



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di Laurea magistrale (*ordinamento ex  
D.M. 270/2004*)  
in Lingue e Istituzioni Economiche e Giuridiche  
dell'Asia e dell'Africa Mediterranea

Tesi di Laurea

—

Ca' Foscari  
Dorsoduro 3246  
30123 Venezia

# **La tutela dei brevetti in Cina**

Traduzione e analisi di una sentenza

## **Relatore**

Prof. Renzo Cavalieri

## **Correlatore**

Prof. Sara D'Attoma

## **Laureando**

Lisa Pahor

Matricola 828148

## **Anno Accademico**

**2013 / 2014**



## 前言

本论文的目的是通过翻译专业文章来说明在中国专利侵权的问题，让大家了解中国专利保护制度的特点。本论文最重要的章节是一份法院终审判决书的翻译。这份终审判决书的题目是《罗伯特·博世有限公司等与上海登优机电设备有限公司侵害发明专利权纠纷上诉案》。该判决书是由上海市高级人民法院出具的民事判决书。该判决书是关于三家中国公司对德国博世公司构成专利侵权的民事判决书。

上诉人博世公司、上诉人博瑞工具厂、上诉人杭博公司因侵害发明专利权纠纷一案，不服上海市第二中级人民法院（2012）沪二中民五(知)初字第172号民事判决，向上海市高级人民法院提起上诉。上海市高级人民法院于2013年5月9日受理后，依法组成合议庭，于2013年7月4日公开开庭审理了本案。终审判决是于2013年9月16日出具的。

法律文件的翻译工作是一项耗大的工程。为了能够更深刻的理解该判决书的内容，对中国经济，法律，文化情况的了解是必不可少的。

这是因为中国的文化背景、法律法规，以及汉语的用词习惯和意大利语的有许多不同点。

因此，我研究了中华人民共和国的相关法律和案例：我参阅了许多有关中国专利侵权的文章和书籍，并且研究了其它类似的民事判决书；我也在网上查过一些英文和中文的文章。分析上述资料后，我又把中文的法律判决书翻译成了意大利语。为了得到满意的结果，我传统词典，意汉词典、电子词典都用上了。

我把论文分为四个章节。

第一章讲述中国专利法近二十年来的变革:从社会和历史背景的整体结构来看中国专利法的主要特点。一九八零年中国加入了世界知识产权组织：从那时起，中国不但形成了知识产权法律保护体系，而且也一直不断地修正相关的法

律法规条款,有效的使知识产权在国内得到更好的保护。

在中国,专利根据《中华人民共和国专利法》的规定受到保护。该专利法是1984年制定的。这是中国经济体制改革和科技体制改革的一项重要成果。1984年之后,随着中国对外改革开放的进程,专利法经过三次修改得到了进一步充实,完善。1992年,中国对专利法进行了第一次修改,扩大了专利保护的范围,延长了专利权的期限,增加了进口产品的专利保护,重新规定了实施专利强制许可的条件等。

2000年,中国对专利法进行了第二次修改,这是中国专利事业发展史上的又一个重要的里程碑,是实施科教兴国战略的一个非常重要的举措,充分体现了党中央、国务院对专利工作的高度重视,也为进一步做好专利工作,提高中国专利保护的能力和水平,创造了一个非常有利的条件。

2008年,中国对专利法作了最近的一次修改。新《专利法》主要对以下内容进行了修改:突出提升创新能力,注重提升专利质量,加强对专利权的保护。《专利法》第三次修改扩大了专利权保护范围、提高了行政处罚力度、完善了对专利权持有人的保护措施。这些都标志着专利保护水平达到了一个新的高度,与国际发展趋势接轨。《专利法》的每次修改都是根据当时中国改革开放和经济社会发展的新形势对专利制度提出的新要求,对中国专利制度作出的及时调整。本次修改呼应了贯彻落实科学发展观,转变经济发展方式的时代要求,是法制化进程的重要成果,更是中国经济社会全面进步的标志。

因为随着中国社会主义市场经济的发展,在中国涌现大量的假冒产品和仿制品,成为阻碍经济发展的一个十分突出的问题,所以必须保护知识产权。

第二章描述中国知识产权保护的制度,特别是专利保护制度。第一部分对侵犯专利权的行为分类进行了分析。第二部分的主要内容是如何保护专利。第一种保护专利的方法是国内外申请专利注册。注册专利是很重要的:专利注册之后,专利注册人才能够得到法律的保护,享有专利的专用权。

如果出现自己的专利权受到侵害的情况，可以向行政管理机关或者人民法院请求侵权人马上停止侵害，赔偿损失。另外一个办法是向国家海关提交专利海关保护备案申请。

《专利法》规定，未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，受害人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利的相关部门处理。管理专利的相关部门处理时，认定侵权行为成立的，可以责令侵权人立即停止侵权行为，当事人不服的，可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉；侵权人期满，不起诉又不停止侵权行为的，管理专利的部门可以申请人民法院强制执行。进行处理的管理专利的部门应当事人的请求，可以就侵犯专利权的赔偿数额进行协调；协调不成的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。

侵犯他人专利的，除依法承担民事责任外，由管理专利的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以并处违法所得三倍以下的罚款，没有违法所得的，可以处五万元以下的罚款；以非专利产品冒充专利产品、以非专利方法冒充专利方法的，由管理专利的部门责令改正并予以公告，可以处五万元以下的罚款。

第三章是判决书的翻译：为了阅读判决书，第一节是导读。该导读部分对该判决书的理解是非常重要的。

意大利语的翻译要忠于原文，并且译文的结构要跟原文的一样。

第三章第二节的内容涉及“罗伯特·博世有限公司等与上海登优机电设备有限公司侵害发明专利权纠纷上诉案”的翻译。

罗伯特·博世有限公司是一家总部位于德国格尔林根的电子工程跨国公司，由罗伯特·博世于1886年创建，于1909年进入中国市场。截至2013年，博世在中国拥有超过32,000名员工，经营着63家子公司，总计销售额达412亿人民币。

