il Tribunale Popolare. In particolare, ci si può rivolgere al tribunale del luogo in cui ha domicilio chi commette violazione del marchio, oppure del luogo in cui la violazione si è verificata.²⁹

La differenza basilare tra scegliere di percorrere la via amministrativa piuttosto che quella giudiziaria sta nel fatto che l'AIC, sebbene operi in tempi più brevi, non può garantire l'esecuzione forzata dei suoi provvedimenti, nel qual caso si dovrebbe ricorrere all'autorità giudiziaria.

Delineato brevemente così il sistema, si tratta ora di vedere in che modo sia andata a incidere maggiormente la riforma del 2001. Innanzi tutto, il legislatore con l'art. 52 ha aumentato le ipotesi di reato di violazione del marchio, a quelle riportate qui di seguito:

- 第五十二条** [...] (一) 未经商标注册人的许可, 在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的;
- (二) 销售侵犯注册商标专用权的商品的;
- (三) 伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;
- (四) 未经商标注册人同意, 更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;
- (五) 给他人的注册商标专用权造成其他损害的。³⁰

- Art. 52** [...] 1) uso su un bene identico o simile di un marchio identico o simile a quello registrato, senza la licenza del titolare del marchio registrato;
- 2) vendita di beni che violano il diritto d'uso esclusivo del marchio registrato;
- 3) contraffazione, produzione senza autorizzazione di rappresentazioni di marchi registrati da terzi o vendita delle contraffazioni o delle rappresentazioni senza autorizzazione del marchio altrui;
- 4) alterazione del marchio registrato e reimmissione sul mercato del bene con il marchio alterato, senza il consenso del titolare del marchio registrato;
- 5) provocazione di altri danni al diritto d'uso esclusivo del marchio registrato altrui.

Potrebbe essere interessante notare come nel C.p.i italiano non vi sia un articolo che

²⁹ Cfr. SEMPI, *Trasferimento di tecnologia...*, cit., p. 113.

³⁰ SAIC, . . . 商标法, http://www.saic.gov.cn/zcfg/fl/xxb/201009/t20100921_98339.html.

specifica in concreto le ipotesi di reato di violazione del marchio. Ciò si spiega principalmente con il fatto che il nostro C.p.i. è onnicomprensivo di pressoché tutti i diritti di proprietà industriale, dal marchio al brevetto, dalle topografie dei prodotti a semiconduttori alle informazioni segrete. Ricordiamo che nel 2005 “il governo ha provveduto a riunire tutte le disposizioni concernenti la materia in un testo unitario ed omogeneo, coordinato con la normativa comunitaria ed internazionale”.³¹

Sebbene dunque manchi una definizione delle ipotesi di reato per il marchio, d'altra parte i rimedi giurisdizionali nel nostro codice sono trattati in modo unitario per tutti i tipi di proprietà industriale: essi si sviluppano in due sezioni (dall'art. 117 all'art. 146), e le disposizioni sanzionatorie previste (si veda l'art. 124) sono molto più copiose di quelle della Legge marchi della RPC.

Tornando alla riforma della Legge marchi del 2001, in secondo luogo sono stati rafforzati i poteri delle AIC, sia sul piano investigativo che sanzionatorio (si vedano gli articoli 54, 55, 56). Inoltre, sono state previste per le autorità giudiziarie misure cautelari, e per la prima volta si è indicata una somma per il risarcimento del danno, che l'art. 56 così quantifica:

第五十六条 侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。

前款所称侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。

销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得的并说明提供者的，不承担赔偿责任。³²

Art. 56 L'entità del risarcimento del danno per la violazione del diritto d'uso esclusivo del marchio, è pari al vantaggio che colui che ha commesso l'illecito ha tratto in seguito all'illecito stesso nel periodo in cui è stato commesso, oppure alla perdita sopportata dalla parte che ha subito l'illecito a causa dello stesso, comprese le spese ragionevoli sostenute da quest'ultima parte per la cessazione dell'atto illecito.

Qualora i vantaggi tratti a causa dell'illecito, da chi lo ha commesso, o le

³¹ Cfr. MANGINI, *Manuale breve di diritto industriale*, cit. p. 71.

³² SAIC, . . . 商标法, http://www.saic.gov.cn/zcfg/fl/xxb/201009/t20100921_98339.html.

perdite sopportate a causa dell'illecito, da chi lo ha subito, di cui al comma precedente, siano di difficile determinazione, il Tribunale Popolare sulla base delle circostanze dell'atto illecito si pronuncia per un risarcimento fino a 500.000 *yuan* [...].³³

Sebbene la riforma del 2001 abbia riconosciuto la questione del risarcimento dei danni, tuttavia l'entità del risarcimento è allo stesso tempo uno dei punti di maggiore criticità delle legge ora in vigore, e uno dei temi importanti di discussione della prossima riforma.

Infine, per quanto concerne le decisioni del TRAB, la legge ha dato la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria, avverso i provvedimenti di rigetto della domanda di registrazione, avverso le pronunce sulle opposizioni di terzi nei confronti della registrazione e avverso la cancellazione o la revoca di un marchio (articoli 32, 33, 43 e 49).³⁴

1.3.3 La tutela dei marchi non registrati.

Un altro dei punti critici della Legge marchi 2001 e su cui sarà necessario lavorare per il prossimo emendamento è la tutela dei marchi non registrati, i quali (non essendo registrati appunto) nei testi normativi non ricevono particolare attenzione. Lo studioso cinese Gong Hongbing in proposito ben sintetizza la condizione del marchio non registrato:

The Unregistered Trademark (UT) has its unique value and the form of it is various. All these constitute the justification and the reasonable ground of its existence. China is a developing country, under the trademark voluntary registration principle, there must be countless unregistered trademarks. Just like a scholar said: the more our economy prosperous, the more numbers of UTs there will be. In a certain meaning, the uses of UT on large scale are symbol of the prosperity of our economy. So, in order to fulfill the real purpose of Trademark Law, to realize the natural justice and to cover the shortcoming of the system of registration, we should strengthen the protection for unregistered mark.³⁵

³³ SAIC, . . . 商标法, http://www.saic.gov.cn/zcfg/fl/xxb/201009/t20100921_98339.html.

³⁴ Cfr. TIMOTEO, *La difesa di marchi...*, cit., p. 17.

³⁵ Citato in Marina TIMOTEO (a cura di), *Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina*, Collana "Marco Polo" 750 anni, Roma, Tiellemmedia Editore, 2008, pp. 146-147.

Si dà dunque per assunto che più un'economia è prosperosa, più marchi non registrati vi sono, e per adempiere al reale scopo della Legge marchi, è necessario perciò sopperire alle "mancanze" del sistema di registrazione e rafforzare la protezione delle diverse categorie di marchi che non possono essere oggetto di tutela. Sostanzialmente si possono distinguere tre tipologie di marchi non registrati: marchi non registrati notori, marchi non registrati con un certo grado di rinomanza e marchi non registrati comuni. I marchi non registrati comuni non necessitano di ulteriore definizione; è interessante invece delineare la differenza tra i marchi non registrati notori e quelli con un certo grado di rinomanza.

Si è già visto in precedenza l'art. 14 della Legge marchi 2001, che elenca i criteri di determinazione di notorietà del marchio. Per definire un marchio "con un certo grado di rinomanza" si dovrebbe quindi prendere in considerazione quei criteri, ma il loro standard dovrebbe essere inferiore.³⁶

La tabella che si riporta qui di seguito compara concretamente i diversi standard:

Factor	A well-known trademark	An used unregistered trademark with a certain reputation
1. Reputation of the mark to the relevant public	National scope, several provinces or one province	Several counties or local area
2. Time for continued use of the mark	Longer	Shorter
3. Consecutive time, extent and geographical area of advertisement of the mark	Longer, national scope, large money on ad	Shorter Local area Certain money on ad
4. Records of protection	Have	No
5. Others		

Tabella 1. TIMOTEO, *Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina*.

Una volta chiariti i due diversi gradi di notorietà, è possibile ora fare delle valutazioni sulla (mancata) tutela dei marchi non registrati notori piuttosto che di quelli con un certo grado di rinomanza.

Per quanto riguarda i marchi noti non registrati, nella Legge marchi 1993 i riferimenti ad essi erano pressoché assenti; era presente solo un'ipotesi di cancellazione dei marchi registrati con mezzi fraudolenti e sleali, all'art. 27, senza

³⁶ Cfr. TIMOTEO, *Regimi e tutela*, cit., p. 138.

tuttavia una menzione specifica alla notorietà.³⁷

Il primo vero provvedimento viene alla luce nel 1996, ossia un regolamento *ad hoc* emanato dalla SAIC, sebbene a titolo provvisorio: il “Regolamento provvisorio sul riconoscimento e l’amministrazione dei marchi notori”. Esso introduceva di fatto la possibilità di riconoscimento per via amministrativa dello *status* del marchio come notorio.³⁸ Il regolamento ad ogni modo fu abrogato dalle “Disposizioni per il Riconoscimento e la Tutela dei marchi notori” (驰名商标认定和保护规定 *Chímíng shāngbiāo rèndìng hé bǎohù guīdìng*)³⁹ del 2003.

Prima di questi provvedimenti, intervenne a chiarire qualche aspetto sulla notorietà la Legge marchi 2001: si è riportato negli scorsi paragrafi l’articolo 13, il quale prevede per i marchi notori, anche quelli non registrati, una forma di tutela. È d’obbligo tuttavia un distinguo: nel caso in cui il marchio non sia registrato, la tutela è garantita solo per le categorie di beni identici o simili. Qualora invece il marchio sia registrato, la tutela è maggiore in quanto si estende anche alle categorie di beni non identici o simili.

L’art. 41 poi, in fatto di opposizione e cancellazione di un marchio registrato in violazione degli articoli 13, 15, 16 e 31, e sia registrato per giunta in malafede, prevede che, per i marchi noti (che siano registrati o meno), non ci sia il termine di 5 anni per procedere all’opposizione. Questo tuttavia non vale anche per i marchi con un certo grado di rinomanza: si riporta quindi qui di seguito il testo integrale dell’articolo.

第四十一条 [注册不当的商标争议及其裁定]

已经注册的 商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商 标评审委员会裁定撤销该注册商标。

已经注册的商标，违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的，自商标注册之日起五年内，商标 所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。除前两款规定的情形外， 对已经注册的商标有争议的，可以自该商标经

³⁷ Cfr. TIMOTEO, *La difesa di marchi...*, cit., p. 83.

³⁸ Cfr. TIMOTEO, *La difesa di marchi...*, cit., *ibidem*.

³⁹ Per la consultazione dei provvedimenti in lingua cinese e inglese si veda il sito WIPO, <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6346>.

核准注册之日起五年内，向商标评审委员会申请裁定。

商标评审委员会收到裁定申请后，应当通知有关当事人，并限期提出答辩。⁴⁰

Art. 41 [*Controversie relative al marchio registrato erroneamente*]

Qualora un marchio registrato violi le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 di questa Legge, oppure la registrazione sia stata conseguita con mezzi ingannevoli o con altri mezzi illegittimi, l'Ufficio Marchi ne annulla la registrazione; altre organizzazioni o individui possono richiedere alla Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi di esprimersi circa l'annullamento del marchio registrato.

Qualora un marchio registrato violi le disposizioni di cui agli articoli 13, 15, 16 e 31 di questa Legge, il titolare del marchio o una parte interessata può presentare domanda di nullità alla Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi, entro cinque anni dalla data di registrazione. Nel caso la registrazione sia avvenuta in malafede, il titolare di un marchio notorio non sarà vincolato ai cinque anni di tempo limite.

Oltre alle due situazioni precedenti, chiunque intenda opporsi al marchio registrato può, entro cinque anni dalla data di registrazione, presentare domanda alla Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi.

Dopo aver ricevuto la domanda, la Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi deve avvisare le parti interessate, chiedendogli di argomentare la loro difesa entro un tempo stabilito.

Per i marchi noti viene a mancare il limite dei 5 anni; il limite invece resta per i marchi (non registrati) con un certo grado di rinomanza, a cui si fa riferimento in questo articolo citando un altro articolo, il 31.

L'articolo 31 afferma:

第三十一条 [不得损害他人先在权利、不得抢先注册]

申请商标注册不得损害他人现有的先在权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。⁴¹

Art. 31 [*Divieto di violare i diritti di terzi e di registrare anticipatamente*]

La domanda di registrazione del marchio non deve violare i diritti preesistenti

⁴⁰ Cfr. WIPO, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=181402, art. 41.

⁴¹ Cfr. WIPO, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=181402, art. 31.

di terzi, né può essere tesa alla registrazione anticipata, con mezzi illegittimi, del marchio che è già utilizzato da terzi ed è in qualche modo conosciuto.

Si completa quindi il quadro della tutela dei marchi non registrati noti e “in qualche modo conosciuti”, ossia con un certo grado di rinomanza. Rimangono tuttavia aperte molte questioni, sia per il limite di tempo di 5 anni entro cui è possibile fare opposizione alla registrazione, sia all'estensione della tutela anche ai beni non identici o affini per quei marchi che pur essendo notori non sono registrati. Si auspica che nel prossimo emendamento una maggiore tutela sia prevista.

1.4 L'evoluzione normativa internazionale.

In materia di proprietà intellettuale, la normativa internazionale (pur seguendo anch'essa un processo evolutivo) è stata nel corso degli anni piuttosto copiosa. Alla Convenzione di Parigi del 1883, si sono susseguiti numerosi accordi, seguendo il percorso di quella che si può chiamare “globalizzazione del diritto”.

In tema di “globalizzazione giuridica”, Francesco Galgano asserisce che

[...] nella globalizzazione non c'è soltanto la creazione di un diritto uniforme, ma c'è anche il transito dei modelli. D'altra parte assistiamo all'elaborazione, ad esempio tramite le convenzioni internazionali che permettono di recepire istituti di altri paesi, di quello che viene chiamato lo “*shopping* del diritto”: si tratta di uno strumento di globalizzazione ancora più importante dell'uniformazione stessa del diritto, attuato mediante principi uniformi [...]. Si tratta di una sorta di grande emporio: i vari modelli nazionali anziché essere destinati ad un superamento per effetto dell'avvento di un sistema giuridico unitario, uniforme, valido per tutto il mondo, conservano la loro validità perché sono tanti possibili modelli ai quali porre mano a seconda delle esigenze dei singoli.⁴²

Che si tratti di uniformazione o di globalizzazione, di certo è che

Nell'ambito delle fonti destinate alla tutela della proprietà intellettuale, il ruolo svolto dalla produzione normativa internazionale appare sempre più

⁴² Citato in TIMOTEO, *Regimi e tutela*, cit., p. 59.

determinante, anche a causa dell'inarrestabile internazionalizzazione dell'economia.⁴³

Si ricorda poi che, in un contesto di arretratezza giuridica, qual era quella della Cina all'epoca della politica di apertura, il paese ha sempre rivolto lo sguardo al diritto legislativo sovranazionale e internazionale, accogliendone principi e regole.⁴⁴

1.4.1 Convenzione di Parigi, 1883.

Il primo passo in materia di proprietà intellettuale a livello internazionale è stato compiuto con la “Convenzione di Unione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale” (CUP), firmata a Parigi il 20 marzo 1883 da Belgio, Brasile, Francia, Italia, Olanda, Portogallo, Spagna e Svizzera. La Convenzione conta oggi 174 paesi aderenti.⁴⁵

Il trattato toccava i maggiori aspetti riguardanti la proprietà intellettuale, definiti in particolare dall'art. 1, commi 2 e 3.

Article 1 [...] (2) The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition.

(3) Industrial property shall be understood in the broadest sense and shall apply not only to industry and commerce proper, but likewise to agricultural and extractive industries and to all manufactured or natural products, for example, wines, grain, tobacco leaf, fruit, cattle, minerals, mineral waters, beer, flowers, and flour.⁴⁶

L'art. 2 inoltre stabiliva che tutti i cittadini dei paesi dell'Unione (della Convenzione) avrebbero goduto di uguale protezione e tutela legale contro la violazione dei loro diritti, e che non sarebbe stato richiesto loro il domicilio o la residenza nel paese in cui la protezione era rivendicata:

⁴³ Cfr. MANGINI, *Manuale breve di diritto industriale*, cit., p. 125.

⁴⁴ Cfr. TIMOTEO, *La difesa di marchi...*, cit., p. 25.

⁴⁵ Per la consultazione della lista dei Paesi aderenti e per il trattato si veda il sito della WIPO http://www.wipo.int/wipolex/en/wipo_treaties/parties.jsp?treaty_id=2&group_id=1.

⁴⁶ WIPO, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Official Translation)*, http://www.wipo.int/wipolex/en/wipo_treaties/text.jsp?doc_id=131045&file_id=177593.

Article 2 [*National Treatment for Nationals of Countries of the Union*]

(1) Nationals of any country of the Union shall, as regards the protection of industrial property, enjoy in all the other countries of the Union the advantages that their respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals; all without prejudice to the rights specially provided for by this Convention. Consequently, they shall have the same protection as the latter, and the same legal remedy against any infringement of their rights, provided that the conditions and formalities imposed upon nationals are complied with.

(2) However, no requirement as to domicile or establishment in the country where protection is claimed may be imposed upon nationals of countries of the Union for the enjoyment of any industrial property rights.

Assunse poi particolare rilievo l'art. 6-*bis*, che presentava la categoria dei marchi notori come tutelabili, anche qualora non fossero registrati. L'articolo di fatto sosteneva che i paesi dell'Unione potessero rifiutare o invalidare la registrazione di un marchio che fosse la riproduzione, l'imitazione o la traduzione di un marchio ritenuto notorio nel paese di registrazione o uso.

Article 6-*bis*

(1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of **registration or use** to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith. [...] ⁴⁷

L'articolo 6-*bis* quindi non si limitava a tenere in considerazione i marchi notori, ma anche quelli non registrati; proseguiva poi a stabilire il periodo di tempo concesso (cinque anni) per richiedere la cancellazione del marchio atto a creare confusione, mentre fissava per un periodo di tempo illimitato il termine per la cancellazione o il divieto d'uso di un marchio registrato o utilizzato in malafede.

⁴⁷ Cfr. WIPO, *Paris Convention...*, op. cit., ibidem. Il grassetto indica la rilevanza dei termini.

Si ricorda infine l'art. 4, che introduceva per la prima volta il *right of priority*, principio della priorità.

Il trattato gettò solide basi per la normativa futura; la Cina comunque aderì alla Convenzione (保护工业产权巴黎公约 *b ohù gōngyè ch nquán Bālǐ gōngyuè*)⁴⁸ solo il 19 dicembre 1984, entrando così in vigore il 19 marzo 1985. Questo dunque avvenne solamente dopo aver aderito alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, *World Intellectual Property Organization* (WIPO), nel 1980.

1.4.2 Accordo di Madrid, 1891.

Alla Convenzione di Parigi fece seguito l'“Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi” (商标国际注册马德里协定 *shāngbiāo guójì zhùcè M dél xiédìng*)⁴⁹ (a cui si affianca quello “sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza”), del 14 Aprile 1891.

L'espressione “registrazione internazionale” non si riferisce a un marchio avente efficacia internazionale o sovranazionale. “Si tratta, invece, di una procedura semplificata di deposito e rinnovo del marchio che, salvo motivi di rifiuto in uno o più Paesi, dà luogo alla concessione di tanti marchi nazionali quanti sono i paesi designati nella domanda”.⁵⁰ Il vantaggio dell'Accordo, oltre alla semplificazione della procedura per la registrazione in paesi al di fuori dei confini nazionali, consta in un minor costo rispetto a quello che si avrebbe procedendo alla singola registrazione paese per paese.

Di questo accordo si menzionano: l'art. 3, che definisce appunto i contenuti della domanda di registrazione internazionale; l'art. 4, sugli effetti della registrazione internazionale; l'art. 5, sul rifiuto della registrazione da parte degli uffici nazionali.

Questi articoli in particolare assumono rilevanza, in quanto rappresentano uno dei punti critici di questo trattato, a cui si è cercato di porre rimedio con il Protocollo di Madrid, del 27 giugno 1989. In base all'Accordo di Madrid, infatti, un marchio, per

⁴⁸ Per la consultazione del trattato in lingua cinese si veda http://www.wipo.int/wipolex/en/wipo_treaties/text.jsp?doc_id=131045&file_id=193761.

⁴⁹ Per la consultazione dell'Accordo in lingua inglese si veda http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/legal_texts/pdf/madrid_agreement.pdf.

⁵⁰ Cfr. Claudio COSTA, *Il Protocollo di Madrid sul marchio internazionale*, in MERCATO GLOBALE.IT, http://www.mglobale.it/Internazionalizzazione/Marchi/Normativa/Il_Protocollo_di_Madrid_sul_marchio_internazionale.kl.

ottenere la registrazione internazionale, doveva essere registrato nel paese di origine. Così stabilisce l'art. 3, comma 1:

Article 3 (1) Every application for international registration must be presented on the form prescribed by the Regulations; the Office of the country of origin of the mark shall certify that the particulars appearing in such application correspond to the particulars in the national register, and shall mention the dates and numbers of the filing and registration of the mark in the country of origin and also the date of the application for international registration.⁵¹

Viene quindi specificato che l'Ufficio (preposto alla registrazione nazionale) del paese di origine del marchio, ai fini della registrazione internazionale, dovrà comunicare le date e i numeri relativi alla registrazione (già avvenuta).

Un altro aspetto controverso è che, qualora a livello nazionale il marchio fosse dichiarato invalido, anche la registrazione internazionale risulta perciò invalidata.

La Cina ratificò l'Accordo il 4 luglio 1989, che divenne effettivo sul territorio nazionale il 4 ottobre 1989 (escluse naturalmente Hong Kong e Macao).⁵² Grazie alla ratifica, la registrazione internazionale ottenuta poteva essere così estesa anche al territorio cinese.

1.4.3 Protocollo relativo all'Accordo di Madrid, 1989.

Il Protocollo invece (a cui la Cina aderì dopo pochi anni, nel 1995), venne concepito quasi un secolo dopo, proprio per cercare di superare le limitazioni (a cui abbiamo appena accennato) dell'Accordo. La differenza è subito evidente:

Article 2

Securing Protection through International Registration

(1) Where **an application for the registration of a mark** has been filed with the Office of a Contracting Party, or where a mark has been registered in the register of the Office of a Contracting Party, the person in whose name that application (hereinafter referred to as "the basic application") or that registration (hereinafter referred to as "the basic registration") stands may, subject to the provisions of this Protocol, secure protection for his mark in the

⁵¹ WIPO, *Madrid agreement concerning the international registration of marks*, art. 3, p. 3.

⁵² WIPO, *Madrid agreement concerning the international registration of marks*, *Contracting parties*, http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf.

territory of the Contracting Parties, by obtaining the registration of that mark in the register of the International Bureau of the World Intellectual Property Organization [...].⁵³

Nel Protocollo non si parla solo di registrazione (già avvenuta), ma anche di *application*, domanda di registrazione, sufficiente per ottenere la registrazione internazionale.

La questione che si potrebbe porre ora riguarda la validità dell'Accordo di Madrid, che almeno su questo punto si dimostra divergente. È necessario chiarire che in realtà il Protocollo non sostituisce l'Accordo; alcuni paesi hanno aderito solo all'Accordo, altri invece solo al Protocollo, altri ancora hanno aderito a entrambi.

Nel caso in cui un paese abbia aderito a entrambi, in base quindi a che criterio si applica l'uno piuttosto che l'altro? A questo quesito risponde l'art. 9 *sexies* :

Article 9 *sexies*

Relations Between States Party to both this Protocol and the Madrid (Stockholm) Agreement.

(1) (a) This Protocol alone shall be applicable as regards the mutual relations of States party to both this Protocol and the Madrid (Stockholm) Agreement.

(b) Notwithstanding subparagraph (a), a declaration made under Article 5(2)(b), Article 5(2)(c) or Article 8(7) of this Protocol, by a State party to both this Protocol and the Madrid (Stockholm) Agreement, shall have no effect in the relations with another State party to both this Protocol and the Madrid (Stockholm) Agreement. [...]⁵⁴

Si evince così che sul Protocollo prevale l'Accordo.⁵⁵

1.4.4 Accordo di Nizza, 1957.

Il Protocollo di Madrid ad ogni modo è stato preceduto da altri trattati, tra cui l'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai

⁵³ WIPO, *Protocol relating to the Madrid agreement concerning the international registration of marks*, http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/legal_texts/pdf/madrid_protocol.pdf; il grassetto è stato usato per sottolineare la differenza dall'Accordo.

⁵⁴ WIPO, *Protocol relating to the Madrid agreement...*, art.9, p. 14.

⁵⁵ Per ulteriori informazioni sul Protocollo rispetto all'Accordo si veda il sito *Mercato Globale.it*, http://www.mglobale.it/Internazionalizzazione/Marchi/Normativa/Il_Protocollo_di_Madrid_sul_marchio_internazionale.kl. La questione è ripresa anche nel secondo capitolo di questa trattazione.

fini della registrazione dei marchi”.⁵⁶ L’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 fu ratificato dalla Cina, entrando così in vigore il 9 agosto 1994.

Come si evince dal nome dell’Accordo, lo scopo è quello di fornire una comune classificazione di beni e servizi per la registrazione dei marchi, in modo da raccogliere i dati sui marchi registrati e renderne più facile la ricerca.⁵⁷

In particolare, secondo l’art. 1 comma 2 dell’Accordo, la classificazione consta di:

Article 1 [...] (2) The Classification consists of:

- (i) a list of classes, together with, as the case may be, explanatory notes;
- (ii) an alphabetical list of goods and services (hereinafter designated as “the alphabetical list”) with an indication of the class into which each of the goods or services falls. [...]⁵⁸

È quindi essenzialmente formata da una lista di classi con alcune note esplicative, e una lista in ordine alfabetico dei beni e dei servizi, con l’indicazione della classe a cui appartengono. In base a quanto riporta anche l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), “ogni paese membro dell’Accordo di Nizza è tenuto, per le registrazioni dei marchi, ad applicare la classificazione di Nizza, [...], e indicare nei documenti e nelle pubblicazioni ufficiali delle proprie registrazioni il numero delle classi della classificazione alle quali appartengono i prodotti ed i servizi per i quali i marchi sono registrati”.⁵⁹

Sul tema della classificazione internazionale dei marchi, ci fu un ulteriore Accordo: l’Accordo di Vienna del 12 giugno 1973 sulla “classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi”.

La WIPO a proposito specifica che

The Vienna Classification constitutes a hierarchical system that proceeds from the general to the particular, classifying the figurative elements of marks into

⁵⁶ Per la consultazione dell’Accordo in lingua inglese si veda

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/classification/nice/pdf/trtdocs_wo019.pdf.

⁵⁷ WIPO, *Creare un marchio. Introduzione all’utilizzo dei marchi per le piccole e le medie imprese*, http://www.wipo.int/freepublications/it/sme/900/wipo_pub_900.pdf, p. 12.

⁵⁸ WIPO, *Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks*,

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/classification/nice/pdf/trtdocs_wo019.pdf.

⁵⁹ Ministero dello sviluppo economico, UIBM, Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, *Classificazione di Nizza – Nona Edizione*,

http://www.uibm.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2004516&lang=it.

categories, divisions and sections, on the basis of their shape.⁶⁰

È bene tuttavia ricordare che, al contrario di quanto avvenuto con l'Accordo di Nizza, la Cina non ha aderito a quello di Vienna.

1.4.5 TRIPs, 1994.

L' "Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio" (与贸易有关的知识产权保护协定 *y màoyì y uguān de zhīshi ch nquán b ohù xiédìng*), raggiunto a Marrakech il 15 aprile 1994 e meglio noto come "Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights" (TRIPs), è stato un passaggio obbligato per l'adesione della Cina alla WTO.

Roberto Federico Antonelli, nel libro "Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina" a cura di Timoteo, così sintetizza la modernizzazione del sistema giuridico cinese e la sua conformazione al modello internazionale, che culmina con l'Accordo TRIPs e l'adesione alla WTO:

Come noto, è stato solo a partire dagli anni '80 che la Cina Popolare ha progressivamente implementato un corpus di norme in materia di proprietà intellettuale. Dalla data della sua fondazione (1949) infatti, in seguito alla abrogazione di tutto il sistema giuridico di epoca nazionalista, per più di 30 anni, i diritti di proprietà industriale non sono stati in nessun modo tutelati. Nel corso degli anni '90 il quadro giuridico in materia di IP [*Intellectual Property*] è venuto consolidandosi sulla spinta del processo di adeguamento del sistema giuridico agli standard richiesti per l'adesione alla *World Trade Organization* (WTO) e alla conseguente ratifica dell'accordo TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*).⁶¹

La ratifica dell'Accordo TRIPs, avvenuta in stretta correlazione all'adesione alla WTO, ha imposto alla Cina un adeguamento alle regole internazionalmente riconosciute in materia di proprietà intellettuale. L'accordo del 1994 infatti aveva lo scopo di "estenuare" le tensioni accumulate nelle relazioni economiche internazionali, a causa delle diverse norme di protezione della proprietà

⁶⁰ WIPO, *International Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna Classification)*, <http://www.wipo.int/classifications/vienna/en/>.

⁶¹ Cfr. Roberto Federico ANTONELLI, citato in TIMOTEO, *Regimi e tutela*, cit., p. 159.

intellettuale (così come del rispetto della stessa) da parte dei vari paesi.

Lo “spirito” del TRIPs è ben incarnato dal preambolo ai principi generali:

Desiring to reduce distortions and impediments to international trade, and taking into account the need to promote effective and adequate protection of intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade;

Recognizing, to this end, the need for new rules and disciplines concerning:

- (a) the applicability of the basic principles of GATT 1994 and of relevant international intellectual property agreements or conventions;
- (b) the provision of adequate standards and principles concerning the availability, scope and use of trade-related intellectual property rights;
- (c) the provision of effective and appropriate means for the enforcement of trade-related intellectual property rights, taking into account differences in national legal systems;
- (d) the provision of effective and expeditious procedures for the multilateral prevention and settlement of disputes between governments; and
- (e) transitional arrangements aiming at the fullest participation in the results of the negotiations;

Recognizing **the need for a multilateral framework of principles, rules and disciplines dealing with international trade in counterfeit goods;**

Recognizing that intellectual property rights are private rights;

Recognizing the underlying public policy objectives of national systems for the protection of intellectual property, including developmental and technological objectives;

Recognizing also the special needs of the least-developed country Members in respect of maximum flexibility in the domestic implementation of laws and regulations in order to enable them to create a sound and viable technological base;

Emphasizing the importance of reducing tensions by reaching strengthened commitments to resolve disputes on trade-related intellectual property issues through multilateral procedures;

Desiring to establish a mutually supportive relationship between the WTO and the World Intellectual Property Organization (referred to in this Agreement as "WIPO") as well as other relevant international organizations;

Hereby agree as follows: [...].⁶²

L'accordo nacque dunque per ridurre le distorsioni e gli impedimenti al commercio internazionale, e per promuovere una sufficiente e adeguata protezione della proprietà intellettuale, riconoscendo la necessità di nuove regole e disposizioni. Si riconosceva inoltre l'esigenza di politiche e misure condivise che riguardassero il commercio internazionale di merci contraffatte così come obiettivi di sviluppo e tecnologici. Si siglava infine un rapporto di reciproco sostegno con la WIPO e tutte le altre organizzazioni internazionali pertinenti.

L'Accordo TRIPs è un accordo a tutto tondo, in quanto ha tenuto in considerazione una vastissima gamma di aspetti della proprietà intellettuale, dal campo di applicazione, alla tutela, e ancora all'acquisizione dei diritti e alle disposizioni per le controversie.

In considerazione del nostro campo d'interesse, vediamo ora brevemente quanto viene disposto sui marchi. Secondo quanto prescritto dai commi 1 e 2, l'art. 16 TRIPs per esempio rivela che, sia l'art. 52 sulla violazione del diritto d'uso esclusivo del marchio, sia l'art. 14 sulla determinazione di notorietà del marchio della Legge marchi 2001 della Repubblica Popolare Cinese, sono perfettamente in linea con quanto previsto dall'accordo:

Article 16 *Rights Conferred*

1. The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.

⁶² WTO legal texts, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf.

2. Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, *mutatis mutandis*, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark. [...] ⁶³

Il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare a terzi l'uso di segni identici o simili per beni o servizi identici o simili. Inoltre, per determinare la notorietà di un marchio, si deve tener conto della conoscenza del marchio da parte del pubblico di riferimento (*relevant sector of the public*), compresa la notorietà del marchio ottenuta dalla sua pubblicizzazione.

Ecco dunque che i principi TRIPs risultano recepiti nell'ultima revisione del 27 ottobre 2001 della Legge marchi. Lo stesso giorno in cui la Cina fece ufficialmente il suo ingresso nella WTO, l'11 dicembre 2001, l'accordo TRIPs entrò in vigore sul territorio cinese.

1.4.6 Cooperazione Europa – Cina: EU – China IPR2.

Unione Europea e Cina collaborano concretamente sul fronte della proprietà intellettuale, supportate dal programma denominato *EU-China Project on the Protection of Intellectual Property Rights in China* (EU-China IPR2).

EU-China IPR2 è un progetto in partnership fra Europa e Cina, lanciato nel 2007, il cui scopo è quello di migliorare l'efficacia dell'attuazione dei diritti di proprietà intellettuale in Cina. L'ambito del progetto è vario ed articolato, e si inserisce in un contesto di altre iniziative di cooperazione: l'*EU-China IP Dialogue* e l'*IP Working Group*. L'*IP Dialogue* ha luogo annualmente a Bruxelles o a Pechino, ed è un tavolo di discussione sui vari temi della proprietà intellettuale: nel 2010, sul fronte dell'*enforcement*, l'Europa, seppur riconoscendo i progressi della Cina in materia, ha chiesto di intensificare gli sforzi nel combattere la contraffazione (in particolare in mercati come il Mercato della Seta di Pechino), e ha inoltre presentato alcuni specifici casi di violazione.⁶⁴

L'*IP Working Group*, creato nel 2005, si riunisce invece a cadenza biennale a

⁶³ WTO legal texts, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf

⁶⁴ Per ulteriori informazioni in merito, si consulti il sito dell'*European Commission* all'indirizzo <http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/intellectual-property/dialogues/>;

Pechino; esso tratta in modo più focalizzato dei temi di proprietà intellettuale, e coinvolge direttamente gli operatori del settore, tra cui le aziende. L'ultimo *IP Working Group* si è tenuto a Pechino il 10 marzo 2011, e si è concentrato sui temi della proprietà intellettuale correlati alla concorrenza sleale, e sulle procedure riguardo le cause legali di violazione.⁶⁵

Si può dunque sostenere che nell'ambito di un tema importante come quello della proprietà intellettuale, la normativa nazionale e internazionale svolgano certamente un ruolo essenziale, tuttavia ancora più fondamentale è trovare un punto d'intesa e uno spazio di cooperazione attraverso progetti quali EU-China IPR2, *IP Dialogue* e *IP Working Group*, che permettono di affrontare la materia anche da un punto di vista pragmatico.

1.5 Un problema correlato: la concorrenza sleale.

La disciplina della concorrenza sleale ha come funzione primaria quella di “garantire il buon funzionamento e lo sviluppo equilibrato del modello economico di mercato”, ed è quindi “diretta a fissare le regole di comportamento da imporre agli operatori economici per evitare che la concorrenza dia luogo all'insorgere di insostenibili tensioni conflittuali”.⁶⁶

La concorrenza sleale è strettamente correlata alla protezione della proprietà industriale, e ciò si coglie chiaramente anche leggendo l'art. 2598 del codice civile del nostro ordinamento giuridico:

Art. 2598 Cod.Civ. *Atti di concorrenza sleale.*

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi (c. 2563 ss., 2569 ss.) e dei diritti di brevetto (c. 2584 ss., 2592 ss.), compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente (l. aut. 102);
- 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente,

⁶⁵ Per ulteriori informazioni in merito, si consulti i *Results* dell' *IP Working Group* al sito http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/april/tradoc_147782.pdf;

⁶⁶ Cfr. MANGINI, *Manuale breve di diritto industriale*, cit., pp. 41-42.

idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo **non conforme ai principi della correttezza professionale** e idoneo a danneggiare l'altrui azienda (l. inv. 6-*bis*).⁶⁷

Questo articolo di fatto non è altro che un richiamo all'art. 10-*bis* della Convenzione di Parigi, introdotto con la seconda modifica avvenuta a Washington il 2 giugno 1911. Esso afferma:

Article 10-*bis* [*Unfair Competition*]

(1) The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.

(2) Any act of competition **contrary to honest practices in industrial or commercial matters** constitutes an act of unfair competition.

(3) The following in particular shall be prohibited:

1. all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;

2. false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;

3. indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.⁶⁸

Accertato dunque il nesso diretto tra concorrenza sleale e violazione della proprietà intellettuale, troviamo ora nella Legge contro la concorrenza sleale della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国反不正当竞争法, *Zhōnghuá rénmín gònghéguó f n bù zhèngdāng jìngzhēngf*, *Law of the People's Republic of China Against Unfair Competition*) del 1993 il corrispettivo dei sopra citati articoli, ossia l'art. 5.

⁶⁷ Cfr. Giorgio DE NOVA, *Codice civile e leggi collegate*, Bologna, Zanichelli editore S.p.A, 2002, p.386; il grassetto sta ad indicare la diversità di espressione nei vari ordinamenti giuridici.

⁶⁸ Cfr. WIPO, *Paris Convention...*, http://www.wipo.int/wipolex/en/wipo_treaties/text.jsp?doc_id=131045&file_id=177593, cit.; il grassetto sta ad indicare la diversità di espressione nei vari ordinamenti giuridici.

第五条 [禁止仿冒]

经营者不得采用下列不正当手段**从事市场交易**，损害竞争对手：

- (一) 假冒他人的注册商标；
- (二) 擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品；
- (三) 擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品；
- (四) 在商品上伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志，伪造产地，对商品质量作引人误解的虚假表示。⁶⁹

Art. 5 *Divieto di contraffazione.*

L'operatore economico non deve danneggiare i suoi concorrenti nelle transazioni di mercato ricorrendo ai seguenti atti di concorrenza sleale:

- 1) contraffazione di un marchio registrato altrui;
- 2) uso non autorizzato di un nome caratteristico, della confezione e delle decorazioni di un prodotto noto, oppure uso di un nome, della confezione e delle decorazioni simili a quelle di un prodotto noto, che costituiscano atto di confusione con il prodotto noto altrui, facendo sì che il consumatore lo riconosca erroneamente come prodotto famoso;
- 3) uso non autorizzato di ragione sociale oppure di nome e cognome altrui, ingenerando erronea identificazione con il prodotto altrui;
- 4) contraffare o falsificare sul prodotto marchi di qualità come marchi di certificazione e marchi di prima qualità, e falsificare il luogo di produzione, inducendo a false e fuorvianti interpretazioni sulla qualità del prodotto.

Si può considerare perciò che, mentre nell'ordinamento giuridico italiano e nella normativa internazionale (in questo caso nella Convenzione di Parigi) si valuta e si vieta come atto di concorrenza sleale anche un più generico "qualsiasi atto idoneo a creare confusione", nell'ordinamento giuridico cinese invece si scende nel particolare: si fa preciso riferimento alla contraffazione del marchio e perfino all'uso non autorizzato della confezione o delle decorazioni simili o uguali a quelle di un prodotto noto.

⁶⁹ WIPO, 中华人民共和国反不正当竞争法, *Zh nghuá rénmín gònghéguó f n bù zhèngd ng jìngzh ngf*, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=181337; il grassetto sta ad indicare la diversità di espressione nei vari ordinamenti giuridici.

Il fatto che la norma riporti il particolare tuttavia non implica maggiore tutela, ma ricordiamo anzi che la legge lasciava ugualmente al legislatore ampia discrezionalità, e ha rivelato quindi nel corso degli anni le sue deficienze e lacune.⁷⁰ Per quanto riguarda il nostro codice civile, è bene sottolineare che l'art. 2598 esordisce con “ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto”, il che significa: segni distintivi (ossia marchi) e diritti di brevetto sono già tutelati da altri articoli (2563 e seguenti., 2569 ss., 2584 ss., 2592 ss.). La funzione dell'art. 2598 dunque pare “sia quella di fornire una tutela (integrativa) contro le appropriazioni abusive e confusorie di segni distintivi atipici, e in quanto tali non muniti di una tutela specifica propria”.⁷¹ Se per esempio vi è violazione di un segno distintivo “tipico” (marchio, già tutelato dagli altri articoli) per mezzo di un'azione di contraffazione, in base al suddetto articolo si può configurare anche un'azione di concorrenza sleale, “con la conseguente ammissibilità del cumulo fra le due azioni”.⁷²

Un concetto importante per la concorrenza sleale poi è quello della “correttezza professionale”, o, ricordando la formula usata nella Convenzione di Parigi, degli “usi onesti del commercio”, o ancora, per l'ordinamento giuridico cinese, “nelle transazioni di mercato”.