博世公司主要的业务经营业务范围包括：汽车零部件与系统、家庭电器、消费

性电子产品、工业与建筑工程设备、包装技术和安全技术等。

博世公司于2005年6月20日向中华人民共和国国家知识产权局申请名称为“用于工具机的中间法兰”的发明专利，并于2010年1月27日获得授权，专利号ZL200580025407.9。在中国的博瑞工具厂和杭博公司共同生产、销售、许诺销售型号为Z1A-BR-26SRE、Z1A-BR-26SE、Z1A-HB-2605SRE等48款手持式电锤。这些手持式电锤的技术特征落入了博世涉案专利权利要求1、2、3的保护范围。博世认为这些行为侵犯了博世公司享有的涉案专利权，给它成了重大的经济损失。所以博世公司向上海市第二中级人民法院提起诉讼，请上海二中院判令这三家公司立即停止专利侵权，赔偿损失，向原告公开赔礼道歉、消除影响。

上海二中院审理后作出一审判决：一、博瑞工具厂、杭博公司、登优公司立即停止对博世公司享有的名称为“用于工具机的中间法兰（专利号：ZL200580025407.9）”发明专利权的侵害；二、博瑞工具厂应于判决生效之日起十日内赔偿博世公司经济损失人民币21万元。杭博公司对被告博瑞工具厂上述赔偿金额中的7万元承担连带赔偿责任；三、博瑞工具厂、杭博公司应于判决生效之日起十日内连带赔偿原告博世公司为本案支出的合理费用人民币15,000元；四、对原告博世公司的其余诉讼请求不予支持。本案一审案件受理费人民币5,800元，由博世公司负担人民币725元，由博瑞工具厂、杭博公司共同负担人民币5,075元。

判决后，博世公司、博瑞工具厂、杭博公司均不服，向上海市高级人民法院提起上诉。二审的争议焦点主要在于：原审法院审判程序，涉案产品的共同侵权，一审判决的赔偿数额。但是，上海市高级人民法院认为博世公司、博瑞工具厂、杭博公司的上诉请求与理由均缺乏事实和法律依据，应予驳回。

第四章是对判决书的评论。首先，第一部分讲述民事诉讼的主要特点：第一节说明原告和被告可以提供哪些种类的证据，接下来第二节和第三节描述一审程序和二审程序的最重要特点，最后的部分是关于民事诉讼的利弊。

第四章的最后部分是对翻译的评论，描述了一些关于语言的问题和法律语言的特色。判决书的写作风格有严格特定的规范方法。法律文件的语法结构往往比较复杂,句子长,大句套小句,小句套分句。翻译者的目的就是译文不偏离了原文的风格以及含意。因为原文很长，我把它分为四个部分：第一个部分是“事实”，然后有“一审判决”，第三个部分是“上诉理由”，最后一部分是“二审判决”。

在这编论文的结尾，我对研究成果作了总结，描述了中国知识产权的现况。近年来，知识产权的保护发展得很快，中国在知识产权的保护领域的进步很大。虽然中国政府采取了一系列强制措施，加大查处侵权案件的力度，扩大保护专利的范围，但是专利侵权行为还是普遍存在。

该论文也包括两个附录:第一附录是本判决书的原文部分。第二附录出示关于专利情况的统计结果。论文最后部分还有一组专业术语对照表，参考书目录。

# INDICE

## Introduzione

### Capitolo I: L'evoluzione del quadro normativo cinese in materia brevettuale

- 1.1. *La prima disciplina legislativa in materia brevettuale*
- 1.2. *La legge brevetti 1992*
- 1.3. *La legge brevetti 2000*
- 1.4. *La nuova legge brevetti*

### Capitolo II: Il sistema di tutela dei brevetti in Cina

- 2.1. *Le fattispecie di violazione e il “dual track system”*
- 2.2. *La tutela in via amministrativa*
  - 2.2.1. L'apparato amministrativo
  - 2.2.2. Aspetti procedurali
  - 2.2.3. La tutela doganale
  - 2.2.4. Efficacia e limiti della tutela amministrativa e doganale
- 2.3. *La tutela in via giudiziaria*
  - 2.3.1. L'apparato giudiziario
  - 2.3.2. L'azione penale
  - 2.3.3. Le competenze degli organi di pubblica sicurezza
  - 2.3.4. Efficacia e limiti della tutela penale

### Capitolo III: Caso studio: la sentenza Bosch

- 3.1. *Linee di lettura della sentenza: l'azione civile*
- 3.2. *Traduzione della sentenza*



## Capitolo IV: Analisi e commento del caso di studio

### 4.1. *La sentenza*

4.1.1. Le prove e la tutela cautelare

4.1.2. Il giudizio di primo grado

4.1.3. Il procedimento d'appello

4.1.4. L'esecuzione della sentenza

### 4.2. *Aspetti rilevanti della sentenza*

### 4.3. *Considerazioni sull'efficacia e i limiti della tutela civile*

### 4.4. *Aspetti linguistici della sentenza*

## Conclusioni

## Appendice I: il testo della sentenza

*1. Sentenza civile di secondo grado n. 55/2013 Terza sezione civile, Corte Superiore del popolo di Shanghai, emessa il 16 settembre 2013. Controversia Bosch Ltd contro Dengyou Ltd.*

## Appendice II: dati statistici

## Glossario dei termini della sentenza

## Bibliografia

## INTRODUZIONE

Il presente lavoro si propone di analizzare il sistema di tutela e il fenomeno della violazione dei brevetti in Cina attraverso la traduzione settoriale di una sentenza civile emessa dalla Corte superiore del popolo di Shanghai nel settembre 2013. La causa in questione vede coinvolte tre società cinesi citate in giudizio dalla tedesca Robert Bosch Ltd, per violazione di brevetto d'invenzione.

In particolare, la società tedesca accusava le aziende cinesi Zhejiang Hangbo Power Tools Co., Ltd, Taizhou Boray Power Tools Co., Ltd e Shanghai Dengyou Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd, di aver violato il diritto d'uso esclusivo su un brevetto registrato in Cina, di cui la Bosch risultava essere titolare: il testo di partenza è, pertanto, la sentenza della Corte superiore del popolo di Shanghai sul caso Bosch del 2013.

La traduzione della sentenza è stata imprescindibile dallo studio e dall'analisi del contesto economico, giuridico, sociale e culturale in cui è stato prodotto il prototesto. Alla luce di questo presupposto, si è proceduto, innanzitutto, con un approfondimento dello studio del diritto cinese in merito ai brevetti e alla rispettiva tutela, nonché dalla ricerca bibliografica relativa all'argomento affrontato. In seguito è stata elaborata la traduzione italiana del prototesto cinese con l'ausilio di dizionari cartacei, elettronici e online e, al fine di ottenere un metatesto corretto sia a livello di forma che di contenuto, sono stati consultati alcuni manuali di grammatica cinese, oltre che testi paralleli alla sentenza oggetto di traduzione, sia nella versione originale che in quella tradotta, in lingua italiana e in alcuni casi in lingua inglese.

In seguito, alla luce di quanto studiato a livello teorico, si è analizzata la sentenza in termini giuridici, rilevando le caratteristiche principali del processo civile in materia brevettuale, le leggi applicate e le problematiche sorte in sede di disputa, relazionandole alle tendenze generali riscontrate nella risoluzione delle controversie in materia di brevetti.

Il lavoro è stato strutturato in quattro parti. Il primo capitolo delinea l'evoluzione del quadro normativo cinese in materia di brevetti, considerando le più recenti novità che hanno toccato la disciplina e i profili della legge di maggiore rilevanza per l'impresa estera attiva in Cina. L'analisi si conclude con una breve riflessione sul fenomeno della contraffazione, di cui la Repubblica Popolare Cinese è la principale responsabile mondiale.

Il secondo capitolo è dedicato al sistema di tutela dei brevetti, con particolare riferimento alle caratteristiche, all'efficacia e ai limiti del quadro rimediabile previsto dall'ordinamento cinese in materia brevettuale, organizzato secondo lo schema del "doppio binario", amministrativo e giudiziario.

Dopo aver delineato le fattispecie di violazione nell'ambito dei brevetti, si è considerato, innanzitutto, il ricorso in via amministrativa a disposizione dei titolari di brevetto che ne denunciino la violazione. Poi, l'attenzione si è rivolta alla tutela in via giudiziaria, esaminando le caratteristiche dell'apparato giudiziario e in seguito dello svolgimento della causa penale.

Dall'analisi dei diversi mezzi di protezione, è emerso un quadro rimediabile piuttosto complesso e nonostante la conformità delle previsioni legislative agli standard di protezione internazionali, sono stati evidenziati seri limiti all'efficacia operativa del sistema.

Il terzo capitolo fornisce delle linee guida per poter seguire la traduzione, delineando le caratteristiche dell'azione civile e presentando un'introduzione ai fatti, una breve descrizione delle aziende coinvolte e una descrizione delle richieste degli attori e dei convenuti. Viene presentata, in seguito, la traduzione della sentenza "Ricorso in appello per controversia in materia di violazione di brevetto d'invenzione: Robert Bosch Ltd contro Shanghai Dengyou Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd". La struttura testuale della sentenza è stata mantenuta uguale a quella originale.

Il quarto capitolo è composto dall'analisi e dal commento della sentenza sia a livello giuridico che linguistico. Sono analizzate nel dettaglio le dinamiche del caso

Bosch, in primo grado e nel corso del giudizio d'appello. Si è cercato di chiarire ulteriormente l'applicazione pratica del sistema di tutela dei brevetti in Cina nella prospettiva delle società estere e di rilevare alcuni punti problematici emersi in fase d'analisi. Sono state raccolte alcune riflessioni sui punti nodali sui quali si è concentrata la sentenza, in rapporto alla situazione generale e alle tendenze osservate nel contesto cinese in materia brevettuale, pervenendo ad un giudizio complessivo in merito all'efficacia e ai limiti della tutela brevettuale in sede civile.

Nell'ultimo paragrafo si sono poi evidenziate le particolarità del linguaggio giuridico cinese, e le difficoltà incontrate in fase di traduzione. Vista la complessità e la lunghezza del testo tradotto, nel metatesto in lingua italiana è stata proposta la stessa struttura testuale del testo originale cinese, rispettandone la suddivisione in paragrafi e in punti numerati. Trattandosi di un secondo grado di giudizio, si è deciso di distinguere all'interno del testo i fatti riferiti al primo grado da quelli del procedimento d'appello e per tale ragione sono stati inseriti dei titoli introduttivi delle diverse sezioni.

In ultimo, le conclusioni sintetizzano quanto espresso in precedenza, alla luce della teoria, dei dati statistici, del caso pratico, dei successi e delle sfide conseguiti dall'ordinamento cinese negli ultimi anni.

L'elaborato è completato, a conclusione, da due appendici e da un glossario, finalizzati ad integrare la lettura dei capitoli. La prima appendice ha lo scopo di completare la lettura dell'elaborato e contiene il testo originale della sentenza. La seconda appendice contiene, invece, alcuni dati statistici in materia di brevetti, rielaborati in funzione dei contenuti del presente lavoro. Il glossario riporta, infine, i termini della sentenza in caratteri, in *pinyin*, e nella loro traduzione in inglese e in italiano.

# CAPITOLO I

## L'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO CINESE IN MATERIA BREVETTUALE

### 1.1. *La nascita della prima disciplina legislativa in materia brevettuale*

La materia brevettuale è stata disciplinata per la prima volta il 12 marzo 1984, quando il Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo approvava la prima *Legge brevetti della Repubblica Popolare Cinese* (中华人民共和国专利法)<sup>1</sup>.

La legge era il risultato delle profonde trasformazioni che avevano segnato il diritto cinese alla fine degli anni Settanta, in concomitanza con la nuova politica di Deng Xiaoping<sup>2</sup>, con i primi contatti con l'Occidente, che palesarono la necessità di un riconoscimento dei diritti privati al fine di attrarre investimenti esteri, e con l'adesione del Paese ai numerosi trattati e alle grandi organizzazioni in materia di riconoscimento e protezione della proprietà intellettuale<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> *Zhonghua renmin gongheguo zhuanli fa*, entrata in vigore il 1° aprile 1985, di seguito indicata come *Legge brevetti*. Questa Legge è stata successivamente emendata tre volte: il 4 settembre 1992; il 25 agosto 2000 e da ultimo il 27 dicembre 2008. Come per tutti i settori del diritto cinese, alla Legge si affiancava un *Regolamento di attuazione* (approvato dal Consiglio degli affari di stato il 19 gennaio 1985 ed emendato poi nel 1992 e successivamente sostituito integralmente da un secondo *Regolamento di attuazione della Legge brevetti*, emanato il 15 giugno 2001 e in vigore dal 1° luglio 2001), nonché le *Interpretazioni* elaborate dalla Corte suprema del popolo, volte per lo più ad integrare la disciplina contenuta nei due atti normativi di cui sopra, e una miriade di regolamentazioni adottate, sia a livello centrale dai vari organi dipendenti dal Consiglio di stato, sia a livello locale. Il testo della *Legge brevetti*, nella versione del 1984, è consultabile in lingua cinese all'indirizzo web [http://www.npc.gov.cn/npc/zfjc/zfjcelys/2014-04/15/content\\_1859452.htm](http://www.npc.gov.cn/npc/zfjc/zfjcelys/2014-04/15/content_1859452.htm).