In merito, la legge cinese ad ogni modo non può definirsi incompleta, in quanto anche l'art. 2 della stessa specifica quali principi l'operatore economico debba seguire:

第二条 [基本原则]

经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。

本法所称的不正当竞争，是指经营者违反本法规定，损害其他经营者的合法权益，扰乱社会经济秩序的行为。[...] ⁷³

Art. 2 Principi fondamentali

Un operatore economico dovrebbe seguire nelle transazioni di mercato i principi della volontarietà, dell'uguaglianza, dell'integrità, dell'onestà e della credibilità,

⁷⁰ Cfr. CAVALIERI, *Lecture di diritto cinese*, cit., p. 57.

⁷¹ Cfr. MANGINI, *Manuale breve di diritto industriale*, cit., p. 47.

⁷² Cfr. MANGINI, *Manuale breve di diritto industriale*, cit., *ibidem*.

⁷³ WIPO, ... 反不正当竞争法, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=181337.

e osservare l'etica degli affari universalmente riconosciuta.

La concorrenza sleale di cui alla presente legge si riferisce agli atti di un operatore economico che violi le disposizioni di questa legge, danneggi i diritti e gli interessi legittimi degli altri operatori e disturbi l'ordine economico e sociale. [...]

Per quanto riguarda invece i provvedimenti sanzionatori, nel nostro codice civile essi sono previsti dall'articolo 2599, il quale dispone che "la sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti".⁷⁴ La sanzione inibitoria "consiste in un ordine rivolto al convenuto in giudizio di cessare ovvero di non reiterare il comportamento giudicato sleale".⁷⁵

Sul risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza si pronuncia piuttosto l'art. 2600:

Art. 2600 Cod.Civ. Risarcimento del danno.

Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni (c. 2043)

In tali ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza (p.c. 120).

Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.⁷⁶

Ancora una volta in modo più specifico si pronuncia l'art. 21 della Legge contro la concorrenza sleale della R.P.C., che si riallaccia al tema della contraffazione del marchio:

第二十一条 [假冒标识行为的法律责任]

经营者假冒他人的注册商标，擅自使用他人的企业名称或者姓名，伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志，伪造产地，对商品质量作引人误解的虚假表示的，依照《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国产品质量法》的规定处罚。

经营者擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知

⁷⁴ Cfr. DE NOVA, *Codice civile...*, cit., art. 2599, p. 386.

⁷⁵ Cfr. MANGINI, *Manuale breve di diritto industriale*, cit., p. 56.

⁷⁶ Cfr. DE NOVA, *Codice civile...*, cit., art. 2600, p. 387.

名商品的，监督检查部门应当责令停止违法行为，没收违法所得，可以根据情节处以违法所得一倍以上三倍以下的罚款；情节严重的，可以吊销营业执照；销售伪劣商品，构成犯罪的，依法追究刑事责任。⁷⁷

Art. 21 Responsabilità giuridiche dell'atto di contraffazione del marchio.

Un operatore economico che compia: contraffazione di un marchio registrato altrui; uso senza autorizzazione di ragione sociale o di nome e cognome altrui; falsificazione o uso fraudolento di marchi di certificazione e di marchi di qualità come marchi famosi; falsificazione del luogo di produzione, inducendo a false e fuorvianti interpretazioni sulla qualità del prodotto; egli è punito in conformità con le disposizioni della “Legge marchi della Repubblica Popolare Cinese” e della “Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla qualità dei prodotti”.

Qualora l'operatore economico usi senza autorizzazione un nome caratteristico, la confezione e le decorazioni di un prodotto noto, oppure usi un nome, la confezione e le decorazioni simili a quelle di un prodotto noto, costituendo atto di confusione con il prodotto noto altrui e facendo sì che il consumatore lo riconosca erroneamente come prodotto famoso, il Dipartimento di supervisione e controllo ordinerà all'operatore di cessare l'atto illecito, confischerà i suoi guadagni illeciti, e potrà, secondo le circostanze del caso, erogare una sanzione pecuniaria non inferiore ad 1 volta ma non superiore a 3 volte l'ammontare dei guadagni illeciti; nel caso in cui le circostanze siano gravi, potrà inoltre revocare la sua licenza commerciale; la vendita di prodotti falsi e di qualità inferiore costituisce reato, e si sarà perseguiti a norma di legge per le responsabilità penali.

L'articolo invero integra l'art. 40 della Legge marchi 1993, fornendo un più ampio panorama dell'aspetto sanzionatorio e accomunando definitivamente concorrenza sleale e tutela della proprietà intellettuale.

Precisiamo infine che la Legge contro la concorrenza sleale è entrata in vigore in data 1 dicembre 1993, lo stesso anno della prima revisione della Legge marchi, e comunque sia prima della Legge penale del 1997. Ad oggi non sono ancora state apportate modifiche.

⁷⁷ WIPO, ... 反不正当竞争法, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=181337.

II. La contraffazione

2.1 Alcune definizioni: contraffazione, alterazione e imitazione.

Federico Rampini commenta così le parole di Yu Hua, il quale, nell'opera *La Cina in dieci parole*, scrive della società cinese in relazione alla contraffazione:

[...], Yu Hua ha reso esplicito tutto quello che pensa della Cina di oggi. Un sistema Paese che lui vede come una dilatazione del fenomeno della contraffazione. “La società cinese di oggi” scrive maneggiando volutamente un vocabolario medico “è grottesca, in quanto bellezza e oscenità, progresso e arretratezza, rigore e depravazione, coesistono. E il fenomeno della contraffazione ne è una riprova perché mette in luce sia l'avanzamento della società sia la sua arretratezza. Così come il nostro corpo quando è attaccato reagisce infiammandosi, la contraffazione è un'infiammazione della società. Se da un lato le infiammazioni attaccano i batteri, dall'altro possono evolvere in ascessi, pustole, ulcere e necrosi. Per qualsiasi proposizione esiste una controproposizione e il fenomeno della contraffazione, conseguenza necessaria di uno sviluppo unidirezionale, è come un coltello a doppia lama: ai suoi aspetti positivi fanno da contraltare gli aspetti negativi insiti nell'odierna società cinese, ovvero la perdita di valori e la confusione tra giusto e sbagliato”.¹

Tralasciando ora per un attimo l'aspetto sociale ed etico della contraffazione, e volendola invece spiegare in termini non letterari o medici, si può ricorrere a diverse fonti istituzionali e giuridiche, tra cui la definizione data dall'Agenzia delle Dogane. Secondo quest'ultima, infatti, la contraffazione si riferisce a tutte quelle merci “non genuine” o pericolose, recanti segni o elementi distintivi falsi o mendaci. Sul sito dell'Agenzia delle Dogane si legge quanto segue:

Il termine **contraffazione** viene usato, nel linguaggio comune, per indicare tutte quelle merci che – in generale – sono considerate “non genuine” o pericolose, o che non rispondono ai requisiti minimi previsti per la tipologia

¹ Cfr. Federico RAMPINI, *La Cina vista da Yu Hua, scrittore censurato*, Il Venerdì di Repubblica, 1248, 17 febbraio 2012, p. 20.

alla quale appartengono, ovvero che recano segni o elementi distintivi falsi o mendaci.²

Il sito dell’Agenzia poi ci ricorda anche che il fenomeno della contraffazione “ha gravi ripercussioni sull’economia del nostro Paese e dell’Unione Europea e interessa tutti i settori merceologici: farmaci, prodotti alimentari, sigarette, giocattoli, abbigliamento e prodotti elettronici”.

Per una definizione giuridica più accurata, tuttavia, è indispensabile fare riferimento all’articolo 2 del Regolamento CE n.1383/2003. Ai sensi di questo regolamento, “relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti”, merce contraffatta è merce su cui “è stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio”.

Come stabilisce il comma 1 lettera a), non solo sulle merci, ma anche sul loro imballaggio:

Art. 2 Reg. (CE) n. 1383/2003

1. Ai fini del presente regolamento, per "merci che violano un diritto di proprietà intellettuale", si intendono:

a) le "merci contraffatte", vale a dire:

i) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della normativa comunitaria, quali previsti dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario o ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali;

ii) qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo o documento di garanzia in cui figuri tale segno), anche presentato separatamente, che si trovi nella stessa situazione delle merci di cui al punto i);

² Cfr. AGENZIA DELLE DOGANE, Lotta alla Contraffazione, al sito <http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/agenzia/lotta+alla+contraffazione>.

iii) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, che si trovino nella stessa situazione delle merci di cui al punto i); [...] ³

Proseguendo con l'articolo, si possono rilevare altre fattispecie di violazione di diritto di proprietà intellettuale: per esempio, la produzione di beni che costituiscono copie illecite di prodotti coperti da diritto d'autore (cosiddette "merci usurpative") o da diritti derivanti da brevetti, modelli d'utilità o disegni, di cui al comma 1 lettere b) e c), comprese denominazioni d'origine e indicazioni geografiche. Con particolare riferimento alle merci usurpative e a violazione di *copyright* su prodotti dell'ingegno, il fenomeno della contraffazione prende il nome specifico di "pirateria". Una spiegazione nel dettaglio di merci contraffatte (*counterfeit trademark goods*) e di merci "pirata" (*pirated copyright goods*) si trova anche in una nota dell'art. 51 TRIPs:

[...] 14. For the purposes of this Agreement:

(a) "counterfeit trademark goods" shall mean any goods, including packaging, bearing without authorization a trademark which is identical to the trademark validly registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from such a trademark, and which thereby infringes the rights of the owner of the trademark in question under the law of the country of importation;

(b) "pirated copyright goods" shall mean any goods which are copies made without the consent of the right holder or person duly authorized by the right holder in the country of production and which are made directly or indirectly from an article where the making of that copy would have constituted an infringement of a copyright or a related right under the law of the country of importation.⁴

Questa spiegazione di fatto si riaggancia al Regolamento CE sopraccitato.

Ad ogni modo, secondo la Guardia di Finanza, il contraffare è "riconcucibile all'attività di chi riproduce qualcosa in modo tale che possa essere scambiata per l'originale", ⁵ e accanto alle forme di violazione tipiche, esistono:

³ EUR-LEX, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX-32003R1383-IT-NOT>.

⁴ WTO legal texts, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf, art. 51, nota 14.

⁵ Definizione reperibile sul sito internet della GUARDIA DI FINANZA (Documenti e pubblicazioni, Approfondimenti, Studi, *Studio sulla Contraffazione*).

[...] una serie di condotte che, seppur non penalmente sanzionabili (almeno direttamente), producono gli stessi effetti negativi delle prime. Si intende far riferimento a:

- 1) sovrapproduzioni illegittime approntate da licenziatari di produzione infedeli e da questi smerciate, con o senza il marchio originale, ma comunque in violazione del contratto di licenza;
- 2) produzioni destinate contrattualmente a specifiche aree geografiche, ma dirottate da licenziatari commerciali infedeli fuori dalle zone di loro pertinenza;
- 3) produzione di beni che, senza violare direttamente marchi o modelli, ne imitano in maniera tendenziosa l'aspetto determinando confusione nel mercato, ecc.⁶

2.1.1 La contraffazione secondo il Codice Penale italiano.

Dal punto di vista del legislatore del nostro ordinamento giuridico, invece, per la definizione di contraffazione e le condotte penalmente sanzionabili ci si deve affidare a fonti giuridiche, come gli articoli 473, 474 e 517 del codice penale (c.p.). In particolare, gli articoli sostengono che:

Art. 473 C.P. *Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.*

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. [...]

Art. 474 C.P. *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.*

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce

⁶ Cfr. GUARDIA DI FINANZA (GdF), *Comunicazione sul fenomeno della contraffazione*, al sito http://www.gdf.gov.it/repository/contentmanagement/information/n1307783892/comunicazione_sul_fenomeno_della_contraffazione.pdf?download=1.

nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. [...]

Art. 517 C.P. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.⁷

Innanzitutto, gli articoli 473 e 474 (appartenenti al Titolo VII “*Dei delitti contro la fede pubblica*”) introducono due concetti: quello di contraffazione e quello di alterazione. Per spiegare la differenza fra i due termini, ricorriamo ad altre fonti, quali le enciclopedie giuridiche. Nell’Enciclopedia del Diritto, alla voce contraffazione si legge:

A differenza dell’alterazione, che è il mutamento di una cosa genuina, la contraffazione consiste nel dare l’apparenza della genuinità a una cosa che si differenzia da quella imitata per le caratteristiche qualitative o quantitative o per la provenienza da soggetti non abilitati ufficialmente a porla in essere.⁸

Secondo la stessa enciclopedia, l’alterazione è non solo mutamento di una cosa genuina, ma più in generale “mutamento o sovvertimento della struttura di una cosa”. La parola alterazione viene usata nel codice penale per indicare diverse

⁷ ALTALEX, *Codice penale*, al sito <http://www.altalex.com/index.php?idnot=36768>. Da notare che gli artt. 473 e 474 sono stati modificati dall’art. 15, comma 1, lettere a) e b), della Legge 23 luglio 2009, n° 99 sulle *Sanzioni in materia di contraffazione e proprietà industriale*. In proposito si veda anche al sito UIBM, http://www.uibm.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2004436%3Alegge-23-luglio-2009-n-99&catid=108%3Aleggi-e-decreti&lang=it. L’art. 517 invece è stato modificato dall’art. 15, comma 1, lettera d) della Legge 23 luglio 2009, n° 99 e dall’art. 1, comma 10, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

⁸ ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO, Milano, Giuffrè Editore, cit., pp. 748-749.

fattispecie criminose concernenti la falsità: alterazione di monete genuine (riconducibile al “falso nummario”); alterazione di documenti “equiparati agli atti pubblici”, quali testamento olografo, cambiali, assegni (riconducibile alla “falsità in atti”); non da ultimo, alterazione dei segni distintivi.⁹

Volendo poi fornire una spiegazione più completa dei due articoli, si ricorre all'Enciclopedia Giuridica, la quale sostiene che

L'art. 473 c.p., oltre alla falsificazione, punisce altresì l'uso dei contrassegni falsi da parte di chi non è concorso nella falsificazione. L'art. 474 punisce più lievemente chi, senza aver concorso ai delitti previsti dall'art. 473 c.p., “introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione” contrassegni falsificati.¹⁰

Di diverso tenore risulta l'art. 517, sulla vendita di prodotti industriali con segni mendaci. L'art. 517 appartiene al Titolo VIII “*Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*”, e non più al Titolo VII “*Dei delitti contro la fede pubblica*” come i precedenti articoli 473 e 474. Per “fede pubblica” si intende la “fiducia che il pubblico indeterminato dei consumatori ripone nella generalità dei segni distintivi, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali”.¹¹

Secondo l'art. 517, è punito chiunque “pone in vendita o mette altrimenti in circolazione” oggetti “atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità”. L'art. 517 dunque appare a “carattere sussidiario” rispetto ai precedenti due articoli, anche se in realtà ciò che tutela è l'ordine economico (anziché la fede pubblica) e la “condotta criminosa richiede non la contraffazione o l'alterazione, ma la semplice imitazione del nome e del marchio o del segno distintivo, purché idonea a trarre in inganno”.¹² Nel dettaglio:

Più complesso è il problema della distinzione delle condotte previste dall'art. 474 c.p. da quelle previste dall'art. 517 c.p., il quale punisce la immissione in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali con contrassegni “atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità” degli

⁹ Cfr. ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO, cit., *ibidem*.

¹⁰ Cfr. Aniello NAPPI, *Falsità in sigilli e contrassegni*, in ENCICLOPEDIA GIURIDICA, Roma, Treccani, cit., p. 4.

¹¹ Cfr. il documento *Il delitto di contraffazione, alterazione, o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)*, al sito <http://www.reatisocietari.it/new/images/il%20delitto%20di%20contraffazione%20di%20marchi.pdf>.

¹² Francesco VERGINE, *Profili penali ed amministrativi della contraffazione di prodotti commerciali*, in LEXITALIA.IT, n°10/2007, http://www.lexitalia.it/articoli/vergin_e_contraffazione.htm.

oggetti. Posto che i due reati non possono concorrere (*Cass. Pen., Sez. V, 3.12.1974, Calvanico, in Giur. It., 1977, II, 65*, con riferimento alla natura sussidiaria dell'ipotesi prevista dall'art. 517 c.p.), una parte della giurisprudenza ritiene applicabile l'art. 517 c.p. quando vi sia una qualsiasi possibilità di confusione di marchi da parte del consumatore medio, l'art. 474, invece, quando per distinguere i marchi veri da quelli falsi è necessario un esame attento ed approfondito (*Cass. Pen., Sez. V, 10.12.1974, Riccio, in Riv. Pen., 1975, 1031*). Diversamente la dottrina e parte della giurisprudenza [...] individuano la differenza tra i due reati, innanzi tutto nel fatto che nell'art. 517 la tutela è estesa ai marchi non registrati, ed in secondo luogo nel fatto che il delitto di cui all'art. 474 c.p. richiede un'opera di falsificazione che non esiste nell'altro reato, per il quale è sufficiente una semplice somiglianza di nomi o un qualsiasi rapporto tra i contenuti dei marchi che sia idoneo a trarre in inganno il pubblico sulla provenienza della merce.¹³

È possibile ora desumere la differenza tra contraffazione, alterazione e imitazione, ricordando poi per l'imitazione quella servile, menzionata nello scorso capitolo nel già citato art. 2598 cod. civ. (per la concorrenza sleale). Il concetto di imitazione servile consiste “nella riproduzione pedissequa dell'aspetto esteriore (e, pertanto, formale, non attinente ad elementi tecnico-produttivi) del prodotto di un concorrente, e idonea a creare confusione”.¹⁴

Si può affermare che contraffazione e falsificazione corrispondano, tant'è vero che gli articoli 473 e 474 c.p. sui segni distintivi contraffatti o alterati si trovano, all'interno del codice penale, sotto il Libro Secondo, Titolo VII, Capo II “*Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento*”. Buona parte della giurisprudenza poi concorda nel sostenere che la contraffazione è una riproduzione integrale, mentre l'alterazione è parziale (con l'aggiunta o l'eliminazione di alcuni elementi). Scende in merito il *Codice penale annotato con la giurisprudenza*, il quale riassume anche il distinguo tra gli articoli 473, 474 e 517:

Ai fini della commissione del reato di contraffazione di un marchio commerciale, per contraffazione non s'intende la modificazione morfologica del marchio o una semplice imitazione, ma s'intende la **riproduzione**, nei suoi **elementi essenziali**, della denominazione protetta dal brevetto. (*Cass. Pen., Sez. V, 2.4.74/12.11.74, n. 8179, CED Cass. 128367*). [...]

¹³ Cfr. Aniello NAPPI, *Falsità in sigilli e contrassegni*, in ENCICLOPEDIA GIURIDICA, cit.

¹⁴ Cfr. MANGINI, *Manuale breve di diritto industriale*, cit., p. 47.

I reati di cui agli artt. 473 e 474 sono reati contro la fede pubblica [...]; per la loro sussistenza occorre che vi sia la **contraffazione (riproduzione integrale**, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa) di un marchio, o la sua **alterazione** (imitazione fraudolenta o falsificazione **parziale**, in modo che esso possa confondersi con quello originario). Nell'ipotesi di vendita di un orologio con la scritta "Omega" non vi è né contraffazione né imitazione del marchio, mancando la riproduzione completa del marchio stesso, che è emblematico e denominativo, consistente in una lettera omega maiuscola sotto la quale è scritta la parola omega), ma la vendita di un prodotto industriale con nome mendace (art. 517 c.p.), in quanto l'uso del nome ha il solo fine di trarre in inganno il compratore. (*Cass. Pen., Sez. VI, 25.10.72/13.2.73, n. 1217, CED Cass. 123170*).¹⁵

Definizioni analoghe sono quelle di Nappi nell'Enciclopedia Giuridica, che evidenziano però la diversa opinione dottrinale e giurisprudenziale, e accennano alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza (prevista dall'art. 475):

Contraffazione è la riproduzione di un marchio avente lo stesso significato di indicazione di provenienza dell'originale, con il quale peraltro non è necessario vi sia una identità assoluta (*Cass. Pen., Sez. V, 2.4.1974, Savastano, in Giur. It. Rep., 1976, voce Falsità in sigilli, nn. 2-4*).

Quanto alla **alterazione**, per la **prevalente dottrina** essa consiste nella **manomissione di un singolo contrassegno** (direttamente operando sulla cosa contrassegnata) in modo da modificarlo, con la conseguenza di una ovvia rarità di questo tipo di condotta. **In giurisprudenza**, invece, si sostiene che **alterazione sarebbe la riproduzione parziale** di un marchio, mentre la riproduzione integrale darebbe luogo alla contraffazione (*Cass. Pen., Sez. VI, 1.10.1976, Gaviraghi, in Riv. Pen. 1977, 273*). A norma dell'art. 475 c.p. la condanna comporta la pena accessoria della pubblicazione della sentenza.¹⁶

In conclusione, riassumendo, la contraffazione si può ricondurre a merci: "non genuine" o pericolose; recanti la riproduzione, l'alterazione o l'imitazione di segni distintivi (registrati e non) altrui; tali da essere scambiate con le originali.

¹⁵ Cfr. Mauro RONCO e Salvatore ARDIZZONE, *Codice penale annotato con la giurisprudenza*, Milano, UTET Giuridica, 2007, cit., p. 2164. Il grassetto sta ad indicare la rilevanza dei termini.

¹⁶ Cfr. Aniello NAPPI, *Falsità in sigilli e contrassegni*, in ENCICLOPEDIA GIURIDICA, cit. Un'altra pena accessoria è quella confisca, prevista dall'art. 474-bis. (Il grassetto sta ad indicare la rilevanza dei termini).

2.1.2 La contraffazione secondo la Legge penale cinese.

Il corrispondente del Titolo VIII del codice penale italiano risulta essere, nella Legge penale cinese, il Titolo III “*Dei delitti di sabotaggio dell’ordine dell’economia di mercato socialista*”.

Il Titolo III della Legge penale cinese, infatti, incorpora le precedenti disposizioni in materia di violazione della proprietà intellettuale, ossia le “Norme complementari per la repressione dei delitti di contraffazione dei marchi registrati”, del 1993, e le “Norme complementari per la repressione dei delitti che violano il diritto d’autore” del 1984. La Legge penale della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国刑法, *Zhōnghuá rénmín gònghéguó xíngfǎ*) entrò in vigore in data 1 ottobre 1997 e sostituì la precedente legge del 1979; l’ultimo emendamento risale al 2009.

Al Titolo III, Capo VII di questa legge sono dunque previste sette fattispecie di delitto contro la proprietà intellettuale, ossia le seguenti:

- 1) contraffazione di marchio registrato (art. 213);
- 2) vendita di merci con marchio registrato contraffatto (art. 214);
- 3) falsificazione o fabbricazione illecita di segni di altrui marchio registrato, o vendita illecita di tali segni (art. 215);
- 4) contraffazione di altrui brevetti (art. 216);
- 5) violazione del diritto d’autore (art. 217);
- 6) vendita di copie in violazione del diritto d’autore (art. 218);
- 7) diffusione e appropriazione illecita degli altrui segreti commerciali (art. 219)¹⁷

I delitti di maggiore rilevanza per questa trattazione naturalmente sono quelli che riguardano la contraffazione e violazione del marchio (quindi articoli 213, 214, 215). Si è già visto nello scorso capitolo i casi in cui può essere lamentata la violazione del marchio, ai sensi dell’art. 52 della Legge marchi della RPC del 2001, vale a dire in caso di uso, contraffazione, alterazione, produzione o vendita senza autorizzazione delle rappresentazioni del marchio altrui; si riportano ora gli articoli specifici del codice penale relativi alla violazione del marchio:

第二百一十三条 [假冒注册商标罪]

未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情

¹⁷ Cfr. Huang FENG, *Protezione penale della proprietà intellettuale e recenti evoluzioni del diritto penale commerciale cinese*, in TIMOTEO, *Regimi e tutela...*, cit., p. 105.

节**严重**的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节**特别严重**的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。¹⁸

Art. 213 *Delitto di contraffazione di marchio registrato.*

L'uso di un marchio identico ad un marchio registrato altrui sullo stesso tipo di merce, senza il permesso del titolare del marchio registrato, se le circostanze sono **gravi**, sarà punito con un periodo di reclusione o di detenzione penale inferiore a tre anni e con una multa contemporaneamente o indipendentemente imposta. Se le circostanze sono **particolarmente gravi**, sarà punito con la reclusione a tempo determinato, di durata non inferiore a tre anni ma non superiore a sette e contemporaneamente con l'imposizione di una multa.

第二百一十四条 [销售假冒注册商标的商品罪]

销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；销售金额数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。¹⁹

Art. 214 *Delitto di vendita di prodotti recanti marchio registrato contraffatto.*

La vendita consapevole di prodotti recanti marchio registrato contraffatto, qualora il volume di vendita sia relativamente grande, sarà punita con un periodo di reclusione o di detenzione penale inferiore a tre anni e con una multa contemporaneamente o indipendentemente imposta. Qualora il volume di vendita sia enorme, sarà punita con la reclusione a tempo determinato, di durata non inferiore a tre anni ma non superiore a sette e contemporaneamente con l'imposizione di una multa.

第二百一十五条 [非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪]

伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识，情节**严重**的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节**特别严重**的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。²⁰

¹⁸ 中华人民共和国刑法, *Zh nghuá rénmin gònghéguó xíngf* . Per la consultazione degli articoli citati in lingua cinese e inglese si veda il sito WIPO, <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=852>. Per la consultazione integrale di tutta la Legge penale in lingua inglese e cinese, si veda il sito Leggicinesi.it, http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=34. Il grassetto sta ad indicare la rilevanza dei termini.

¹⁹ WIPO, ... 刑法, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=181341, art. 214.

²⁰ WIPO, ... 刑法, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=181341, art. 215.

Art. 215 *Delitto di contraffazione o produzione illecita di rappresentazioni di marchi registrati altrui, o vendita illecita di tali rappresentazioni.*

La contraffazione, la produzione senza autorizzazione di rappresentazioni di marchi registrati altrui o la vendita illecita di tali rappresentazioni, se le circostanze sono **gravi**, sarà punita con un periodo di reclusione, di detenzione penale o di sorveglianza inferiore a tre anni e con una multa contemporaneamente o indipendentemente imposta. Se le circostanze sono **particolarmente gravi**, sarà punita con la reclusione a tempo determinato, di durata non inferiore a tre anni ma non superiore a sette e contemporaneamente con l'imposizione di una multa.

Confrontando questi articoli con i nostri 473 e 474 c.p., precedentemente citati, a una prima lettura può sembrare che il periodo di detenzione previsto dall'ordinamento cinese sia maggiore. In verità, l'art. 474-ter c.p. contempla la circostanza aggravante della reiterazione, nonché dell'allestimento di attività organizzate, che punisce con una reclusione fino a sei anni: un periodo di detenzione paragonabile a quello cinese. La reclusione inoltre è accompagnata dalla sanzione pecuniaria, tra l'altro inasprita dalla Legge 23 luglio 2009, fino ad un massimo di euro 50.000. La Legge penale cinese, contrariamente, non stabilisce alcun limite dell'entità dell'ammenda, lasciando la questione della sanzione pecuniaria aperta. Un'altra considerazione è che mentre l'ordinamento giuridico italiano prevede la circostanza aggravante, o attenuante (in questo caso, l'art. 474-quater), nell'ordinamento giuridico cinese si parla di "gravità" o di "estrema gravità". Su come siano da intendere i due termini, è intervenuta la Corte suprema:

Il problema relativo alla mancanza di una chiara definizione legislativa delle soglie di punibilità per i reati di violazione delle privative industriali ha indotto la Corte suprema ad intervenire sul punto, con le Interpretazioni su alcune questioni relative all'applicazione della legge nei casi penali aventi ad oggetto violazione di diritti di proprietà intellettuale, emanate insieme alla Procura suprema del popolo (PS) nel 2004 e nel 2007. Le Interpretazioni hanno precisato il significato delle espressioni generiche della "gravità" e della "estrema gravità" delle circostanze del reato su cui gli artt. 213-220 LP graduano le sanzioni ed hanno individuato dei criteri di valutazione monetaria specifici cui la legge deve subordinare la punibilità del fatto (artt. 1-7 Int.).²¹

²¹ Cfr. TIMOTEO, *La difesa di marchi...*, cit., p. 69.

Se da una parte la Legge penale cinese non si pronuncia sull'entità delle sanzioni da imporre, dall'altra comunque le Interpretazioni della Corte suprema stabiliscono dei criteri pecuniari in base ai quali valutare i due gradi di gravità previsti dalla legge. Ad ogni modo, oltre alle disposizioni già citate, il Titolo III della Legge penale (Capo I) comprende anche la disciplina sui reati di produzione e commercializzazione di beni falsi e/o di scarsa qualità (第一节: 生产、销售伪劣商品罪 *Dì yī jié : Shēngchǎn, xiāoshòu wěiliè shāngpǐn zuì*, art. 140-150).²²

Questi reati sono puniti più severamente rispetto ai reati di cui agli articoli 213-215 appena affrontati: per la produzione e commercializzazione di medicinali e generi alimentari che nuocciono alla salute dei cittadini, per esempio, si prevede anche la pena capitale (artt. 141 e 144). Basti pensare allo scandalo suscitato nel settembre 2008 dal latte alla melamina e alle condanne a morte emesse in seguito dalla Corte popolare di Shijiazhuang.²³ Per la maggior parte degli illeciti di questa categoria tuttavia la pena massima corrisponde a 10 anni di reclusione.

Un'ulteriore differenza rispetto agli articoli del Capo VII è che per questo tipo di reati la legge stabilisce, all'art. 140, "delle precise soglie di punibilità legate ai profitti ricavati dall'attività illecita".²⁴ Si è configurato così il quadro penale sulla contraffazione.

2.2 Il fenomeno della contraffazione nel complesso.

Dalle valutazioni fatte finora, è possibile associare la contraffazione alla produzione clandestina di beni, il più possibile simili a quelli realizzati da un'altra impresa (che li ha creati e magari resi anche famosi) e alla loro conseguente collocazione sul mercato.²⁵ La contraffazione nel corso del tempo si è evoluta: come testimonia anche la Guardia di Finanza, in passato il fenomeno si caratterizzava per riproduzioni accurate e in numero esiguo, che avevano però un prezzo elevato, per garantire comunque un certo margine di profitto e per insospettire meno il cliente, il quale era convinto di acquistare merce autentica ad un prezzo pur sempre inferiore rispetto a

²² Cfr. TIMOTEO, *La difesa di marchi...*, *ibidem*. Si veda anche la Legge penale in lingua inglese al sito Leggicinesi.it, http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=34.

²³ Cfr. "Cina, scandalo latte alla melamina, per i colpevoli patibolo ed ergastolo", *Repubblica*, 22 gennaio 2009, reperibile al sito [http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/esteri/cina-latte-contaminato/cina-latte-contaminato.html](http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/esteri/cina-latte-contaminato/cina-latte-contaminato/cina-latte-contaminato.html).

²⁴ Cfr. TIMOTEO, *La difesa di marchi...*, cit., p. 69.

²⁵ Cfr. GdF, *Comunicazione sul fenomeno ...*, http://www.gdf.gov.it/repository/contentmanagement/information/n1307783892/comunicazione_sul_fenomeno_della_contraffazione.pdf?download=1.

quello di mercato. La contraffazione riguardava prevalentemente il settore dei beni di lusso. Seguendo poi i mutamenti dell'economia e delle logiche imprenditoriali, il fenomeno si è orientato e "adattato" ai beni di largo consumo, con riproduzioni di minor pregio e di minor costo ma assicurando ugualmente profitto, data la loro vendita su larga scala. I fattori che hanno comportato il notevole sviluppo della contraffazione sono così riassunti:

- a) la condizione di difficoltà di molte piccole imprese;
- b) la crescita di manodopera disponibile a fornire prestazioni lavorative in modo clandestino, occasionale ed a basso prezzo;
- c) le semplificazioni di molti processi produttivi posti in atto dalla quasi totalità delle imprese di medie e grandi dimensioni, al fine di ridurre costi, personale e tempi di produzione;
- d) la delocalizzazione di alcune fasi intermedie di produzione;
- e) la crescente disponibilità sul mercato di strumenti e di attrezzature tecniche capaci di rendere agevole la duplicazione di prodotti già esistenti ed affermati.²⁶

Sono apparsi dunque sul mercato sia prodotti contraffatti, riproduzioni integrali di altri beni, introdotti in enorme quantità nei canali commerciali (non) convenzionali dei beni di largo consumo; sia altre merci, simili a quelle commercializzate da altre imprese ma "con aspetto e caratteristiche tali da ingenerare confusione nei consumatori: i cosiddetti prodotti recanti segni mendaci".²⁷

2.2.1 Il mercato dei prodotti contraffatti.

Riguardo invece il modo in cui queste merci sono inserite nel mercato, si possono ipotizzare varie soluzioni. Innanzi tutto, i prodotti possono essere il frutto di sovrapproduzioni illecite di licenziatari sleali, come è già stato accennato. In questo caso, i prodotti contraffatti risultano essere uguali agli originali, da questi difficilmente distinguibili. Riccardo Staglianò, nel libro "L'impero dei falsi", riporta alcuni esempi illuminanti:

Viene il dubbio che esista una parte della verità che [l'azienda] non vuole raccontare. Perché, come molti malignano, quei falsi così perfetti possono venir

²⁶ Cfr. GdF, *Comunicazione sul fenomeno ...*, cit., p. 9.

²⁷ Cfr. GdF, *Comunicazione sul fenomeno ...*, cit., *ibidem*.

fuori solo dallo stesso ventre che ha generato l'originale? Non che l'azienda voglia, ovvio, ma che chiuda un occhio sui cosiddetti "turni notturni" dei terzisti. D'altronde gli appaltatori prendono due lire e quindi, per arrotondare, se su una commessa di 10 mila pezzi ne produco 2 mila in eccesso e li tengono per sé, non si può farla troppo lunga. O magari perché, andando a scandagliare, può saltar fuori una verità ancora più inconfessabile che i titolari non ammetterebbero neppure sotto tortura. Ovvero che tra certi "veri falsi", come chiamano i meglio fatti, e "veri veri" l'unica differenza la fa la parola del produttore. [...] Un prodotto "AAA", il top del contraffatto, può essere impeccabile al punto che gli stessi periti delle aziende sono spesso in difficoltà a riconoscerlo. E figuriamoci se, qualora fosse pubblicizzato, questo scarto giustificerebbe la sperequazione abissale tra il prezzo al negozio e quello in strada.²⁸

Non si può affermare che questo caso rappresenti la maggioranza dei prodotti contraffatti messi in circolazione, ma certamente è una sfaccettatura del problema. Accanto alle sovrapproduzioni (copie identiche), nate dalla slealtà dei licenziatari (o appaltatori) che producono in eccesso rispetto a quanto pattuito con l'azienda che commissiona loro il lavoro, ci può essere la copia meno perfetta, prodotta in proprio, altrettanto contraffatta.

"Prendete Gucci, ad esempio: avrà 5000 fabbriche nel mondo che lavorano a vario titolo per lei. Ma basterà licenziarne una, perché non si è contenti del prodotto o per qualsiasi altro motivo, affinché quei lavoratori in possesso delle specifiche siano invogliati a riutilizzare altrove, o in proprio, una competenza che altrimenti diventerebbe di colpo inutile". In verità, basta molto meno perché i segreti industriali escano. "Se a uno o due lavoratori chiave di una fabbrica che produce per conto terzi verrà proposto di andare da un'altra parte, magari al doppio dello stipendio, credete che ci penseranno molto prima di accettare?". È normale, tanto più in un ambiente dove i salari sono tenuti al minimo indispensabile e tutto favoriscono tranne sentimenti di lealtà aziendale. Solo una percentuale tra il 5 e il 10%, secondo lui [sig. Tsang, presidente di un'agenzia investigativa anticontraffazione], fa direttamente il gioco sporco producendo dallo stesso stabilimento sia la quota legale che quella illegale, destinata al mercato parallelo.²⁹

²⁸ Cfr. Riccardo STAGLIANÒ, *L'Impero dei falsi*, Roma, GLF Editori Laterza, 2006, cit., p. 11.

²⁹ Cfr. STAGLIANÒ, *L'Impero dei falsi*, cit., p. 26.

2.2.2 Mercato parallelo e contraffazione.

Mercato parallelo, importazioni parallele, mercato grigio: ecco alcuni sinonimi che indicano uno stesso modo di distribuzione e vendita. Questo canale di vendita non è strettamente correlato alla contraffazione, anzi, in alcuni casi il mercato parallelo è considerato legale.

Innanzitutto, è bene darne una definizione. Il mercato parallelo o le importazioni parallele consistono nel “commercio di prodotti che avviene al di fuori del sistema ufficiale di distribuzione realizzato da un’impresa”.³⁰ Questo commercio al di fuori del canale ufficiale è spiegabile come conseguenza delle differenze di prezzo a livello internazionale: quando le differenze tra vari paesi sono alte, si può acquistare i prodotti nei paesi a basso prezzo, per poi importare e rivendere nei paesi ad alto prezzo, realizzando così un notevole profitto.³¹ Classici esempi di prodotti adatti all’importazione parallela sono i prodotti elettronici, le auto, i vini e i cosmetici.

Ora si pone la questione: esiste una relazione tra mercato parallelo e contraffazione?

“La nostra posizione – spiega Andrea Positano, dell’Unipro [Associazione Italiana delle Imprese Cosmetiche] – è che spesso la pratica di **importazione parallela può aprire la strada alla contraffazione**, anche se si tratta di due temi differenti. La contraffazione è quella pratica per cui il prodotto nel *packaging* o nella formulazione – o addirittura nella sua figura completa – imita l’originale senza che chi l’ha ideato c’entri nulla. Ben differente è il concetto di importazione parallela: qui si tratta di un prodotto originale, messo sul mercato da un’azienda regolare, che viene importato in un determinato mercato senza passare attraverso le procedure d’importazione obbligatorie per garantire i consumatori di quel paese. Comunque, resta il fatto che il legame c’è e che, dietro a pratiche di importazione parallela, è facile possa nascere un’attività di contraffazione. Anche se il meccanismo non è automatico”.³²

Questo possibile legame tra mercato parallelo e contraffazione è confermato in più casi: ancora una volta per i cosmetici, la cui contraffazione “è diventata un fenomeno particolarmente attuale anche in seguito ad alcuni recenti episodi di

³⁰ ALTALEX, *Glossario della concorrenza*, al sito <http://www.altalex.com/index.php?idnot=7389>.

³¹ Cfr. Prof.ssa Roberta PEZZETTI, *Le strategie di pricing internazionali*, Università dell’Insubria, documento PowerPoint scaricabile da internet.

³² Cfr. “Profumi contraffatti: metti a fuoco”, *Regione Lazio, PORTALE CONSUMATORI.IT*, al sito http://www.portaleconsumatore.it/consumatore/argomento_dettaglio.php?vms=54&id=163.

cronaca, quali i sequestri di confezioni di dentifrici, ed ha trovato nell'importazione cosiddetta parallela un terreno favorevole all'espansione, rendendo di conseguenza inscindibile i due fenomeni”.³³ Cosmetici ma non solo, perfino figurine Panini.³⁴

Un'altra categoria di beni particolarmente oggetto di importazioni parallele è anche quella dei farmaci, il cui prezzo è rapportato anche in base al costo della vita, e non può essere quindi omogeneo in tutti i paesi.

[...] basta scrivere “Lipitor” [trattamento anticolesterolo] nel motore di ricerca di Alibaba, il paradiso online per fornitori e compratori, che una pagina di risultati viene fuori in pochi secondi. La turca Nos di Orkun Tasci, per esempio, lo ha disponibile in tre dosaggi: confezioni di 10 pillole da 10 mg a 23 dollari, da 20 mg a 40 dollari, da 40 mg a 60 dollari. “È la marca Pfizer originale” specifica, sotto la foto della scatola che assomiglia in tutto e per tutto a quella autentica. Oppure ci si può rivolgere alla canadese Adv-Care Pharmacy. Il contatto è tale Hai Zhang che dall'Ontario vende, anche in grandi quantità, confezioni dello stesso dosaggio ma di 90 pastiglie a 182 dollari. Altrimenti si può scegliere di comprare dall'indonesiana Indofarma. [...] Nella migliore delle ipotesi sono medicine vere destinate a mercati più poveri – a prezzo più basso quindi – dirottate sul “mercato grigio” per poi rispuntare come per incanto su internet. Nella peggiore sono false, magari impastate da chimici senza scrupoli nelle stesse betoniere che si usano per il cemento [...].³⁵

Il mercato grigio, sinonimo di mercato parallelo, differisce però dal mercato nero, su cui si vendono prodotti illegali, o prodotti per cui normalmente sono previsti vincoli e restrizioni, per esempio sigarette e alcolici. Quando si produce o si distribuisce illegalmente beni contraffatti o beni comunque sottoposti a limitazioni (per esempio per il monopolio statale), si parla anche di contrabbando.³⁶

2.2.3 Canali di distribuzione.

Un canale di commercializzazione dei prodotti contraffatti che si è appena citato, riportando l'esempio dei medicinali, è Internet, che si affianca o addirittura

³³ Cfr. “Contraffazione: cosmetici, un mercato parallelo da 125 mln”, *Wall Street Italia*, 25 ottobre 2007, reperibile al sito <http://www.wallstreetitalia.com/article/511952/contraffazione-cosmetici-un-mercato-parallelo-da-125-mln.aspx>.