<sup>2</sup> Dal 1978 ebbe inizio il processo di modernizzazione legislativa e giuridica della Cina post-maoista, con la realizzazione di una serie di riforme che determinarono significative evoluzioni della struttura socialista su cui poggiava l'intero apparato statale, economico e giuridico. In particolare, la vera svolta si verificò a seguito dell'attuazione del programma delle "quattro modernizzazioni"(四个现代化): 工业现代化、农业现代化、国防现代化、科学技术现代化, ossia la modernizzazione dell'industria, dell'agricoltura, della difesa nazionale (esercito), e della scienza e tecnologia. Cfr. Mario SABATTINI e Paolo SANTANGELO, "*Storia della Cina*", Laterza, Roma, 2005, pp.100-105.

<sup>3</sup> In particolare la Cina ha aderito alla Convenzione di Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale; al Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970; all'Accordo di Strasburgo sulla classificazione internazionale dei brevetti del 24 marzo del 1971; all'Accordo di Locarno sulla classificazione internazionale dei disegni e dei modelli industriali dell'8 ottobre 1968; al Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti del 28 aprile 1977; alla Convenzione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) del 2 dicembre 1961.

La Legge brevetti sanciva, in primis, il diritto di esclusiva riconosciuto al titolare di un brevetto: al titolare veniva, e viene tuttora, conferita la facoltà di impedire a qualsiasi terzo ogni attività diretta a realizzare, senza il suo consenso, la creazione coperta da brevetto. Ciò attraverso una particolare tutela assicurata gli mediante la procedura di registrazione, definita dalla stessa Legge, che ad oggi costituisce la sola garanzia necessaria per ottenere l'effettiva protezione di tutti i diritti di proprietà intellettuale. In particolare, l'inventore cinese doveva, a tal fine, presentare una domanda<sup>4</sup> direttamente all'Ufficio brevetti<sup>5</sup>, mentre per il richiedente straniero, che non aveva residenza abituale né sede d'affari in Cina, si rendeva necessaria per il deposito della domanda di tutela l'interposizione di un'apposita agenzia (*patent agency*) designata dall'autorità competente e autorizzata a trattare questioni concernenti la materia dei brevetti. La data di deposito rappresentava il criterio di soluzione del conflitto tra più inventori, secondo il principio del *first to file*<sup>6</sup>, in virtù del quale se vengono depositate più domande di registrazione per una stessa invenzione, si deve guardare alla data del deposito, accordando così la tutela a chi per primo abbia presentato la domanda<sup>7</sup>.

Al deposito seguiva la procedura per l'esame e l'eventuale approvazione della domanda che si svolgeva dinanzi al SIPO, il quale procedeva ad un esame preliminare della stessa, verificandone la conformità alla legge, e in caso di esito positivo, la domanda veniva pubblicata entro diciotto mesi dal deposito, con la

---

<sup>4</sup> Il contenuto della domanda di brevetto è tuttora, rigorosamente prefissato dalla Legge. Essa doveva essere corredata della documentazione necessaria redatta in lingua cinese. In particolare se relativa ad un'invenzione o modello di utilità, la domanda doveva indicare: il titolo dell'invenzione o del modello di utilità; i dati relativi al richiedente o all'inventore se persona diversa; la descrizione tecnica dell'invenzione, sufficientemente chiara e completa, in modo da risultare comprensibile ad una persona esperta del settore industriale di riferimento, che specificasse inoltre il contenuto dell'invenzione e le modalità applicative della stessa; l'estratto della documentazione tecnica che doveva descrivere brevemente gli aspetti tecnici essenziali dell'invenzione o del modello di utilità; le rivendicazioni ed infine eventuali disegni allegati (art. 26). Era inoltre necessaria la delega all'agente a procedere alla registrazione. Se invece, la domanda era relativa al design, essa doveva indicare la richiesta di brevetto, i disegni o le corrispondenti riproduzioni fotografiche, una breve descrizione, il prodotto destinato ad incorporare il design e la relativa classe merceologica di appartenenza del prodotto stesso (art. 27).

<sup>5</sup> In seguito nominato Ufficio statale per la proprietà intellettuale, 国家知识产权局 (*Guojia zhishi chanquan ju*), comunemente identificato con la denominazione inglese State Intellectual Property Office. Nel presente elaborato si è scelto di utilizzare l'acronimo inglese SIPO.

<sup>6</sup> Il principio in esame si basa sulla priorità della data di deposito e costituisce la regola più diffusa a livello internazionale. Si contrappone al principio del *first to invent* in base al quale rileva chi per primo abbia realizzato l'opera dell'ingegno.

<sup>7</sup> Art. 9 *Legge brevetti* 1984.

possibilità di abbreviare i termini su richiesta della parte. La procedura si riteneva qui conclusa per i modelli di utilità e i design, per i quali il SIPO rilasciava il brevetto, emetteva il relativo certificato e provvedeva alla pubblicazione e registrazione. Diversamente per le domande relative ai brevetti per invenzione, la cui procedura era resa più articolata dalla necessità di effettuare un esame sostanziale della domanda stessa. In tal senso il SIPO, su richiesta di parte, procedeva ad una valutazione nel merito della medesima, entro il termine di tre anni dalla pubblicazione della domanda. In caso di esito negativo dell'esame, l'autorità competente, prima di procedere al rigetto della domanda, invitava il richiedente a integrarla oppure a modificarne il contenuto nel termine indicato. Se, nonostante le correzioni effettuate, l'Ufficio continuava a riscontrare difformità tra la domanda e le previsioni di legge, allora lo stesso decideva di rigettarla. Avverso questa decisione era possibile proporre ricorso entro tre mesi alla Commissione per la revisione dei brevetti (专利抽查委员会)<sup>8</sup> e, contro la decisione di quest'ultima era ammesso ricorso giurisdizionale. Laddove l'esame avesse avuto esito positivo, l'autorità provvedeva al rilascio del brevetto, emetteva il relativo certificato e procedeva alla registrazione e pubblicazione della notizia sulla Gazzetta ufficiale dei brevetti.