³⁴ Cfr. “Latina, mercato parallelo di figurine, sequestrate 20 mila Panini taroccate”, *Corriere della Sera.it*, 27 marzo 2010, reperibile al sito http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/10_marzo_26/latina-figurine-false-marangon-1602723857718.shtml.

³⁵ Cfr. STAGLIANO, *L'Impero dei falsi*, cit., pp. 77-78.

³⁶ WIKIPEDIA, *Mercato grigio*, http://it.wikipedia.org/wiki/Mercato_grigio.

sostituisce il mercato grigio.

Secondo la Guardia di Finanza, Internet gioca un ruolo sempre più importante nella distribuzione di prodotti contraffatti, in quanto l'*e-commerce* “offre ai contraffattori ed ai distributori elevate garanzie di anonimato nonché una elevata capacità di transazione”.³⁷

Un'alternativa a Internet piuttosto comune per la vendita di merci contraffatte è rappresentata dai cittadini extracomunitari: questi possono essere considerati come l'ultimo anello di una catena composta prima da “manovali della contraffazione” e successivamente da “committenti e intermediari”, nelle cui tasche si ferma il profitto.³⁸ La Guardia di Finanza in merito sostiene che essi sono in prevalenza nordafricani,

[...] presenti in maniera massiccia su tutto il territorio nazionale, determinando la diffusione ed il successo di questo commercio parallelo e sommerso. Proprio questi ultimi, visti con simpatia e indulgenza dall'opinione pubblica, sono uno strumento nelle mani di pericolose organizzazioni che hanno trasferito nel settore della contraffazione in genere, e di quella di alcuni prodotti in particolare, (pelletteria, abbigliamento), metodi e tecniche già collaudati con successo nel campo del contrabbando di tabacchi lavorati esteri e dello spaccio di stupefacenti. La capillare rete di vendita costituita dai cittadini extracomunitari, per lo più entrati clandestinamente in Italia grazie anche all'aiuto di organizzazioni criminali, rende difficile l'individuazione dei centri di produzione e di distribuzione. Essi costituiscono il nerbo di una capillare ed invidiabile rete di vendita radicata su quasi tutto il territorio nazionale, con suddivisione rigorosa, a volte, per zone e generi di merci. Sprovvisi di documenti, fornendo generalità false e cambiando spesso dimora, diventano per le Autorità italiane dei veri e propri “fantasmi” che non è possibile perseguire adeguatamente.³⁹

Una descrizione che si avvicina anche all'immagine degli ambulanti di Staglianò, il quale però racconta la vendita dei prodotti contraffatti dal loro punto di vista:

Amat, dicevamo, vende solo cd. Non è stata una scelta particolarmente ponderata. In Senegal, laureato in economia con specializzazione sulla gestione

³⁷ Cfr. GdF, *Comunicazione sul fenomeno ...*, cit., p. 11.

³⁸ Cfr. STAGLIANÒ, *L'Impero dei falsi*, cit., p. 173.

³⁹ Cfr. GdF, *Comunicazione sul fenomeno ...*, cit., p. 11.

delle risorse umane, non aveva di che sfamare sua moglie e suo figlio. Un compatriota che abitava a Napoli vendeva cd e se la cavava. Così, quando è arrivato anche lui, ha fatto la stessa cosa. È il percorso più economico: ci sono già rapporti aperti con i grossisti e il “capo” – come chiamano il connazionale che li accoglie e dà le prime istruzioni su come muoversi – insegna loro quel minimo di italiano di sussistenza e i principali errori da evitare. [...] Della materia prima si riforniscono, ogni mattina sul presto, dai grossisti che sono “esclusivamente italiani”, stanno “in centro” e sui quali non si può sapere di più. Il pagamento è in contanti e in anticipo, niente rese come i dettaglianti veri e “se un cd è difettoso e il cliente lo riporta glielo cambio io, a spese mie, il grossista non ne vuole sapere”.⁴⁰

Da ultimo, ma sorprendentemente con uguale rilevanza nello smercio dei prodotti, è il canale di distribuzione convenzionale:

[...] operatori commerciali che, attratti dal basso costo della merce in questione, si prestano a venderla nel proprio esercizio *a latere* di quella originale. Sempre più spesso si registrano casi di merce contraffatta venduta in attività commerciali “lecite”, il più delle volte alla stessa insaputa del commerciante. In proposito si segnala che in alcuni casi la titolarità degli esercizi commerciali è riconducibile direttamente a cittadini di origine extracomunitaria (prevalentemente cinesi) che hanno “occupato” intere zone commerciali come, ad esempio, il quartiere Esquilino a Roma, la zona della stazione di Napoli e via Paolo Sarpi a Milano. In questi casi, il consumatore è normalmente soggetto passivo inconsapevole della contraffazione.⁴¹

Una notizia del 18 ottobre 2011 su un maxi sequestro di articoli contraffatti concretizza quanto appena riportato sulla loro vendita presso attività commerciali lecite. Il Comando Provinciale di Teramo della Guardia di Finanza, infatti, ha comunicato la scoperta di “un’autentica ‘filiera’ della contraffazione, sequestrando un ingentissimo quantitativo di prodotti recanti il marchio CE contraffatto di 5.200.000 pezzi, fra articoli di cancelleria, giocattoli e prodotti elettronici, per un valore commerciale di oltre 700.000 euro”.⁴²

⁴⁰ Cfr. STAGLIANÒ, *L’Impero dei falsi*, cit., pp. 174-175.

⁴¹ Cfr. GdF, *Comunicazione sul fenomeno ...*, cit., *ibidem*.

⁴² Cfr. GdF, *Maxi sequestro di articoli contraffatti di origine cinese*, 18 ottobre 2011, http://www.gdf.gov.it/gdf/it/stampa/ultime_notizie/anno_2011/ottobre_2011/info-214372782.html. Alla contraffazione dei giocattoli in particolare è dedicata un’inchiesta di *Repubblica* e *L’Espresso*,

Dal sequestro di prodotti con marchio CE contraffatto in un negozio della regione abruzzese, si è riusciti a risalire sia al distributore che commercializzava questi prodotti (importati illegalmente dalla Cina) su tutto il territorio nazionale, sia al fornitore, un imprenditore cinese residente a Roma, presso cui erano già stati sequestrati articoli contraffatti e con marchiatura CE falsa. Quest'ultima rientra nell'universo della contraffazione, che comprende appunto anche etichettature false delle indicazioni di provenienza e del marchio.

A proposito di falsificazione del marchio CE, Staglianò racconta un aneddoto:

Hanno trovato [i finanziari] dei jeans Miss Sexy con un'etichetta che usa gli stessi caratteri della ben nota Miss Sixty ma non con lo stesso, riconoscibile disegno di cuciture. "Non sapevo di altra marca, jeans normali" obietta il ragazzo [commerciante di nazionalità cinese]. Poi ci sono delle felpe "Matteo" e qui la contestazione verte sul fatto che, essendo un tipico nome italiano, potrebbe indurre confusione nel consumatore facendogli credere che si tratti di *Made in Italy*. Hanno da obiettare anche su una serie di giubbini dove il marchio Ce (i falsari cinesi, con singolare *sense of humor*, lo giustificano come acronimo di *China Export*), è incompleto, sprovvisto dell'indicazione dell'importatore.⁴³

Individuati i canali di vendita, resta da capire la grandezza delle dimensioni della contraffazione in numeri.

2.2.4 I numeri sulla contraffazione nel mondo e in Europa.

Quantificare il fenomeno della contraffazione non è affatto semplice. Nel corso degli anni si sono susseguiti una serie di numeri e dati: secondo l'Organizzazione mondiale delle dogane (*World Customs Organization*, WCO) la contraffazione è valutata (nel 2004) più di 500 miliardi di euro annui per mancate vendite, pari al 5-7% del commercio mondiale di merci.⁴⁴

Una cifra diversa viene data dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (*Organisation for Economic Co-operation and Development*, OECD), ossia

(segue nota) "Giochi Proibiti", al sito http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/inchiesta-italiana/2012/03/01/news/giochi_proibiti-30779158/?ref=HREC1-5.

⁴³ Cfr. STAGLIANÒ, *L'Impero dei falsi*, cit., p. 116.

⁴⁴ Cfr. WORLD CUSTOMS ORGANIZATION, conferenza stampa 2004, *Anti-Counterfeiting Conference Highlights International Efforts Calls for More Collaboration, Partnerships to Stop Trade in Fakes*, al sito <http://www.wcoomd.org/press/default.aspx?lid=1&id=73>. Una cifra simile ma in dollari (512 miliardi) è citata da STAGLIANÒ, *L'Impero dei falsi* (p. 7; 159).

di 200 miliardi di dollari nel 2005, stavolta pari a una quota del 7-9% del commercio mondiale; cifra che però non conteggia i prodotti contraffatti e piratati venduti via Internet, per cui il valore potrebbe essere di alcune centinaia di miliardi in più.⁴⁵

Questa cifra è stata aggiornata, per mezzo del documento OECD, “*Magnitude of Counterfeiting and Piracy of tangible products: An Update, November 2009*”, ed è divenuta così più di 250 miliardi di dollari (ai dati del 2007).⁴⁶

In altri documenti, l’Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE), riferendosi a dati della WTO e della Commissione Europea, parla del 10% degli scambi mondiali, ossia 450 miliardi di dollari, e di una successiva riduzione della cifra al 7%, equivalenti a 200-300 miliardi di euro.⁴⁷

Ancora più esorbitanti appaiono le cifre di uno studio condotto da *Frontier Economics* e promosso dall’*International Chamber of Commerce* (ICC), intitolato “*Estimating the global economic and social impacts of counterfeiting and piracy*”, del febbraio 2011.⁴⁸ Questo studio fa una proiezione sul valore della contraffazione nel 2015, sulla base dei dati dell’OECD del 2008. In particolare, sono considerati: il valore dei prodotti contraffatti e piratati commerciati internazionalmente; il valore dei prodotti contraffatti e piratati consumati su scala nazionale (che non attraversano il confine, e quindi non rilevati nei dati doganali su cui si basa l’OECD); il valore dei prodotti digitali piratati; gli effetti su vasta scala sull’economia; la perdita di posti di lavoro. La voce “effetti su vasta scala sull’economia” è da intendersi come aggregato di diversi fattori, quali le mancate entrate fiscali dei governi, la spesa del welfare, i costi dei servizi sanitari per la criminalità, e i mancati flussi di *Foreign Direct Investment* (FDI), ossia Investimenti Diretti Esteri (IDE). Per quanto riguarda la perdita di posti di lavoro, essa è un calcolo limitato alle economie del G20.

Per maggior chiarezza segue la tabella:

⁴⁵ Citata in ICE, *Il fenomeno della contraffazione ed il suo impatto sul Made in Italy*, del 6 aprile 2011, al sito http://www.ice.gov.it/statistiche/Contraffazione_def.pdf. La cifra originariamente è dell’OECD, nel documento *The Economic Impact of the Counterfeiting and Piracy* del 2007, al sito <http://www.oecd.org/dataoecd/13/12/38707619.pdf>. La percentuale si trova nel documento ICE.

⁴⁶ Cfr. OECD, *Magnitude of Counterfeiting and Piracy of tangible products: An Update, November 2009*, al sito <http://www.oecd.org/dataoecd/57/27/44088872.pdf>.

⁴⁷ Cfr. ICE, *Diffusione sul mercato australiano di prodotti italiani contraffatti e l’impatto sull’export italiano*, al sito <http://www.ice.gov.it/paesi/oceania/australia/upload/193/DIFFUSIONE%20SUL%20MERCATO%20AUSTRALIANO%20DI%20prodotti%20contraffatti.pdf>, cit., p. 3.

⁴⁸ Cfr. ICC e BASCAP (*Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy*), *Estimating the global economic and social impacts of counterfeiting and piracy*, febbraio 2011, al sito <http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Pages/Global%20Impacts%20-%20Final.pdf>.

Table 1. The Complete Picture. Estimate of the total value of counterfeit and pirated products in 2008 and 2015, and impacts on the broader economy and employment

OECD Category	Estimate in \$ billions (2008)	Estimate in \$ billions (2015)
Internationally traded counterfeit and pirated products	\$285 - \$360	\$770 - \$960
Domestically produced and consumed counterfeit and pirated products	\$140 - \$215	\$370 - \$570
Digitally pirated products	\$30 - \$75	\$80 - \$240
sub total	\$455 - \$650	\$1,220 - \$1,770
Broader economy wide effects ^{†*}	\$125	\$125 +
Employment losses*	2.5 million	2.5 million +

Source: Frontier Economics

[†] Effects on government tax revenues, welfare spending, costs of crime health services, FDI flows

* Estimate limited to G20 economies

Tabella 2.1 FRONTIER ECONOMICS, Stima sul valore della contraffazione.

Come risulta dai dati riportati, secondo questo studio già nel 2008 la contraffazione aveva un valore maggiore di quello previsto dall'OECD, se è vero che nei 500 miliardi di dollari (circa) non erano calcolati altri 125 miliardi per effetti sull'economia e 2 milioni e mezzo di dollari per la perdita d'impiego.

È necessario ad ogni modo precisare che tutti i dati citati finora (compresi quelli di questa tabella) sono stime, ed è per questo che sono così divergenti fra loro. La contraffazione, infatti, è un'attività illecita e si parla quindi di economia sommersa, che, come suggerisce il nome stesso, essendo sommersa è difficile da misurare. Inoltre, un fattore che complica ulteriormente il computo è che in alcune statistiche si fa riferimento al valore di mercato degli originali, e non dei falsi sequestrati.⁴⁹

Il prof. Casillo Salvatore, un sociologo dell'industria, commenta a proposito dell'incongruenza della miriade di dati:⁵⁰

⁴⁹ Al contrario di alcune statistiche della GdF, che, considerando le quantità sequestrate e il valore del falso, stimano il valore della contraffazione in Italia per 1,5 miliardi di euro.

⁵⁰ Cfr. Salvatore CASILLO, citato in STAGLIANÒ, *L'Impero dei falsi*, cit., p. 157.

“Quello cui stiamo assistendo [...] è un accrescimento artificiale del fenomeno. Si fanno grandi sceneggiate sui milioni di dollari e le centinaia di migliaia di posti di lavoro persi. Ma è un vecchio vizio dei settori produttivi che, sotto sotto, restano fedeli all’equazione ‘molto falsificato, molto desiderato’ e quindi fanno passare, oltre alla lamentela pubblica, il messaggio ‘comprate il mio prodotto’.”

Nella selva di cifre, è d’obbligo quindi fare affidamento sui dati concreti, come quelli che provengono dalle attività di contrasto della contraffazione. Il “*Report on EU customs enforcement of intellectual property rights – Results at the EU border 2010*” della Commissione Europea fornisce dei dati sulla violazione dei diritti di proprietà intellettuale raccolti tramite i casi effettivi identificati dalle dogane, ed è per questo uno strumento affidabile. Le attività di contrasto sono di fatto le uniche che possono dare dati certi, anche se del fenomeno della contraffazione rappresentano solo una misura indiretta.

Secondo il *Report*, i casi concernenti la violazione della proprietà intellettuale nel 2010 sono stati quasi ottantamila, pressoché duplicati rispetto al 2009 (+82%), sebbene il numero di articoli sequestrati sia leggermente inferiore (-12%), il che vuol dire che sono state riscontrate più violazioni ma per minori quantità.⁵¹

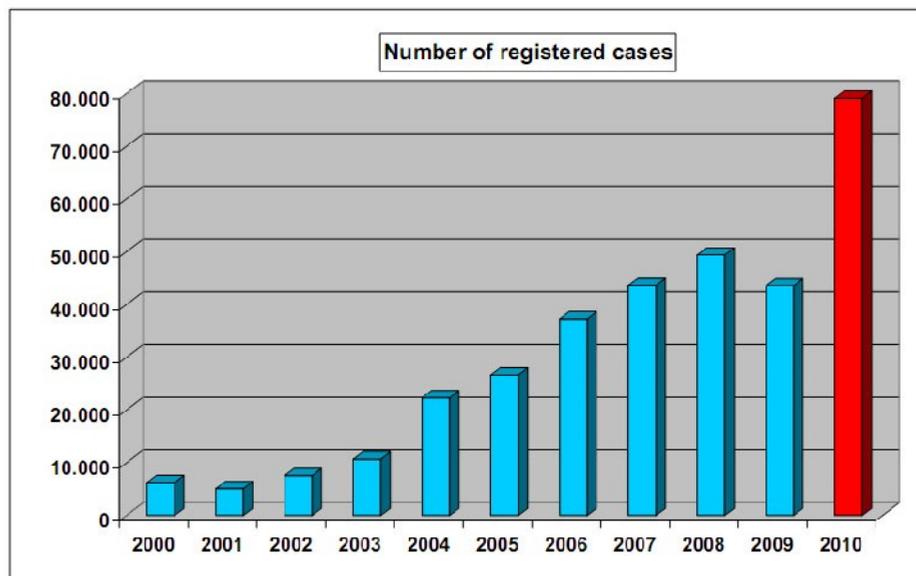


Figura 2.1 Grafico *Report on EU customs enforcement of intellectual property rights*.

⁵¹ Cfr. *REPORT ON EU CUSTOMS ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS. – Results at the EU border* (2010), al sito http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/statistics_2010.pdf.

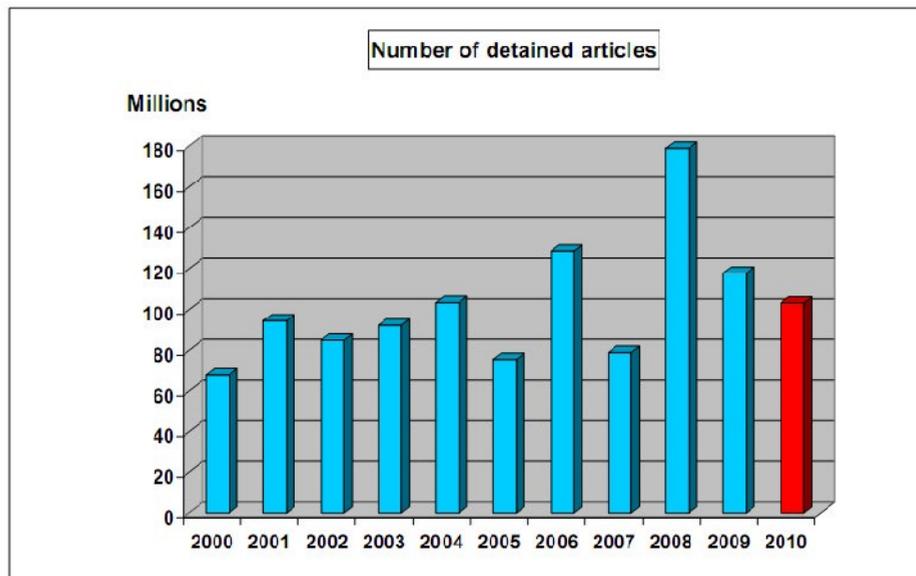


Figura 2.2 Grafico *Report on EU customs enforcement of intellectual property rights*.

Innanzitutto, delle merci contraffatte destinate all'Europa, la Cina continua ad essere il paese fonte principale di provenienza.

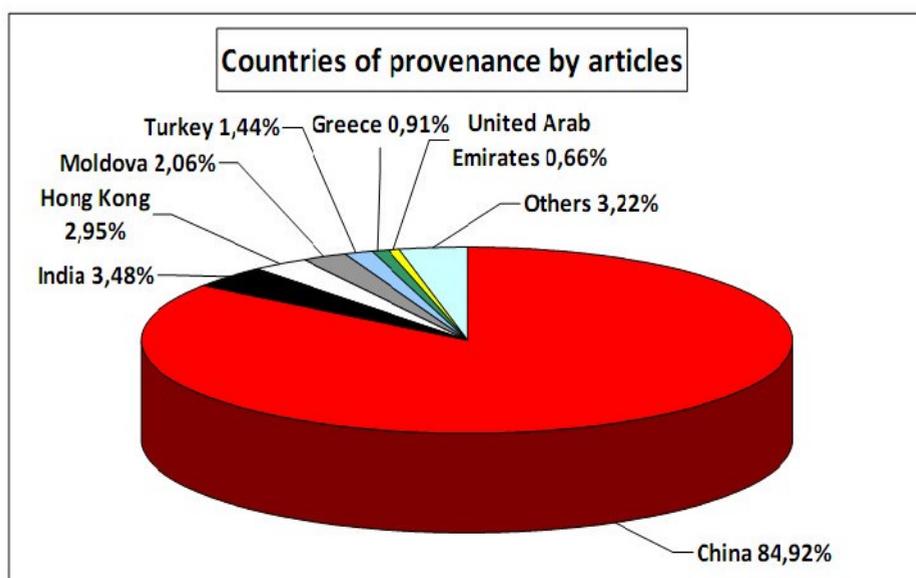


Figura 2.3 Grafico *Report on EU customs enforcement of intellectual property rights*.

Come si deduce dal grafico, l'85% degli articoli contraffatti importati in UE di fatto risulta essere *Made in China*. Ad ogni modo, per alcune categorie di prodotti altri paesi sono le fonti principali, ossia l'India per i medicinali, la Turchia per i prodotti alimentari, Hong Kong per le *memory card*.

Clamorosamente, per i prodotti esportati dall'UE, l'Italia risulta il primo paese contraffattore di generi alimentari, mentre la Bulgaria di materiali d'imballo.⁵²

Per quanto riguarda i casi di violazione della proprietà intellettuale, vediamo che delle categorie di prodotti maggiormente contraffatti i vestiti occupano la prima posizione con il 26,31%; una buona percentuale di casi si aggiudicano anche le voci "altre scarpe" (19,68%) e "altre apparecchiature elettriche" (13,65%); seguono a ruota orologi, borse e portafogli, scarpe sportive.

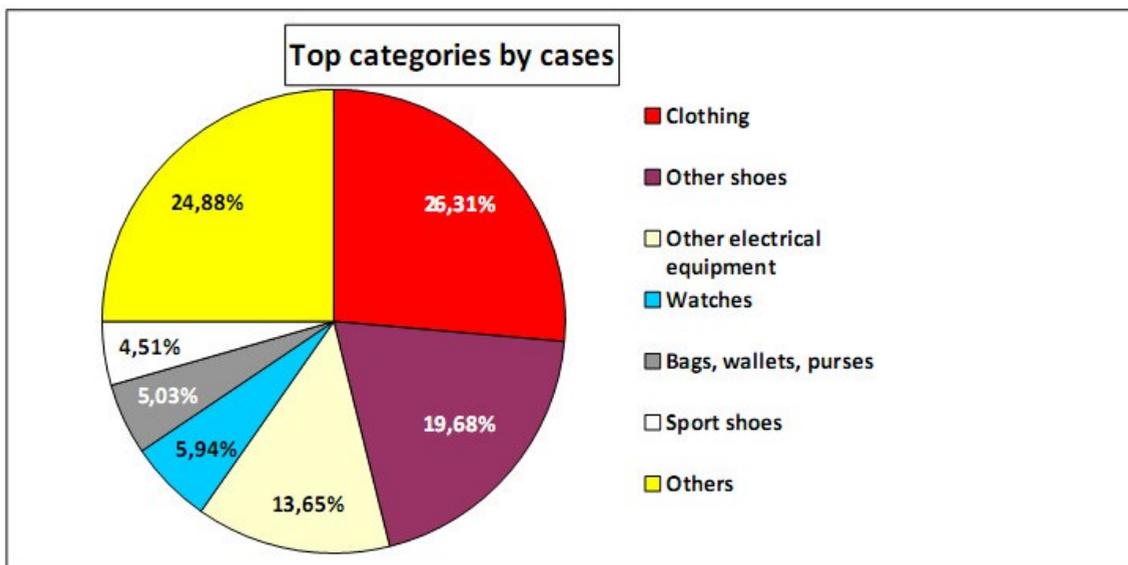


Figura 2.4 Grafico *Report on EU customs enforcement of intellectual property rights*.

La voce "altri articoli", che con il 24,88% rappresenta la seconda quantità di casi di violazione, comprende merci come macchine e utensili, veicoli (inclusi accessori e componenti), cancelleria da ufficio, accendini, etichette, cartellini, adesivi, prodotti tessili (asciugamani, biancheria, tappeti, materassi, ecc.) e materiali da imballo.⁵³

Andando a vedere il grafico che considera le *top categories* per numero di articoli (e non casi) invece, troviamo fra le tipologie di merci anche giocattoli, sigarette, tabacco e perfino cellulari.

Il trasporto di queste merci (basandosi sul numero di articoli) avviene prevalentemente via mare, ma fra il 2009 e il 2010 si è registrata un'impennata dei casi via posta.

⁵² Cfr. *REPORT ON EU CUSTOMS...*, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/statistics_2010.pdf, cit., p. 2.

⁵³ Cfr. *REPORT ON EU CUSTOMS...*, *Annex 2 – Breakdown of number of registered cases, number of detained articles and the retail value per product sector*, cit., p. 24.

Considerando nel dettaglio quali sono i diritti di proprietà intellettuale maggiormente violati, risulta che sia per valore coinvolto, sia per numero di articoli, la contraffazione del marchio riguarda all'incirca il 90% dei casi rilevati.

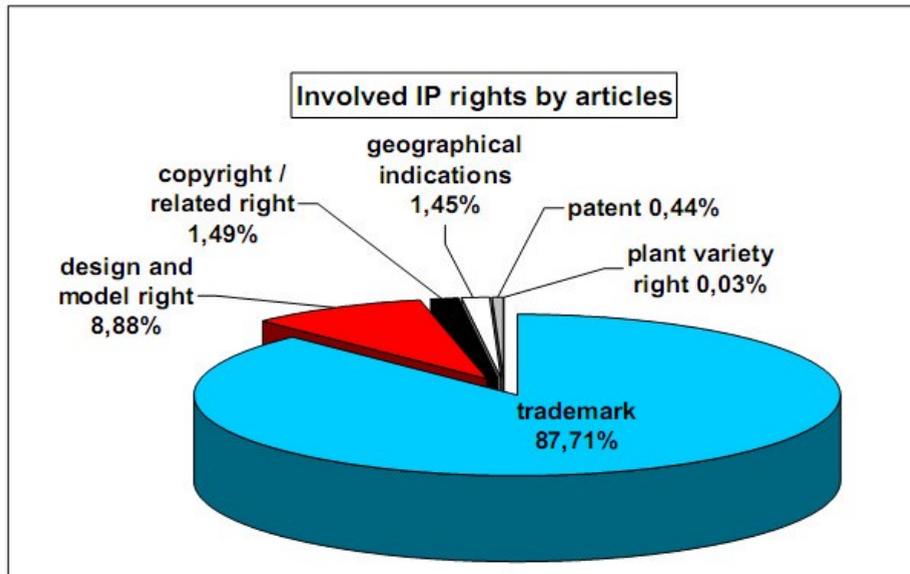


Figura 2.5 Grafico *Report on EU customs enforcement of intellectual property rights*.

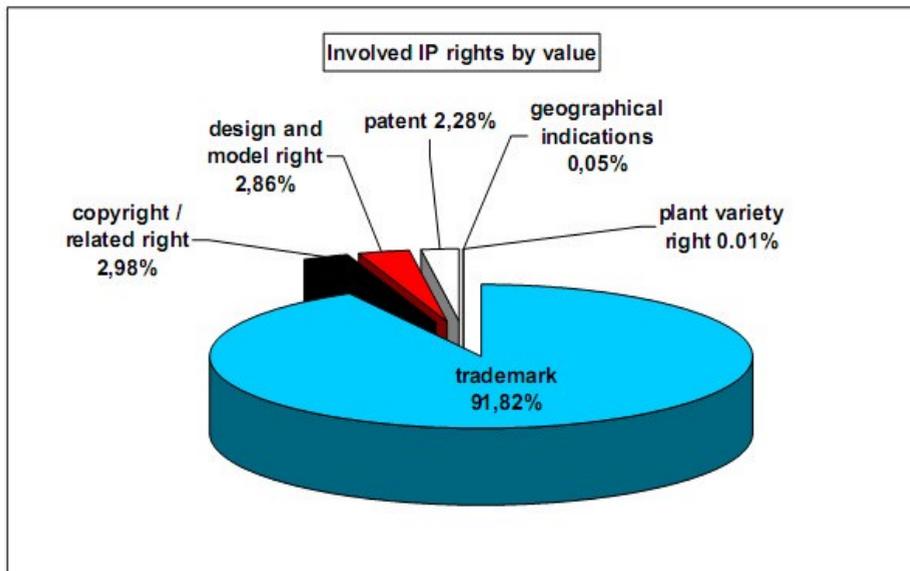


Figura 2.6 Grafico *Report on EU customs enforcement of intellectual property rights*.

Infine, vediamo il sunto dei dati del biennio 2009-2010 e il valore delle violazioni di proprietà intellettuale in base al *Domestic Retail Value*, DRV.

DETENTIONS TOTALS	2009	2010
Cases	43.572	79.112
Articles	117.959.928	103.306.928
Domestic retail value in €	Not registered	1.110.052.402

Tabella 2.2 Tabella *Report on EU customs enforcement of intellectual property rights*.

Il DRV di poco più di 1 miliardo di euro è stato ottenuto calcolando il prezzo al quale i prodotti sarebbero stati venduti (al dettaglio e nel mercato interno dello stato membro a cui erano destinati) se fossero stati “genuini”.

È possibile constatare che la cifra dista molto dalle stime formulate da altri organismi in precedenza, sebbene sia solo il frutto di quanto rilevato dalle dogane (sicuramente una minor parte). Di certo l’aumento dei casi significa che il fenomeno della contraffazione non è da sottovalutare, in quanto ci potrebbe essere in futuro un *trend* di crescita.

2.2.5 I numeri sulla contraffazione in Italia: IPERICO.

Sulla scorta della raccolta dati delle Dogane dell’Unione Europea, in Italia è stata creata da un *pool* di esperti delle varie forze dell’ordine una banca dati, chiamata IPERICO (*Intellectual Property Elaborated Report of the Investigation on COUNTERFEITING*).⁵⁴ Dai dati inseriti si è poi stilato il “Rapporto IPERICO relativo al periodo 2008-2010”. Nella presentazione di IPERICO leggiamo che

Il contributo specifico del database risiede nell’integrazione e nell’armonizzazione di dati provenienti da diverse fonti, che consentono di ottenere una visione di insieme, innovativa, omogenea e integrata dell’attività sul territorio nazionale, congiuntamente alla possibilità di realizzare *focus* specifici su particolari dimensioni territoriali, temporali e settoriali. [...] Volendo misurare la contraffazione anche in termini “oggettivi” di impatto sull’economia, può essere interessante capovolgere l’ottica dell’analisi studiando i benefici derivanti dal “mancato danno”, ovvero dagli effetti di

⁵⁴ Cfr. *Banca dati – IPERICO*, al sito del Ministero dello Sviluppo Economico, UIBM, http://www.uibm.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2004110&idarea1=&tip oVisualizzazione=&mostracorrelati=&partebassaType=1&showCat=&idmenu=&ordinamento=&idarticolo=2004110&menuMainType=.

mitigazione derivanti dall'attività di contrasto. [...]

Con l'ausilio di IPERICO, il Ministero dello Sviluppo Economico si pone quindi l'obiettivo di costruire una metodologia di analisi del fenomeno della contraffazione proprio in tale ottica, attraverso uno dei suoi indicatori più oggettivi, in altre parole il numero di pezzi sequestrati sul territorio dalle diverse forze preposte al controllo e alla repressione del fenomeno (Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizie locali).

I principali obiettivi sono i seguenti:

- a) monitorare l'azione di contrasto sul territorio, condotta in modo integrato tra i diversi attori che la mettono in pratica;
- b) orientare in modo sempre più informato e consapevole l'attività di contrasto a livello politico e normativo;
- c) fornire una base di dati solida per la valutazione dei benefici sull'economia nazionale e territoriale italiana.⁵⁵

IPERICO dunque raccoglie i dati sulle diverse tipologie di illeciti riscontrati che provengono dai vari organismi istituzionali, per poter fornire un quadro d'insieme sui risultati dell'attività di contrasto. Tuttavia, proprio per la sua natura onnicomprensiva e per la dovizia di aspetti considerati, la lettura dei dati non è del tutto immediata.

Il Rapporto è diviso in due parti: la prima parte (*I numeri della lotta alla contraffazione 2008-2010*) considera solo i dati aggregati di Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza, relativi prima alla contraffazione, poi alla violazione del *Made in Italy* e alla sicurezza prodotti; la seconda parte (*L'attività di contrasto della contraffazione*) analizza i dati provenienti distintamente dalle diverse forze dell'ordine.⁵⁶

Innanzitutto, è necessario specificare che, al momento del sequestro, l'attribuzione dei reati non è omogenea “sia per la metodologia di attribuzione, sia per le specificità delle azioni di contrasto dei diversi Corpi: ad esempio, la Guardia di Finanza rileva diversi sequestri per violazioni dei diritti d'autore, che invece non compaiono tra i sequestri effettuati dalla Agenzia delle Dogane”.⁵⁷

Per capire quali tipologie di violazione indica ogni Corpo, si veda la tabella sottostante:

⁵⁵ Cfr. *Banca dati – IPERICO*, Introduzione ai contenuti.

⁵⁶ Cfr. *Banca dati – IPERICO*, Introduzione ai contenuti, cit., p. 23

⁵⁷ Cfr. *Banca dati – IPERICO*, Appendice: destinazione dei beni contraffatti e note metodologiche.

Tabella 40 Le tipologie di violazione indicate dai corpi

Tipologia di violazione	Guardia di Finanza	Agenzia delle Dogane	Polizie e Carabinieri
accordo Madrid		X	
contraffazione	X	X	X
diritti d'autore (pirat. Fonograf., audiov., inofrm.)	X		X
made in Italy		X	
reati contro l'economia, industria, commercio	X		
sicurezza prodotti	X	X	
sofisticazioni su prodotti alimentari e agricoli	X		

Tabella 2.3 IPERICO, Appendice: destinazione dei beni contraffatti e note metodologiche.

È chiaro quindi che nella prima parte del rapporto, per avere dei dati univoci, si è scelto di prendere in considerazione quanto comunicato dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane, dal momento che la voce "contraffazione" corrisponde per entrambe ad uguale reato. Si sono invece esclusi i dati forniti da "Polizie e Carabinieri", poiché "i sequestri di Polizie e Carabinieri relativi alle violazioni delle norme in materia di diritti d'autore e di contraffazione sono aggregati, alla fonte, nella singola categoria contraffazione, e non possono essere pertanto distinti nelle analisi successive, né aggregati a quelli degli altri corpi, per i quali, invece, è disponibile una classificazione più fine, anche se non omogenea".⁵⁸

In secondo luogo, in tutto il rapporto "alimentari, bevande, tabacchi e medicinali" sono esclusi dal conteggio, in quanto queste tipologie di beni possono costituire una difficoltà di quantificazione, perché si pone il dubbio "a che cosa corrisponde un pezzo": per le sigarette, ad esempio, se ad un pacchetto o a una singola sigaretta; per alimentari e bevande a quanti chili o litri; per i medicinali a maggior ragione, perché possono essere in pastiglia, in bustina, in sciroppo e via dicendo.⁵⁹

Infine, contrariamente al "Report on EU customs", nell'analisi IPERICO non sono stati considerati i paesi di provenienza delle merci in violazione.

Queste sono le peculiarità di cui tener conto nella lettura del rapporto. Allo stesso tempo, si trovano quadri molto dettagliati circa il contesto territoriale, con il numero dei sequestri e il numero degli articoli sequestrati, regione per regione, nel triennio 2008-2010, e di ogni regione la capacità di attrazione piuttosto che di smistamento della merce contraffatta. I sequestri sono così riassunti:

⁵⁸ Cfr. *Banca dati – IPERICO*, Appendice: destinazione dei beni contraffatti e note metodologiche.

⁵⁹ In *Banca dati – IPERICO*, Appendice, si veda il paragrafo "Note metodologiche" per "Normalizzazione delle categorie merceologiche", "Normalizzazione delle unità di misura", "Normalizzazione delle Tipologie di Violazione".

Tabella 4 Dati dell'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza
relativi a Contraffazione, senza Alimentari, Bevande, Tabacchi e Medicinali²⁷

Contraffazione	2008	2009	2010	Totale complessivo
Numero di sequestri	18.041	19.683	18.331	56.055
Numero di pezzi sequestrati	42.056.701	68.142.885	64.008.000	174.207.586
Dimensione media dei sequestri	2.331	3.462	3.492	3.108

Fonte: IPERICO (DGLC-UIBM)

Tabella 2.4 IPERICO, I numeri della lotta alla contraffazione 2008-2010.

Dalla tabella risulta che il numero di sequestri è rimasto pressoché stabile nel tempo, mentre invece è evidente la maggiore incisività dei provvedimenti, dato il considerevole aumento dei pezzi sequestrati e di conseguenza della dimensione media dei sequestri.

Per quanto riguarda il numero di pezzi sequestrati regione per regione, è possibile notare che le regioni che “portano a casa” un maggior bottino sono rispettivamente Lazio, Campania e Lombardia. Il fatto che ci siano regioni i cui risultati non sono così ragguardevoli tuttavia non è da imputare ad inefficacia dell'attività di contrasto; è logico supporre anche che le ragioni con i “risultati migliori” abbiano luoghi importanti di transito e/o consumo.

Tabella 6 Dati dell'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza
relativi a Contraffazione, senza Alimentari, Bevande, Tabacchi e Medicinali²⁸

Numero dei pezzi sequestrati	2008	2009	2010	Totale complessivo
Abruzzo	130.834	114.507	107.094	352.435
Basilicata	31.122	31.006	42.818	104.946
Calabria	3.016.753	2.174.094	2.327.814	7.518.661
Campania	10.446.674	11.051.907	9.702.279	31.200.860
Emilia Romagna	770.348	804.086	1.366.031	2.940.465
Friuli	778.564	1.263.426	448.242	2.490.232
Lazio	6.844.025	13.373.248	20.107.029	40.324.302
Liguria	5.382.172	2.353.122	4.466.833	12.202.127
Lombardia	5.851.795	21.006.554	3.361.815	30.220.164
Marche	413.298	269.398	5.819.224	6.501.920
Molise	8.383	15.690	5.402	29.475
Piemonte	434.059	342.274	1.884.405	2.660.738
Puglia	2.185.419	2.224.949	3.681.792	8.092.160
Sardegna	382.198	563.659	159.567	1.105.424
Sicilia	702.706	4.223.083	2.557.089	7.482.878
Toscana	3.059.404	5.204.323	7.004.509	15.268.236
Trentino	58.009	2.184.787	129.046	2.371.842
Umbria	19.077	35.695	9.066	63.838
Valle d'Aosta	266.881	1.700	343	268.924
Veneto	1.274.980	905.377	827.602	3.007.959
Totale complessivo	42.056.701	68.142.885	64.008.000	174.207.586

Fonte: IPERICO (DGLC-UIBM)

Tabella 2.5 IPERICO, I numeri della lotta alla contraffazione 2008-2010.

Similmente a quanto traspare dal “*Report on EU customs*” sulle *top categories by cases*, dall’analisi IPERICO risulta che, secondo il numero di sequestri, le tipologie di merci maggiormente contraffatte sono abbigliamento, accessori di abbigliamento, apparecchiature elettriche e “altre merci” (per esempio, prodotti di utensileria e ferramenta).⁶⁰ Si riporta di seguito anche la tabella del valore di questi sequestri.