Per quanto riguarda l'oggetto della tutela, la Legge prevedeva tre tipologie di creazioni industriali: le invenzioni, i modelli di utilità e i design<sup>9</sup>, senza chiarirne la definizione e con il limite di escludere il rilascio del brevetto per gli alimenti, le bevande, i farmaci e le sostanze derivate da processi chimici e di trasformazione nucleare<sup>10</sup>. Ai fini della brevettabilità si richiedevano la novità, l'originalità, l'industrialità o applicabilità pratica e la liceità.

La Legge fissava a 15 anni, eventualmente rinnovabili, la durata per i brevetti d'invenzione e a 5 quella per i modelli di utilità e i design, prevedendo altresì alcune ipotesi in cui poteva essere concessa una licenza obbligatoria.

Sul piano della tutela, la nuova normativa introduceva il sistema del doppio

---

<sup>8</sup> *Zhuanli choucha weiyuanhui*, nota con la denominazione inglese Patent Reexamination Board e indicata con l'acronimo PRB.

<sup>9</sup> Artt. 1 e 2 *Legge brevetti* 1984.

<sup>10</sup> Art. 25 *Legge brevetti* 1984. Anche il software era escluso dalle categorie brevettabili.

binario (双轨制<sup>11</sup>) in base al quale, nelle ipotesi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, si poteva ricorrere in sede amministrativa e giudiziaria<sup>12</sup>.

Il quadro normativo appena descritto aveva incontrato non poche difficoltà soprattutto in fase di attuazione per l'evidente stato embrionale in cui si trovava l'intero ordinamento giuridico cinese<sup>13</sup>. Quest'ultimo era ancora strettamente ancorato al modello di economia pianificata, alla proprietà pubblica dei mezzi di produzione e alla conseguente estraneità dell'idea di proprietà privata, idea alla base del riconoscimento delle privative industriali.<sup>14</sup>

Aspetto ancor più problematico era rappresentato dal ruolo "onnipotente" rivestito dalla burocrazia cinese e dalla preferenza accordata alla tutela amministrativa, tra i vari rimedi alle violazioni dei brevetti. Pertanto, sebbene la specifica normativa in materia brevettuale rappresentasse un enorme progresso, tuttavia, le difficoltà per gli operatori internazionali di ottenere un'efficace protezione delle loro privative diventavano sempre più considerevoli a causa di una disciplina piuttosto ambigua e lacunosa.

## 1.2. *La Legge brevetti 1992*

Gli anni Novanta erano iniziati con una lunga fase di riforme che aveva travolto l'intero panorama normativo cinese, coinvolgendo anche la materia della proprietà intellettuale<sup>15</sup>. Il primo emendamento della *Legge brevetti* è stato il risultato dei colloqui sino-americani che portarono alla firma del *Memorandum of*

---

<sup>11</sup> *Shuangguizhi*, conosciuto anche con il termine inglese *dual track system*.

<sup>12</sup> Ciononostante la stessa ometteva di definire le relative procedure, limitandosi alla sola individuazione dei possibili rimedi esperibili.

<sup>13</sup> Per una visione d'insieme del diritto cinese post-socialista cfr. Renzo Cavalieri, "*Lecture di diritto cinese*", *op. cit.*, p. 22 ss.

<sup>14</sup> Pertanto la Legge riduceva la protezione dei diritti di esclusiva brevettuale entro ragionevoli confini, riservando una particolare attenzione alle cosiddette invenzioni di servizio, tuttora disciplinate. Si trattava delle invenzioni realizzate nell'esecuzione di un rapporto di lavoro oppure con l'utilizzo del materiale messo a disposizione dal datore di lavoro, per le quali il diritto al rilascio del brevetto spettava non già all'inventore dipendente ma al suo datore di lavoro. Inoltre, l'art. 14 della Legge prevedeva che i brevetti richiesti e ottenuti dalle imprese di stato fossero ritenuti di proprietà dello stato medesimo e che l'utilizzo di un'invenzione brevettata, in nome dello stato e da parte di terzi non autorizzati dal titolare, non costituisse violazione del brevetto.

<sup>15</sup> Marina TIMOTEO, "*La difesa di marchi e brevetti in Cina*", *cit.*, p. 10 ss.



*Understanding*<sup>16</sup> tra i due governi nel 1992. Con questo accordo la Cina si impegnava a garantire una più efficace protezione dei diritti di proprietà intellettuale e a combattere il fenomeno della contraffazione. Nello stesso anno, la *Legge brevetti* veniva sottoposta a revisione per la prima volta<sup>17</sup>, entrando in vigore il primo gennaio 1993 assieme ad un nuovo *Regolamento d'attuazione*.

Le novità più significative riguardavano: l'ampliamento della tutela brevettuale ai prodotti chimici, farmaceutici e alimentari, prima esclusi dalla categoria delle invenzioni brevettabili<sup>18</sup>; l'estensione della durata dei brevetti per invenzione da quindici a venti anni e di quella per i brevetti su modelli di utilità e design da cinque a dieci anni<sup>19</sup>; la possibilità di rivendicare la priorità anche per i design<sup>20</sup>, già prevista per le invenzioni e i modelli di utilità ed infine, una semplificazione delle procedure di richiesta del brevetto e di riesame<sup>21</sup>. Nel 1994, con la sottoscrizione del *Trattato di cooperazione in materia di brevetti*<sup>22</sup>, il SIPO veniva abilitato a ricevere le domande internazionali presentate dai richiedenti di altri paesi contraenti, per proteggere le innovazioni tecnologiche realizzate sul territorio cinese. In particolare, chi depositava una domanda di brevetto nazionale in uno stato aderente al trattato poteva chiedere che essa valesse anche per altri stati contraenti e, quindi, ottenere l'estensione al territorio cinese della tutela già riconosciuta a livello internazionale per la propria invenzione o modello di utilità o design. Sebbene l'adesione della Cina al *Trattato di cooperazione* imponesse l'uniformazione della disciplina nazionale alle regole e ai criteri in esso previsti, la normativa cinese presentava ancora svariate lacune, tra cui

---

<sup>16</sup> Il testo è disponibile in lingua inglese all'indirizzo web [http://tcc.export.gov/trade\\_agreements/all\\_trade\\_agreements/exp\\_005362.asp](http://tcc.export.gov/trade_agreements/all_trade_agreements/exp_005362.asp).