Figura 12 Dati dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza relativi a violazioni del Made in Italy, senza Alimentari, Bevande, Tabacchi e Medicinali

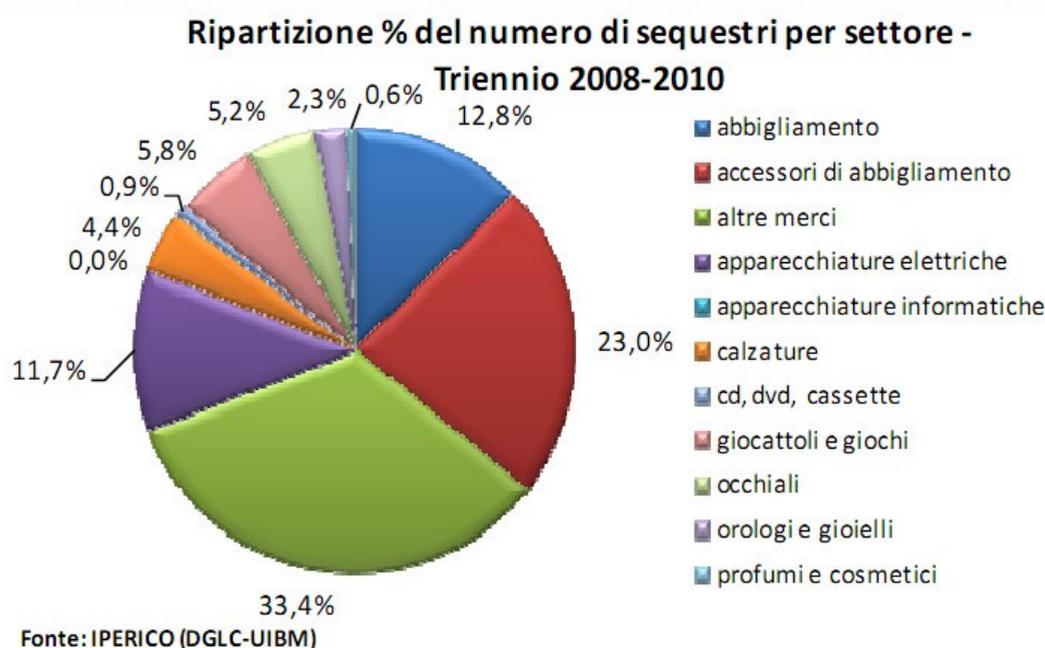


Figura 2.7 IPERICO, I numeri della lotta alla contraffazione 2008-2010.

Tabella 14 Dati dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza relativi a Contraffazione, senza Alimentari, Bevande, Tabacchi e Medicinali

Valore stimato dei sequestri	2008	2009	2010	Totale complessivo
abbigliamento	€ 124.755.283	€ 134.406.134	€ 134.700.501	€ 393.861.917
accessori di abbigliamento	€ 158.867.590	€ 576.842.393	€ 95.714.009	€ 831.423.992
altre merci	€ 17.522.757	€ 10.238.558	€ 44.812.920	€ 72.574.235
apparecchiature elettriche	€ 21.636.050	€ 15.907.749	€ 9.053.976	€ 46.597.775
apparecchiature informatiche	€ 160.314	€ 172.242	€ 387.742	€ 720.298
calzature	€ 128.400.490	€ 96.208.909	€ 41.971.369	€ 266.580.768
cd, dvd, cassette	€ 866.520	€ 908.390	€ 4.150.335	€ 5.925.244
giocattoli e giochi	€ 2.146.548	€ 16.153.548	€ 14.896.696	€ 33.196.791
occhiali	€ 9.991.098	€ 5.034.577	€ 3.908.179	€ 18.933.854
orologi e gioielli	€ 4.105.433	€ 3.292.331	€ 13.676.680	€ 21.074.444
profumi e cosmetici	€ 12.595.206	€ 23.809.661	€ 59.133.329	€ 95.538.196
Totale complessivo	€ 481.047.288	€ 882.974.492	€ 422.405.735	€ 1.786.427.515

Fonte: Elaborazione Nexen Business Consultants e DGLC-UIBM

Tabella 2.6 IPERICO, I numeri della lotta alla contraffazione 2008-2010.

⁶⁰ Cfr. *Banca dati – IPERICO*, I numeri della lotta alla contraffazione 2008-2010, cit., p. 37.

Considerando infine il valore delle merci sequestrate, IPERICO fornisce una stima di quasi 1 miliardo e 800 milioni di euro. Questa cifra è ottenuta dal valore medio (stimato) per unità di prodotto, moltiplicato naturalmente per il numero dei pezzi sequestrati. Il valore medio per prodotto è stato ricavato in base ad alcuni calcoli dell’Agenzia delle Dogane. Nel rapporto ad ogni modo si specifica che è una sottostima, in quanto ancora una volta mancano i dati sui sequestri di Polizie e Carabinieri.

Concludendo, si può affermare che dare una misura certa del fenomeno contraffazione è impossibile, ma un buono strumento per fare previsioni (approssimativamente attendibili) è dato dall’attività di contrasto, ossia dai sequestri. Maggiori saranno i sequestri messi in atto, maggiori saranno i benefici e il “mancato danno” all’economia.

2.2.6 Alcune considerazioni.

La contraffazione è un fenomeno che esiste pressoché da sempre. Che si tratti della civiltà latina o della civiltà cinese, essa si è radicata nelle società fin dall’antichità. Ha riguardato in particolar modo le monete, siano esse state di argento, di rame o di carta, ma non solo. Roger Greatrex ci ricorda che in Cina alcuni reperti archeologici hanno dimostrato che gli artigiani firmavano in qualche modo le loro opere, per identificare chi le aveva prodotte, la provenienza o l’autenticità. Sono stati scoperti alcuni segni (una sorta di marchio) anche su pezzi attribuibili ai soldati di terracotta, datati dinastia Qin, vale a dire fine del terzo secolo avanti Cristo.⁶¹

Lo stesso Greatrex ci dice che questa sorta di identificazione della provenienza e dell’autenticità era legata anche al concetto della sincerità. Sul Libro dei Riti era scritto: “Il nome di un lavoratore dovrebbe essere inciso sull’opera [che ha prodotto], per accertarsi della sua sincerità (诚 *chéng*). Se la lavorazione è difettosa, il lavoratore deve essere punito. I prodotti che sono difettosi o fatti con materiale scadente sono confiscati dallo Stato”. La sincerità quindi ha avuto ed ha tuttora un ruolo centrale nella cultura cinese.

Viene da chiedersi dunque quale motivo spinga i cinesi ad aggiudicarsi il primato di paese contraffattore al mondo, fatto che non si sposa propriamente con il concetto di sincerità. Il motivo chiaramente si può desumere dalle analisi sul mercato della contraffazione e dai grafici visti finora: è una questione prettamente economica e che

⁶¹ Cfr. Roger GREATREX, *The authentic, the copy and the counterfeit in China*, in TIMOTEO, *Regimi e tutela...*, cit., p. 116.

investe proprio il marchio. Si può affermare che il marchio è legato a doppio filo con l'economia: più l'economia di un paese è prosperosa, più marchi vi sono. Essi allo stesso tempo sono un indicatore importante dell'economia. Yu Shicun li definisce addirittura il volto:

Come diceva il filosofo Ludwig Wittgenstein, soltanto ciò che ha un nome esiste. L'esistenza e la reputazione dei marchi dimostra l'efficienza produttiva e la prosperità economica di un paese. Il fatto che nel mercato globale non si trovino quasi marchi cinesi famosi dimostra l'inefficienza della nostra economia come moltiplicatore di influenza, ossia di potenza. Giacchè i marchi sono il volto dell'economia. L'ex primo ministro Yasuhiro Nakasone era solito dire: "Nei rapporti internazionali, la Sony è il mio profilo sinistro e la Panasonic il mio profilo destro". In termini pratici, i marchi rappresentano non solo il progresso delle industrie di un paese, ma anche la sua potenza e la sua immagine internazionale. [...] L'importanza che la Cina attribuisce ai marchi è incredibile. Quasi pari al desiderio di pubblicità che spinge alcuni uomini cinesi a comportarsi come bambini viziati e alcune donne a rendere spudoratamente pubblica la loro vita privata e a mettere in mostra il loro corpo. Questo rientra nella distorta mentalità economica dei cinesi, convinti che tutto ciò che è famoso porterà profitti, avrà successo sul mercato e farà piazza pulita della concorrenza. In termine di marchi di fabbrica, questa mentalità spinge i cinesi a pensare che, senza alcuno sforzo creativo, possono sperare in un colpo di fortuna grazie al fatto che i loro marchi hanno un basso tasso di registrazione. Di conseguenza, sfruttare i marchi altrui, soprattutto i più famosi, è diventata un'abitudine diffusa e contraffarli una moda alla quale dedicano tutti i loro sforzi.⁶²

La contraffazione dunque è legata al desiderio di ricchezza dei cinesi; in secondo luogo anche ad alcuni limiti culturali, al gusto della parodia e tutto sommato alla loro abilità nel contraffare.

Yu Shicun scrive anche:

[...] ogni volta che un personaggio, un evento o uno slogan diventa sufficientemente famoso nella società cinese, qualcuno cerca di trasformarlo in marchio. [...] Che cosa fanno i cinesi quando un marchio viene finalmente

⁶² Cfr. YU Shicun, "Perché i marchi gialli non sono globali", in *Limes* (Il marchio giallo), 4, 2008, cit., pp. 57-64.

registrato? Lo mettono semplicemente all'asta. [...] Sulla scia di tale fenomeno, simile a quello verificatosi con i nomi dei domini Internet, molti hanno cominciato a pensare che bastasse registrare un marchio per guadagnare una fortuna. [...] Potremmo concluderne che la corsa alla registrazione dei marchi riflette un tale disprezzo dello Stato e del partito che personaggi, istituzioni ed eventi un tempo trattati con serietà e rispetto adesso vengono sviliti. Rivelando una totale indifferenza nei confronti della creatività e un'avidità assoluta. I truffatori non vengono criticati dal pubblico cinese, anzi sono elogiati per la loro intelligenza. [...] I cinesi chiudono un occhio sulla protezione dei marchi e con l'altro calcolano quanto possono guadagnare violando la legge. ⁶³

Pare che la contraffazione in Cina fosse necessaria per accumulare ricchezza. Yu Shicun comunque denuncia l'avidità della società cinese odierna e la messa da parte dell'etica tradizionale.

Le cose tuttavia stanno cambiando. Alcuni marchi cinesi si sono affermati nel mondo: Lenovo, Haier, Tlc, Baosteel e diversi altri. Sembra inoltre che i cinesi abbiano capito che il progresso della loro economia dipende anche dalla tutela della proprietà intellettuale:

“Man mano che il nostro paese si mette al passo con il resto del mondo, sempre più marchi cinesi faranno il loro esordio in Occidente. E se vogliamo che la nostra proprietà intellettuale venga protetta oltreoceano dovremo proteggere anche quella degli occidentali qui” [dice un venditore di Xiangyang]. È ciò che sostiene anche il pragmatico avvocato Simone: “La contraffazione finirà quando il Paese comincerà a produrre marchi propri di cui reclamerà la tutela”. La reciprocità è la via d'uscita. Nella prima concitata fase di capitalismo la Cina aveva un gran svantaggio da recuperare e niente da perdere: se copiare voleva dire saltare un po' di tappe, andava bene anche quello. ⁶⁴

Passata la fase della quantità e dell'accumulo di ricchezza, arriverà quella della qualità, garantita dai marchi. I quali necessitano però di essere tutelati, attraverso la conoscenza da parte degli operatori economici degli strumenti di tutela esistenti. Strumenti che devono allo stesso tempo essere rafforzati.

⁶³ Cfr. YU Shicun, “Perché i marchi gialli non sono globali” ..., cit., *ibidem*.

⁶⁴ Cfr. STAGLIANÒ, *L'Impero dei falsi*, cit., pp. 170-171.

2.3 Strumenti di tutela del marchio.

Si è visto che l'attività di contrasto della contraffazione fornisce il valore in termini di danno economico "tangibile" che essa comporta. Ebbene, esiste anche il danno intangibile, quello non considerato tramite il sequestro: una serie di effetti negativi che la contraffazione riversa sull'economia e sulla società.

Prima di tutto, che riversa sulle aziende. Effetti negativi connessi

alle mancate vendite, alla riduzione del fatturato, alla perdita di immagine e di credibilità, alle rilevanti spese sostenute per la tutela dei diritti di privativa industriale a scapito degli investimenti e di iniziative produttive (numerose imprese si avvalgono dell'aiuto di agenzie investigative). Un danno rilevante ne consegue per l'intera industria del settore che, investendo considerevoli risorse economiche nella ricerca e nelle invenzioni, si vede usurpare una notevole fetta di mercato a causa del regime di concorrenza sleale generato dai prezzi ridotti dei prodotti contraffatti e/o piratati. L'immissione sul mercato e la commercializzazione, mediante lo sfruttamento dell'immagine e della notorietà raggiunte da alcune imprese grazie a cospicui investimenti pubblicitari, di prodotti ad alto valore aggiunto ed a prezzi notevolmente ridotti, ha determinato una situazione di concorrenza sleale nei confronti delle imprese titolari dei diritti di privativa industriale.⁶⁵

Esiste anche il danno per il consumatore, in quanto viene svilita la funzione tipica del marchio, che è quella di garantire l'origine commerciale dei prodotti (la cosiddetta funzione distintiva), per non parlare del possibile pericolo per la mancata sicurezza del prodotto contraffatto (in particolar modo riguardo i farmaci, i ricambi automobilistici, gli alimentari, i cosmetici e i giocattoli). Spesso il consumatore associa al segno distintivo una sorta di "garanzia qualitativa" e il prodotto contraffatto rappresenta quindi una perdita di fiducia del consumatore verso il marchio.

Non da meno è il danno al mercato, "consistente nell'alterazione del suo funzionamento attraverso una concorrenza sleale basata sui minori costi di produzione"; il danno sociale, che scaturisce dallo sfruttamento di figure deboli come disoccupati ed extracomunitari, a cui si aggiunge il danno all'Erario per evasione dell'Iva e delle imposte sui redditi: "la commercializzazione di prodotti contraffatti, infatti, avviene attraverso un circuito parallelo a quello convenzionale, in totale

⁶⁵ Cfr. GdF, *Comunicazione sul fenomeno ...*, cit., p. 12.

evasione delle imposte dirette e indirette”.⁶⁶

Considerato ciò che la contraffazione comporta, tutelarsi contro la violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale è a maggior ragione importante.

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.⁶⁷

È bene dunque adoperarsi sul fronte della tutela, a partire dalla registrazione di ciò che può costituire un diritto, rivolgendosi poi alle autorità competenti qualora si riscontrino violazioni. Autorità competenti quali quelle doganali, quelle preposte ai controlli fiscali e, non da ultimo, le autorità amministrative e giudiziarie.

2.3.1 La registrazione del marchio nazionale e internazionale.

Il primo strumento di tutela di un marchio è la sua registrazione. Per tutelare il proprio marchio in Cina, la procedura di registrazione può essere diretta, presso l'Ufficio Marchi cinese (商标局 *shāngbiāo jú*), oppure indiretta, ossia tramite la registrazione internazionale, di cui si deve richiedere l'estensione per la RPC.

Si è già visto nello scorso capitolo che la registrazione internazionale è regolata o dall'Accordo di Madrid o dal Protocollo di Madrid, o da entrambi congiuntamente. Si ricorda che, in base all'Accordo di Madrid, per ottenere l'estensione della registrazione al territorio d'interesse, il marchio deve prima essere stato registrato nel paese di origine (ci dev'essere dunque il cosiddetto "marchio di base"). Secondo il Protocollo, invece, è sufficiente aver depositato la domanda di registrazione.

Dal momento che la Cina ha aderito ad entrambi i trattati (all'Accordo nel 1989 e al Protocollo nel 1995), si tratta di capire quindi se per ottenere l'estensione della

⁶⁶ Cfr. GdF, *Comunicazione sul fenomeno ...*, cit., *ibidem*.

⁶⁷ Cfr. Giovanni DE SANCTIS, *La Tutela della Proprietà Intellettuale nei Rapporti d'Affari in Cina – Elementi di Strategia Aziendale 1.1*, Ipr Desk Beijing, ICE, cit., p. 5.

tutela del proprio marchio al territorio cinese è sufficiente aver presentato la domanda di registrazione nel paese di origine o si deve necessariamente avere già ottenuto il marchio di base. Come già accennato, va applicato l'art. 9^{sexies} del Protocollo e vale l'opinione comune, per cui nella domanda di registrazione internazionale è possibile designare Stati che fanno parte unicamente dell'Accordo (nel qual caso naturalmente varranno solo le disposizioni dell'Accordo), Stati che fanno parte unicamente del Protocollo (nel qual caso varranno solo le disposizioni del Protocollo), oppure Stati aderenti contemporaneamente all'Accordo e al Protocollo, applicando dunque le norme dell'Accordo.⁶⁸

Ipotizzando che il titolare del marchio (di base) di cui si vuole ottenere la registrazione internazionale con estensione alla RPC sia italiano, la relativa documentazione andrà presentata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che sarà a sua volta incaricato di inoltrare la domanda all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale (WIPO). Dopo il deposito e il controllo della WIPO sulla regolarità della domanda, essa sarà pubblicata sul Bollettino WIPO e sarà trasmessa all'Ufficio Marchi cinese. Successivamente verrà presa in esame e seguirà l'*iter* di approvazione, alla fine del quale si richiederà il certificato di avvenuta estensione.

Riguardo la registrazione diretta piuttosto che internazionale, si tiene ad ogni modo a precisare che

Benché le due modalità, marchio nazionale o internazionale, consentano comunque di proteggere il marchio con la medesima efficacia, alcune peculiarità del sistema giuridico-amministrativo cinese porterebbero a prediligere, ove possibile, la via nazionale. La classificazione dei prodotti e dei servizi ufficialmente adottata dall'Ufficio Marchi cinese è molto più specifica ed articolata di quella alla quale i richiedenti in Italia, per ovvia praticità amministrativa, fanno solitamente ricorso, che indica le categorie generali previste dalla classificazione internazionale di Nizza. Ciò, tuttavia, comporta frequentemente l'emanazione del provvedimento di rifiuto provvisorio dell'estensione territoriale del marchio internazionale alla Cina da parte degli esaminatori dell'Ufficio Marchi. Possedere un certificato di registrazione

⁶⁸ L'art. 9^{sexies} del Protocollo è detto anche "clausola di Salvaguardia dell'Accordo di Madrid", in cinese 第九条之六 - 维护马德里协定 (斯德哥尔摩). Cfr. Claudio COSTA, *Il Protocollo di Madrid sul marchio internazionale*, in MERCATO GLOBALE.IT, http://www.mglobale.it/Internazionalizzazione/Marchi/Normativa/Il_Protocollo_di_Madrid_sul_marchio_internazionale.kl.

nazionale, inoltre, semplifica gli adempimenti amministrativi in caso di registrazione del marchio in dogana o di azione in giudizio, in quanto non ne occorre la traduzione certificata presso la competente Amministrazione per l'Industria ed il Commercio. Infine, al momento, solo con la registrazione nazionale è possibile proteggere pienamente la versione del marchio in lingua cinese.⁶⁹

Generalmente, per la registrazione nazionale, prima del deposito della domanda presso l'Ufficio Marchi cinese, si effettua una "preventiva ricerca di anteriorità", per assicurarsi che il marchio non sia simile o identico (per beni simili o identici) a quelli usati da terzi.

Tale ricerca di anteriorità, volta ad individuare eventuali depositi o registrazioni di marchi identici o simili precedenti, è importante anche per evitare problemi in fase di produzione o commercializzazione ed esportazione dei prodotti (verifica della libertà di agire). Se infatti risultasse che un marchio identico o simile a quello che si intende depositare e usare in Cina è già stato depositato ed eventualmente registrato da altri allora, non solo un successivo deposito di marchio verrebbe presumibilmente rigettato dall'Ufficio Marchi, ma si dovrebbe anche riconsiderare la strategia di protezione del marchio valutando non più il suo primo deposito o nuovo deposito, ma il recupero del marchio attraverso la sua revoca o riacquisizione. Il rischio derivante dall'ignorare marchi identici o simili precedenti è infatti quello di essere contrastati dal titolare del marchio sia all'interno del mercato cinese sia alle sue frontiere. Anche dopo il deposito della domanda di registrazione, è bene provvedere periodicamente alla verifica delle specifiche banche dati al fine di rilevare eventuali domande di registrazione di marchi identici o simili, per beni identici o simili, depositate da terzi, affinché essi stessi non ne ottengano la registrazione. Nel caso in cui venissero individuati depositi di marchi identici o simili successivi e l'Ufficio Marchi non procedesse *ex officio* al loro rigetto è assolutamente opportuno avviare la procedura di opposizione alla loro registrazione o richiederne l'annullamento.⁷⁰

Per un'adeguata protezione, è bene registrare il marchio sia in lettere latine che in caratteri cinesi (semplificati o tradizionali, anche a seconda del territorio in cui si

⁶⁹ Cfr. Giovanni DE SANCTIS, *Registrare il marchio in Cina – Elementi di Strategia Aziendale 3, Ipr Desk Beijing*, ICE, cit., p. 14. La guida è scaricabile da internet.

⁷⁰ Cfr. Guida ICE – DE SANCTIS, *Registrare il marchio in Cina...*, cit., p. 9.

opera). La registrazione in caratteri cinesi è essenziale affinché soggetti terzi non se ne appropriino, registrando a proprio nome il marchio. Il caso Ariston (che sarà proposto nel prossimo capitolo) è esemplare. Ariston ha avuto la lungimiranza di registrare i suoi marchi sia in lettere latine, sia in caratteri, i quali corrispondevano alla pronuncia cinese della parola Ariston. Una ditta cinese successivamente si è identificata proprio con quei caratteri. Se Ariston non avesse registrato i propri marchi anche in caratteri cinesi probabilmente avrebbe avuto molte difficoltà ad ottenere la condanna di quella società. È quindi assolutamente consigliabile registrare i marchi denominativi o misti anche in ideogrammi.

A proposito del criterio di traduzione di un marchio straniero in ideogrammi,

Attualmente il metodo più diffuso nella scelta del nome di un marchio adatto al mercato cinese prevede la ricerca di un compromesso tra sonorità e significato, ovvero la ricerca di ideogrammi che permettano di mantenere una certa affinità con il suono del nome originale, ma che nello stesso tempo abbiano anche un significato funzionale alla trasmissione di un determinato messaggio o siano almeno in sintonia con la natura del prodotto. In questa maniera il nome sarà ancora riconoscibile come straniero, ma non sarà più estraneo in quanto, pur dietro un'evidente artificiosità, rifletterà nella sua forma e nei suoi contenuti la mentalità cinese.⁷¹

Delle traduzioni dei marchi se ne occupano le agenzie specializzate, così come della registrazione vera e propria. Una persona giuridica (o fisica) straniera infatti per la domanda di registrazione si deve affidare necessariamente ad una *trademark agency* autorizzata dallo Stato.

La domanda di registrazione consiste nella compilazione di un modulo e una serie di documenti da allegare. Nella domanda si deve indicare la classe di prodotti o di servizi per la quale si intende registrare il marchio, secondo la classificazione dell'Accordo di Nizza. Rispetto alla semplice classificazione di Nizza, tuttavia, in Cina per ogni classe sussistono delle sottoclassi piuttosto dettagliate, ed è quindi necessario prestare attenzione e indicare con esattezza anche le sottoclassi di riferimento. La domanda è poi sottoposta ad esame, sia formale che sostanziale. L'esame formale verte sulla verifica della correttezza e completezza della domanda, mentre l'esame sostanziale è volto a verificare l'effettiva registrabilità del marchio o

⁷¹ Cfr. Eleonora CANIGIANI, *Introduzione allo studio dei nomi dei marchi cinesi e delle traduzioni dei nomi dei marchi stranieri in cinese*, in *Mondo Cinese* n°106, 2001, cit., p. 44.

l'esistenza di diritti preesistenti altrui.

Nel caso in cui il marchio sia identico o simile ad altri già registrati, per beni simili o identici, oppure qualora non sia conforme alle disposizioni di legge, l'Ufficio Marchi può rigettare la domanda, dandone comunicazione per iscritto al richiedente, senza però darne pubblico avviso. Il richiedente avverso il rigetto della domanda può rivolgersi alla Commissione per la revisione e l'aggiudicazione dei marchi (TRAB), entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione di rigetto. Qualora l'esito del TRAB sia ancora una volta sfavorevole, entro trenta giorni si può esperire un'azione giudiziaria contro la decisione dinanzi alle Corti Popolari.

Se l'Ufficio Marchi invece accoglie la domanda e concede l'approvazione preliminare, se ne dà notizia sulla Gazzetta dei Marchi. Se entro tre mesi non si verifica opposizione di terzi, l'approvazione preliminare diventa definitiva: l'Ufficio Marchi registra così il marchio, emette il certificato di avvenuta registrazione e provvede nuovamente alla pubblicazione sulla Gazzetta dei Marchi. L'attestato di registrazione è importante, anche come elemento probatorio qualora si prendessero iniziative in casi di contraffazione. La registrazione è valida per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile indefinitamente, sempre con validità di dieci anni.

Nell'utilizzo del marchio registrato è bene apporre a fianco del segno distintivo (in alto o in basso a destra) i simboli e le scritte internazionalmente riconosciute, quali: ®, TM, *Registered Trademark* e/o le corrispondenti versioni in lingua cinese 注 (zhù), 注册商标 (zhùcè shāngbiāo).⁷²

Si ricorda che affinché il marchio riceva tutela è indispensabile l'utilizzo, perché qualora non fosse utilizzato per tre anni consecutivi, l'Ufficio Marchi può (su richiesta) revocarlo. Dopo aver completato la procedura della registrazione nazionale o internazionale, è possibile inoltre registrare il marchio anche presso l'Amministrazione Generale delle Dogane (国家海关总署 *Guójiā hǎiguān zǔngshǔ*, *General Administration of Customs*, GAC).

2.3.2 La registrazione e la tutela doganale.

La registrazione doganale del marchio è un'ulteriore forma di protezione del proprio titolo di proprietà intellettuale. Il titolare del diritto può fare richiesta di tutela alla Amministrazione Generale delle Dogane, che rilascerà un *Property Right Custom Protection Recordal Certificate*, un certificato di registrazione. Questo ha una

⁷² Cfr. SEMPI, *Trasferimento di tecnologia...*, cit., pp. 105-107; Guida ICE – DE SANCTIS, *Registrare il marchio in Cina...*, cit., p. 15.

validità di dieci anni, rinnovabile per altri dieci (senza però eccedere la durata del titolo di proprietà intellettuale).⁷³ Si precisa ad ogni modo che la registrazione non è indispensabile per richiedere l'intervento dell'autorità doganale, tuttavia è consigliabile per una più ampia garanzia di tutela.

Preliminarmente, bisogna sottolineare come le dogane cinesi non siano influenzate dalle disposizioni legislative straniere sulle importazioni ed esportazioni. Esse, infatti, non accettano richieste di tutela se la proprietà intellettuale non è riconosciuta direttamente dalla legge cinese e d'altro canto, agiscono sempre nel caso in cui venga violata una legge cinese, indipendentemente dal fatto che venga violata quella del paese da cui provengono o verso cui sono diretti i beni.⁷⁴

La registrazione del diritto di proprietà intellettuale ne permette l'inserimento in un'apposita banca dati consultabile dalle amministrazioni, dagli uffici doganali e dai porti. Contestualmente, la GAC compie un'attività di monitoraggio sulle merci in entrata e in uscita alle frontiere e nei porti, e di fronte ad un'ispezione in cui si segnali la presenza di merci sospette è possibile ottenerne il blocco in dogana (se la violazione è accertata, anche il sequestro o la confisca).

Qualora le merci sospette siano bloccate, l'autorità doganale potrà richiedere al titolare del diritto di marchio (e di proprietà intellettuale in generale) di recarsi sul posto per accertare la liceità della spedizione. L'ufficio doganale potrà richiedere altresì il versamento di una cauzione (fino a 100 mila Renminbi) per la mancata tutela o contestazione, per le spese di conservazione della merce sequestrata, oppure, nel caso in cui l'accertamento si riveli erroneo, come compensazione per i danni subiti per il blocco dal proprietario della merce.⁷⁵

Le dogane, oltre a condurre indagini (su richiesta o per iniziativa spontanea) sulle merci ritenute sospette, collaborano con le autorità amministrative e forniscono assistenza all'autorità giudiziaria.

Secondo la Legge sulle dogane (中华人民共和国海关法 *Zhōnghuá rénmín gònghéguó h iguānf*, *Customs Law of the People's Republic of China*),⁷⁶ l'autorità doganale ha

⁷³ Angela CARPI, *Il nuovo regolamento riguardante la protezione doganale della proprietà intellettuale della Repubblica Popolare Cinese*, in TIMOTEO, *Regimi e tutela...*, cit., p. 269.

⁷⁴ Cfr. Angela CARPI, in TIMOTEO, *Regimi e tutela...*, cit., *ibidem*.

⁷⁵ Cfr. Guida ICE – DE SANCTIS, *Registrare il marchio in Cina...*, cit., p. 22.

⁷⁶ La legge entrò in vigore in data 1 luglio 1987. L'ultimo emendamento risale al 2000. È accompagnata dal *Regolamento sulla tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale* (中华人

inoltre il potere di comminare sanzioni e, se risulta che la violazione integra una fattispecie di reato, il presunto contraffattore può essere indagato per responsabilità penale. A proposito della Legge sulle dogane,

La normativa doganale cinese è stata oggetto fin dagli anni Novanta di numerose revisioni in risposta alle richieste avanzate sul piano internazionale, in particolare dagli Stati Uniti. A partire dal 1992, con la sottoscrizione di una serie di accordi bilaterali con il governo americano, la Cina in virtù degli impegni assunti, è venuta costruendo un sistema di regolamentazione della lotta alla contraffazione sul fronte doganale che ha trovato un importante punto di arrivo nella revisione della legge sulle dogane nel 2000.⁷⁷

Nel 2003 è stato approvato il “Regolamento sulla tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale”, che disciplina alcuni aspetti della Legge sulle dogane; il Regolamento è stato poi emendato nel 2010. L'emendamento del 2010 comunque ha apportato soltanto poche modifiche rispetto alle novità introdotte dal Regolamento e dalla riforma del 2003. I punti cardine della riforma sono stati: la semplificazione delle procedure per richiedere la tutela doganale; il rafforzamento del potere di indagine dell'autorità; la limitazione del sequestro d'ufficio; il deposito di una “contro-cauzione” per il rilascio dei beni sequestrati (che riguarda però solo le questioni relative ai brevetti, armonizzandosi all'art. 53 TRIPs); l'obbligo di motivare un'eventuale opposizione alle azioni doganali; infine l'abolizione della possibilità di rinuncia alla tutela (una volta richiesta la tutela infatti non è più possibile rinunciarvi). Nonostante però una più chiara definizione del potere doganale, restano alcune carenze:

[...] se la nuova normativa migliora notevolmente la disciplina della protezione doganale dei diritti di proprietà intellettuale, attraverso una armonizzazione della normativa agli standard internazionali, tuttavia è ancora carente su alcuni punti essenziali. Per esempio manca una disposizione chiara quanto ai

(segue nota) 民共和国知识产权海关保护条例 *Zhōnghuá rénmin gònghéguó zhīshi ch nquán h iguān b ohù tiáoli*, *Regulations on Customs Protection of Intellectual Property Rights*) del 2003 (emendato nel 2010), e dalla *Decisione del Consiglio di Stato che emenda il Regolamento sulla tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale* (国务院关于修改《中华人民共和国知识产权海关保护条例》的决定 *Guówùyuàn guānyú xiūg i "Zhōnghuá rénmin gònghéguó zhīshi ch nquán h iguān b ohù tiáoli" de juédìng*, *Decision of the State Council Amending the Regulations on Customs Protection of Intellectual Property Rights*). La legge è consultabile al sito WIPO <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6599>.

⁷⁷ Cfr. TIMOTEO, *La difesa di marchi...*, cit., p. 72.

casi della cosiddetta “importazione parallela di beni”: in passato è già accaduto che la dogana eccedesse nell'imposizione di sanzioni amministrative in questi casi, vista la mancanza di fondamento legale. Mancano anche delle chiare disposizioni in materia penale ed appare paradossale che la dogana, in mancanza di una richiesta ufficiale a seguito della segnalazione al titolare del diritto di beni sospettati di ledere tale diritto, debba rimanere passiva e permettere che i beni passino anche nei casi di palese violazione dei diritti di proprietà intellettuale.⁷⁸

2.3.3 La tutela amministrativa.

Nel caso in cui vi sia violazione del marchio, per far valere i propri diritti si può ricorrere all'autorità amministrativa piuttosto che a quella giudiziaria; questo è il sistema detto del doppio binario, *dual track system* (双轨制 *shuāngu zhì*), a cui è dedicato il già citato art. 53 della Legge marchi 2001.

Per quanto riguarda l'autorità amministrativa, essa corrisponde alle AICs, Amministrazioni per l'Industria e il Commercio (工商行政管理局 *gōngshāng xíngzhèng guānlǐjú*). Le AICs non sono altro che diramazioni locali a livello provinciale, municipale, distrettuale o sotto-distrettuale della SAIC, la *State Administration of Industry and Commerce*. Le AICs hanno al proprio interno diversi uffici competenti in materia di contraffazione di marchi e di concorrenza sleale.

In particolare, gli uffici preposti all'amministrazione dei marchi sono l'Ufficio Marchi (di cui si è accennato per la registrazione) e l'ufficio della Commissione per la revisione e l'aggiudicazione dei marchi, il TRAB (标评审委员会 *biāo píngshěn wéiyuánhùi*, *Trademark Review and Adjudication Board*).

L'Ufficio Marchi, oltre che della registrazione, si occupa delle opposizioni alla registrazione, delle modifiche, delle cancellazioni e del trasferimento dei marchi registrati, nonché dei marchi notori. Il TRAB rispetto alle decisioni assunte dall'Ufficio Marchi opera come organo di secondo grado, e può quindi rigettare le domande di registrazione o pronunciarsi sulle opposizioni. Inoltre, in base agli artt. 2 e 41 (comma 3) della Legge Marchi 2001, la Commissione, oltre ad avere competenze generali, può pronunciarsi su qualsiasi controversia avente ad oggetto marchi registrati in Cina, purché la risoluzione sia data entro il termine di 5 anni

⁷⁸ Cfr. Angela CARPI, in TIMOTEO, *Regimi e tutela...*, cit., p. 270-275

dalla registrazione.⁷⁹ In caso di controversia, secondo quanto stabilito dall'art. 53, ci può essere innanzi tutto un tentativo di conciliazione privata, e qualora il tentativo fallisca allora si ha la duplice opzione di adire le AICs o le corti competenti:

第五十三条 有本法第五十二条所列侵犯注册商标专用权行为之一，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求工商行政管理部门处理。[...] ⁸⁰

Art. 53 [*Responsabilità legale delle violazioni di marchi e ricorsi amministrativo e giudiziario*]

Qualora il verificarsi di una delle azioni di violazione del diritto d'uso esclusivo di un marchio registrato di cui all'articolo 52 di questa Legge determini il sorgere di una controversia, le parti la risolvono tramite negoziazione; qualora non si voglia procedere a negoziazione o essa non abbia avuto esito positivo, il titolare del marchio registrato, o la parte interessata, può ricorrere al Tribunale Popolare, e può anche richiederne la trattazione all'Amministrazione per l'Industria ed il Commercio. [...]

L'articolo prosegue stabilendo che la parte che sia insoddisfatta dei provvedimenti presi dalla AIC può adire il Tribunale Popolare entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione. Si ricorda che la competenza territoriale è in base al luogo di residenza, oppure al luogo dello stabilimento dell'attività o del luogo dove la violazione del marchio è posta in essere.

Sull'opportunità infine di adire l'AIC piuttosto che la corte giudiziaria competente, come già accennato, si deve riflettere attentamente, in quanto se da una parte l'AIC presenta il vantaggio della rapidità della decisione e del minor costo, dall'altra non può garantire l'esecuzione forzata dei suoi provvedimenti: in questo caso il ricorso all'autorità giudiziaria diventa quasi obbligatorio, con conseguente maggiorazione dei costi e il protrarsi dei tempi.

Tuttavia, ci viene ricordato che

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

⁷⁹ Cfr. SEMPI, *Trasferimento di tecnologia...*, cit., p. 106.

⁸⁰ SAIC, ... 商标法, http://www.saic.gov.cn/zcfg/fl/xxb/201009/t20100921_98339.html.

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. [...] 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.⁸¹

2.3.4 La tutela giudiziaria

Per quanto riguarda invece la tutela giudiziaria, le corti di norma competenti in primo grado, per le azioni civili relative alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, sono le corti intermedie.⁸² Il sistema giudiziario cinese, infatti, è organizzato su quattro livelli, ossia tribunali di base (基层人民法院 *jīcéng rénmín f'yuàn*), corti intermedie (中级人民法院 *zhōngjí rénmín f'yuàn*), corti superiori (高级人民法院 *gāojí rénmín f'yuàn*) e in ultimo grado la Corte Suprema di Beijing (最高人民法院 *zuìgāo rénmín f'yuàn*). Oltre alla competenza per materia e per territorio, vi è anche quella per valore, ovvero la competenza della corte in prima istanza è determinata anche sulla base del valore economico della lite.

È necessario specificare che, a detta di De Sanctis, il sistema giurisdizionale a livello periferico sembra non disporre ancora di una sufficiente preparazione giuridica, né di una specializzazione necessaria per la gestione delle complesse controversie di proprietà intellettuale, risultando talvolta inefficiente.

Del resto, Antonelli ci ricorda che, nonostante siano nate sezioni specializzate per le

⁸¹ Cfr. Guida ICE – DE SANCTIS, *La Tutela della Proprietà Intellettuale...*, cit., p. 21-22.

⁸² Per approfondire la questione della competenza delle corti si vedano le *Interpretazioni della Corte Suprema su alcune questioni relative alla applicazione della legge alle controversie in materia di marchi*, le *Interpretazioni della Corte Suprema su alcune questioni relative alla applicazione della legge alle controversie in materia di concorrenza sleale*, e le *Disposizioni sulla revisione degli ambiti di competenza delle corti di ogni livello sulle controversie in materia di proprietà intellettuale*.

decisioni sulle controversie in materia di violazione della proprietà intellettuale,

Il sistema istituzionale cinese, alla stregua di tutti i sistemi giuridici di cosiddetto socialismo realizzato, non conosce il principio della divisione dei poteri e, in omaggio al principio leninista dell'unità dei poteri, [...] sottopone il giudice ad una "doppia dipendenza", da un lato a quella gerarchica del suo diretto superiore; dall'altro ad una dipendenza di tipo orizzontale nei confronti del potere legislativo che nomina, controlla e revoca i giudici dai loro incarichi. Al dato di tipo istituzionale, va aggiunto quello storico, che ha visto un'intera generazione di giudici (e avvocati) cinesi, oggi per lo più cinquantenni, non poter ricevere un'adeguata formazione giuridica durante il vero e proprio *blackout* del diritto operato durante gli anni della rivoluzione culturale (1967-1976). Giudici che provenivano dalle file dell'esercito o del Partito, e comunque senza nessuna formazione di tipo giuridico, fino a pochi anni fa erano la regola piuttosto che l'eccezione. La scarsa preparazione tecnica non faceva (il problema ovviamente continua ad esistere) che peggiorare lo stato di soggezione del giudice a pressioni diverse da quelle delle legge.⁸³

Ad ogni modo, l'istituzione a partire dal 1996 delle sezioni specializzate ha migliorato di molto la situazione. Nel riassumere la nascita delle sezioni specializzate e la riforma strutturale giudiziaria, riportiamo che

In 1993, a Beijing Intermediate People's Court, on a trial basis, allocated all civil and administrative cases concerning intellectual property rights to a special intellectual property division, thus creating the first intellectual property tribunal in China. In January 1995, the Supreme People's Court created the Intellectual Property Right Trial Chamber for adjudicating intellectual property rights cases. In October 2000, the Supreme People's Court took the lead in internal structural reform and converted its Intellectual Property Division into the Third Civil Division (民事审判第三庭 *mínshì shěnpàn disāntíng*). During the judicial reform, courts at various lower levels followed the reform guidelines put forth by the Supreme People's Court, and start a comprehensive reform of the judiciary, clearing the relationship between criminal, civil and administrative trials. At present, not only the Supreme People's Court, but all thirty-one High People's Courts have all created a Third Civil Division. Meanwhile, the Intermediate People's Courts in

⁸³ Cfr. Roberto Federico ANTONELLI, *I giudici e la protezione della proprietà intellettuale in Cina*, in TIMOTEO, *Regimi e tutela...*, cit., p. 164.

all the provinces, autonomous regions, and municipalities have also created corresponding civil divisions for handling intellectual property cases. Today, China has created an intellectual property adjudication system consisting of the Supreme Court and three tiers of courts at the local level, with the bulk of cases handled at the level of the Intermediate and the High People's Courts.⁸⁴

Oggi, oltre alle sezioni specializzate, grazie a progetti formativi e di continuo aggiornamento professionale (realizzati anche a livello internazionale), si possono trovare giudici sempre più preparati, in grado di garantire l'efficienza del sistema giudiziario e di far sì che gli operatori stranieri reputino soddisfacenti le sentenze emesse dai tribunali cinesi.

Per quanto riguarda il potere giudiziario e gli interventi cautelari che la corte può adottare, una prima misura è l'inibitoria, ossia l'ordine di cessare l'attività illecita. A questa si può aggiungere la disposizione di raccolta e conservazione preventiva delle prove. Il potere del tribunale di adottare misure cautelari e inibitorie è previsto dall'art. 57 della Legge marchi, mentre l'art. 58 prevede la conservazione delle prove.