<sup>17</sup> La riforma della *Legge brevetti* fu approvata dal Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo il 4 settembre 1992, il testo del 1992 è consultabile in lingua cinese all'indirizzo web [http://www.lawyee.org/Act/Act\\_Display.asp?RID=28374](http://www.lawyee.org/Act/Act_Display.asp?RID=28374).

<sup>18</sup> In particolare, l'esclusione dei prodotti chimici e farmaceutici dalla categoria delle invenzioni brevettabili costituiva la maggiore preoccupazione per gli investitori stranieri, soprattutto in considerazione delle gravi perdite subite dalle multinazionali estere del settore farmaceutico per la non autorizzata riproduzione e commercializzazione dei loro prodotti ad opera di alcune compagnie farmaceutiche cinesi. Ciò aveva condotto alla promulgazione da parte dell'Amministrazione farmaceutica statale, sempre nel 1992, del Regolamento sulla tutela amministrativa dei farmaci e delle relative disposizioni di attuazione.

<sup>19</sup> Art. 42 *Legge brevetti* 1992.

<sup>20</sup> Art. 42 *Legge brevetti* 1992.

<sup>21</sup> In particolare v. gli artt. 26 ss. della *Legge brevetti* 1992.

<sup>22</sup> Anche conosciuto con l'acronimo inglese PCT. Il testo del trattato è consultabile in lingua inglese all'indirizzo web [http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/activity/pct\\_1994.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/activity/pct_1994.pdf).

la mancata definizione della relativa procedura per ottenere il rilascio del brevetto internazionale, e pertanto si rendevano necessari ulteriori interventi legislativi.

### 1.3. *La Legge brevetti 2000*

Il processo evolutivo della disciplina cinese dei brevetti si è contraddistinto per una tappa fondamentale rappresentata dall'ingresso della Cina nell'Organizzazione mondiale del commercio (世界贸易组织), avvenuto l'11 dicembre 2001<sup>23</sup>. A seguito dell'adesione la Cina ratificava l'*Accordo TRIPS*<sup>24</sup>, allegato all'accordo istitutivo dell'OMC e sottoscriveva una serie di impegni in ambito giuridico, fra i quali l'impegno a garantire il controllo giurisdizionale sugli atti degli organi amministrativi, assicurando la trasparenza dei procedimenti giudiziari e l'imparzialità e indipendenza degli stessi organi giurisdizionali aditi.

In vista di tale ingresso veniva riformata la *Legge brevetti* con un secondo emendamento approvato il 25 agosto 2000 che entrava in vigore il 1° luglio 2001<sup>25</sup>; lo stesso giorno in cui entrava in vigore anche il relativo *Regolamento di attuazione*, che andava a sostituire interamente quello precedente del 1992.

Tale emendamento innovava, in primo luogo, la disciplina delle invenzioni di servizio, prevedendo per la prima volta la possibilità di derogare alla legge attraverso la stipula di contratto tra l'inventore dipendente e il suo datore di lavoro con il quale

---

<sup>23</sup> Sull'adesione della Cina all'OMC si veda Renzo CAVALIERI, *L'adesione della Cina al WTO. Implicazioni giuridiche*, cit.

<sup>24</sup> Per il testo in cinese dei TRIPS cfr. “与贸易有关的知识产权协议 (TRIPS)” (*Yu maoyi youguan de zhishichanquan xieyi*), URL: <http://www.lawtime.cn/info/zscq/guojigongyueguanli/2011042171929.html>. Questo Accordo è comunemente noto con l'acronimo inglese TRIPS che sta ad indicare “*the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*”. L'accordo introduce una serie di standard minimi di tutela, a livello sostanziale e processuale, dei diritti di proprietà intellettuale vincolanti per tutti gli Stati aderenti all'accordo principale. Sottoscritto il 14 aprile 1994 a Marrakech, l'Accordo ha voluto creare un regime internazionale uniforme della proprietà intellettuale di cui è possibile individuare alcune significative previsioni comuni in materia: l'ampliamento della categoria delle creazioni che possono formare oggetto di tutela ed una loro più compiuta definizione; l'introduzione di una serie di misure cautelari, allo scopo di rafforzare il sistema di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e la previsione di uno strumento di controllo da parte delle autorità giudiziarie avverso tutti i provvedimenti finali delle amministrazioni competenti nelle varie procedure di riconoscimento dei suddetti diritti o di opposizione agli stessi. La versione inglese dell'accordo è consultabile all'indirizzo web [http://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/27-trips.pdf](http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf).

<sup>25</sup> Il testo nella versione emendata nel 2000 è disponibile all'indirizzo web [http://www.sipo.gov.cn/ztl/zxhd/ayyip/gfwj/fl/200804/t20080417\\_382708.html](http://www.sipo.gov.cn/ztl/zxhd/ayyip/gfwj/fl/200804/t20080417_382708.html).

si stabiliva di seguire quanto in esso pattuito<sup>26</sup>. Anche il regime delle licenze obbligatorie veniva sottoposto ad una prima riforma con particolare riferimento alle cosiddette invenzioni dipendenti<sup>27</sup>.

Di maggiore rilievo erano invece, le novità riguardanti le ulteriori semplificazioni apportate alle procedure relative all'esame, alla registrazione e alla revoca del brevetto; l'introduzione di misure cautelari volte ad interrompere gli atti di violazione del brevetto e ad assumerne e conservarne le prove<sup>28</sup> ed infine, la previsione del ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti delle autorità amministrative<sup>29</sup>, qualora il titolare del brevetto avesse scelto la via amministrativa per la tutela della sua privativa<sup>30</sup>. Inoltre, veniva definita a livello regolamentare la procedura per ottenere il rilascio del brevetto internazionale in conformità alle disposizioni del *Trattato di cooperazione in materia di brevetti*<sup>31</sup>.