第五十七条

商标注册人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为，如不及时制止，将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。

人民法院处理前款申请，适用《中华人民共和国民事诉讼法》第九十三条至第九十六条和第九十九条的规定。⁸⁵

Art. 57 [*Misure cautelari prima di adire le vie legali*]

Se il titolare del marchio registrato o chi abbia interesse ha prova che dimostri che altri stanno ponendo o stanno per porre in essere atti di violazione del diritto di uso esclusivo del proprio marchio registrato, che qualora non cessino tempestivamente siano lesivi dei propri legittimi diritti ed interessi provocando danni difficilmente riparabili, prima di adire le vie legali, può richiedere al Tribunale Popolare che ordini la cessazione della relativa attività e l'adozione di misure cautelari.

⁸⁴ WU Handong, "Intellectual Property Law as China moves toward an innovation-oriented society", in *China's Journey toward the Rule of Law*, Cai Dingjian, Wang Chengwang, Leiden, Brill Editore, 2010, cit., p. 453.

⁸⁵ SAIC, . . . 商标法, http://www.saic.gov.cn/zcfg/fl/xxb/201009/t20100921_98339.html.

Nella trattazione della domanda, di cui al comma precedente, il Tribunale Popolare applica le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 96 e dell'articolo 99 della "Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla Procedura Civile".

第五十八条

为制止侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，商标注册人或者利害关系人可以在起诉前向人民法院申请保全证据。

人民法院接受申请后，必须在四十八小时内做出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。

人民法院可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，驳回申请。

申请人在人民法院采取保全措施后十五日内不起诉的，人民法院应当解除保全措施。⁸⁶

Art. 58 [*Conservazione delle prove*]

Al fine di cessare l'atto illecito, nella situazione in cui le prove possano essere perse, distrutte o siano successivamente difficili da acquisire, il titolare di un marchio registrato o chi abbia interesse può, prima di adire le vie legali, richiedere al Tribunale Popolare la conservazione delle prove.

Dopo che il Tribunale Popolare ha accettato tale richiesta, deve emettere una decisione entro 48 ore; una volta decisa l'adozione del provvedimento conservativo, deve immediatamente darne esecuzione.

Il Tribunale Popolare può esigere dal richiedente una garanzia, rigettando la domanda qualora il richiedente non la fornisca. Se entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento conservativo da parte del Tribunale Popolare, il richiedente non adisce le vie legali, il Tribunale Popolare deve revocare il provvedimento conservativo.

Secondo quanto stabilito dall'art. 67 della Legge di procedura civile tuttavia le prove, per essere conservate, devono essere autenticate da un notaio, complicandone l'acquisizione e allungando i tempi. Del resto, come è possibile desumere anche dal caso *Ariston* in seguito in esame, se autenticate le prove hanno maggiore valenza probatoria.

Intervengono inoltre i Principi generali di diritto civile (con l'art. 134) a determinare quali siano in sede civile i rimedi previsti, ossia i modi di assunzione della responsabilità civile da parte di chi commette violazione, fra cui: l'interruzione delle violazioni; il ripristino della condizione originale; la

⁸⁶ SAIC, ... *ibidem*.

compensazione per le perdite subite; il risarcimento dei danni; l'eliminazione degli effetti negativi e la riabilitazione della reputazione; le pubbliche scuse. Tutti questi elementi sono molto importanti per chi ha subito violazione del proprio diritto di marchio; il sistema cinese di risarcimento dei danni però è tuttora oggetto di critiche da parte del mondo occidentale, in quanto le corti

palesano difficoltà interpretative nel determinare il *quantum* dei danni cagionati dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale. L'esito di tali difficoltà è normalmente la liquidazione di somme di scarsa entità, determinate o sulla base di un calcolo dei guadagni illecitamente ottenuti dal contraffattore o applicando i criteri suppletivi previsti dalla Legge marchi e dalla Legge brevetti per i casi in cui risulti difficoltosa la quantificazione del danno. La difficoltà per i giudici cinesi è accresciuta dal fatto che il livello della loro professionalizzazione è ancora disomogeneo. Di fronte a contesti probatori in cui, come sovente accade nelle controversie sulla proprietà industriale, la determinazione del danno cagionato al titolare del diritto è difficilmente accertabile, nel timore di incorrere in sanzioni disciplinari, i giudici cinesi preferiscono ricorrere ai criteri sussidiari dettati dal legislatore.⁸⁷

Si è visto nello scorso capitolo come l'art. 56 della Legge marchi 2001 fissi un tetto di risarcimento non superiore ai 500 mila Renminbi, nel caso in cui i vantaggi tratti a causa dell'illecito (da chi lo ha commesso), o le perdite sopportate a causa dell'illecito (da chi lo ha subito) siano di difficile determinazione. Da quanto si è appena considerato, la difficile determinazione del *quantum* da parte delle corti è proprio dovuta all'impossibilità del calcolo dei guadagni illeciti: accade talvolta che i convenuti in giudizio si rifiutino di consegnare i libri contabili.

Per avere la possibilità di un maggior risarcimento del danno, prima di adire la via giudiziaria ci si può rivolgere all'AIC:

[...] 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

⁸⁷ Cfr. TIMOTEO, *La difesa di marchi...*, cit., *ibidem*.

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.⁸⁸

Si segnala comunque che le "Interpretazioni della Corte suprema sull'applicazione della legge nelle controversie civili in materia di marchi" (最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 *Zuigāo rénmin f yuàn guānyú shěnl shāngbiāo mínshì jiūfēn ànjiàn shìyòng f l ruògān wèntí de jiěshì*, *Several Questions on the Application of Law in Trial of Trademark Civil Dispute Cases Interpretation*) del 2002, (agli articoli 15, 16 e 17) stabiliscono dei parametri in base ai quali calcolare i profitti illecitamente percepiti, e che grazie alla loro applicazione è stato possibile ottenere per alcuni casi risarcimenti maggiori (fino a più di dieci milioni di Renminbi nel caso COFCO).⁸⁹

Con l'occasione del prossimo emendamento della Legge marchi sarebbe in ogni caso auspicabile un innalzamento della soglia attuale di risarcimento.

Non si dimentichi infine che l'uso di marchi (o meglio, l'uso del nome, della confezione e delle decorazioni) simili a quelli di un prodotto noto, ingenerando confusione nel consumatore, si configura come concorrenza sleale, ipotesi che può integrare quella di semplice violazione; la violazione del diritto di marchio inoltre può costituire reato, che si affianca alla responsabilità civile ed è punibile ai sensi della Legge penale (si veda il relativo paragrafo di questa trattazione).

2.3.5 La via extragiudiziale: l'arbitrato.

Esiste un'alternativa al ricorso giudiziario, ossia il ricorso ad una commissione arbitrale, anche se

⁸⁸ Cfr. Guida ICE – DE SANCTIS, *La Tutela della Proprietà Intellettuale...*, cit., pp. 22-23.

⁸⁹ Cfr. TIMOTEO, *La difesa di marchi...*, cit., p. 59. Le *Several Questions on the Application of Law in Trial of Trademark Civil Dispute Cases Interpretation* sono consultabili al sito WIPO <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7502>. I parametri a cui si fa riferimento agli art. 15, 16 e 17 sono: la natura, la durata e i risultati degli atti di violazione; la fama del marchio oggetto di contraffazione; il valore delle *royalties* pattuite nell'accordo di licenza; le spese (segue nota) (segue nota) ragionevolmente sostenute per far cessare la violazione in atto e per raccogliere il materiale probatorio.

Nel campo del rapporto fra arbitrato e proprietà intellettuale, la possibilità di sostituire la giustizia privata, ossia l'arbitrato, alla giustizia ordinaria statale, è penetrata in tutto il mondo più tardi e con più difficoltà. Il movimento è cominciato negli Stati Uniti per poi estendersi ovunque. La suddetta difficoltà è dovuta all'essenza stessa della materia e consiste in un intrecciarsi continuo di momenti pubblicistici e di momenti privatistici con la prevalenza dei primi rispetto ai secondi. Si pensi ad esempio alla materia della concorrenza sleale, dell'antitrust e, per quanto riguarda la proprietà industriale e il *copyright*, alla fase preliminare dell'accertamento dell'invenzione e della registrazione. Infatti accertamento e registrazione sono piuttosto di competenza amministrativa. Si parla invece di autonomia privata, caratterizzante il contratto e costituente la base della possibilità di derogare la giustizia ordinaria mediante la giustizia arbitrale, quando si esce dalla fase della registrazione e della concessione amministrativa e si entra in quella della circolazione dei beni immateriali, che si attua mediante le due forme principali della cessione o vendita e della licenza d'uso, sia per i brevetti e i marchi sia per il segreto non brevettato né brevettabile.⁹⁰

L'arbitrato è una forma di *Alternative Dispute Resolution* (ADR), per la soluzione delle controversie civili e commerciali. Si sottrae quindi la risoluzione della controversia alla competenza dei tribunali ordinari per demandarla a questo soggetto terzo affinché decida in modo definitivo e inappellabile. L'arbitrato presenta diversi vantaggi: la neutralità e l'imparzialità del giudizio; la maggiore specializzazione e competenza tecnica dei giudici (anche in materia di proprietà intellettuale), che le parti possono scegliere tra un elenco di esperti; la maggior flessibilità, con una procedura più semplice e informale, mirata alla sostanza; la brevità del procedimento, nonché la rapidità con cui viene emesso il lodo (ossia il giudizio), inappellabile; infine la riconoscibilità all'estero dei lodi pronunciati.

Per ricorrere all'arbitrato ci dev'essere un accordo preventivo: attraverso un compromesso raggiunto al momento della lite, oppure tramite l'esistenza di un rapporto contrattuale tra i due operatori economici, al cui interno è stata inserita una clausola compromissoria, una specifica clausola contrattuale in cui si è pattuito di sottoporre eventuali controversie al giudizio di una commissione arbitrale. La clausola specificherà quale tipo di controversie e quale sarà la commissione

⁹⁰ Cfr. Gabriele CRESPI REGHIZZI, *L'arbitrato in Cina anche con riguardo alla tutela della proprietà intellettuale*, in TIMOTEO, *Regimi e tutela...*, cit., p. 149.

arbitrale di riferimento. Si sottolinea dunque in quest'ambito l'importanza della negoziazione e della stesura delle clausole contrattuali.

Infine anche in questo campo, quando si stipula un contratto internazionale, diventa importantissimo, al di là delle leggi e delle convenzioni internazionali, rendere questo contratto il più autosufficiente possibile attraverso l'anticipazione nello stesso delle tutele e dei rimedi che difficilmente si troverebbero in seguito. Quindi, come affermato anche da Francesco Galgano, nel contratto dovrebbe essere inserito, al momento della sua stipulazione, il maggior numero possibile di autotutele di diritto privato come ad esempio le penali, le garanzie a prima richiesta, o clausole che prevedano la risoluzione automatica del contratto a fronte di fatti, anche di terzi: non solo un comportamento scorretto o un inadempimento della controparte, sia essa un socio della *joint venture* o un distributore per conto della società, bensì anche a fronte di fatti oggettivi come nel caso di constatazione dell'utilizzo illecito di un marchio il cui uso è stato concesso dalla controparte. In tal caso non vi è colpa della controparte ma l'inserimento della suddetta clausola consente di liberarsi immediatamente dal vincolo contrattuale. Vi sono, poi, altri strumenti di tutela che possono essere predisposti dalle parti, tra cui obblighi di confidenzialità sanzionati rigorosamente e importanti rimedi internazional-privatistici come la scelta del diritto applicabile e del foro.⁹¹

La completezza del contratto tuttavia non garantisce l'evitare dell'insorgere delle controversie:

Scrivere buoni contratti non significa naturalmente cancellare il rischio della contraffazione o della concorrenza sleale delle aziende cinesi, né tanto meno quello dell'inadempimento, ma consente di limitare tali rischi e comunque di ridurre i casi in cui, di fronte ad una controversia con una controparte cinese, l'imprenditore italiano si trovi, per negligenza o per disattenzione, dalla parte del torto.⁹²

In Cina l'arbitrato istituzionale di riferimento è la 中国国际经济贸易仲裁委员会 (*Zhōngguó guójì jīngjì màoyì zhòngcái wěiyuánhui*), meglio conosciuta come *China International Economic and Trade Arbitration Commission* (CIETAC).

⁹¹ Cfr. Gabriele CRESPI REGHIZZI, in TIMOTEO, *Regimi e tutela...*, cit., p. 150.

⁹² Cfr. Renzo CAVALIERI, *Commercio, investimenti e trasferimenti di tecnologia in Cina. Il contratto come strumento di impresa*, in TIMOTEO, *Regimi e tutela...*, cit., p. 183.

Le controversie commerciali su cui la CIETAC è competente sono quelle a carattere internazionale, quelle relative a Hong Kong, Macao e Taiwan e quelle a carattere domestico, vale a dire in quelle in cui le parti sono entrambe soggetti giuridici o fisici cinesi.⁹³

Per la proprietà intellettuale ad ogni modo si segnala anche l'arbitrato della WIPO, la quale è specializzata proprio in questa materia e ha in sé dei regolamenti specifici per la risoluzione delle controversie arbitrali: il regolamento arbitrale, il regolamento arbitrale accelerato, il regolamento di conciliazione e il regolamento per la risoluzione delle controversie relative ai *domain names*.

Riguardo l'arbitrato nei confronti della proprietà intellettuale, si conclude affermando che:

L'arbitrato non è certo il principale strumento di tutela della proprietà industriale–intellettuale e di lotta alla contraffazione, ma è uno strumento aggiuntivo che ha una sua valenza anche psicologica. L'inserimento della clausola arbitrale in un contratto riguardante direttamente o indirettamente questa materia, ha infatti una sua valenza sia giuridica sia psicologico–comportamentale non trascurabile e per certi versi quasi politica. Essa mette in guardia il potenziale violatore o contraffattore che si è in presenza di un contratto transnazionale tramite un meccanismo meno controllabile per la risoluzione delle controversie e dunque meno facilmente accessibile a quelle forme patologiche caratterizzanti la Cina (e magari anche un po' l'Italia) come i nepotismi, i localismi, la corruzione e così via. Un'altra ragione di questa difficoltà, nonostante i progressi dell'arbitrato, è che i rimedi più efficaci contro le violazioni della proprietà industriale o intellettuale, come ad esempio i sequestri o la pubblicazione della stampa, sono rimedi che sfuggono alla competenza degli arbitri in quanto giudici privati; quei rimedi sono invece riservati in via esclusiva ai giudici statali.⁹⁴

⁹³ Cfr. Roberto Federico ANTONELLI, *Arbitrato e sistema giudiziario*, in Renzo Cavalieri (a cura di), "Cina: commercio internazionale...", cit., p. 193.

⁹⁴ Cfr. Gabriele CRESPI REGHIZZI, in TIMOTEO, *Regimi e tutela...*, cit., p. 150.

III. Il caso Ariston

3.1 Il caso Ariston: contraffazione del marchio e concorrenza sleale.

Ariston è un marchio italiano che nasce negli anni sessanta dello scorso secolo dalle Industrie Merloni. Ariston si contraddistingue in particolare per la produzione di scaldacqua elettrici ed è proprio nel settore del comfort termico che si afferma nel corso degli anni, sotto la divisione Merloni Termo Sanitari (MTS). Negli anni ottanta e novanta MTS è *leader* sia per il riscaldamento dell'acqua, sia per il riscaldamento degli ambienti, grazie alla produzione di caldaie. Proprio negli anni novanta MTS apre uno stabilimento interamente di proprietà in Cina, a Wuxi. Nel 2009 MTS assume la denominazione Ariston Thermo Group, che diviene così anche il nome del *plant* cinese, Ariston Thermo China Co., Ltd.

In Cina sono stati registrati tre marchi Ariston, composti dal pittogramma (inteso come parte simbolica, ossia grafica), una sorta di casa stilizzata con una fiammella, e dal logo (inteso come parte leggibile) Ariston, con la relativa traduzione in cinese, vale a dire i caratteri 阿里斯顿 (Ālì sīdùn).¹

A seguito di un monitoraggio del mercato, Ariston Thermo China Co., Ltd. nel 2008 scopre la presenza in commercio di scaldacqua recanti un marchio simile ai propri registrati; questi scaldacqua erano prodotti da una società del Guangdong, denominata Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.

Dopo una prima fase di investigazione e raccolta delle prove, Ariston intraprende, dinanzi all'AIC competente, il procedimento amministrativo contro Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd. per contraffazione del marchio e concorrenza sleale, ottenendo il sequestro e la sanzione pecuniaria.²

Ariston decide poi di convenire in giudizio dinanzi alla Seconda Corte Intermedia di Shanghai (assieme alla società italiana M&B Marchi e Brevetti Srl, titolare dei

¹ Per una definizione di logo, pittogramma, marchio e *brand* vedi il sito Doctor Brand al sito <http://www.doctorbrand.it/2009/10/che-differenza-ce-tra-logotipo-logo-pittogramma-marchio-e-marca-brand/>.

² Le informazioni sono tratte dal documento Pdf *Un esempio di litigation in Cina: il caso Ariston*, scaricabile dal sito FIRST online, <http://www.firstonline.info/a/2011/09/03/italia-e-cina-integrazione-economia-diritto-impresa/6b8170e7-0841-4f78-987c-8489e473a13f>.

marchi registrati; Ariston Thermo China Co., Ltd ne risulta essere la licenziataria), contro Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd. e Shanghai Kang Fu Lai Sanitary Kitchen Electric Appliance Co., Ltd., il distributore di Shanghai dei prodotti dell'azienda di Foshan. L'accusa è di contraffazione del marchio (riscontrabile sui prodotti, sugli imballaggi, sul sito web, sul materiale promozionale) e di concorrenza sleale.

Si riporta di seguito l'immagine di tutti i marchi in questione, e si racconta più in dettaglio la vicenda.



Figura 3.1 Allegato della sentenza d'appello, Marchi Ariston e Arizhu.

3.2 Protection against Trademark Infringement in China Seen from the Italian Perspective.

Nell'ottobre del 2011, due avvocati dello studio legale che ha rappresentato la società Ariston nella controversia dinanzi alla Corte di Shanghai, hanno pubblicato su una rivista mensile specializzata in diritto di proprietà intellettuale un articolo, dal titolo "Protection against Trademark Infringement in China Seen from the Italian Perspective: *Ariston Thermo China Co., Ltd. and M&B Marchi e Brevetti Srl v Foshan Shunde A Li Si Dun Electric Appliance Co., Ltd.*". La rivista è l'*European Intellectual Property Review* e le autrici sono Agata Sobol e Federica Santonocito.³ Nell'articolo le autrici presentano il caso Ariston e fanno delle considerazioni sulla sentenza di primo grado. Qui di seguito si riporta il testo integrale dell'articolo tradotto dall'inglese in italiano, al fine di commentare la controversia vinta dalla società Ariston che ha subito violazione del marchio e concorrenza sleale da parte delle due società cinesi.

3.2.1 Premessa.

M&B Marchi e Brevetti Srl, è una società italiana che fa parte del gruppo Ariston; la sua filiale cinese (*Ariston Thermo China Co., Ltd.*) vanta una lunga presenza in Cina ed è specializzata nella produzione e nella commercializzazione di scaldacqua di uso domestico.

Un aspetto interessante di questo caso è il fatto che i giudici della Corte di Shanghai hanno punito piuttosto severamente i trasgressori, i quali hanno usato un marchio simile al marchio che è particolarmente noto al pubblico cinese, sebbene non sia uno dei *brand* "celebri", tipici dei settori come la moda e dei *luxury goods*.

Il gruppo italiano Ariston, uno dei *leader* mondiali nella produzione e nella commercializzazione degli scaldacqua che portano lo stesso nome, ha subito una grave violazione del marchio nel mercato cinese. Il contraffattore era una società

³ Cfr. SANTONOCITO, Federica, SOBOL, Agata, "Protection against Trademark Infringement in China Seen from the Italian Perspective: *Ariston Thermo China Co., Ltd. and M&B Marchi e Brevetti Srl v Foshan Shunde A Li Si Dun Electric Appliance Co., Ltd.*", *European Intellectual Property Review*, Londra, SWEET&MAXWELL, 10, 2011, pp. 664-668. L'articolo è consultabile su internet al sito http://www.franzosi.com/media/pdf/articoli/EIPR_10_2011_AS_and_FS_Offprint1.pdf.

della città di Foshan, di nome Foshan Shunde Ālìsīdùn Electrical Appliance (阿里斯顿 Ālìsīdùn è l'equivalente cinese della parola Ariston). La società cinese produceva e pubblicizzava scaldacqua di marchio Ālìsīdùn e "ARIZHU", i quali erano simili al marchio registrato Ariston. La società di Foshan era inoltre la proprietaria di un *domain name* molto simile alla versione cinese del marchio Ariston (<http://www.arisitun.com>). I suoi prodotti presentavano seri problemi: la stampa cinese ha riferito di casi in cui l'esplosione degli scaldacqua ha causato il ferimento grave e perfino la morte di alcuni consumatori. Si faceva sempre riferimento al marchio Ālìsīdùn, esattamente lo stesso del marchio cinese Ariston.

All'inizio del 2010, due società del gruppo Ariston (la titolare italiana del *portfolio* dei marchi Ariston e la filiale cinese) hanno intentato una causa dinanzi alla Corte di Shanghai contro il contraffattore e il suo distributore di Shanghai. Le società hanno denunciato violazione del marchio e concorrenza sleale e richiesto un'inibitoria, i danni e la pubblicazione di una dichiarazione da parte dei trasgressori sulla stampa locale con lo scopo di eliminare gli effetti negativi della confusione che si è originata fra i due segni e di ristabilire la buona reputazione del marchio Ariston in Cina.

Dal momento che il gruppo Ariston ha prodotto e commercializzato i suoi prodotti sul mercato cinese per più di due decenni, e ha investito somme considerevoli di denaro nel pubblicizzare il suo marchio, tutti i documenti pertinenti sono stati presentati per dimostrare ai giudici che il marchio è celebre e noto (cosa che ha aumentato il pregiudizio sofferto dal gruppo italiano a causa della violazione).

3.2.2 La sentenza della corte di Shanghai.

La sentenza è stata pronunciata a fine febbraio 2011, in meno di un anno. La commissione di giudici ha ritenuto che entrambi i segni 阿里斯顿 (Ālìsīdùn) e "ARIZHU + pittogramma" usati dal convenuto violassero i marchi registrati degli attori. In particolare, per quanto riguarda il primo segno, la Corte di Shanghai ha stabilito che 阿里斯顿 (Ālìsīdùn) è l'elemento dominante del marchio complesso Ariston (composto dal logo Ariston e 阿里斯顿 così come dal pittogramma, il disegno stilizzato di una casa con una fiammella), considerato poi il fatto che il suo essere scritto in caratteri cinesi attira maggiormente l'attenzione dei consumatori cinesi. Perciò il segno 阿里斯顿, anche se usato senza altri elementi, interferisce

ugualmente con il complesso marchio Ariston. In riferimento al segno “Arizhu + pittogramma”, la corte ha dichiarato che è sufficientemente simile al marchio “Ariston + pittogramma” dell’attore da causare il rischio di confusione per i consumatori, se usato sulla stessa categoria di prodotti.

Di conseguenza, i giudici hanno emesso un’inibitoria che proibiva ad entrambe le società cinesi di usare i segni in questione sui prodotti, sui materiali pubblicitari, come nome a dominio (il quale è anche stato ritenuto essere in violazione, dal momento che “arisitun” era molto simile ad “alisdun”) ed infine come nome della società. Il produttore contraffattore è stato inoltre condannato a provvedere al risarcimento per il pregiudizio causato alla Ariston, per la somma di RMB 300 mila (approssimativamente 45 mila dollari, il che è un’entità importante come danni previsti per legge secondo gli standard cinesi), e alla pubblicazione di una dichiarazione, da essere approvata dalla Corte, su due giornali nazionali.

La sentenza inoltre conferma che gli scaldacqua e il *brand* Ariston godono di una elevata reputazione tra i consumatori cinesi, ma la dichiarazione ufficiale dello stato di notorietà del marchio è stata negata, considerando il fatto che in questo caso specifico la dichiarazione di violazione non richiedeva il riconoscimento di tale stato.

3.2.3 La dichiarazione di notorietà.

La sentenza in esame conferma che le società estere in Cina possono contare su di un rapido ed efficiente sistema giudiziario, che è migliorato negli scorsi decenni per quanto riguarda il diritto di proprietà intellettuale. La questione che può essere evidenziata è il problema del (mancato) riconoscimento dello stato di notorietà del marchio. Potrebbe sembrare sorprendente che mentre la dichiarazione dello *status* è stata negata in giudizio, i giudici comunque hanno espressamente confermato la “elevata reputazione” del marchio ARISTON in Cina. È così possibile che il titolare di un marchio famoso (e di fatto noto) possa vedere la sua richiesta per il riconoscimento dello stato di notorietà rifiutata. Di conseguenza l’“elevata reputazione” di un marchio non è sufficiente affinché quel marchio sia ufficialmente considerato noto in Cina, oppure è sufficiente ma come per il caso Ariston sono sorte altre questioni che hanno escluso ogni possibilità di riconoscimento di notorietà. Vediamo quale delle due opzioni è stata applicata.

Definizione di marchi notori in Cina.

L'attuale disciplina dei marchi notori è costituita da una serie di leggi e regolamenti che danno ai titolari di tali marchi uno strumento eccezionale per far valere i loro diritti dinanzi alle istituzioni amministrative pubbliche e dinanzi alle corti, in cause dove i marchi che non sono notori non possono ricevere tutela.

Più specificatamente, il concetto di marchio notorio è stato introdotto nel diritto cinese come parte della seconda revisione della Legge Marchi nel 2001. L'art. 14 della Legge Marchi stabilisce importanti fattori che devono essere presi in considerazione nel determinare se un marchio sia o meno notorio: 1) la reputazione del marchio tra il pubblico di riferimento; 2) il periodo di tempo nel quale il titolare ha fatto un uso continuato del marchio; 3) la durata, l'estensione e l'area geografica dell'attività pubblicitaria del marchio; 4) il riconoscimento di tutela già ricevuto in termini di marchio noto; 5) qualsiasi altro fattore rilevante ai fini della reputazione del marchio.

La completa definizione di "marchio notorio" fu introdotta nel 2003, col regolamento intitolato "Disposizioni per il Riconoscimento e la Tutela dei marchi notori" (驰名商标认定和保护规定 *Chímíng shāngbiāo rèndìng hé bǎohù guīdìng*, *Provisions on the Determination and Protection of Well-known Marks*), emanato dalla SAIC. Secondo l'art. 2 di queste Disposizioni:

Per marchio notorio, ai fini delle presenti Disposizioni, si intende il marchio che è diffusamente conosciuto nel pubblico di riferimento e gode di un'elevata reputazione.

Per pubblico di riferimento si intende, tra l'altro, chi usufruisce di prodotti o servizi di un determinato settore e contrassegnati con tale marchio, e chi rispettivamente li produce od offre nonché chi li vende o è coinvolto nei canali di distribuzione.⁴

I requisiti sembrano essere due: 1) l'elevata reputazione nell'intero paese; 2) la diffusa conoscenza del marchio tra i consumatori interessati e sul mercato dei prodotti di riferimento.

Dei due, il primo appare più importante, dal momento che la reputazione su scala nazionale è sicuramente più difficile da ottenere che non il riconoscimento sul

⁴ Cfr 驰名商标认定和保护规定, WIPO, <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6346>, art. 2.

mercato nel quale si opera. Si deve aggiungere che non è necessario che un marchio sia notorio in ogni regione della Cina, sebbene una solida reputazione in una sola regione o in poche potrebbe non essere sufficiente. Per questo motivo, le società estere che operano in Cina registrano i marchi anche nella loro “traslitterazione” (o meglio, traduzione) in cinese. Alcune imprese d’oltreoceano hanno scelto perfino di combinare i loro marchi occidentali (solitamente notori) con la loro versione cinese, come ha fatto la Ariston. In questo modo, rendono più facile per i consumatori cinesi identificare e ricordare i loro segni distintivi, che è il primo passo per acquisire reputazione (secondo una sentenza del 2008 della Corte Suprema del Popolo di Beijing, la reputazione estera di un marchio ha solo poco peso nel determinare se il marchio sia o meno notorio, dal momento che il riferimento dovrebbe essere fatto al suo riconoscimento tra gli utenti cinesi).

Alla luce di quanto sopra, risulta che la conferma dell’elevata reputazione del marchio Ariston nella sentenza in esamina sia in realtà la conferma del suo carattere di notorietà. Di conseguenza, la ragione per il rifiuto alla dichiarazione ufficiale è che il fatto era puramente formale e che le regole per il riconoscimento dello stato di notorietà del marchio sono molto restrittive.

Per quanto riguarda la normativa e le regole, esse sono leggermente differenti a seconda del tipo di procedura seguita dal titolare di un marchio per ottenere la dichiarazione dello *status* di notorietà. Nel caso Ariston, il riconoscimento di quello stato era chiesto dinanzi alla Corte (vale a dire la Corte di Shanghai), ma tale richiesta poteva anche essere fatta, in alternativa, dinanzi all’autorità amministrativa.

Ad ogni modo, in relazione ad entrambe queste procedure, nuove e più dettagliate regole furono introdotte nell’aprile 2009, in conformità con la Legge Marchi 2001 e i suoi *Implementing Regulations* (Regolamenti di Attuazione). Più specificatamente, sia la SAIC che la Corte Suprema del Popolo hanno dispensato due atti che mirano a regolamentare, chiarire e standardizzare le regole e le procedure, disciplinando il riconoscimento dei marchi notori in tutta la Cina. A tal fine, la SAIC ha emesso le “*Detailed Rules on the Recognition of Well-Known Trademarks*” da applicare dinanzi alle autorità amministrative (principalmente l’Ufficio Marchi cinese e il TRAB, essendo queste sottosezioni della SAIC). La Corte Suprema invece ha diffuso la “*Interpretation on the Application of the Law Concerning Several Issues Regarding the Trial of Civile Disputes Related to the Protection of Well-Known*

Trademarks” (l’Interpretazione sulle Controversie Civili), da applicare nei procedimenti giudiziari. In generale, lo stato di notorietà di un marchio è esaminato dalle autorità (o amministrative o giudiziarie) solo se ciò è ritenuto necessario per portare avanti il procedimento principale. Vediamo esattamente cosa si intende per “necessario”.

Riconoscimento di un marchio notorio dinanzi alle corti.

Secondo la Corte Suprema cinese, è possibile chiedere la dichiarazione dello stato di notorietà qualora il marchio dell’attore sia registrato in Cina e il contraffattore lo usi (o usi un marchio simile) per vari prodotti, o qualora il marchio dell’attore non sia registrato in Cina ma venga (ugualmente) utilizzato dal contraffattore. Se questo è il caso, l’attore dovrebbe presentare tutte le prove necessarie per dimostrare che il suo marchio (registrato o non registrato) sia noto agli utenti cinesi. Più in dettaglio, nel caso di procedimenti dinanzi le Corti civili, l’Interpretazione sulle Controversie Civili precisa i casi nei quali la notorietà di un marchio può (o non può) essere esaminata:

- 1) il marchio notorio violato non è registrato in Cina ma è usato ed è diffusamente conosciuto dal pubblico cinese;
- 2) il marchio notorio violato è registrato, ma per beni o servizi diversi da quelli per i quali il contraffattore usa un marchio simile o identico (per esempio, il caso dinanzi alla Corte Intermedia di Changsha, *Eastman Kodak Co v Hangzhou Meichi Trading Co., Ltd.*);
- 3) il contraffattore usi il marchio noto dell’attore come nome della sua società (il caso dinanzi alle Corti di Shanghai, *Shanghai Starbucks Coffee Co., Ltd. and Shanghai Starbucks Coffee Nanjing Road Subsidiary v US Starbucks Corp and Shanghai Unite Starbucks Coffee Co., Ltd.* La decisione della corte in seconda istanza fu pronunciata il 20 dicembre 2006);
- 4) il convenuto, in un caso di violazione, contesti che il marchio di cui si fa valere il diritto sia una copia del suo marchio noto non registrato.

Alle situazioni sopraccitate, si possono anche aggiungere le controversie sui nomi a dominio registrati in violazione dei precedenti marchi notori. Ciò nonostante, la prassi giudiziaria dimostra che lo *status* di marchio notorio è stato riconosciuto

solamente in pochi casi di nome a dominio (il sito web associato al *domain name* contestato deve essere coinvolto in attività commerciali relative a beni e servizi a parte quelli del marchio per cui si va valere il diritto, come richiesto nel caso 2 qui sopra).

Inoltre, la corte competente negherà la dichiarazione di notorietà di un marchio quando:

- 1) può essere stabilita la violazione del marchio o la concorrenza sleale anche se il marchio per cui si fa valere il diritto non era notorio (in altre parole, qualora i marchi in violazione siano usati per beni identici o simili e qualora il marchio per cui si va valere il diritto sia debitamente registrato in Cina);
- 2) non può essere stabilita la violazione del marchio o la concorrenza sleale perché non sono stati soddisfatti altri requisiti necessari per il loro riconoscimento (requisiti a parte quelli riguardanti i marchi notori).

Il riconoscimento della notorietà del marchio dinanzi alle autorità amministrative.

Per quanto riguarda i procedimenti amministrativi, le autorità competenti riconosceranno lo stato di notorietà di un marchio qualora il titolare del suddetto marchio presenti:

- 1) un procedimento di opposizione alla registrazione di un marchio altrui simile o identico (dinanzi l'Ufficio Marchi cinese);
- 2) un procedimento di annullamento (dinanzi al TRAB);
- 3) una richiesta alla AIC (Autorità dell'Industria e del Commercio) di agire contro un contraffattore (generalmente l'autorità fa un *raid* ed emette un ordine ingiuntivo).

3.2.4 Considerazioni finali

In Cina la notorietà di un marchio sarà dunque dichiarata solo se ciò è strettamente necessario al fine di decidere e pronunciarsi sullo specifico caso durante il quale tale richiesta è stata presentata dal titolare del marchio. Se il caso può essere risolto senza la dichiarazione, vale a dire se la violazione sussiste anche per un marchio che non è noto (a prescindere quindi dal fatto che un marchio sia

noto), la richiesta sarà rigettata. Ciò è esattamente quello è successo con il caso Ariston: dal momento che i marchi di cui si richiedeva tutela erano tutti debitamente registrati in Cina e dal momento che i prodotti dei trasgressori erano identici a quelli per cui i marchi erano stati registrati, non c'era alcun bisogno di analizzare gli atti relativi alla loro reputazione nel pubblico cinese di riferimento, e di conseguenza non c'era alcun bisogno di dichiarare nel corso del giudizio questo specifico *status*.

Da questo punto di vista, l'approccio seguito in Cina (la notorietà di un marchio è esaminata solo nei casi in cui ciò è ritenuto necessario) è completamente differente da quello delle Corti europee, in quanto queste ultime analizzano e prendono sempre in considerazione la notorietà di un marchio, qualora ciò sia adeguatamente provato dalle parti interessate. Infatti, secondo il Considerando 10 del Preambolo alla Direttiva Europea 89/104 sui marchi, la valutazione sulla possibilità di confusione dipende da numerosi elementi e, in particolare, dal riconoscimento del marchio sul mercato. La disciplina europea sui marchi, così, associa il riconoscimento del carattere distintivo alla probabilità di confusione di un marchio (più distintivo è un marchio, più probabile è il rischio di confusione), di modo che la notorietà deve sempre essere considerata, ove esistente. Nel diritto europeo, l'elevato carattere distintivo dato dalla conoscenza del marchio tra i consumatori avrà sempre un effetto positivo sulla valutazione della probabilità di confusione. Non è questo il caso in Cina: la diffusa conoscenza del marchio tra gli utenti svolgerà un ruolo importante solo quando sia altrimenti impossibile dichiarare l'esistenza di un rischio di confusione. Questa differenza è dovuta al fatto che la dichiarazione cinese di notorietà di un marchio ha effetti davvero importanti per il suo titolare.

Più specificatamente, ottenere lo *status* di notorietà è estremamente utile per la tutela futura dei propri marchi. Di fatto, una volta che il marchio è dichiarato noto, esso gode di una protezione a "classi incrociate", e la lite per la violazione sembra essere meno complessa (incluso un risarcimento dei danni più considerevole). Oltretutto, i diritti e i benefici riconosciuti dalle autorità cinesi ai marchi notori sono naturalmente maggiori di quelli di cui godono i titolari di marchi che non sono notori. I primi, infatti, sono tutelati dalla Legge Marchi, anche se non registrati (in conformità con la Convenzione di Parigi) e possono inoltre essere tutelati dalla concorrenza sleale contro un eventuale contraffattore, in modo da ottenere

un'inibitoria che proibisca al contraffattore di usare il marchio come nome a dominio, mentre questa misura non può essere usata per tutelare i marchi che non sono noti (in altre parole, non vi è tutela "anti-*cybersquatting*" per i marchi "normali"). Di conseguenza, l'acquisizione della notorietà offre una forte tutela nel diritto dei marchi cinese, più ampia rispetto a quella europea dove la notorietà garantisce solo la tutela transnazionale.

Si dovrebbe aggiungere che acquisire lo stato di notorietà per un marchio non è così semplice. Di fatto, negli ultimi decenni, il riconoscimento della notorietà è divenuto un importante obiettivo per i titolari dei marchi noti e i casi sono divenuti così numerosi che la Corte Suprema cinese ha deciso (nel 2008 e nel 2009) di limitare l'accesso a questo *status* speciale per evitare qualsiasi tipo di abuso. Questa limitazione ha portato alla costituzione di motivi e casi in cui tale dichiarazione può essere richiesta (come indicato in precedenza). Anche i procedimenti amministrativi sono stati rivisti nel 2009 (nelle "*Working Rules*" emanate dalla SAIC).

Ciò nonostante, negli ultimi anni alcune società hanno tentato di ottenere il riconoscimento per i loro *brands*, richiedendo una conferma ufficiale di questo stato di notorietà nei casi di controversie civili o amministrative relative ai loro marchi. Il primo marchio ad essere riconosciuto come notorio in Cina è stato il marchio estero "Pizza Hut"; la decisione è stata pronunciata nel 1987, nel corso di un procedimento di opposizione contro la registrazione di un terzo di un marchio simile. Nel 1989 le autorità cinesi hanno riconosciuto il primo marchio notorio cinese (Ton Ren Tang). Successivamente, diversi altri marchi furono dichiarati essere notori, inclusi Nissan, Bayer, Tissot, YSL, Cartier, McDonald's e il segno M, Google, Shiseido, Rolex, Panasonic, L'Oréal e Samsung. Altri sono stati riconosciuti notori nella loro traduzione cinese, per esempio Walmart, Bloomberg, Toyota, Porsche, e Starbucks (il quale è divenuto in cinese *Xingbake*). D'altra parte, le corti continueranno a svolgere un ruolo sempre più importante nella tutela del marchio in Cina, per una serie di motivi, tra cui le revisioni giudiziarie dei casi di *enforcement* amministrativi e l'istituzione di sezioni specializzate delle corti per la proprietà intellettuale.

3.3 Il testo della sentenza.⁵



上海市第二中级人民法院
Shanghai No.2 Intermediate People's Court

马奇和布雷维提有限公司、阿里斯顿热能产品(中国)有限公司与佛山市顺德区阿里斯顿电器制造有限公司、上海康富来卫厨电器有限公司侵犯商标专用权及不正当竞争纠纷一案

(点击数:3)

中华人民共和国上海市第二中级人民
法院
民事判决书

(2010)沪二中民五(知)初字第98号

原告马奇和布雷维提有限公司。

法定代表人 XX·肯斯歌里 (Mario Consiglio), 董事会主席。

委托代理人苏剑飞, 上海恒峰律师事务所律师。

委托代理人曾宁。

原告阿里斯顿热能产品(中国)有限公司。

法定代表人 XX·雅克明 (Laurent A. Jacquemin), 总裁兼首席执行官。

委托代理人苏剑飞, 上海恒峰律师事务所律师。

委托代理人林振华, 上海恒峰律师事务所律师。

被告佛山市顺德区阿里斯顿电器制造有限公司。

法定代表人姚某某, 总经理。

被告上海康富来卫厨电器有限公司。

法定代表人徐某某, 总经理。

⁵ La sentenza è consultabile all'indirizzo <http://www.shezy.com/view/cpws.html?id=60874>.

上列两被告的共同委托代理人唐敏杰，北京市大成律师事务所上海分所律师。

上列两被告的共同委托代理人吴洁，上海市和平律师事务所律师。

原告马奇和布雷维提有限公司(以下简称马奇公司)、阿里斯顿热能产品(中国)有限公司(以下简称阿里斯顿中国公司)诉被告佛山市顺德区阿里斯顿电器制造有限公司(以下简称佛山阿里斯顿公司)、上海康富来卫厨电器有限公司(以下简称上海康富来公司)侵犯商标专用权及不正当竞争纠纷一案，本院于 2010 年 6 月 28 日受理后，依法组成合议庭进行了审理。两被告在答辩期内对管辖权提出异议，本院于 2010 年 8 月 24 日裁定驳回其管辖权异议。2010 年 10 月 28 日，本院对本案公开开庭进行了审理。原告马奇公司的委托代理人苏剑飞、曾宁，原告阿里斯顿中国公司的委托代理人苏剑飞，两被告的共同委托代理人唐敏杰、吴洁到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

原告马奇公司和原告阿里斯顿中国公司共同诉称：原告马奇公司是一家成立于上世纪九十年代的意大利公司，是“ARISTON 阿里斯顿及图”（第 12555XX 号）（见附件一）、“ARISTON 阿里斯顿及图”（第 6401422 号）（见附件二）、“ARISTON 及图”（G6845XX 号）（见附件三）三个注册商标的专用权人。原告阿里斯顿中国公司成立于 1995 年，被授权在中国大陆地区使用上述注册商标。两原告认为：1、原告的上述注册商标拥有 70 余年的历史，且在中国也已经使用、注册了近三十年，凭借原告优异的产品质量和长期的商业宣传，上述注册商标已经达到了驰名的程度，故请求法院认定上述三个注册商标为驰名商标；2、被告佛山阿里斯顿公司成立于 2002 年，其将“阿里斯顿”中文注册为自己的企业字号，并使用在被控侵权的热水器产品(以下简称被控侵权产品)上，不正当地利用了原告驰名商标的市场美誉，容易导致相关公众的误认，还因产品质量问题给原告造成了恶劣影响，构成了对原告的不正当竞争；3、被告佛山阿里斯顿公司在其广告宣传页上突出使用“阿里斯顿”中文字样、在产品及包装上使用英文“ARIZHU”、“ARIZHU 及图”商标标识和公司网站域名 www.arisitun.com 中使用英文“arisitun”字样等行为均构成商标侵权；4、被告上海康富来公司作为被告佛山阿里斯顿公司的总经销商，明知涉案的三个注册商标是原告的驰名商标，仍然协助被告佛山阿里斯顿公司销售侵权产

品、在共同印制的宣传册上使用“阿里斯顿公司产品”等字样，在店招上使用“阿里斯顿……”字样，应与被告佛山阿里斯顿公司构成商标及不正当竞争的共同侵权。为此，诉至法院请求判令：1、确认原告的“ARISTON 阿里斯顿及图”（第 12555XX 号）、“ARISTON 阿里斯顿及图”（第 6401422 号）、“ARISTON 及图”（G6845XX 号）三个注册商标为驰名商标；2、两被告停止商标侵权行为，包括两被告停止侵犯两原告的上述注册商标专用权和使用权、被告佛山阿里斯顿公司停止使用并注销 www.arisitun.com 网络域名；3、两被告停止对两原告的不正当竞争行为，包括两被告停止使用带有“阿里斯顿”字样的企业名称，被告佛山阿里斯顿公司变更企业名称，变更后的企业名称中不得含有“阿里斯顿”字样；4、两被告赔偿两原告经济损失人民币（以下币种均为人民币）100 万元（其中不正当竞争行为赔偿 50 万元、商标侵权行为赔偿 50 万元）；5、两被告赔偿两原告合理费用 5 万元；6、两被告在《南方周末》、《新民晚报》及《江苏日报》上刊登声明消除影响。

被告佛山阿里斯顿公司辩称：1、原告三个注册商标不构成驰名商标，且本案没有认定驰名商标的必要性；2、关于是否构成侵权，（1）在广告宣传页上使用“阿里斯顿”字样的行为，不属于将他人的注册商标作为企业字号突出使用；（2）在被控侵权产品上使用的“ARIZHU 及图”商标于 2010 年经商标异议程序被裁定不予核准注册，但本公司对此不知情，故主观上没有商标侵权的恶意；（3）在被控侵权产品上使用的“ARIZHU”注册商标至今有效，本公司有权使用；（4）在公司网站域名中使用“arisitun”与原告商标中的“ARISTON”在读音和结构上均有差别，且该网站是为了宣传本公司产品，标明了本公司的企业名称和商标，不会造成相关公众的误认；（5）公司企业名称是经工商登记合法注册的，“阿里斯顿”早在 2002 年就已经是本公司的企业字号了，故公司有权使用自己的企业字号。综上，被告佛山阿里斯顿公司认为自己既不构成商标侵权，也不构成不正当竞争，故请求法院驳回两原告的诉讼请求。

被告上海康富来公司辩称：被告上海康富来公司只是被控侵权产品的销售商，其与被告佛山阿里斯顿公司之间的销售合同已经可以证明被控侵权产品的合法来源。此外，产品宣传页上也已经注明了生产厂家及产地，不会造成相关公众的误认。被告上海康富来公司既没有实施商标侵权行为，也没有实施不正当竞争行为，

主观上不存在侵权故意，不应当承担连带赔偿责任，故请求法院驳回两原告的诉讼请求。

本案经审理查明：

原告马奇公司是本案系争的三个注册商标的专用权人。该三个注册商标是：

1、“ARISTON 阿里斯顿及图”，商标注册号为第 12555XX 号，核定使用商品类别为第 11 类：“炉灶、电饭锅…电热水器的安全附件…热水器…”，商标申请日为 1997 年 9 月 24 日，注册有效期自 1999 年 3 月 14 日至 2009 年 3 月 13 日，后经续展至 2019 年 3 月 13 日；2、“ARISTON 阿里斯顿及图”，商标注册号为第 6401422 号，核定使用商品类别为第 11 类：“电力煮咖啡机…热水器…”，商标申请日为 2007 年 11 月 26 日，注册公告日为 2010 年 3 月 28 日，注册有效期自 2010 年 3 月 28 日至 2020 年 3 月 27 日；3、“ARISTON 及图”，商标注册号为 G6845XX，核定使用商品类别为第 11 类：“干衣机…浴用热水器和热水器、……”，国际注册日期为 1997 年 8 月 19 日，专用权期限经续展自 2007 年 8 月 19 日至 2017 年 8 月 19 日。

2000 年 5 月 29 日，两原告之间签订《商标使用许可协议》，该协议约定原告马奇公司授权原告阿里斯顿中国公司[当时企业名称为默洛尼卫生洁具(无锡)有限公司]在我国境内非独占性地在热水器等产品及服务上使用上述第 12555XX 号和 G6845XX 注册商标，该《商标使用许可协议》曾在国家工商行政管理总局商标局(以下简称国家商标局)备案。

2009 年 6 月 19 日，默洛尼卫生洁具(无锡)有限公司经江苏省无锡工商行政管理局核准更名为“阿里斯顿热能产品(中国)有限公司”。

2010 年 5 月 17 日，原告马奇公司在其出具的《声明》中表示，同意原告阿里斯顿中国公司作为“ARISTON”、“阿里斯顿 ARISTON”商标在中国的被许可使用人，以共同原告的身份参与本案诉讼。

被告佛山阿里斯顿公司成立于 2002 年 8 月 1 日。被告上海康富来公司成立于 2003 年 8 月 20 日，其申请公司设立时曾经将“阿里斯顿”作为企业名称的备用名。

2002 年 8 月 5 日，案外人章某就“ARIZHU 及图”商标向国家商标局申请商标

注册，初审公告日为 2003 年 11 月 14 日，商标注册号为第 32626XX 号，核定使用商品类别为第 11 类的 1101、1105、1106、1110 类似群。

2004 年 3 月 24 日，案外人章某还向国家商标局申请注册“ARIZHU”商标，授权公告日为 2007 年 3 月 28 日，商标注册证号为第 39756XX 号，专用权期限自 2007 年 3 月 28 日至 2017 年 3 月 27 日，核定使用商品类别为第 11 类的 1104、1105、1106、1110 类似群，包括“煤气热水器、电热水器……”。

在上述两个商标公告后，案外人章某就将其普通许可给被告佛山阿里斯顿公司使用。2010 年 3 月 22 日，国家工商行政管理总局商标评审委员会(以下简称商评委)作出了《异议复审裁定书》，裁定对“ARIZHU 及图”商标(第 32626XX 号)不予核准注册。而上述另一个“ARIZHU”注册商标(第 39756XX 号)至今有效。

2009 年 3 月 13 日，上海恒方知识产权咨询有限公司(以下简称恒方公司)的委托代理人徐某在上海市曲阳路某号上海曲阳商务中心 2 楼 2601 馆内，以普通消费者身份购买了“ARIZHU A3”型热水器一台，并当场取得了发票一张和该店名片一张。徐某对该店面的外观状况及该热水器的外包装、外观、安装服务卡、保修证明、使用手册等现场拍摄了照片十九张。经恒方公司的保全证据公证申请，上海市黄浦公证处的公证员对于上述购买及拍摄过程进行了现场监督，并制作了(2009)沪黄证经字第 2070 号公证书。

2009 年 3 月 23 日，恒方公司的委托代理人徐某在上海市外马路某号-5 室的上海康富来卫厨电器有限公司店面内，以普通消费者身份购买了“ARIZHU JSQ20-10”型热水器，并当场取得了发票一张和广告宣传页一张。徐某对该店面的外观状况及该热水器的外包装、外观、安装服务卡、保修证明、使用手册等现场拍摄了照片二十一张。经恒方公司的保全证据公证申请，上海市黄浦公证处对于上述购买及拍摄过程进行了现场监督，并制作了(2009)沪黄证经字第 2300 号公证书。

上述两份公证书所附复印件、照片及公证购买的产品实物显示:在上述热水器产品、外包装及使用手册等材料上，印有“ARIZHU”、“ARIZHU 及图”以及“顺德市阿里斯顿电器制造有限公司”、“佛山市顺德阿里斯顿电器制造有限公司”、“顺德阿里斯顿电器制造有限公司”、“阿里斯顿电器制造有限公司”、“上海市康富来卫厨电器有限公司总经销”等标识、字样，在上海康富来公司外马路店的广告宣传页上印有“ARIZHUTM”、“阿里斯顿公司系列产品”及“上海康富来卫厨电

器有限公司总经销”等标识、字样，在上海康富来公司外马路店的店招上也有“阿里斯顿系列……”字样。在本案的庭审中，两被告自认上述广告宣传页是被告上海康富来公司印制的，被告佛山阿里斯顿公司对此事知情，也未表示过异议。

2009年3月23日，恒方公司向上海市黄浦区公证处申请对相关网页内容进行保全证据公证，该公证处的公证员对于恒方公司的委托代理人徐某打印相关网页的行为进行现场监督，并制作了(2009)沪黄证经字第2301号公证书，该公证书所附的打印页共有246页，其主要内容包括：1、被告佛山阿里斯顿公司的公司网站www.arisitun.com的网页内容，网页上载有“ARIZHU及图”、“佛山市顺德区阿里斯顿电器制造有限公司”等标识、字样以及产品介绍栏目中的图片；2、慧聪网(www.hc360.com)上被告佛山阿里斯顿公司对自己产品进行的广告宣传，相关网页宣传中使用了“品牌阿里斯顿”字样；3、福州新闻网(www.fznews.com.cn)等网站上关于“被告佛山阿里斯顿公司生产的阿里斯顿热水器致人死亡”事件的新闻报道。

2007年10月1日，被告佛山阿里斯顿公司与被告上海康富来公司签订了销售协议，约定被告上海康富来公司为上海地区被告佛山阿里斯顿公司“ARIZHU”牌产品的总代理，有效期自2007年10月1日至2010年9月30日。被告佛山阿里斯顿公司亦确认被控侵权产品是其生产并授权被告上海康富来公司销售的。

以上事实由两原告提交的注册商标证、商标使用许可协议、声明、异议复审裁定书、两被告的工商注册信息、三份公证书(第2070号、第2300号和第2301号)、销售协议、公证购买的水器产品实物、两被告提交的商标注册证、授权书等证据以及原、被告诉辩称意见及本院庭审笔录予以证明，本院予以确认。

两原告为证明其拥有的三个注册商标为驰名商标，提交了有关阿里斯顿产品的销售网络、市场占有率、财务报告以及广告宣传、媒体报道、获奖情况等证据材料。

两原告为证明其为本案支出的合理费用，提交了律师费发票、公证费及查档费发票，购买侵权产品发票，金额合计超过5万元，但在本案中，两原告仅主张合理费用5万元。

本院认为，本案的争议焦点包括：一、本案有无认定驰名商标的必要；二、两被告的行为是否构成商标侵权；三、两被告的行为是否构成不正当竞争；四、两被告的民事责任承担问题。

一、本案有无认定驰名商标的必要

两原告认为，阿里斯顿品牌产品自上个世纪八十年代中期进入中国市场以来，两原告为宣传阿里斯顿商标投入了巨大的广告费用，在我国大部分地区做了持续的宣传工作，产品销售量每年位居同行业前列，在相关公众中广为知晓，拥有较高的声誉和知名度，其品质和质量在全国及国际上获得广泛认可，本案中的三个注册商标在两被告成立时及至今都处于驰名状态，符合认定为驰名商标的条件。两被告对于两原告要求法院认定涉案三个注册商标为驰名商标有异议，认为本案没有认定驰名商标的必要性。

本院认为，人民法院对驰名商标的认定应当根据当事人的请求和案件的具体情况，对于符合《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）及其司法解释规定的，确有必要认定为驰名商标的商标可以进行驰名商标认定。根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》的有关规定，被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的成立不以商标驰名为事实根据的，人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查。原告以被告注册、使用的域名与其注册商标相同或者近似，并通过该域名进行相关商品交易的电子商务，足以造成相关公众误认为由，提起的侵权诉讼，按照前述规定处理。

在本案中，依照商标法、《中华人民共和国反不正当竞争法》（以下简称反不正当竞争法）等关于一般商标侵权及不正当竞争的规定即可得到保护的，对于涉案商标无需进行驰名商标的判断与认定。不需要适用驰名商标的特殊保护时，对其作出是否是驰名商标的判断就没有任何实质意义。在本案中，两原告所主张的三个商标均为在我国获得注册的商标，被控侵权产品即热水器产品与三个注册商标所核准使用的商品属于同种商品，被告佛山阿里斯顿公司从事的行业也主要是热水器产品的生产，其公司网站域名中使用“arisitun”的行为是否属于侵权行为，亦可通过商标法及其司法解释的有关规定予以明确，因此，上述三个注册商标完全可以直接根据我国商标法及反不正当竞争法的相关规定获得法律保护，而不必要通过认定驰名商标获得特殊保护。

二、两被告的行为是否构成商标侵权

两原告指控两被告实施的商标侵权行为包括：1、在产品宣传页、店招上和网络宣传中突出使用“阿里斯顿”字样；2、在被控侵权产品及包装上使用“ARIZHU 及图”、“ARIZHU”标识；3、被告佛山阿里斯顿公司在网站域名 www.arisitun.com 中使用“arisitun”字样。两原告认为，两被告使用“阿里斯顿”侵犯了两原告享有的两个“ARISTON 阿里斯顿及图”注册商标的专用权和使用权，两被告使用“ARIZHU 及图”、“ARIZHU”标识及英文“arisitun”侵犯了两原告享有的三个注册商标专用权和使用权。两被告认为，自己正常使用企业名称、注册商标和公司域名的行为不属于商标侵权，主观上也不存在侵权故意，不应承担任何民事责任。

本院认为，原告的“ARISTON 阿里斯顿及图”注册商标(第 6401422 号)的授权公告日为 2010 年 3 月 28 日，注册有效期自 2010 年 3 月 28 日至 2020 年 3 月 27 日。而两原告提交的侵权证据显示，两被告实施被控侵权行为的时间均是在 2009 年 3 月前，而此时两原告就该注册商标尚不享有任何权利。又鉴于两原告在本案中并没有提交证据证明其在获得上述注册商标专用权和使用权后，两被告继续实施了被控侵权行为，因此，本院对于两原告就“ARISTON 阿里斯顿及图”注册商标(第 6401422 号)的相关诉讼请求不予支持。

(一)关于两被告使用“阿里斯顿”文字的行为。

我国商标法规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标属于侵犯他人注册商标专用权的行为。《中华人民共和国商标法实施条例》规定，商标的使用包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》规定，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于侵犯注册商标专用权的行为。商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。人民法院认定商标相同或者近似按照以下原则进行：1、以相关公

众的一般注意力为标准；2、既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；3、判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。

关于被告上海康富来公司在店招上使用“阿里斯顿系列……”字样以及被告佛山阿里斯顿公司在其慧聪网商铺的产品宣传中使用了“品牌 阿里斯顿”字样的行为。本院认为，虽然单独的“阿里斯顿”与涉案的“ARISTON 阿里斯顿及图”注册商标(第 12555XX 号)不完全相同，但该注册商标中的中文“阿里斯顿”在整个商标中的位置显著，该商标是在我国大陆地区注册使用，其中文部分必然会获得相关公众更多的注意，而且“阿里斯顿”品牌的水器产品在我国水器市场上也具有一定的知名度，故两被告单独使用其中的中文部分“阿里斯顿”易使相关公众对商品的来源以及原、被告之间的关系产生误认。据此，本院认定，“阿里斯顿”与上述注册商标构成近似标识，两被告未经许可分别在店招、网络商铺宣传中标识性地使用“阿里斯顿系列……”、“品牌 阿里斯顿”等字样的行为侵犯了原告马奇公司的上述注册商标专用权和原告阿里斯顿中国公司相应的商标使用权。

关于在被控侵权产品的广告宣传页中印有“阿里斯顿公司系列产品”字样的行为。本院认为，被告佛山阿里斯顿公司的全称是“佛山市顺德区阿里斯顿电器制造有限公司”，被告上海康富来公司在印制宣传页时，在宣传页的显著位置用显著的字体印制“阿里斯顿公司系列产品”字样，属于不规范使用企业名称，突出使用了被告佛山阿里斯顿公司企业名称中的“阿里斯顿”企业字号，而“阿里斯顿”又与涉案的“ARISTON 阿里斯顿及图”注册商标(第 12555XX 号)构成近似，容易使相关公众产生误认，故被告上海康富来公司的上述行为侵犯了原告马奇公司的上述注册商标专用权和原告阿里斯顿中国公司相应的商标使用权。鉴于该宣传页仅用于宣传被告佛山阿里斯顿公司生产的水器产品，而被告佛山阿里斯顿公司对该事实明知却未表示任何异议，主观上亦存在侵权的共同故意，本院认定其与被告上海康富来公司就该项侵权事实构成共同侵权。

(二)关于被告佛山阿里斯顿公司使用“ARIZHU 及图”、“ARIZHU”标识的行为。

关于“ARIZHU 及图”标识的使用行为。被告佛山阿里斯顿公司辩称，该标识曾获得过国家商标局的商标注册，但对于之后商评委又作出对该商标不予核准注册

的裁定并不知情，故其使用该标识不具有侵权的主观故意。本院认为，商评委已于2010年3月22日作出《异议复审裁定书》，裁定对“ARIZHU 及图”商标(第32626XX号)不予核准注册，也即被告佛山阿里斯顿公司自始对该标识不享有注册商标使用权。经比对，“ARIZHU 及图”标识与原告马奇公司的两个注册商标“ARISTON 阿里斯顿及图”和“ARISTON 及图”在字母组合和图形构思上较为相近，在整体结构上亦构成近似，被告佛山阿里斯顿公司将“ARIZHU 及图”标识作为商标使用在与上述注册商标核准使用的商品类别相同的商品即热水器产品上，易使相关公众对商品的来源产生混淆或误认，因此，本院认定，被告佛山阿里斯顿公司未经许可且无正当理由在其生产、销售的被控侵权产品上使用“ARIZHU 及图”标识的行为构成商标侵权，侵犯了原告马奇公司享有的上述两个注册商标专用权与原告阿里斯顿中国公司相应的商标使用权。鉴于被告上海康富来公司销售被控侵权产品的的时间早于上述时间，两原告也没有证据证明被告上海康富来公司明知被控侵权产品上使用“ARIZHU 及图”标识的行为属于侵犯两原告注册商标专用权和使用权的行为，本院认为，在被告上海康富来公司可以证明被控侵权产品是从被告佛山阿里斯顿公司处合法取得的情况下，依照商标法的有关规定其对销售被控侵权产品的行为可以不承担赔偿责任。

关于“ARIZHU”标识的使用行为。《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》规定，原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第(三)项的规定，告知原告向有关行政主管部门申请解决。本案中，被告佛山阿里斯顿公司获得使用权的“ARIZHU”注册商标的申请日期为2004年3月24日，注册公告日为2007年3月28日，注册证号为第39756XX号，该注册商标至今有效，该注册商标核定使用的商品类别也是第11类，包括“煤气热水器、电热水器……”，被告佛山阿里斯顿公司在该注册商标核定使用的商品类别范围内在被控侵权产品上正常使用了注册商标“ARIZHU”。对此，本院认为，两原告如果以该行为构成侵权为由提起诉讼的，应当依法向有关行政主管部门申请解决上述商标争议。本院对两原告指控两被告使用“ARIZHU”注册商标的行为侵犯其在先注册商标专用权及使用权的诉请不予处理。

(三)关于被告佛山阿里斯顿公司在其公司网站域名 www.arisitun.com 中使用

“arisitun”字样的行为。

我国商标法规定，将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的，属于侵犯注册商标专用权的行为。在本案中，被告佛山阿里斯顿公司在其公司网站域名中使用了“arisitun”字样，经比对，“arisitun”与“ARISTON”在字母排列和读音上相近似，而两原告的“ARISTON 阿里斯顿及图”（第 12555XX 号）和“ARISTON 及图”（G6845XX）注册商标中均存在英文“ARISTON”，“ARISTON”在这两个注册商标中也处于显著位置，故“arisitun”与两原告的该两个注册商标亦构成近似，被告佛山阿里斯顿公司将 www.arisitun.com 注册为公司网站域名，并通过该网站对其生产的水器产品进行广告宣传，该网站上也多次出现包含“阿里斯顿”的公司名称。据此，本院认为，被告佛山阿里斯顿公司的上述行为容易使相关公众误将该网站当作是两原告的公司网站点击进入，或者误认为被告佛山阿里斯顿公司与两原告存在某些商业上的联系，侵犯了原告马奇公司的注册商标专用权与原告阿里斯顿中国公司相应的商标使用权。另，两原告当庭表示上述有关公司域名的被控侵权行为与被告上海康富来公司无关，对该行为亦不主张赔偿诉请，本院认为，两原告有权处分自己的诉讼权利，本院对此予以确认。

三、两被告的行为是否构成不正当竞争

两原告指控两被告实施的不正当竞争行为包括：1、被告佛山阿里斯顿公司明知“阿里斯顿”是两原告的驰名商标还将其注册为自己的企业名称并在产品上使用；2、被告上海康富来公司也是在明知两原告享有注册商标的情况下在申请公司登记时曾将“阿里斯顿”作为企业备用名称，并销售了被控侵权产品。被告佛山阿里斯顿公司认为，其有权使用自己已经合法注册的企业名称“阿里斯顿”，在使用企业名称的过程中也不存在突出使用“阿里斯顿”字样的情况。被告上海康富来公司认为，将“阿里斯顿”作为公司申请设立时的备用名称不属于不正当竞争，自己作为销售商也不应承担赔偿责任。

本案中，两原告主张的“ARISTON 阿里斯顿及图”注册商标（第 12555XX 号）的商标申请日为 1997 年 9 月 24 日。被告佛山阿里斯顿公司成立于 2002 年 8 月 1 日，其公司全称为“佛山市顺德区阿里斯顿电器制造有限公司”，被控侵权产品、包装及使用手册上印有“顺德市阿里斯顿电器制造有限公司”、“佛山市顺德阿里

斯顿电器制造有限公司”、“顺德阿里斯顿电器制造有限公司”、“阿里斯顿电器制造有限公司”等字样。本院认为，两原告在中国注册、使用含有“阿里斯顿”的商标以及生产、销售阿里斯顿品牌热水器的时间均早于被告佛山阿里斯顿公司的成立时间，“阿里斯顿 (ARISTON)”是来源于意大利的品牌，早在被告佛山阿里斯顿公司成立之前，该品牌的热水器产品就已经在我国市场享有较高的知名度和一定的市场占有率，被告佛山阿里斯顿公司没有证据证明其注册使用与上述注册商标近似的“阿里斯顿”作为企业字号的正当性，其在产品及包装、使用手册上使用企业名称时也存在非全称使用的不规范行为，因此，被告佛山阿里斯顿公司的上述行为虽然未达到突出使用他人注册商标的程度，但其将同行业内他人享有一定知名度的注册商标中的“阿里斯顿”中文注册为企业字号，即使全称使用企业名称，在主观上亦存在搭便车、傍名牌的故意，在客观上足以造成相关公众对产品的来源产生误认，对被告佛山阿里斯顿公司与两原告的关系产生误解，依法构成对两原告的不正当竞争行为。

另外，本院认为，被告上海康富来公司的公司全称为“上海康富来卫厨电器有限公司”，两原告没有证据证明被告上海康富来公司在经营过程中使用过备选企业名称“阿里斯顿”，被告上海康富来公司在其印制的宣传页上也已经写明了“上海康富来卫厨电器有限公司总经销”，根据反不正当竞争法的相关规定，被告上海康富来公司的该种行为不属于不正当竞争。

四、本案两被告的民事责任承担问题

本院认为，两原告是涉案两个注册商标“ARISTON 阿里斯顿及图”（第 12555XX 号）、“ARISTON 及图”（G6845XX 号）的注册商标专用权人和使用权人。两被告未经许可分别在店招、网络商铺宣传中使用“阿里斯顿系列……”、“品牌 阿里斯顿”等字样侵犯了两原告的“ARISTON 阿里斯顿及图”（第 12555XX 号）注册商标专用权和使用权，两被告未经许可在被控侵权产品的广告宣传页上将“阿里斯顿”中文作为被告佛山阿里斯顿公司的企业字号突出使用的行为共同侵犯了两原告的“ARISTON 阿里斯顿及图”（第 12555XX 号）注册商标专用权和使用权。对此，被告佛山阿里斯顿公司应当承担停止侵权、赔偿损失、消除影响的民事责任。而被告上海康富来公司作为被控侵权产品在上海地区的总经销商使用生产商被告佛山阿里斯

顿公司的企业字号进行广告宣传的行为，可以视为是其销售活动的辅助部分，鉴于被告上海康富来公司能证明其销售的产品合法来源于被告佛山阿里斯顿公司，故被告上海康富来公司作为销售商可仅承担停止侵权、消除影响的民事责任。

被告佛山阿里斯顿公司未经许可在被控侵权产品上使用“ARIZHU 及图”标识的行为侵犯了两原告的“ARISTON 阿里斯顿及图”（第 12555XX 号）和“ARISTON 及图”（G6845XX 号）两个注册商标的专用权和使用权，应当承担停止侵权、赔偿损失、消除影响的民事责任，被告上海康富来公司作为销售商仅应承担停止侵权、消除影响的民事责任即停止销售被告佛山阿里斯顿公司生产的标有“ARIZHU 及图”标识的被控侵权产品。

被告佛山阿里斯顿公司在其公司网络域名 www.arisitun.com 中使用“arisitun”字样侵犯了两原告的“ARISTON 阿里斯顿及图”（第 12555XX 号）和“ARISTON 及图”（G6845XX 号）两个注册商标的专用权和使用权，应当承担停止侵权的民事责任，包括停止使用并注销域名。

被告佛山阿里斯顿公司将“阿里斯顿”注册为企业字号并使用在被控侵权产品上的行为，损害了两原告的合法权益，扰乱了社会经济秩序，依法构成不正当竞争，应当承担停止侵权、赔偿损失、消除影响的民事责任，包括立即停止使用并变更企业名称使其不再带有“阿里斯顿”字样。被告上海康富来公司作为被控侵权产品的经销商提供了被控侵权产品的合法来源，两原告没有证据证明两被告之间在不正当竞争行为方面存在意思联络，也即存在共同侵权的主观故意，因此，被告上海康富来公司作为销售商仅承担停止侵权的民事责任，即停止销售被告佛山阿里斯顿公司生产的标有包含“阿里斯顿”字号的企业名称的被控侵权产品。

关于本案的赔偿数额问题。两原告认为，涉案的注册商标均在行业内享有广泛的市场声誉，两被告作为与原告经营相同产品的企业，对两原告就阿里斯顿品牌享有的权益是明知的，但两被告在企业名称、产品商标以及网络域名等各个方面都在模仿原告商标，侵权事实涉及企业名称、产品、产品宣传册、产品包装、网络宣传、店面招牌等，两被告对侵权商业标识的使用造成了相关公众的误认和混淆，并且给原告的市场声誉造成极大的负面影响，故请求法院判令两被告赔偿经济损失人民币 100 万元，其中就商标侵权行为和不正当竞争行为各赔偿人民币 50 万元。被告佛山阿里斯顿公司认为自己不存在侵权行为，两原告也没有提交证明经济损失的

任何证据，故请求法院驳回两原告的赔偿诉请。被告上海康富来公司认为自己只是经销商，并且已经说明了产品的来源，故不应承担赔偿责任。

本院认为，两原告就本案的赔偿诉请除提交了证明合理费用的证据外没有提交其他证明经济损失的任何有效证据，同时两原告也请求法院适用法定赔偿规则来确定本案的赔偿数额。鉴于两原告的实际损失以及被告的获利皆无法确定，本院将依据商标法及反不正当竞争法的有关规定，根据原、被告提交的证据材料，综合考虑本案中原告注册商标的权利价值，如商标成本、商标知名度、商标显著性、商标使用状况与收益、合理转让价格、合理许可费用等因素以及被告侵权行为方式、侵权产品生产与销售规模、侵权持续时间、侵权损害后果、侵权获利状况等因素，酌情确定赔偿数额。另外，本院也将根据两原告提交的律师费、公证费、查档费、购买侵权产品费发票等支付凭证，并在参考司法行政部门规定的律师收费标准、实际判赔额与请求赔偿额、案件的复杂程度等因素后酌情确定合理费用的数额。

关于两原告要求两被告在《南方周末》、《新民晚报》及《江苏日报》上刊登声明消除影响的诉讼请求，本院认为，两被告的商标侵权和不正当竞争行为给两原告的商业信誉造成了一定的影响，会误导相关消费者，扰乱正常的市场竞争秩序，应当承担消除影响的民事责任。但本院将根据两被告所实施侵权行为的范围对消除影响的范围进行调整。

综上，依照《中华人民共和国侵权责任法》第八条，《中华人民共和国商标法》第五十二条第(一)项、第五十六条，《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第二十条，《中华人民共和国商标法实施条例》第三条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第(一)项、第(三)项，第九条第二款、第十条、第十六条第一款、第二款，《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款，《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：

一、被告佛山市顺德区阿里斯顿电器制造有限公司、上海康富来卫厨电器有限公司立即停止侵犯原告马奇和布雷维提有限公司享有的“ARISTON 阿里斯顿及图”(注册证字第 12555XX 号)和“ARISTON 及图”(注册证字第 G6845XX 号)注册商标专用权，停止侵犯原告阿里斯顿热能产品(中国)有限公司享有的商标使用权；

二、被告佛山市顺德区阿里斯顿电器制造有限公司停止使用并注销网络域名 www.arisitun.com;

三、被告佛山市顺德区阿里斯顿电器制造有限公司立即停止对原告马奇和布雷维提有限公司、阿里斯顿热能产品(中国)有限公司的不正当竞争行为,即停止使用包含“阿里斯顿”字样的企业名称,并于本判决生效之日起三十日内申请变更企业名称使其不再含有“阿里斯顿”字样,被告上海康富来卫厨电器有限公司立即停止销售标有包含“阿里斯顿”字号的企业名称的被控侵权产品;

四、被告佛山市顺德区阿里斯顿电器制造有限公司、上海康富来卫厨电器有限公司应于本判决生效之日起三十日内在《新民晚报》上;被告佛山市顺德区阿里斯顿电器制造有限公司应于本判决生效之日起三十日内在《南方周末》上刊登声明,消除影响(内容需经本院审核);

五、被告佛山市顺德区阿里斯顿电器制造有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告马奇和布雷维提有限公司、阿里斯顿热能产品(中国)有限公司包括合理费用在内的经济损失人民币 30 万元;

六、驳回原告马奇和布雷维提有限公司、阿里斯顿热能产品(中国)有限公司的其余诉讼请求。

如被告佛山市顺德区阿里斯顿电器制造有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案案件受理费人民币 14,250 元,由原告马奇和布雷维提有限公司、阿里斯顿热能产品(中国)有限公司共同负担人民币 5,225 元,由被告佛山市顺德区阿里斯顿电器制造有限公司负担人民币 4,512.5 元,由被告上海康富来卫厨电器有限公司负担人民币 4,512.5 元。

如不服本判决,原告马奇和布雷维提有限公司可在判决书送达之日起三十日内,原告阿里斯顿热能产品(中国)有限公司、被告佛山市顺德区阿里斯顿电器制造有限公司、上海康富来卫厨电器有限公司可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于中华人民共和国上海市高级人民法院。

审 判 长 唐玉珉

代理审判员 胡 宓

人民陪审员 赵国通

二〇一一年二月二十四日

书 记 员 袁 博

附:相关的法律条文

一、《中华人民共和国侵权责任法》

第八条 [...]

附件一 :

第 1255550 号

附件二:

第 6401422 号

附件三:

G684565 号

3.4 La traduzione della sentenza.



上海市第二中级人民法院
Shanghai No.2 Intermediate People's Court

Controversia caso *M&B MARCHI E BREVETTI S.r.l.* e *ARISTON THERMO CHINA Co., Ltd.*
contro *FOSHAN SHUNDE ARIZHU ELECTRIC APPLIANCE Co., Ltd.* e *SHANGHAI KANG FU
LAI SANITARY KITCHEN ELECTRIC APPLIANCE Co., Ltd.* per violazione marchio e
concorrenza sleale

Seconda Corte Intermedia del Popolo di Shanghai, R.P.C.

Sentenza Civile

(2010) Hù Èr Zhōng Mǐn Wǔ (Zhī) Chū n°98

Parti in causa

Attore: *M&B MARCHI E BREVETTI S.r.l.*

Rappresentante legale: Mario Consiglio, presidente del CdA.

Procuratore nominato: Su Jianfei, avvocato dello studio legale Hengfeng di Shanghai.

Procuratore nominato: Ceng Ning.

Attore: *ARISTON THERMO CHINA Co., Ltd.*

Rappresentante legale: Laurent A. Jacquemin, presidente e Ad (amministratore delegato/Ceo)

Procuratore nominato: Su Jianfei, avvocato dello studio legale Hengfeng di Shanghai.

Procuratore nominato: Lin Zhenhua, avvocato dello studio legale Hengfeng di Shanghai.

Convenuto: *FOSHAN SHUNDE ALISIDUN ELECTRIC APPLIANCE Co., Ltd.*

Rappresentante legale: sig. Yao, direttore generale.

Convenuto: *SHANGHAI KANG FU LAI SANITARY KITCHEN ELECTRIC APPLIANCE Co., Ltd.*

Rappresentante legale: sig. Xu, direttore generale.

Procuratore nominato comune ad entrambi i sopraccitati convenuti: Tang Minjie, avvocato dello studio legale Dacheng di Pechino, filiale di Shanghai.

Procuratore nominato comune ad entrambi i sopraccitati convenuti: Wu Jie, avvocato dello studio legale Heping di Shanghai.

Gli attori *M&B Marchi e Brevetti Srl* (di seguito Marchi Company) e *Ariston Thermo China Co., Ltd.* (di seguito Ariston China Company) accusano i convenuti *Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.* (di seguito Foshan Alisidun Company) e *Shanghai Kang Fu Lai Sanitary Kitchen Electric Appliance Co., Ltd.* (di seguito Shanghai Kang Fu Lai Company) di violazione del diritto d'uso esclusivo del marchio e di concorrenza sleale; la presente Corte, dopo aver accolto l'istanza il 28 giugno 2010, secondo quanto previsto dalla legge, ha composto la Corte Collegiale per procedere in giudizio. I due convenuti hanno sollevato entro i termini un'eccezione sulla giurisdizione e la presente Corte il 24 agosto 2010 ha rigettato questa eccezione. Il 28 ottobre 2010 questa Corte ha dichiarato pubblicamente aperta l'udienza per procedere in giudizio. I procuratori nominati dell'attore Marchi Company Su Jianfei e Ceng Ning, il procuratore nominato dell'attore Ariston Cina Company Su Jianfei, i procuratori nominati comuni ad entrambi i convenuti, Tang Minjie e Wujie hanno preso parte al processo. Il suddetto processo si è concluso.

Fatti

Gli attori Marchi Company e Ariston China Company congiuntamente dichiarano: l'attore Marchi Company è una società italiana fondata negli anni novanta, è titolare del diritto d'uso esclusivo dei tre marchi (figurativi) registrati "ARISTON 阿里斯顿 (*Ālīsīdùn*)" (n° 12555XX) (vedi allegato 1), "ARISTON 阿里斯顿 (*Ālīsīdùn*)" (n° 6401422) (vedi allegato 2), "ARISTON" (n° G6845XX) (vedi allegato 3). L'attore Ariston China Company è stata fondata nel 1995, ed è autorizzata all'uso nel *Mainland* cinese dei suddetti marchi registrati. I due attori ritengono che:

1) i suddetti marchi registrati degli attori possiedono settant'anni di storia, inoltre sono registrati e utilizzati in Cina da quasi trent'anni, e grazie all'eccellente qualità dei prodotti e al lungo periodo di pubblicità commerciale essi hanno già raggiunto il grado di notorietà, quindi si chiede alla corte di riconoscere i tre marchi registrati come marchi notori; 2) la convenuta Foshan Alisidun Company è stata fondata nel 2002, ha adottato la registrazione cinese “阿里斯顿” (*Ālìsīdùn*) come propria denominazione sociale e l'ha utilizzata sui prodotti scaldacqua oggetto di illecito; ha approfittato slealmente della buona reputazione sul mercato dei marchi noti degli attori, inducendo facilmente il pubblico di riferimento in errore, ed ha inoltre causato agli attori effetti negativi a causa della scarsa qualità del prodotto, costituendo così concorrenza sleale agli attori; 3) atti come: l'uso visibile da parte della convenuta Foshan Alisidun Company della scritta cinese “阿里斯顿” (*Ālìsīdùn*) sui suoi *depliant* pubblicitari; l'uso del marchio e del segno in inglese “ARIZHU” e “ARIZHU figurativo” sui prodotti e sugli imballaggi; l'uso all'interno del nome a dominio www.arisitun.com come sito web della società della scritta in inglese “arisitun”; costituiscono violazione del marchio; 4) la convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company ha agito come distributore esclusivo della convenuta Foshan Alisidun Company, perfettamente consapevole del fatto che i tre marchi registrati sono marchi notori degli attori; tuttavia ha continuato ad aiutare la convenuta Foshan Alisidun Company nella vendita degli oggetti di illecito. Sulle comuni *brochure* ha utilizzato l'espressione “prodotti della linea Ariston”, sull'insegna dei negozi ha usato la scritta “阿里斯顿 Ālìsīdùn”; deve perciò costituire con la convenuta Foshan Alisidun Company illecito comune ad entrambe le parti, per violazione del marchio e concorrenza sleale. Per questa ragione si domanda alla Corte di emettere una sentenza:

1) confermare i tre marchi figurativi registrati “ARISTON 阿里斯顿 (*Ālìsīdùn*)” (n° 12555XX), “ARISTON 阿里斯顿 (*Ālìsīdùn*)” (n° 6401422) e “ARISTON” (n° G6845XX) degli attori come marchi notori; 2) che i due convenuti cessino gli atti illeciti di violazione del marchio, inclusa la violazione del diritto d'uso esclusivo e del diritto di licenza d'uso dei suddetti marchi registrati dei due attori, e che il convenuto Foshan Alisidun Company cessi l'uso e cancelli il *domain name* www.arisitun.com; 3) che i due convenuti cessino l'atto di concorrenza sleale nei confronti dei due attori, incluso l'uso della denominazione sociale recante la scritta

“阿里斯顿 (*Ālǐsīdùn*)”, e che la convenuta Foshan Alisidun Company cambi la ragione sociale; la ragione sociale modificata non deve contenere la scritta “阿里斯顿 (*Ālǐsīdùn*)”; 4) che i due convenuti risarciscano ai due attori il danno economico di 1 milione di Yuan Renminbi (RMB) – la valuta di seguito è da intendersi in RMB – (di cui 500 mila Yuan di risarcimento per atto di concorrenza sleale e 500 mila Yuan di risarcimento per violazione del marchio); 5) che i due convenuti risarciscano ai due attori la spesa ragionevolmente sostenuta di 50 mila Yuan; 6) che i due convenuti pubblichino su “*Southern Weekend*”, “*Xinmin Evening News*” e “*Jiangsu Daily*” una dichiarazione dell’eliminazione degli effetti negativi.