È del tutto evidente come la finalità perseguita dal legislatore delle riforme fosse principalmente quella di innalzare il livello di tutela dei brevetti, traducendo nella normativa cinese gli obblighi assunti dal governo in sede di adesione all'Organizzazione mondiale del commercio.

---

<sup>26</sup> Prima del secondo emendamento, le invenzioni realizzate dal dipendente in pendenza di un rapporto di lavoro o con l'utilizzo di materiale dell'unità di lavoro, appartenevano al datore di lavoro che diveniva unico titolare del brevetto. L'attuale art. 6, 3° co. (invariato anche a seguito del terzo emendamento), prevede che "Se l'invenzione/creazione è realizzata utilizzando i mezzi materiali e tecnici della propria unità di lavoro, nell'ipotesi in cui l'unità di lavoro e l'inventore o l'ideatore abbiano concluso un contratto in cui è stabilita l'appartenenza del diritto alla domanda di brevetto e del diritto di brevetto, si segue quanto in questo stabilito".

<sup>27</sup> Si parla d'invenzione dipendente con riferimento all'ipotesi in cui l'attuazione dell'invenzione presuppone l'utilizzazione di una precedente invenzione brevettata. In tal caso, il titolare del secondo brevetto avrà diritto ad una licenza obbligatoria sul primo; diritto che viene riconosciuto solo se la seconda invenzione comporta, rispetto alla precedente, "un importante progresso tecnico di notevole significato economico": art. 50 *Legge brevetti 2001*.

<sup>28</sup> Art. 61 *Legge brevetti 2001*.

<sup>29</sup> Artt. 41, 46, 55 e 57 *Legge brevetti*.

<sup>30</sup> Marina TIMOTEO, "La difesa di marchi e brevetti in Cina", cit., p. 12.

<sup>31</sup> Sinteticamente l'iter per la concessione del brevetto internazionale si articolava in una fase internazionale e in una nazionale. Come regola generale chi intendeva richiedere l'estensione al territorio cinese del proprio brevetto internazionale doveva depositare, entro trenta mesi dalla data di priorità rivendicata, la domanda internazionale corredata della necessaria documentazione<sup>31</sup> al SIPO, abilitato a riceverla in virtù del PCT. Tuttavia, in caso di mancata ottemperanza alle suddette formalità nel termine prescritto, il richiedente aveva la possibilità, previo pagamento di una sovrattassa per il ritardo, di integrare la domanda nel termine di due mesi dalla data di priorità. A questo punto il SIPO procedeva all'esame della domanda internazionale e della relativa documentazione per verificarne la conformità alla disciplina cinese, ad un esame sostanziale solo su richiesta del depositante ed infine, al rilascio del brevetto in caso di esito positivo.

## 1.4. La nuova Legge brevetti

Il ruolo fondamentale attribuito all'innovazione tecnologica per lo sviluppo economico ha reso necessario un ulteriore intervento di riforma alla *Legge brevetti*. Il 27 dicembre 2008, è stata rivista per la terza volta la legge, entrata in vigore nella versione emendata il primo ottobre 2009<sup>32</sup>, seguita dal *Regolamento di attuazione* (*中华人民共和国专利法实施细则*)<sup>33</sup>, emanato il 9 gennaio 2010, e da una nuova versione delle *Linee guida per l'esame delle domande di brevetto* (*专利审查指南*)<sup>34</sup>, entrambi entrati in vigore il primo febbraio.

Rispetto alle revisioni precedenti, non si è trattato di un'azione in risposta a pressioni esterne unilaterali, come quelle condotte dagli Usa nel 1992, né imposta dalla necessità di una maggiore integrazione nella comunità internazionale, come nel 2000. Prima di affrontare l'argomento è utile fornire alcuni dati resi noti dal SIPO. Nel 2008 sono state depositate in Cina 828.328 domande di brevetto (più 19,4% rispetto al 2007), e sono state rilasciate 411.982 protezioni<sup>35</sup>. Alla fine del 2008 il numero delle domande di brevetto accumulate in Cina era di 4.853.506, di cui 2.501.268 hanno ottenuto il rilascio della protezione.<sup>36</sup>

Sul piano internazionale (dati WIPO) nel 2008 sono state 6089 le domande PCT provenienti dalla Cina e questo paese si è inserito al 6° posto della classifica riguardante le "Top 10 Nations" per depositi PCT<sup>37</sup>.

Nel 2009 il SIPO ha esaminato un totale di 976.686 domande di registrazione di brevetti, più del 17,9% rispetto ai tre anni precedenti. Di queste, 877.611 (89,9% del totale) sono domestiche; le restanti 99.075 (10,1% del totale) sono straniere. Tra le

---

<sup>32</sup> Il testo è disponibile in lingua cinese all'indirizzo web [http://www.china.com.cn/policy/txt/2009-03/06/content\\_17389395.htm](http://www.china.com.cn/policy/txt/2009-03/06/content_17389395.htm).

<sup>33</sup> *Zhonghua renmin gongheguo zhuanli fa shishi xize* (2010). Il testo è disponibile in lingua cinese all'indirizzo web <http://www.chinanews.com/cj/news/2010/01-31/2101119.shtml>.

<sup>34</sup> *Zhuanli shencha zhinan*. Consultabili in lingua cinese alla pagina web <http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/zlsqzn/sczn2010.pdf>.

<sup>35</sup> Tutti i dati qui menzionati sono stati ricavati dagli Annual Report a cura del SIPO, disponibili all'indirizzo: <http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/>

<sup>36</sup> Nel 2013 sono state presentate 2.377.061 domande di brevetto, delle quali 1.255.138 sono state concesse.