La convenuta Foshan Alisidun Company sostiene che: 1) i tre marchi registrati degli attori non costituiscono marchi notori e inoltre ai fini di questo caso non vi è la necessità del riconoscimento dei marchi come noti; 2) per quanto riguarda l’aver compiuto o meno violazione, (1) l’atto di utilizzare la scritta “阿里斯顿 (*Ālǐsīdùn*)” sui *depliant* pubblicitari, non appartiene a visibile utilizzo di marchio registrato altrui come ragione sociale; (2) il marchio figurativo “ARIZHU” utilizzato sugli oggetti di illecito, nel 2010, dopo procedimento di opposizione al marchio, è stato giudicato non idoneo per l’approvazione alla registrazione, tuttavia questa società di ciò non ne era a conoscenza, quindi soggettivamente non c’è violazione del marchio in malafede; (3) il marchio registrato “ARIZHU” usato sugli oggetti di illecito è ad oggi valido e la presente società ha il diritto di farne uso; (4) l’“arisitun” usato nel nome a dominio del sito web della società è diverso in pronuncia e composizione dall’“ARISTON” dei marchi degli attori, inoltre il sito ha lo scopo di pubblicizzare i prodotti di questa società ed è indicato chiaramente il marchio e la ragione sociale della società stessa, non può quindi indurre in errore il pubblico di riferimento; (5) la denominazione sociale è legalmente registrata presso l’autorità amministrativa dell’industria e del commercio; “阿里斯顿 (*Ālǐsīdùn*)” ancora nel 2002 era già la ragione sociale della presente società, perciò essa ha il diritto di usare la propria denominazione.

In sintesi, la convenuta Foshan Alisidun Company ritiene di non aver compiuto violazione del marchio, né concorrenza sleale, quindi chiede al tribunale di rigettare la richiesta di procedimento dei due attori.

La convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company sostiene che: Shanghai Kang Fu Lai Company è solo il rivenditore degli oggetti di illecito e il contratto di vendita tra di essa e la convenuta Foshan Alisidun Company può già provare l’origine legale

degli oggetti di illecito. Inoltre, sulle *brochure* dei prodotti è chiaramente indicato luogo e stabilimento di produzione, e non può così creare confusione al pubblico di riferimento. Dal momento che la convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company non ha commesso atto illecito sul marchio né atto di concorrenza sleale, e soggettivamente non sussiste violazione intenzionale, essa non deve assumere la responsabilità per il relativo risarcimento dei danni e domanda perciò al tribunale di rigettare la richiesta di procedimento dei due attori.

In questa controversia dopo le udienze si è accertato:

L'attore Marchi Company è il titolare del diritto d'uso esclusivo dei tre marchi registrati del presente contenzioso. Questi tre marchi registrati figurativi sono: 1) "ARISTON 阿里斯顿 (*Ālīsīdùn*)", registrazione marchio n°12555XX, approvato per l'uso per la classe di prodotti (classe) 11: "fornelli, bollitori elettrici per il riso ... accessori di sicurezza degli scaldacqua elettrici ... scaldacqua ...", data di deposito della domanda di registrazione 24 settembre 1997, periodo di validità della registrazione dal 14 marzo 1999 al 13 marzo 2009, successivamente rinnovato fino al 13 marzo 2019; 2) "ARISTON 阿里斯顿 (*Ālīsīdùn*)", registrazione marchio n°6401422, approvato per l'uso per la classe di prodotti (classe) 11: "macchine da caffè elettriche ... scaldacqua ...", data di deposito della domanda di registrazione 26 novembre 2007, data di pubblicazione della registrazione 28 marzo 2010, periodo di validità della registrazione dal 28 marzo 2010 al 27 marzo 2020; 3) "ARISTON", registrazione marchio n°G6845XX, approvato per l'uso per la classe di prodotti (classe) 11: "asciugatrici ... scaldabagni e scaldacqua", data di registrazione internazionale 19 agosto 1997, scadenza del diritto d'uso esclusivo prorogata dal 19 agosto 2007 al 19 agosto 2017.

Il 29 maggio 2005 i due attori hanno firmato il "Contratto di licenza d'uso del marchio": con questo accordo l'attore Marchi Company autorizzava l'attore Ariston China Company (a quel tempo la denominazione sociale era Merloni Termosanitari (MTS) (Wuxi) Co., Ltd.) all'uso sul territorio cinese, non in esclusiva, dei suddetti marchi registrati n°12555XX e n°G6845XX per prodotti (come gli scaldacqua) e servizi; il detto "Contratto di licenza d'uso del marchio" è stato registrato presso l'Ufficio Marchi dell'Amministrazione Statale per l'Industria e il Commercio (SAIC, in seguito abbreviato Ufficio Marchi).

Il 19 giugno 2009 la MTS (Wuxi) Co., Ltd., con l'approvazione dell'Ufficio dell'Amministrazione per l'Industria e il Commercio di Wuxi nella provincia del Jiangsu, ha cambiato nome in "Ariston Thermo China Co., Ltd."

Il 17 maggio 2010 l'attore Marchi Company esprime, sulla "Dichiarazione" che ha rilasciato, di acconsentire che Ariston Cina Company, in qualità di licenziataria in Cina dei marchi "ARISTON" e "阿里斯顿 (*Ālīsīdùn*) ARISTON", partecipi a questo procedimento con comune identità di attore.

La convenuta Foshan Alisidun Company è stata fondata il 1 agosto 2002. La convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company è invece stata fondata il 20 agosto 2003 e al momento della domanda di registrazione per la costituzione della società aveva preso "阿里斯顿 (*Ālīsīdùn*)" come nome di riserva per la sua ragione sociale.

Il 5 agosto 2002 un soggetto estraneo al procedimento⁶ ha presentato all'Ufficio Marchi domanda di registrazione del marchio figurativo "ARIZHU", data di pubblico avviso di esame e approvazione preliminare 14 novembre 2003, registrazione marchio n°32626XX, approvato per l'uso per le sottoclassi 1101, 1105, 1106, 1110 e analoghe della classe di prodotti 11.

Il 24 marzo 2004 il soggetto estraneo al procedimento ha presentato all'Ufficio Marchi domanda di registrazione anche per il marchio "ARIZHU", data di pubblico avviso di autorizzazione 28 marzo 2007, certificato di registrazione marchio n°39756XX, scadenza del diritto d'uso (prorogata) dal 28 marzo 2007 al 27 marzo 2017, approvato per l'uso per le sottoclassi 1104, 1105, 1106, 1110 e analoghe della classe di prodotti 11, inclusi "scaldacqua a metano, scaldacqua elettrici.....".

Dopo gli avvisi sui suddetti due marchi, il soggetto estraneo al procedimento ha dato la sua licenza ordinaria alla convenuta Foshan Alisidun Company per l'uso. Il 22 marzo 2010, la Commissione per il riesame e l'aggiudicazione dei marchi della SAIC (di seguito Commissione per il riesame) ha emesso una "Decisione sulla riesamina e obiezione" e ha stabilito la non concessione dell'approvazione della registrazione del marchio figurativo "ARIZHU" (n° 32626XX). Tuttavia l'altro marchio registrato "ARIZHU" (n° 39756XX) è ad oggi valido.

⁶ 案外人章某 non ha traduzione letterale. Il termine più appropriato è sembrato essere "estraneo al procedimento".

Il 13 marzo 2009 il rappresentante incaricato sig. Xu della *Shanghai Hengfang Intellectual Property Consulting Co., Ltd.* (di seguito Hengfang Company) nel *Building 2601* al secondo piano del “*Shanghai Quyang Business Center*” di Quyang Road (Shanghai), con l'identità di comune consumatore, ha acquistato uno scaldabagno modello “ARIZHU A3”, e sul posto ha ottenuto una ricevuta e un biglietto da visita di questo negozio. Il sig. Xu ha scattato *in loco* 19 fotografie, dell'aspetto esteriore della facciata del suddetto negozio, così come dell'imballaggio esterno, dell'aspetto, della scheda di installazione, del certificato di garanzia, del manuale d'uso ecc. dello scaldabagno. In seguito alla presentazione della domanda di autenticazione della Hengfang Company per la conservazione delle prove, il notaio dello studio notarile Huangpu di Shanghai, riguardo il suddetto acquisto e scatti fotografici, ha proceduto con la supervisione *in loco* e ha inoltre prodotto l'atto notarile (2009) *Hù Huáng Zhèng Jīng Zì n° 2070*.

Il 23 marzo 2009, il rappresentante incaricato della Hengfang Company sig. Xu, nel negozio della Shanghai Kang Fu Lai Sanitary Kitchen Electric Appliance Co., Ltd. in Waima Road n° xx – 5, con l'identità di comune consumatore ha acquistato uno scaldacqua modello “ARIZHU JSQ20-10” e sul posto ha ottenuto una ricevuta e un *depliant* pubblicitario. Il sig. Xu ha scattato *in loco* 21 fotografie, dell'aspetto esteriore della facciata del suddetto negozio, così come dell'imballaggio esterno, dell'aspetto, della scheda di installazione, del certificato di garanzia, del manuale d'uso ecc. dello scaldacqua. In seguito alla presentazione della domanda di autenticazione della Hengfang Company per la conservazione delle prove, il notaio dello studio notarile Huangpu di Shanghai, riguardo il suddetto acquisto e scatti fotografici, ha proceduto con la supervisione *in loco* e ha inoltre prodotto l'atto notarile (2009) *Hù Huáng Zhèng Jīng Zì n°2300*.

Le fotocopie allegate dei suddetti due atti notarili, le fotografie e i beni acquistati autenticati dimostrano: sui suddetti scaldacqua, sull'imballaggio esterno, sul manuale d'uso ecc. sono stampate scritte e segni “ARIZHU”, “ARIZHU (figurativo)” così come “*顺德市阿里斯顿电器制造有限公司 (Shùndé shì Ālìsīdùn diànrì zhìzào yǒuxiàn gōngsī) – Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.*”, “*佛山市顺德阿里斯顿电器制造有限公司 (Fóshān shì Shùndé Ālìsīdùn diànrì zhìzào yǒuxiàn gōngsī) – Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.*”, “*顺德阿里斯顿电器制造有限公司 (Shùndé Ālìsīdùn diànrì zhìzào yǒuxiàn gōngsī) – Shunde*

Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.”, “阿里斯顿电器制造有限公司 (*Ālìsīdùn diànnqì zhìzào yōuxiàn gōngsī*) – **Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.**”, “上海市康富来卫厨电器有限公司总经销 (*Shànghǎi shì Kāng Fù Lái Wèi Chù diànnqì zhìzào yōuxiàn gōngsī zǒngjīngxiāo*) – **Shanghai Kang Fu Lai Sanitary Kitchen Electric Appliance Co., Ltd. Exclusive Distributor**”; sul *depliant* pubblicitario del negozio della Shanghai Kang Fu Lai Company in Waima Road sono stampate scritte e segni “ARIZHU TM”, “阿里斯顿公司系列产品 (*Ālìsīdùn gōngsī xiliè chǎnpǐn*) – **Linea di prodotti Ālìsīdùn Company**” così come “上海康富来卫厨电器有限公司总经销 (*Shànghǎi shì Kāng Fù Lái Wèi Chù diànnqì zhìzào yōuxiàn gōngsī zǒngjīngxiāo*) – **Shanghai Kang Fu Lai Sanitary Kitchen Electric Appliance Co., Ltd. Exclusive Distributor**”; anche sull’insegna del negozio della Shanghai Kang Fu Lai Company in Waima Road compare la dicitura “阿里斯顿系列 (*Ālìsīdùn xiliè*) – **Linea Ālìsīdùn**”. Durante le udienze di questo processo, i due convenuti hanno ammesso che i suddetti *depliant* pubblicitari sono stati stampati dalla convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company; la convenuta Foshan Alisidun Company era a conoscenza del fatto e inoltre non ha opposto obiezioni.

Il 23 marzo 2009 la Hengfang Company ha presentato domanda allo studio notarile Huangpu di Shanghai per procedere all’autenticazione per la conservazione delle prove sul contenuto delle relative pagine internet. Il notaio di questo studio ha proceduto con la supervisione *in loco* all’atto di stampa delle pagine internet da parte del rappresentante incaricato della Hengfang Company sig. Xu, e ha prodotto l’atto notarile (2009) *Hù Huáng Zhèng Jīng Zì n°2301*; le pagine stampate allegate al suddetto atto notarile sono in totale 246, e il loro contenuto principale include: 1) il contenuto delle pagine web del sito della società www.arisitun.com della convenuta Foshan Ariston Company, su cui compaiono i segni e le scritte “ARIZHU (figurativo)”, “佛山市顺德区阿里斯顿电器制造有限公司 (*Fóshān shì Shùndé qū Ālìsīdùn diànnqì zhìzào yōuxiàn gōngsī*) – **Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.**”, così come le immagini nei titoli di presentazione dei prodotti; 2) gli annunci pubblicitari della convenuta Foshan Alisidun Company per i propri prodotti sul sito *Huìcōng* (www.hc360.com), e la dicitura “品牌 阿里斯顿 (*p npái Ālìsīdùn*) – marca *Ālìsīdùn*” utilizzata negli annunci delle relative pagine; 3) i *reportage* dell’accaduto riguardo “Lo scaldacqua *Ālìsīdùn* prodotto dalla Foshan

Alisidun Company ha causato la morte di alcune persone” su siti web come il *Fuzhou News Network* (www.fznews.com.cn).

Il 1 ottobre 2007, la convenuta Foshan Alisidun Company firmava un contratto di vendita con la convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company, in cui si stabiliva che la convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company era il rappresentante esclusivo dei prodotti di marchio “ARIZHU” della convenuta Foshan Alisidun Company per l’area di Shanghai, con validità dal 1 ottobre 2007 al 30 settembre 2010. La convenuta Foshan Alisidun Company ha anche confermato che gli oggetti di illecito sono di sua produzione e che ha autorizzato la convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company alla loro vendita.

I fatti di cui sopra sono provati da documenti quali: gli attestati di registrazione dei marchi presentati dai due attori; il Contratto di licenza d’uso dei marchi; la Dichiarazione; la Decisione sulla riesamina e obiezione; le informazioni registrate alla AIC dei due convenuti; i tre atti notarili (n° 2070, n° 2300 e n° 2301); il Contratto di vendita; i beni scaldacqua acquistati e autenticati; gli attestati di registrazione dei marchi presentati dai due convenuti; i certificati di autorizzazione, così come i pareri in dibattimento degli attori e dei convenuti; le trascrizioni delle udienze della presente Corte ne danno ulteriore prova, e la Corte conferma.

I due attori, a testimonianza del fatto che i tre marchi registrati posseduti sono notori, hanno presentato dei dati come prova, quali la rete di vendita relativa ai prodotti Ariston, la quota di mercato, il *report* finanziario, gli annunci pubblicitari, le notizie sui media e i premi vinti.

I due attori, a testimonianza della spesa ragionevolmente sostenuta per questa controversia, hanno presentato la fattura delle spese legali e notarili così come la fattura della spesa per la consultazione dei documenti e la fattura degli oggetti di illecito acquistati; il totale ammonta a oltre 50 mila Yuan, tuttavia nel corso del procedimento i due attori propugnano solamente la ragionevole spesa di 50 mila yuan.

La presente Corte ritiene che i punti fondamentali di questa controversia includano: 1) se ci sia o meno la necessità di dichiarare i marchi notori; 2) se gli atti dei due convenuti costituiscano o meno violazione del marchio; 3) se gli atti dei due

convenuti costituiscano o meno concorrenza sleale; 4) la questione della responsabilità civile dei due convenuti.

1) SE CI SIA O MENO LA NECESSITÀ DI DICHIARARE I MARCHI NOTORI.

I due attori ritengono che i prodotti di marca Ariston hanno fatto il loro ingresso sul mercato cinese sin dalla metà degli anni '80 del secolo scorso, e i due attori per pubblicizzare il marchio Ariston hanno investito e sostenuto enormi spese di pubblicità, tanto che nella maggior parte delle regioni cinesi è stato fatto un persistente lavoro di divulgazione pubblicitaria; il volume delle vendite ogni anno si colloca davanti a quello degli operatori dello stesso settore, e nel pubblico di riferimento il marchio è vastamente noto, possedendo un'elevata reputazione e popolarità; la qualità ha ottenuto un ampio riconoscimento a livello nazionale e internazionale. I tre marchi registrati di questa controversia, dal momento della loro creazione da parte dei due convenuti fino ad oggi, si trovano in uno stato di notorietà, conformi così al riconoscimento della condizione di marchi notori. I due convenuti, riguardo la richiesta dei due attori al tribunale per il riconoscimento dei tre marchi registrati come marchi noti, presentano obiezioni, ritenendo che in questa causa non vi sia la necessità di affermarne la notorietà.

Si ritiene che la Corte Popolare deve stabilire il riconoscimento dei marchi come notori in base alle specifiche circostanze del caso e alle richieste delle parti in causa, conformemente alla **“Legge sui marchi della Repubblica Popolare Cinese”** (di seguito Legge Marchi) e alle sue interpretazioni giudiziarie; se davvero è necessario riconoscere i marchi come notori, si può procedere al riconoscimento. In base alle relative disposizioni della *“Interpretation of the Supreme People’s Court on Several Issues Concerning the Application of the Law to the Trial of Civil Dispute Cases Involving Well-Known Trademarks”*, lo stabilire che sono stati compiuti atti di violazione del marchio o di concorrenza sleale, non avviene secondo la notorietà del marchio come fatto principale; la Corte Popolare sul fatto che un marchio sia notorio o meno non garantisce esamina. Gli attori tuttavia, secondo le registrazioni dei convenuti, il *domain name* utilizzato, la similarità o identità con i loro marchi registrati e l'*e-commerce* realizzato per mezzo di questo sito internet dei relativi prodotti, essendo tutto ciò sufficiente come causa dell'indurre in errore

il pubblico di riferimento, hanno motivo di istituire un processo per violazione dei diritti, sulla base delle disposizioni di cui sopra.

In questo contenzioso, secondo le disposizioni che riguardano un'ordinaria violazione di marchio e concorrenza sleale, come quelle della Legge Marchi e della "**Legge contro la concorrenza sleale della Repubblica Popolare Cinese**" (di seguito Legge contro la concorrenza sleale) dalle quali si ottiene tutela, nei confronti dei marchi in questione non vi è necessità di procedere al riconoscimento e alla sentenza della loro notorietà. Qualora non sia necessario adottare la specifica tutela per i marchi notori, che si esprima un giudizio sul fatto che il marchio sia o meno notorio non ha alcun significato sostanziale. In questo contenzioso, i tre marchi che i due attori difendono sono marchi che per giunta hanno ottenuto la registrazione in Cina. Gli oggetti di illecito, vale a dire gli scaldacqua, e i prodotti con i tre marchi registrati approvati appartengono alla stessa tipologia di beni; anche l'attività di cui si occupa la convenuta Foshan Alisidun Company principalmente è la produzione di scaldacqua. Se l'atto di utilizzare "arisitun" nel nome a dominio del sito della società appartenga o meno ad illecito, anche questo può essere chiarito attraverso la Legge Marchi così come attraverso le relative disposizioni delle sue interpretazioni giudiziarie. Di conseguenza, i suddetti tre marchi registrati possono pienamente ottenere tutela legale, direttamente ai sensi della Legge cinese sui Marchi e delle disposizioni relative della Legge contro la concorrenza sleale, ma non è necessario che ottengano specifica tutela attraverso il riconoscimento della notorietà del marchio.

2) SE GLI ATTI DEI DUE CONVENUTI COSTITUISCANO O MENO VIOLAZIONE DEL MARCHIO.

I due attori accusano i due convenuti di aver compiuto atto di violazione del marchio, incluso:

2.1) di aver visibilmente utilizzato nei *depliant* dei prodotti, nell'insegna e nelle pubblicità *online* la scritta cinese "阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)"; 2.2) di aver utilizzato sugli oggetti di illecito così come sugli imballaggi il segno "ARIZHU" e "ARIZHU (figurativo)"; 2.3) che la convenuta Foshan Alisidun Company ha utilizzato nel nome a dominio del sito web www.arisitun.com la dicitura "arisitun".

Gli attori ritengono che i due convenuti nell'utilizzare “阿里斯顿 (Āl sīdùn)” abbiano violato il diritto di licenza d'uso e il diritto d'uso esclusivo dei due marchi registrati figurativi “ARISTON 阿里斯顿 (Āl sīdùn)”, di cui i due attori godono; gli attori ritengono altresì che i due convenuti, nell'utilizzare i segni “ARIZHU (figurativo)” e “ARIZHU”, così come la scritta in inglese “**arisitun**”, abbiano violato il diritto di licenza d'uso e il diritto d'uso esclusivo dei tre marchi registrati di cui i due attori godono. I due convenuti ritengono che i loro regolari atti di utilizzare la ragione sociale, i marchi registrati e il *domain name* non appartengano a violazione del marchio, che soggettivamente non sussista violazione intenzionale e che non debbano assumere alcuna responsabilità civile.

La presente Corte ritiene che la data di avviso di autorizzazione del marchio figurativo registrato “ARISTON 阿里斯顿 (Āl sīdùn)” (n°6401422) degli attori è il 28 marzo 2010 e il periodo di validità della registrazione quindi è dal 28 marzo 2010 al 27 marzo 2020. Le prove di violazione presentate dai due attori tuttavia dimostrano che il tempo in cui i due convenuti hanno compiuto gli atti illeciti è anteriore a marzo 2009, e in quel momento i due attori sul suddetto marchio registrato non godevano di alcun diritto. Inoltre, alla luce del fatto che i due attori in questo contenzioso non hanno fornito prove per testimoniare che, dopo l'aver ottenuto i diritti di licenza d'uso e d'uso esclusivo, i due convenuti hanno persistito nel compiere atti illeciti, questo Tribunale quindi riguardo il marchio figurativo registrato “ARISTON 阿里斯顿 (Āl sīdùn)” (n°6401422) dei due attori non approva la richiesta di relativa lite.

2.1) Riguardo l'atto dei due convenuti di utilizzare la scritta “阿里斯顿 Āl sīdùn”.

La Legge Marchi cinese stabilisce che, senza la concessione di chi registra il marchio, utilizzare un marchio identico o simile ad un marchio registrato su uno stesso tipo di prodotti o su prodotti simili è un atto che appartiene alla violazione del diritto d'uso esclusivo di marchio registrato altrui. Le “*Regulations for the Implementation of the Trademark Law of the People's Republic of China*” stabiliscono che l'uso di un marchio include quello sui prodotti, sul loro imballaggio o contenitore così come sui loro documenti

commerciali, oppure quello su annunci pubblicitari, in esposizioni e in altre attività di business. La “*Interpretation of the Supreme People’s Court on Several Issues Concerning the Application of the Law to the Trial of Civil Dispute Cases Involving Well-Known Trademarks*” stabilisce che l’uso evidente come ragione sociale di scritte e caratteri simili o identici ad un marchio registrato altrui, su prodotti simili o identici, che induca facilmente il pubblico di riferimento in errore, sia un atto di violazione del diritto d’uso esclusivo di marchio registrato. I marchi simili sono marchi illeciti paragonabili ai marchi registrati degli attori, somiglianti per lo stile dei caratteri, la pronuncia, il significato oppure per la composizione grafica e il colore, oppure per l’intera composizione dopo l’unione dei vari elementi, oppure la loro forma tridimensionale combinata con il colore risulta simile, causando facile confusione al pubblico di riferimento sull’origine dei prodotti, o inducendo a ritenere che la loro origine sia specificamente correlata ai prodotti dei marchi registrati degli attori. Il Tribunale Popolare riconosce i marchi come identici o simili secondo i seguenti principi: 1. una media attenzione del pubblico di riferimento come standard; 2. si deve procedere sia con il confronto dell’intero marchio, sia con il confronto delle parti principali del marchio, e il confronto dovrebbe procedere per differenziazione in una condizione di isolamento delle immagini; 3. nel giudicare se un marchio sia o meno simile, si deve considerare la notorietà e distintività del marchio registrato di cui è richiesta la tutela.

Riguardo l’atto della convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company di utilizzare sull’insegna del negozio la dicitura “阿里斯顿系列..... – Linea Ālī sīdùn”, così come l’atto della convenuta Foshan Alisidun Company di utilizzare la scritta “品牌 阿里斯顿 (p npái Āl sīdùn) – marca Āl sīdùn” nel pubblicizzare i prodotti sul sito di e-commerce Huìcōng.

La presente Corte ritiene che, sebbene il singolo “阿里斯顿 (Āl sīdùn)” non sia completamente identico al marchio figurativo registrato in questione “ARISTON 阿里斯顿 (Āl sīdùn)” (n° 12555XX), tuttavia la scritta in cinese “阿里斯顿 (Āl sīdùn)” nel mezzo di questo marchio registrato, in posizione centrale dell’intero marchio, sia distintiva; il marchio è registrato per l’uso nelle aree del *Mainland* cinese e la sua parte in cinese sa inevitabilmente

attirare una maggiore attenzione del pubblico di riferimento. Inoltre gli scaldacqua del marchio “阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)”, sul mercato cinese degli scaldacqua, possiedono anche una certa popolarità, perciò la parte in cinese “阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)” di cui i due convenuti fanno singolo uso, crea facilmente confusione al pubblico di riferimento sull’origine dei prodotti così come sulle relazioni tra gli attori e i convenuti. Per questi motivi la Corte ritiene che “阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)” costituisca segno simile al suddetto marchio registrato; non essendo i due convenuti autorizzati, l’atto di utilizzare diciture come “阿里斯顿系列..... – Linea *Āl sīdùn*” e “品牌 阿里斯顿 (*p npái Āl sīdùn*) – marca *Āl sīdùn*” nelle insegne e nelle pubblicità dei siti B2B (*Business to Business*) ha violato il diritto d’uso esclusivo dei marchi registrati dell’attore Marchi Company e il diritto di licenza d’uso dei marchi che corrispondono all’attore Ariston China Company.

Riguardo l’atto di stampa della dicitura “prodotti della linea *Āl sīdùn*” sui *depliant* pubblicitari degli oggetti di illecito.

Questa Corte ritiene che il nome completo della convenuta Foshan Alisidun Company sia “佛山市顺德区阿里斯顿电器制造有限公司 (*Fóshān shì Shùndé qū Āl sīdùn diànrì zhìzào y uxiàn gōngsī*) – Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.”; ritiene altresì che la convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company, nel momento in cui ha stampato i *depliant*, nella scritta “**prodotti della linea *Āl sīdùn***” stampata con uno stile di caratteri evidente in posizione rimarchevole sui *depliant* stessi, facendo un uso non standard del nome d’impresa, ha visibilmente utilizzato la ragione sociale “阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)” che è proprio nel nome della convenuta Foshan Alisidun Company. “阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)” peraltro costituisce somiglianza con il marchio figurativo registrato “ARISTON 阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)” (n° 12555XX), causando facilmente confusione al pubblico di riferimento; perciò il suddetto atto della convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company ha violato il diritto d’uso esclusivo del marchio registrato dell’attore Marchi Company e il diritto di licenza d’uso del marchio che corrisponde all’attore Ariston China Company. Alla luce del fatto che questi *depliant* pubblicizzavano solamente i prodotti scaldacqua della convenuta Foshan Alisidun Company,

che la convenuta Foshan Alisidun Company era perfettamente a conoscenza di questo fatto e che comunque in merito non ha mostrato alcuna obiezione, soggettivamente sussiste anche intenzionalità comune di violazione, quindi la presente Corte ritiene che per questa voce di violazione la Foshan Alisidun Company compia con la convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company illecito comune ad entrambe le parti.

2.2) Riguardo l'atto della convenuta Foshan Alisidun Company di utilizzare i segni "ARIZHU (figurativo)" e "ARIZHU".

Riguardo l'atto d'uso del segno "ARIZHU (figurativo)". La convenuta Foshan Alisidun Company sostiene che questo logo aveva già ottenuto la registrazione presso l'Ufficio Marchi, tuttavia ignorava completamente la successiva decisione emessa dalla Commissione per il riesame che negava l'approvazione alla registrazione di questo marchio; di conseguenza nel suo utilizzo non possedeva intenzionalità soggettiva di violazione. La presente Corte ritiene che la Commissione per il riesame il 22 marzo 2010 ha emesso la "Decisione sulla riesamina e obiezione", dichiarando di non concedere di fatto l'approvazione alla registrazione del marchio "ARIZHU (figurativo)" (n° 32626XX), il che significa che la convenuta Foshan Alisidun Company sin dall'inizio non godeva del diritto d'uso di marchio registrato per il suddetto segno. Attraverso il confronto, il marchio "ARIZHU (figurativo)" risulta piuttosto simile ai due marchi figurativi registrati dell'attore Marchi Company "ARISTON 阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)" e "ARISTON", per unione delle lettere e disegno concepito, e costituisce somiglianza anche sull'intera composizione. La convenuta Foshan Alisidun Company ha adottato il segno "ARIZHU (figurativo)" come marchio e l'ha utilizzato sui prodotti cosiddetti scaldacqua, della stessa categoria di prodotti recanti i suddetti marchi registrati approvati, causando facilmente erronea identificazione o confusione al pubblico di riferimento riguardo la loro origine.

Di conseguenza questo Tribunale ritiene che l'atto della convenuta Foshan Alisidun Company di utilizzare il marchio "ARIZHU (figurativo)" sugli oggetti di illecito prodotti e venduti, senza concessione e senza legittima ragione, costituisce violazione del marchio, in quanto ha violato il diritto

d'uso esclusivo dei due marchi registrati di cui gode l'attore Marchi Company e il diritto di licenza d'uso dei marchi che corrispondono all'attore Ariston China Company.

Alla luce del fatto che il tempo in cui la convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company ha venduto gli oggetti di illecito è anteriore al suddetto tempo [della "Decisione sulla riesamina e obiezione"], i due attori non hanno prove per testimoniare che la convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company fosse perfettamente consapevole del fatto che l'atto di utilizzare il marchio "ARIZHU (figurativo)" sugli oggetti di illecito appartenga a violazione del diritto d'uso e del diritto d'uso esclusivo dei marchi registrati dei due attori. La presente Corte ritiene che, nella situazione in cui la convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company possa provare che gli oggetti di illecito sono stati ottenuti legalmente dalla convenuta Foshan Alisidun Company, in conformità alle pertinenti disposizioni della Legge Marchi, il suo atto di vendita degli oggetti di illecito possa non assumere responsabilità per il risarcimento.

Riguardo l'atto d'uso del segno "ARIZHU". Le *"Provisions of the Supreme People's Court on Several Issues Concerning the Trial of Cases of Civil Disputes over Conflicts between Registered Trademark or Enterprise Name and Prior Right"*, stabiliscono che se l'attore intenta una causa per il fatto che un marchio registrato, usato da terzi su prodotti approvati, è simile o identico al marchio registrato anteriormente dall'attore stesso, la Corte Popolare deve, secondo quanto dispone l'art. 111 comma 3 della Legge di Procedura Civile, informare l'attore di rivolgersi ai relativi organi amministrativi per la risoluzione. In questo contenzioso, la data di deposito della domanda di registrazione del marchio "ARIZHU" di cui la convenuta Foshan Alisidun Company voleva ottenere il diritto d'uso è il 24 marzo 2004, la data di avviso di registrazione il 28 marzo 2007, certificato di registrazione n°39756XX; questo marchio registrato è ad oggi valido, approvato per l'uso per la classe di prodotti (classe) 11, inclusi "scaldacqua a metano, scaldacqua elettrici.....". La convenuta Foshan Alisidun Company, entro l'ambito della classe di prodotti per cui questo marchio registrato è stato approvato, ha regolarmente utilizzato sugli oggetti di illecito il marchio registrato "ARIZHU". Riguardo ciò, questa Corte ritiene: se i due

attori hanno intentato la causa per il fatto che questo atto costituisce violazione, essi devono, secondo la legge, rivolgersi alle relative autorità amministrative per risolvere questa controversia sul marchio.

La presente Corte non dà trattazione al ricorso dei due attori che accusano i due convenuti dell'atto di utilizzare il marchio registrato "ARIZHU" in violazione del diritto d'uso e d'uso esclusivo dei loro marchi registrati anteriormente.

2.3) Riguardo l'atto della convenuta Foshan Alisidun Company di utilizzare la scritta "arisitun" nel *domain name* della società www.arisitun.com.

La Legge Marchi cinese stabilisce che registrare come nome a dominio scritte simili o identiche ai marchi registrati altrui e fare inoltre *e-commerce* attraverso questo nome a dominio per gli scambi dei relativi prodotti, inducendo facilmente il pubblico di riferimento in errore, appartiene all'atto di violazione del diritto d'uso esclusivo di marchio registrato. Nel caso di questa controversia, la convenuta Foshan Alisidun Company ha utilizzato la scritta "arisitun" nel *domain name* del sito web della società; attraverso un confronto, "arisitun" risulta simile ad "ARISTON" per ordine delle lettere e pronuncia, inoltre nei marchi figurativi registrati "ARISTON 阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)" (n° 12555XX) e "ARISTON" (n° G6845XX) dei due attori, sussistono le scritte in inglese "ARISTON", "ARISTON" che nei due marchi si trovano in una posizione distintiva. "Arisitun" quindi costituisce somiglianza con questi due marchi registrati degli attori. La convenuta Foshan Alisidun Company ha registrato www.arisitun.com come nome a dominio del sito web della società, inoltre attraverso questo sito ha fatto annunci pubblicitari degli scaldacqua da lei prodotti; su questo sito è anche ripetutamente apparsa la ragione sociale che include "阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)". Per questi motivi, la presente Corte ritiene che il suddetto atto della convenuta Foshan Alisidun Company, inducendo facilmente il pubblico di riferimento in errore (il quale crede che questo sito sia il sito web della società degli attori su cui cliccare per accedere, oppure erroneamente pensa che tra la convenuta Foshan Alisidun Company e i due attori esistano delle relazioni commerciali) ha

violato il diritto d'uso esclusivo dei marchi registrati di cui gode l'attore Marchi Company e il diritto di licenza d'uso dei marchi che corrispondono all'attore Ariston China Company. D'altra parte, i due attori in aula hanno mostrato che l'atto illecito relativo al *domain name* della società non ha niente a che fare con la convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company e per questo atto non propugnano richiesta di risarcimento; questo tribunale ritiene che i due attori hanno il diritto di disporre dei propri diritti procedurali, e di ciò si dà conferma.

3) SE GLI ATTI DEI DUE CONVENUTI COSTITUISCANO O MENO CONCORRENZA SLEALE.

L'atto di concorrenza sleale di cui i due attori accusano i due convenuti aver compiuto include: 1) la convenuta Foshan Alisidun Company, pur sapendo perfettamente che “阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)” era un marchio notorio dei due attori, lo ha ugualmente registrato come propria ragione sociale e lo ha per di più utilizzato sui prodotti; 2) anche la convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company, seppur nella condizione di sapere perfettamente che i due attori godevano dei diritti sui marchi registrati, al momento della richiesta di registrazione della società ha adottato “阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)” come nome di riserva dell'impresa, e ha venduto gli oggetti di illecito. La convenuta Foshan Alisidun Company ritiene di avere il diritto di utilizzare la propria ragione sociale “阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)” già legalmente registrata, e che nel corso d'uso della ragione sociale non sussista la condizione di utilizzare visibilmente la scritta “阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)”. La convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company ritiene che adottare “阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)” come nome di riserva al momento della richiesta di costituzione della società non appartenga a concorrenza sleale, e che in quanto distributori non devono assumersi la responsabilità per il risarcimento.

In questo contenzioso, la data di deposito della domanda di registrazione del marchio figurativo (registrato) “ARISTON 阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)” (n° 12555XX) è il 24 settembre 1997. La convenuta Foshan Alisidun Company è stata fondata il 1 agosto 2002 e il nome completo della società è “佛山市顺德区阿里斯顿电器制造有限公司 (*Fóshān shì Shùndé qū Āl sīdùn diànrì zhìzào y uxiàn gōngsī*) – Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.”. Sugli oggetti

di illecito, sugli imballaggi così come sul manuale d'uso sono stampate le scritte “顺德市阿里斯顿电器制造有限公司 (*Shùndé shì Ālī sīdùn diànrì zhìzào y uxiàn gōngsī*) – Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.”, “佛山市顺德阿里斯顿电器制造有限公司 (*Fóshān shì Shùndé Ālī sīdùn diànrì zhìzào y uxiàn gōngsī*) – Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.”, “顺德阿里斯顿电器制造有限公司 (*Shùndé Ālī sīdùn diànrì zhìzào y uxiàn gōngsī*) – Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.”, “阿里斯顿电器制造有限公司 (*Ālī sīdùn diànrì zhìzào y uxiàn gōngsī*) – Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.”. Questo Tribunale ritiene che il tempo della registrazione e di utilizzo in Cina da parte dei due attori dei marchi che contengono (la scritta) “阿里斯顿 (*Ālī sīdùn*)”, così come il tempo di produzione e vendita degli scaldacqua di marca 阿里斯顿 (*Ālī sīdùn*) precede il tempo della fondazione della convenuta Foshan Alisidun Company. “阿里斯顿 (ARISTON)” è un marchio di origini italiane creato in Italia prima della fondazione della convenuta Foshan Alisidun Company, e gli scaldacqua di questo marchio sul mercato cinese godono già di un grado di notorietà piuttosto elevato e di una certa quota di mercato. La convenuta Foshan Alisidun Company non ha le prove per testimoniare la legittimità dell'uso ai fini della registrazione di “阿里斯顿 (*Ālī sīdùn*)”, che è simile al suddetto marchio registrato, come denominazione d'impresa; inoltre, quando essa utilizza la sua ragione sociale sui prodotti, sugli imballaggi e sui manuali d'uso, sussiste anche l'atto non conforme di uso incompleto del nome. Di conseguenza, questo atto della convenuta Foshan Alisidun Company, sebbene non giunga al livello di utilizzare visibilmente marchi registrati altrui, adotta tuttavia la registrazione in cinese “阿里斯顿 (*Ālī sīdùn*)”, presente all'interno di marchi registrati per i quali altri operatori nello stesso settore godono di un certo grado di notorietà. Anche se il convenuto utilizzasse la denominazione d'impresa ad intero titolo, soggettivamente sussiste l'intenzionalità di accostarsi al marchio famoso per sfruttarne i vantaggi. Obbiettivamente, ciò è sufficiente per creare confusione al pubblico di riferimento circa l'origine dei prodotti e per generare malintesi sulle relazioni della convenuta Foshan Alisidun Company con i due attori; secondo la legge ciò costituisce atto di concorrenza sleale nei confronti degli attori.

Inoltre, la presente Corte ritiene che il nome a pieno titolo della convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company sia “上海市康富来卫厨电器有限公司 (*Shànghǎi shì Kāng Fù Lái Wèi Chǔ diànrì zhìzào yǔ xūxiàn gōngsī*) – Shanghai Kang Fu Lai Sanitary Kitchen Electric Appliance Co., Ltd.”, e che i due attori non abbiano prove per testimoniare che la convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company nel corso dell’attività abbia utilizzato la ragione sociale alternativa “阿里斯顿 (*Ālī sīdùn*)”. Shanghai Kang Fu Lai Company sui suoi *depliant* stampati aveva anche scritto chiaramente “上海康富来卫厨电器有限公司总经销 (*Shànghǎi shì Kāng Fù Lái Wèi Chǔ diànrì zhìzào yǔ xūxiàn gōngsī zǒngjīngxiāo*) – Shanghai Kang Fu Lai Sanitary Kitchen Electric Appliance Co., Ltd. Exclusive Distributor”; in base alle disposizioni relative alla Legge contro la concorrenza sleale, questo atto della convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company non appartiene a concorrenza sleale.

4) LA QUESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI DUE CONVENUTI.

Questa Corte ritiene che i due attori sono i titolari del diritto d’uso e del diritto d’uso esclusivo dei due marchi figurativi registrati “ARISTON 阿里斯顿 (*Ālī sīdùn*)” (n° 12555XX) e “ARISTON” (n° G6845XX). I due convenuti, non avendo la concessione di utilizzare le diciture “阿里斯顿系列..... – Linea Ālī sīdùn”, “品牌 阿里斯顿 (*pǐnpái Ālī sīdùn*) – marca Ālī sīdùn” rispettivamente sulle insegne e nelle pubblicità dei siti B2B, hanno violato il diritto di licenza d’uso e il diritto d’uso esclusivo del marchio registrato “ARISTON 阿里斯顿 (*Ālī sīdùn*)” (n° 12555XX). L’atto dei due convenuti, non essendo essi autorizzati, di utilizzare visibilmente come ragione sociale della convenuta Foshan Alisidun Company la scritta in cinese “阿里斯顿 (*Ālī sīdùn*)”, presente sui *depliant* pubblicitari degli oggetti di illecito, ha comunemente ad entrambe le parti violato il diritto di licenza d’uso e il diritto d’uso esclusivo del marchio registrato “ARISTON 阿里斯顿 (*Ālī sīdùn*)” (n° 12555XX) dei due attori. Riguardo ciò, la convenuta Foshan Alisidun Company deve assumere la responsabilità civile per la cessazione dell’atto illecito, per il risarcimento dei danni e per l’eliminazione degli effetti negativi. L’atto della convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company, in qualità di distributore esclusivo per l’area di Shanghai degli oggetti di illecito, di utilizzare la denominazione sociale del

produttore, convenuto Foshan Alisidun Company, per gli annunci pubblicitari, può essere considerato parte ausiliaria della sua attività di vendita. Alla luce del fatto che la convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company può provare che i prodotti venduti hanno legittima provenienza dalla convenuta Foshan Alisidun Company, Shanghai Kang Fu Lai Company perciò come distributore può solo assumere la responsabilità civile per la cessazione dell'atto illecito e per l'eliminazione degli effetti negativi.

L'atto della convenuta Foshan Alisidun Company, non essendo autorizzata, di utilizzare il marchio "ARIZHU (figurativo)" sugli oggetti di illecito, ha violato il diritto di licenza d'uso e il diritto d'uso esclusivo dei due marchi figurativi registrati "ARISTON 阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)" (n° 12555XX) e "ARISTON" (n° G6845XX) degli attori, perciò la convenuta deve assumere la responsabilità civile per la cessazione dell'atto illecito, per il risarcimento dei danni e per l'eliminazione degli effetti negativi. La convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company, come distributore, deve solo assumere la responsabilità civile per la cessazione dell'illecito e per l'eliminazione degli effetti negativi, vale a dire cessare la vendita degli oggetti di illecito che recano il marchio "ARIZHU (figurativo)" prodotti dalla convenuta Foshan Alisidun Company.

La convenuta Foshan Alisidun Company, utilizzando la scritta "arisitun" nel nome a dominio del sito della società www.arisitun.com, ha violato il diritto di licenza d'uso e il diritto d'uso esclusivo dei due marchi figurativi registrati "ARISTON 阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)" (n° 12555XX) e "ARISTON" (n° G6845XX) dei due attori, perciò deve assumere la responsabilità civile di cessazione dell'illecito, inclusa la cessazione dell'uso e la cancellazione del dominio.

L'atto della convenuta Foshan Alisidun Company di adottare "阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)" come ragione sociale per la registrazione e per l'uso sugli oggetti di illecito, ha danneggiato i legittimi diritti e interessi dei due attori e ha destabilizzato l'ordine economico sociale; costituendo secondo la legge concorrenza sleale, essa si deve assumere la responsabilità civile per la cessazione dell'atto illecito, per il risarcimento dei danni e per l'eliminazione degli effetti negativi, inclusi la cessazione immediata dell'uso e il cambiare la ragione sociale, facendo sì che non rechi ancora la scritta "阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)". La convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company, come distributore degli oggetti

di illecito, ha esibito l'origine legale di questi beni; i due attori non hanno prove per testimoniare che per l'atto di concorrenza sleale tra i due convenuti sussista traccia di contatto, vale a dire sussista intenzione soggettiva di violazione comune ad entrambe le parti. Di conseguenza, la convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company come distributore può assumere solo la responsabilità civile per la cessazione dell'illecito, cessare cioè la vendita degli oggetti di illecito prodotti dalla convenuta Foshan Alisidun Company, contrassegnati dalla ragione sociale che include la denominazione “阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)”.

Riguardo la questione dell'entità del risarcimento di questa lite. I due attori ritengono che i loro marchi registrati godono di una vasta fama sul mercato dello stesso settore. I due convenuti, in qualità di imprese i cui prodotti corrispondono all'attività degli attori, erano perfettamente consapevoli dei diritti e degli interessi di cui godono gli attori con il marchio “阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)”; tuttavia i convenuti, su ogni aspetto che riguardasse ragione sociale, marchio dei prodotti e *domain name*, hanno imitato il marchio degli attori. I fatti di violazione interessano la denominazione d'impresa, i prodotti, le *brochure* dei prodotti, gli imballaggi, gli annunci online, la marca sull'insegna dei negozi ecc.; i due convenuti, con la violazione d'uso di marchio commerciale hanno creato confusione e erronea identificazione nel pubblico di riferimento e hanno comportato un'enorme influenza negativa per la reputazione sul mercato degli attori. Si richiede perciò alla Corte di condannare i due convenuti al risarcimento del danno economico di 1 milione di Yuan, di cui 500 mila Yuan di risarcimento per ciascuno dei due atti di concorrenza sleale e di violazione del marchio. La convenuta Foshan Alisidun Company ritiene che non sussista suo atto illecito e che i due attori non abbiano presentato alcuna prova per testimoniare il danno economico; essa perciò chiede alla Corte di rigettare la richiesta di risarcimento dei due attori. La convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company ritiene di essere solamente il distributore e inoltre ha già spiegato l'origine dei prodotti; essa ritiene dunque di non dover assumere responsabilità di indennizzo.

La presente Corte ritiene che i due attori, per la richiesta di risarcimento di questa controversia, eccetto le prove presentate delle spese ragionevolmente

sostenute, non hanno fornito nessun'altra valida prova che testimoni il danno economico. Allo stesso tempo, i due attori chiedono anche alla Corte di applicare le norme per il risarcimento previsto dalla legge, nel determinare l'ammontare del risarcimento stesso di questo contenzioso. In considerazione del danno concreto dei due attori e dell'incapacità di determinare tutti i profitti guadagnati dai convenuti, questo tribunale, secondo le disposizioni pertinenti la Legge contro la concorrenza sleale e la Legge Marchi, e in base alle prove materiali presentate dagli attori e dai convenuti, ricapitolando, considera: il valore dei diritti dei marchi registrati degli attori, per esempio fattori come i costi del marchio, il suo grado di notorietà, la sua distintività, i profitti dati dalla condizione d'uso, i ragionevoli prezzi di trasferimento, i ragionevoli costi di licenza. Inoltre considera fattori come: la modalità in cui si è configurato l'atto illecito dei convenuti; le dimensioni della produzione e delle vendite dei beni illeciti; la durata della violazione; le conseguenze dannose della violazione; infine la condizione di guadagno derivante dalla violazione. A propria discrezione la Corte determina quindi l'entità del risarcimento. Inoltre, questo tribunale, anche in considerazione delle prove di pagamento presentate dai due attori, come: le spese legali; le spese notarili; le spese di consultazione dei documenti; le ricevute dell'acquisto dei beni illeciti. In riferimento poi a fattori stabiliti dal Ministero della Giustizia, come: gli standard tariffari degli avvocati; la somma di risarcimento richiesta con la somma di risarcimento giudicata reale; il livello di complessità della causa. A propria discrezione, la Corte determina quindi l'ammontare delle spese ragionevolmente sostenute.

Riguardo la richiesta dei due attori che i due convenuti pubblichino su “Southern Weekend”, “Xinmin Evening News” e “Jiangsu Daily” la dichiarazione dell'eliminazione degli effetti negativi. La presente Corte ritiene che gli atti di violazione del marchio e di concorrenza sleale dei due convenuti abbiano comportato alcuni certi effetti negativi per la reputazione commerciale dei due attori, potendo fuorviare i relativi consumatori e destabilizzare l'ordine della normale concorrenza di mercato. I convenuti quindi devono assumere la responsabilità civile dell'eliminazione degli effetti. Tuttavia questa Corte adegua l'ambito di eliminazione degli effetti in base all'ambito degli atti illeciti compiuti dai due convenuti.

Riepilogando, secondo quanto stabiliscono: l'art. 8 della “*Legge sugli Illeciti Civili della Repubblica Popolare Cinese*”; gli artt. 52 commi 1 e 56 della “*Legge sui Marchi della Repubblica Popolare Cinese*”; artt. 2 e 20 della “*Legge Contro la Concorrenza Sleale della Repubblica Popolare Cinese*”; art. 3 dei “*Regulations for the Implementation of the Trademark Law of the People's Republic of China*”; gli artt. 1 commi 1 e 3, 9 secondo comma, 10, 16 primo e secondo comma della “*Several Questions on the Application of Law in Trial of Trademark Civil Dispute Cases Interpretation*”; art. 1 comma 2 delle “*Provisions of the Supreme People's Court on Several Issues Concerning the Trial of Civil Dispute Cases over Conflicts between Registered Trademark or Enterprise Name and Prior Right*”; art. 3 della “*Interpretation of the Supreme People's Court on Several Issues Concerning the Application of the Law to the Trial of Civil Dispute Cases Involving Well-Known Trademarks*”. La Corte dunque pronuncia quanto segue:

1. che i due convenuti *Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.* e *Shanghai Kang Fu Lai Sanitary Kitchen Electric Appliance Co., Ltd.* cessino immediatamente la violazione del diritto d'uso esclusivo dei marchi figurativi registrati “ARISTON 阿里斯顿 (Āl sīdùn)” (n° 12555XX) e “ARISTON” (n° G6845XX) di cui gode l'attore *M&B Marchi e Brevetti Srl*, e cessino inoltre la violazione del diritto di licenza d'uso dei marchi di cui gode l'attore *Ariston Thermo China Co., Ltd.*;
2. che il convenuto *Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.* cessi l'uso e cancelli il *domain name* www.arisitun.com;
3. che il convenuto *Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.* cessi immediatamente l'atto di concorrenza sleale verso gli attori *M&B Marchi e Brevetti Srl* e *Ariston Thermo China Co., Ltd.*, ossia cessi l'uso della ragione sociale che include la scritta “阿里斯顿 (Āl sīdùn)” e che entro 30 giorni dalla data di efficacia di questa sentenza presenti domanda per cambiare ragione sociale, facendo sì che essa non contenga più la scritta “阿里斯顿 (Āl sīdùn)”; la Corte pronuncia altresì che il convenuto *Shanghai Kang Fu Lai Sanitary Kitchen Electric Appliance Co., Ltd.* cessi immediatamente la vendita degli oggetti di illecito

contrassegnati dalla ragione sociale contenente la denominazione “阿里斯顿 (Ālī sīdùn)”;

4. i convenuti *Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.* e *Shanghai Kang Fu Lai Sanitary Kitchen Electric Appliance Co., Ltd.* devono entro 30 giorni dalla data di efficacia di questa sentenza pubblicare una dichiarazione dell'eliminazione degli effetti negativi sul “*Xinmin Evening News*”; il convenuto *Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.* deve entro 30 giorni dalla data di efficacia di questa sentenza pubblicare una dichiarazione dell'eliminazione degli effetti negativi sul “*Southern Weekend*” (il contenuto della dichiarazione deve essere esaminato e approvato dalla Corte);
5. il convenuto *Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.* deve entro 10 giorni dalla data di efficacia di questa sentenza risarcire gli attori *M&B Marchi e Brevetti Srl* e *Ariston Thermo China Co., Ltd.* del danno economico di 300 mila Yuan, nei quali è inclusa la spesa ragionevolmente sostenuta.
6. si respinge ogni altra rivendicazione degli attori *M&B Marchi e Brevetti Srl* e *Ariston Thermo China Co., Ltd.*

Se il convenuto *Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.* non adempie all'obbligo di pagamento nei tempi stabiliti da questa sentenza, egli deve, secondo quanto previsto dall'art. 229 della “*Legge di Procedura Civile della Repubblica Popolare Cinese*”, pagare gli interessi dovuti per il tempo di ritardo dell'adempimento.

Le spese processuali per questa causa sono di 14250 Yuan, di cui: 5225 Yuan assunti comunemente da entrambi gli attori *M&B Marchi e Brevetti Srl* e *Ariston Thermo China Co., Ltd.*; 4512,5 Yuan assunti dal convenuto *Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.*; 4512,5 Yuan assunti dal convenuto *Shanghai Kang Fu Lai Sanitary Kitchen Electric Appliance Co., Ltd.*

Se si rifiuta l'esecuzione di questa sentenza, l'attore *M&B Marchi e Brevetti Srl* può, entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza, sporgere reclamo a questa Corte, mentre l'attore *Ariston Thermo China Co., Ltd.*, il

convenuto *Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.* e il convenuto *Shanghai Kang Fu Lai Sanitary Kitchen Electric Appliance Co., Ltd.* possono farlo entro 15 giorni dalla notificazione. I duplicati saranno emessi in base al numero delle parti in causa. Il ricorso in appello sarà dinanzi la Corte Superiore del Popolo di Shanghai, R.P.C.

Presidente del Tribunale *Táng Yùmín*

Sostituto Giudice *Hú Mǐ*

Giudice Popolare *Zhào Guótōng*

Data 24 febbraio 2011

In allegato: relativi articoli delle leggi.

1) “*Legge sugli Illeciti Civili della Repubblica Popolare Cinese*”.

Art. 8 [...]

Allegato 1: n° 1255550

Allegato 2: n° 6401422

Allegato 3: n° G684565

3.5 Conclusioni.

A questa sentenza ha fatto seguito il ricorso in appello delle società cinesi Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd. e Shanghai Kang Fu Lai Sanitary Kitchen Electric Appliance Co., Ltd. contro le decisioni della corte di prima istanza. La Corte Superiore di Shanghai si è pronunciata il 14 luglio 2011, riaffermando di fatto quanto stabilito dalla sentenza di primo grado.

Come sostiene anche De Sanctis,

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.⁷

Che le decisioni non siano né approssimative né parziali è confermato dalla sentenza stessa. La sentenza infatti presenta una precisa organizzazione interna delle argomentazioni ed è strutturata in diversi punti, per mezzo dei quali la Corte motiva le decisioni su ogni aspetto che le era stato sottoposto. Questa sentenza non è che emblematica dei passi avanti fatti dalla Cina sul fronte giudiziario dal 2001 a oggi. In generale, si può riscontrare una maggior professionalizzazione delle corti che si rispecchia anche nei testi delle sentenze, sempre più complessi e articolati. Le sentenze inoltre, in un’ottica di maggiore trasparenza e di migliore formazione dei giudici, vengono pubblicate. Si può asserire dunque che nei confronti della proprietà intellettuale ci sia un maggiore interesse, sia accademico che

⁷ Cfr. Guida ICE – DE SANCTIS, *La Tutela della Proprietà Intellettuale...*, cit., p. 28.

professionale. Tutto ciò naturalmente è andato di pari passo con il perfezionamento normativo, di cui si è trattato nel primo capitolo.

Come conferma Wu Handong,

Since implementation of the reform and opening policy in the late 1970s, there has been significant progress in the protection of intellectual property rights in China. A system of laws and regulations that comply with the current international rules and encompass a fairly comprehensive array of special laws has been established and improved upon. Likewise, coordinated and efficient enforcement mechanisms and the judicial system have also been established and improved upon. Administrative enforcement has been enhanced. The effect of intellectual property rights on society and people's lives has become more and more obvious. Encouraged by intellectual property laws, people have obtained (and applied for) intellectual property rights in large numbers. In recent years, there has been major progress in the adjudication of intellectual property cases. The function of the court in ruling on such cases has been continuously strengthened, the scope of adjudication has continuously widened, and the quality of adjudication has steadily improved. After China's WTO accession, judicial protection of intellectual property rights in China received unprecedented attention both domestically and internationally. Courts at various levels have effectively handled complicated intellectual property disputes and protected parties' legitimate rights and interests according to law, which has won the courts wide recognition from society as well as domestic and international acclaim.⁸

Senza un allineamento della normativa agli standard internazionali, la maggior parte di questi progressi non sarebbe stata possibile. Molto si deve anche all'istituzione di sezioni specializzate competenti in materia di proprietà intellettuale presso le Corti popolari intermedie o superiori. La nascita di queste sezioni specializzate tra l'altro è inserita nell'ambito delle riforme per lo sviluppo del sistema giuridico cinese. Fra queste riforme si menziona il Piano di riforma quinquennale del 1999, che aveva fra i propri obiettivi quello di migliorare l'efficienza delle Corti e del livello tecnico del personale giudiziario.

⁸ WU Handong, *Intellectual Property Law as China moves toward an Innovation-Oriented Society*, in *China's Journey toward the Rule of Law*, Cai Dingjian, Wang Chengwang, Leiden, Brill Editore, 2010, cit., pp. 439-493.

Una serie di iniziative poi, sia a livello nazionale (per esempio l'*IPR Protection Work Team*), sia a livello internazionale (si pensi al quadro di cooperazione Europa–Cina, con l'EU–China IPR2), mirano tuttora a rafforzare l'*enforcement*, non solo sul piano giuridico ma anche sul piano concreto dell'applicazione.

Nonostante questi considerevoli miglioramenti, si deve però ricordare ancora l'esistenza di alcune criticità. Il problema del protezionismo locale e della corruzione diffusa, la difficoltà di coordinamento tra le varie autorità competenti (polizia – AIC – tribunali) e talvolta la mancanza d'indipendenza dei giudici (soggetti alle direttive politiche), associata alla non adeguata competenza tecnica delle corti (prevalentemente quelle inferiori e periferiche), vanno ad inficiare l'efficienza del sistema giudiziario cinese. La presenza stessa di una molteplicità di organi competenti, che nel caso di trattative internazionali possono assumere posizioni differenti, indebolisce l'efficacia della tutela.

Wu Handong sostiene che se da una parte la tutela è stata gradualmente rafforzata, dall'altra per quanto riguarda l'*enforcement* persistono degli evidenti squilibri tra le regioni cinesi più sviluppate e quelle meno (prevalentemente quelle occidentali). Un aspetto importante del problema inoltre è che manca una cultura della proprietà industriale. La Cina, oltre a garantire *standard* di tutela della proprietà intellettuale allineati a quelli internazionali, dovrebbe prestare maggiore attenzione nel coltivare una cultura del rispetto e della consapevolezza del valore della proprietà intellettuale stessa, in quanto rappresenta uno strumento di competitività.⁹

A tutto ciò si può aggiungere talora la negligenza degli operatori del settore, molto spesso dovuta all'ignoranza degli strumenti di tutela a loro disposizione, oppure ad un'approssimativa redazione dei contratti.

Indubbiamente, miglioramenti possono essere apportati a livello normativo, ampliando la tutela dei marchi notori non registrati e prevedendo una qualche forma di tutela anche per i marchi non registrati comuni. Dal punto di vista della notorietà del marchio, sulla scia dell'influenza del diritto statunitense, si potrebbe inserire l'ipotesi della *trademark dilution*, ossia dell'annacquamento del marchio (quella che in cinese viene chiamata 商标淡化 *shāngbiāo dànhuà*).¹⁰

⁹ Cfr. WU Handong, *Intellectual Property Law...* cit., *ibidem*.

¹⁰ Cfr. TIMOTEO, *La difesa di marchi...*, cit., p. 105.

L'annacquamento del marchio è una situazione che si presenta al di là dell'uso non autorizzato del marchio noto, che provoca confusione tra quest'ultimo e quello imitativo. L'effetto confusorio in questo caso indebolisce la capacità distintiva del marchio, danneggiandolo maggiormente.

Al fine di proteggere poi i diritti di marchio anche sul web, si potrebbe rivedere sia la Legge contro la concorrenza sleale sia la Legge Marchi per punire più severamente le condotte sleali messe in atto attraverso Internet.

Si tratta quindi di prevedere una serie di misure da attuare su scala nazionale, con lo scopo di migliorare il *framework* legale, di approfondire le riforme (a livello strutturale e di sistema) e di promuovere una cultura e una consapevolezza pubblica dell'importanza della proprietà industriale e dell'innovazione.

La riforma della Legge Marchi sembra dunque imminente. Essa potrà apportare delle novità importanti, necessarie al progresso del diritto industriale e del Paese intero.

Bibliografia

AA.VV., *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè Editore.

AA.VV., *Enciclopedia giuridica*, Roma, Treccani.

ANTONELLI, Roberto Federico, *I giudici e la protezione della proprietà intellettuale in Cina*, in TIMOTEO, Marina (a cura di), *Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina*, Collana "Marco Polo" 750 anni, Roma, Tiellemmedia Editore, 2008.

CANIGIANI, Eleonora, "Introduzione allo studio dei nomi dei marchi cinesi e delle traduzioni dei nomi dei marchi stranieri in cinese", in *Mondo Cinese*, 106, 2001, pp. 41-53.

CARPI, Angela, *Il nuovo regolamento riguardante la protezione doganale della proprietà intellettuale della Repubblica Popolare Cinese*, in TIMOTEO, Marina (a cura di), *Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina*, Collana "Marco Polo" 750 anni, Roma, Tiellemmedia Editore, 2008.

CAVALIERI R., FORMICHELLA L., TIMOTEO M., TOTI E., *Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese, III. Legge sui marchi, sui brevetti, sul diritto d'autore, sul commercio con l'estero*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2006.

CAVALIERI, Renzo (a cura di), *Cina: commercio internazionale e investimenti esteri*, Milano, IPSOA, 2006.

CAVALIERI, Renzo, *Commercio, investimenti e trasferimenti di tecnologia in Cina: il contratto come strumento d'impresa*, in TIMOTEO, Marina (a cura di), *Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina*, Collana "Marco Polo" 750 anni, Roma, Tiellemmedia Editore, 2008.

CAVALIERI, Renzo, *L'adesione della Cina alla WTO. Implicazioni giuridiche*, Lecce, Argo Editrice, 2003.

CAVALIERI, Renzo, *Lecture di diritto cinese*, Venezia, Ca' Foscara, 2009-2010.

CHEN Yadan 陈雅丹, *Biāozhì shèjì jiàoxué y yìngyòng* 标志设计教学与应用 (Disegno studio e uso dei marchi), Beijing, Gaodeng jiaoyu chubanshe, 2004.

CRESPI REGHIZZI, Gabriele, *L'arbitrato in Cina anche con riguardo alla tutela della proprietà intellettuale*, in TIMOTEO, Marina (a cura di), *Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina*, Collana "Marco Polo" 750 anni, Roma, Tiellemmedia Editore, 2008.

DAVID, René, JAUFFRET-SPINOSI, Camille, *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, a cura di Rodolfo Sacco, Padova, Cedam, 2004.

- DE NOVA, Giorgio, *Codice civile e leggi collegate*, Bologna, Zanichelli Editore, 2002.
- DE SANCTIS, Giovanni, *La tutela della proprietà intellettuale nei rapporti d'affari in Cina – Elementi di strategia aziendale 1.1*, Beijing, Ipr Desk ICE, 2011.
- DE SANCTIS, Giovanni, *Registrare il marchio in Cina – Elementi di strategia aziendale 3*, Beijing, Ipr Desk ICE, 2011.
- DE SANCTIS, Giovanni, *Strumenti per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in Cina negli eventi espositivi e non solo – Elementi di strategia aziendale 2.1*, Beijing, Ipr Desk ICE, 2011.
- DE SANCTIS, Giovanni, *Marchi collettivi, Marchi di certificazione, Indicazioni Geografiche e Marchi notori in Cina – Elementi di strategia aziendale 5*, Beijing, Ipr Desk ICE, 2011.
- DE SANCTIS, Giovanni, *Appendici – Elementi di strategia aziendale 2.1*, Beijing, Ipr Desk ICE, 2011.
- DE SANCTIS, Giovanni, *Appendici – Elementi di strategia aziendale 3*, Beijing, Ipr Desk ICE, 2011.
- FATIGUSO, Rita, *Oltre la muraglia. Reportage sulle aziende che sfidano la Cina*, Milano, Il Sole 24 ORE, 2008.
- FITZGERALD, John, *Social Scientific Studies in Reform Era China*, Leiden, Brill Editore, 2010, pp. 563-617.
- GALGANO, Francesco, *Il modello cinese nel contesto della globalizzazione giuridica*, in TIMOTEO, Marina (a cura di), *Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina*, Collana “Marco Polo” 750 anni, Roma, Tiellemedia Editore, 2008.
- GREATREX, Roger, *The authentic, the Copy and the Counterfeit in China: an Historical Overview*, in TIMOTEO, Marina (a cura di), *Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina*, Collana “Marco Polo” 750 anni, Roma, Tiellemedia Editore, 2008.
- GONG Hongbing, *The Protection of Non-registered Trademarks in China*, in TIMOTEO, Marina (a cura di), *Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina*, Collana “Marco Polo” 750 anni, Roma, Tiellemedia Editore, 2008.
- HUANG Feng, *Protezione penale della proprietà intellettuale e recenti evoluzioni del diritto penale commerciale cinese*, in TIMOTEO, Marina (a cura di), *Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina*, Collana “Marco Polo” 750 anni, Roma, Tiellemedia Editore, 2008.
- MANGINI, Vito, *Manuale breve di diritto industriale*, Milano, Cedam, 2009.
- NAPPI, Aniello, “Falsità in sigilli e contrassegni”, in *Enciclopedia Giuridica*, Roma, Treccani.

RAMPINI, Federico, “La Cina vista da Yu Hua, scrittore censurato”, *il Venerdì di Repubblica*, 1248, 17 febbraio 2012, p. 20-25.

RONCO, Mauro, ARDIZZONE, Salvatore, *Codice penale annotato con la giurisprudenza*, Milano, UTET Giuridica, 2007.

SANTONOCITO, Federica, SOBOL Agata, *Protection against Trade Mark Infringement in China Seen from the Italian Perspective: Ariston Thermo China Co., Ltd., and M&B Marchi e Brevetti Srl v Foshan Shunde A Li Si Dun Electric Appliance Co., Ltd.*, European Intellectual Property Review, Londra, Sweet & Maxwell, ottobre 2011.

SEMPI, Laura, *Contraffazione del marchio in Cina. Il caso Starbucks*, in TIMOTEO, Marina (a cura di), *Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina*, Collana “Marco Polo” 750 anni, Roma, Tiellemmedia Editore, 2008.

STAGLIANÒ, Riccardo, *L'impero dei falsi*, Roma, GLF Editori Laterza, 2006.

TIMOTEO, Marina, *La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in transizione*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2010.

UBERTAZZI, Luigi Carlo, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, Cedam, 2008.

VANZETTI, Adriano, DI CATALDO, Vincenzo, *Manuale di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2005.

WU Handong, “Intellectual Property Law as China moves toward an innovation-oriented society”, in *China's Journey toward the Rule of Law*, Cai Dingjian, Wang Chengwang, Leiden, Brill Editore, 2010.

YU Shicun, “Perché i marchi gialli non sono globali”, in *Il marchio giallo – Limes*, 4, 2008, pp. 57-64.

Sitografia

AGENZIA DELLE DOGANE, *Lotta alla Contraffazione*,
<http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/agenzia/lotta+alla+contraffazione>.

ALTALEX, *Codice penale*, al sito <http://www.altalex.com/index.php?idnot=36768>.

ALTALEX, *Glossario della concorrenza*,
<http://www.altalex.com/index.php?idnot=7389>.

CORRIERE DELLA SERA.IT, *Latina, mercato parallelo di figurine, sequestrate 20 mila Panini taroccate*,
http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/10_marzo_26/latinafigurine-false-marangon-1602723857718.shtml.

COSTA, Claudio, *Il Protocollo di Madrid sul marchio internazionale*, in “Mercato Globale.it”, http://www.mglobale.it/Internazionalizzazione/Marchi/Normativa/II_Protocollo_di_Madrid_sul_marchio_internazionale.kl, 04-03-2012.

DOCTOR BRAND.IT, <http://www.doctorbrand.it/2009/10/che-differenza-ce-tra-logotipo-logo-pittogramma-marchio-emarka-brand/>.

EUROPEAN COMMISSION, *EU – China IPR2*, <http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/intellectual-property/dialogues/>.

EUROPEAN COMMISSION, *Report on EU customs enforcement of intellectual property rights – Results at the EU border* (2010),
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/statistics_2010.pdf.

EUR-LEX, *Regolamento CE n. 1383/2003*,
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX-32003R1383-IT-NOT>.

FIRST ONLINE, *Un esempio di litigation in Cina: il caso Ariston*,
<http://www.firstonline.info/a/2011/09/03/italia-e-cina-integrazione-economia-diritto-impresa/6b8170e7-0841-4f78-987c-8489e473a13f>.

FRANZOSI.COM, *Protection against Trademark Infringement in China Seen from the Italian Perspective: Ariston Thermo China Co., Ltd. and M&B Marchi e Brevetti Srl v Foshan Shunde A Li Si Dun Electric Appliance Co., Ltd.*,
http://www.franzosi.com/media/pdf/articoli/EIPR_10_2011_AS_and_FS_Offprint1.pdf.

GUARDIA DI FINANZA (GdF), *Comunicazione sul fenomeno della contraffazione*,
http://www.gdf.gov.it/repository/contentmanagement/information/n1307783892/comunicazione_sul_fenomeno_della_contraffazione.pdf?download=1.

GdF, *Maxi sequestro di articoli contraffatti di origine cinese*, 18 ottobre 2011,
http://www.gdf.gov.it/gdf/it/stampa/ultime_notizie/anno_2011/ottobre_2011/info-214372782.html.

ISTITUTO per il COMMERCIO ESTERO (ICE), *Il fenomeno della contraffazione ed il suo impatto sul Made in Italy*,
http://www.ice.gov.it/statistiche/Contraffazione_def.pdf.

ICE, *Diffusione sul mercato australiano di prodotti italiani contraffatti e l'impatto sull'export italiano*,
<http://www.ice.gov.it/paesi/oceania/australia/upload/193/DIFFUSIONE%20SUL%20MERCATO%20AUSTRALIANO%20DI%20prodotti%20contraffatti.pdf>.

INTERNATIONAL CHAMBER of COMMERCE (ICC), BASCAP (Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy), *Estimating the global economic and social impacts of counterfeiting and piracy*,
<http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Pages/Global%20Impacts%20-%20Final.pdf>.

IP WORKING GROUP, *Results*,
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/april/tradoc_147782.pdf.

LEEHRMAN, LEE & XU, *Implementing Regulations for the Trademark Law of the People's Republic of China*, <http://www.lehmanlaw.com/resource-centre/laws-and-regulations/intellectual-property/implementing-regulations-for-the-trademark-law-of-the-peoples-republic-of-china-1993.html>, 28-02-2012.

LAW-LIB, *中华人民共和国商标法 (1982 年)*, *Legge sui marchi 1982*,
http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=95130.

LAWYEE.NET, *中华人民共和国商标法 (1993 年)*, *Legge sui marchi 1993*,
http://www.lawyee.net/Act/Act_Display.asp?RID=27358&KeyWord=.

LAWYEE.NET, *Implementing Regulations for the Trademark Law of the People's Republic of China*,
http://www.lawyee.net/Act/Act_Other_Trans_Collate.asp?ChannelID=1010201&RID=1142, 28-02-2012.

LEGGI CINESI.IT, *Legge penale*, http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=34.

OECD, *The Economic Impact of the Counterfeiting and Piracy*,
<http://www.oecd.org/dataoecd/13/12/38707619.pdf>.

OECD, *Magnitude of Counterfeiting and Piracy of tangible products: An Update, November 2009*, <http://www.oecd.org/dataoecd/57/27/44088872.pdf>.

PORTALE CONSUMATORI.IT, *Profumi contraffatti: metti a fuoco*,
http://www.portaleconsumatore.it/consumatore/argomento_dettaglio.php?vms=54&id=163.

REATI SOCIETARI.IT, *Il delitto di contraffazione, alterazione, o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)*,
<http://www.reatisocietari.it/new/images/il%20delitto%20di%20contraffazione%20di%20marchi.pdf>.

REPUBBLICA.IT, *Cina, scandalo latte alla melamina, per i colpevoli patibolo ed ergastolo*, del 22-01-2009 <http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/esteri/cina-latte-contaminato/cina-latte-contaminato/cina-latte-contaminato.html>, 03-04-2012.

REPUBBLICA.IT, *Giochi Proibiti*, http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/inchiestaitaliana/2012/03/01/news/giochi_proibiti-30779158/?ref=HREC1-5.

SHANGHAI n° 2 INTERMEDIATE PEOPLE'S COURT, *民事判决书*,
<http://www.shezfz.com/view/cpws.html?id=60874>.

STATE ADMINISTRATION of INDUSTRY and COMMERCE (SAIC), *中华人民共和国商标法 (2001 年), Legge sui marchi 2001*,
http://www.saic.gov.cn/zcfg/fl/xxb/201009/t20100921_98339.html.

UFFICIO ITALIANO BREVETTI e MARCHI (UIBM), *Codice della proprietà intellettuale*,
http://www.uibm.gov.it/images/stories/dossier/Codice_PI/codice_proprieta_industrial_e.pdf.

UIBM, *Classificazione di Nizza – Nona Edizione*,
http://www.uibm.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2004516&lang=it.

UIBM, *Legge 23 luglio 2009*,
http://www.uibm.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2004436%3Alegge-23-luglio-2009-n-99&catid=108%3Aleggi-e-decreti&lang=it.

UIBM, *Banca dati IPERICO*,
http://www.uibm.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2004110&idarea1=&tipoVisualizzazione=&mostracorrelati=&partebassaType=1&showCat=&idmenu=&ordinamento=&idarticolo=2004110&menuMainType=.

VERGINE, Francesco, *Profili penali ed amministrativi della contraffazione di prodotti commerciali*, in "Lexitalia.it", n°10/2007,
http://www.lexitalia.it/articoli/vergine_contraffazione.htm.

WALL STREET ITALIA, *Contraffazione: cosmetici, un mercato parallelo da 125 mln*,
<http://www.wallstreetitalia.com/article/511952/contraffazione-cosmeticiun-mercato-parallelo-da-125-mln.aspx>.

WIKIPEDIA, *Mercato grigio*, http://it.wikipedia.org/wiki/Mercato_grigio.

WORLD CUSTOMS ORGANIZATION, *Anti-Counterfeiting Conference Highlights International Efforts Calls for More Collaboration, Partnerships to Stop Trade in Fakes*, 2004, <http://www.wcoomd.org/press/default.aspx?lid=1&id=73>.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (WIPO), <http://www.wipo.int>, 15-02-2012.

WIPO, *Creare un marchio. Introduzione all'utilizzo dei marchi per le piccole e le medie imprese*, http://www.wipo.int/freepublications/it/sme/900/wipo_pub_900.pdf.

WIPO, *驰名商标认定和保护规定, Disposizioni per il Riconoscimento e la Tutela dei marchi notori*, <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6346>.

WIPO, *中华人民共和国反不正当竞争法, Legge contro la concorrenza sleale*, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=181337.

WIPO, *中华人民共和国刑法, Legge penale*, <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=852>.

WIPO, *中华人民共和国海关法, Legge sulle dogane*, <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6599>.

WIPO, *International Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna Classification)*, <http://www.wipo.int/classifications/vienna/en/>.

WIPO, *Madrid Agreement concerning the international registration of marks*, http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/legal_texts/pdf/madrid_agreement.pdf.

WIPO, *Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks*, http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/classification/nice/pdf/trtdocs_wo019.pdf.

WIPO, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Official Translation)*, http://www.wipo.int/wipolex/en/wipo_treaties/text.jsp?doc_id=131045&file_id=177593.

WIPO, *Protocol relating to the Madrid agreement concerning the international registration of marks*, http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/legal_texts/pdf/madrid_protocol.pdf.

WIPO, *Several Questions on the Application of Law in Trial of Trademark Civil Dispute Cases Interpretation*, <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7502>.

WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) legal texts, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf.

Glossario

<i>Pīnyīn</i>	<i>Caratteri</i>	<i>Traduzione</i>
Ànjiàn shòul fèi	案件受理费	Spese processuali
Bèigào	被告	Convenuto
Bèikòng	被控	Accusato
Bèikòng qīnquán chǎn pǐn	被控侵权产品	Oggetto di illecito
Bèikòng qīnquán de shāngbiāo	被控侵权的商标	Marchio illecito
Bèisù	被诉	Convenuto
Bèi xǔ kě rén	被许可人	Licenziatario
Bèi xǔ kě shǐ yòng rén	被许可使用人	Licenziatario d'uso
Bèiyòngmíng	备用名	Nome di riserva, alternativo
Biànchēng	辩称	Sostenere
Biànchēng yìjiàn	辩称意见	Pareri in dibattimento
Biāomíng	标明	Indicare, segnalare chiaramente
Biāozhì	标识/标志	Segno; logo; simbolo
Bù zhèngdāng jìngzhēng	不正当竞争	Concorrenza sleale
(Cáidìng) bóhuí	(裁定) 驳回	Rigettare
Cáiwù bàogào	财务报告	Report finanziario
Chádàngfèi	查档费	Spesa per la consultazione dei documenti
Chímíng	驰名	Notorio, notorietà
Dábiàn	答辩	Eccezione
Èliè yǐngxiǎng	恶劣影响	Effetti negativi
Èyì	恶意	Malafede
Dìjiāo sùzhuàng	递交诉状	Sporgere reclamo; presentare un'accusa scritta
Fǎ dìng dài biǎo rén	法定代表人	Rappresentante legale
Fǎ yuàn	法院	Corte; tribunale
Gòngtóng wěituō dài lǐ rén	共同委托代理人	Procuratore nominato comune

Gòngtóng qīnquán	共同侵权	Illecito comune ad entrambe le parti
Gōngzhèngyuán	公证员	Notaio
Gùyì	故意	Intenzionalmente, intenzionale
Gu ngào xuānchuányè	广告宣传页	Depliant pubblicitario
Gu nxiáquán	管辖权	Giurisdizione
Guójiā gōngshāng xíngzhèng gu n l z ngjú	国家工商行政管理总局	Amministrazione Statale dell'Industria e del Commercio (SAIC)
Hél fèiyong	合理费用	Spesa ragionevolmente sostenuta
Héyìtíng	合议庭	Corte collegiale
Jí tú	及图	Figurativo
Jiūfēn	纠纷	Controversia
Kāitíng	开庭	Aprire l'udienza
Kāndēng	刊登	Pubblicare (su un periodico o giornale)
Měiyù	美誉	Buona reputazione
Pànduàn	判断	Giudizio, sentenza; giudicare
Pànlìng	判令	Emettere un verdetto, una sentenza
Pànjuéshū	判决书	Sentenza
Pànjué shēngxiào	判决生效	Data di efficacia, effettiva (della sentenza)
Pànjuéshū sòngdá	判决书送达	Notificazione della sentenza
Péicháng s nshī	赔偿损失	Risarcimento dei danni
Q yè míngchēng	企业名称	Ragione sociale; denominazione sociale, d'impresa
Q yè zìhao	企业字号	Denominazione/ragione sociale
Qīnfàn	侵犯	Violazione; violare
Qīnquán	侵权	Violazione del diritto
Qīnquán xíngwéi	侵权行为	Atto illecito
Qīnquán zérèn f	侵权责任法	Legge sugli Illeciti Civili

Shāngbiāo píngshěn wěiyuánhùi	商标评审委员会	Commissione per il riesame e l'aggiudicazione dei marchi (TRAB)
Shěrchá	审查	Esaminare; esamina
Shěnlǐ	审理	Istruire o celebrare un processo; aprire l'udienza
Shìshí gēnjù	事实根据	Dato di fatto; fatto principale
Shǐ yòngquán	使用权	Diritto di licenza d'uso
Shòulǐ	受理	Accogliere l'istanza
Shòuquán	授权	Autorizzare
Shòuquánshū	授权书	Certificato di autorizzazione
Sīfǎ jiěshì	司法解释	Interpretazioni
Sùchēng	诉称	Dichiarare
Sùqǐng	诉请	Ricorso; richiesta
Sùsòng	诉讼	Processo, procedimento; procedura
Sùsòng qǐngqiú	诉讼请求	Rivendicazione di un diritto, richiesta
Tígǐng sùsòng	提起诉讼	Intentare una causa; sporgere querela
Tíngshěn	庭审	Udienza
Wàirén zhāngmó	外人章某	Soggetto estraneo al procedimento
Wǎngluò Shāng Pū	网络商铺	Sito Business to Business (B2B)
Wéifǎ xìng	违法性	Illiceità
Wěituō dàilǐ rén	委托代理人	Procuratore nominato
Wùrèn	误认	Riconoscere erroneamente; confondere
Xiǎnzhù xìng	显著性	Distintività
Xiāngguān gōngzhòng	相关公众	Pubblico di riferimento
Xiāochú yǐngxiǎng	消除影响	Eliminazione degli effetti (negativi)
Xiāoshòushāng	销售商	Rivenditore
Xiéyì	协议	Contratto; accordo

X kě	许可	Licenza
Xuānchuáncè	宣传册	Brochure
Yībān zhùyì	一般注意	Media attenzione
Yǐngxiǎng	影响	Effetti (negativi)
Yù míng	域名	Nome a dominio, <i>domain name</i>
Yuángào	原告	Attore
Zhèngjiù cáiliào	证据材料	Dati di prova; prove materiali
Zhǐkòng	指控	Accusare
Zhī míng dù	知名度	Popolarità
Zhuānyòngquán	专用权	Diritto d'uso esclusivo
Zhuānyòng quánrén	专用权人	Titolare del diritto d'uso esclusivo
Zìhào	字号	Denominazione
Zìyàng	字样	Scritta
Zǒngdàilǐ	总代理	Rappresentante (esclusivo)
Zǒngjīngxiāoshāng	总经销商	Distributore esclusivo