<sup>37</sup> Nel 2013 la Cina si è classificata al terzo posto con 21.516 domande, preceduta da Giappone e Stati Uniti, rispettivamente con 43.918 e 57.239 domande. I dati sono consultabili all'indirizzo [http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/docs/infographics\\_patents\\_2013.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/docs/infographics_patents_2013.pdf).

domande esaminate, 229.096 (26.1% del totale) riguardavano le invenzioni; 308.861 (35.2% del totale) i modelli di utilità e 339.654 (38.7% del totale) i design. Il SIPO ha esaminato un totale di 1.633.000 domande soltanto nel 2011. Di queste, 526.000 invenzioni (più del 34.5%); 585.000 modelli di utilità e 522.000 designs. Il SIPO inoltre, ha concesso un totale di 961.000 brevetti (più del 17.9%), di cui 172.000 invenzioni (più del 27.4%), 408.000 e 381.000 sono rispettivamente modelli di utilità e designs. Secondo le ultime statistiche, nel 2013 il SIPO ha esaminato un totale di 2.377.061 domande di registrazione di brevetti, più del 15,9% rispetto l'anno precedente. Di queste, 2.234.560 sono domestiche; le restanti 142.501 sono straniere. Tra le domande esaminate, 825.136 riguardavano le invenzioni; 892.362 i modelli di utilità e 659.563 i designs.

Il seguente grafico conferma quanto affermato dagli osservatori: la ridefinizione della normativa corrisponde ad una nuova fase della riforma cinese impostata nel segno dell'innovazione e la Cina, da paese imitatore, si appresta a divenire paese innovatore<sup>38</sup>. La dirigenza cinese ha sottolineato la necessità di favorire i trasferimenti di tecnologie avanzate ai fini dello sviluppo economico nazionale, sostituendo al principio guida 改革开放<sup>39</sup> degli anni '80 e '90, il concetto di 改革创新<sup>40</sup>, con l'obiettivo di "realizzare una società innovativa entro il 2020".<sup>41</sup>

Sviluppo scientifico e tecnologico sono oggi l'elemento principale delle linee strategiche sulla politica nazionale in materia di private industriali, elaborate dal Consiglio di Stato cinese nel 2008.

---

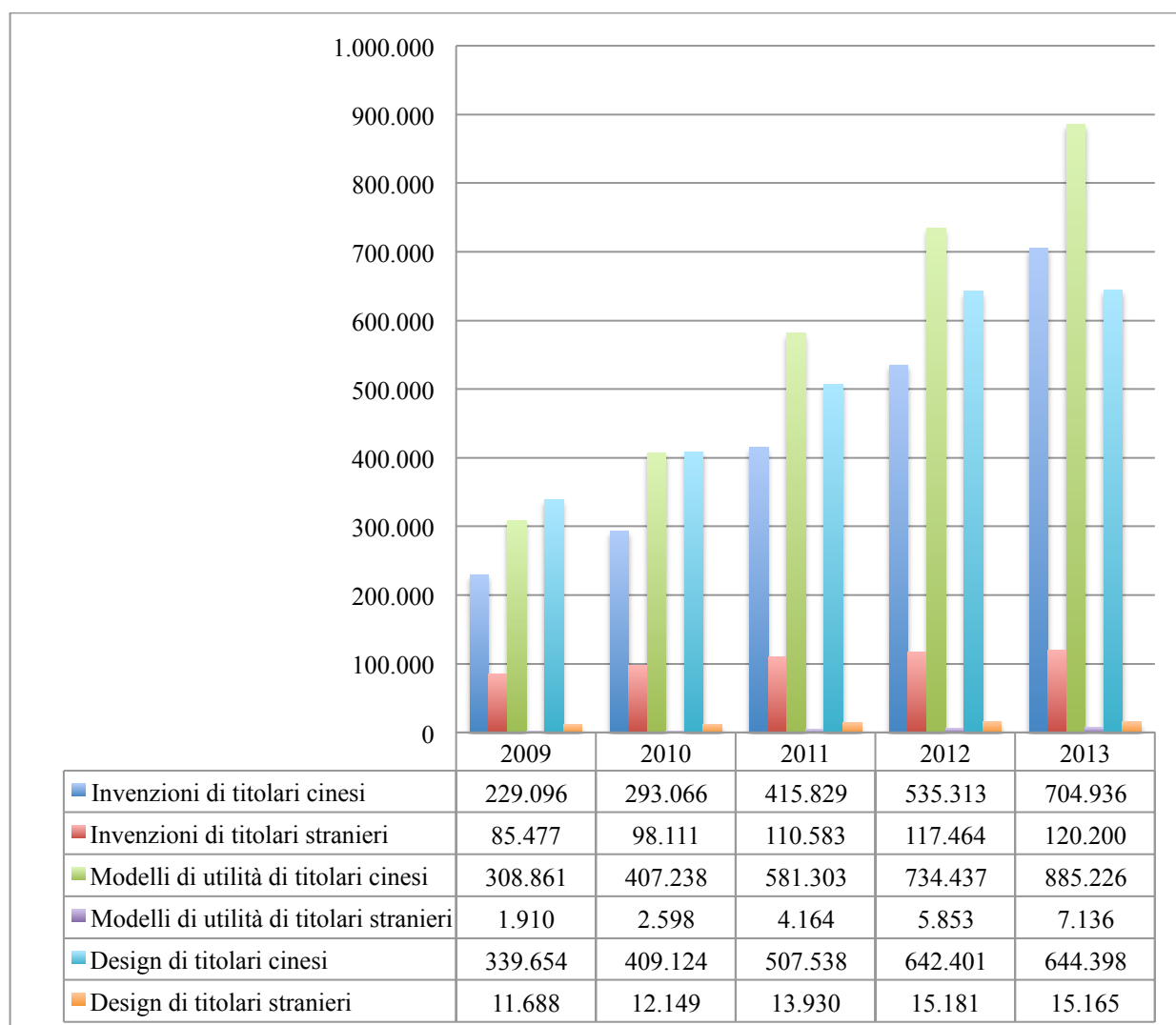
<sup>38</sup> L' "Outline of the National Intellectual Property Strategy", elaborato dal Consiglio di Stato cinese il 5 giugno 2008, delinea la strategia adottata e gli obiettivi fissati dal governo cinese in materia di proprietà intellettuale. Come si evince dal testo il progresso tecnologico continua ad essere tuttora uno dei più significativi motori di innovazione e di competitività internazionale del paese. Disponibile all'indirizzo <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn021en.pdf>. In particolare, per alcune informazioni in materia di brevetti si legga l'articolo di Guido BERNERI, "Brevetti: dal made in China al designed in China", 2011, disponibile all'indirizzo <http://www.china-files.com/it/link/11334/brevetti-dal-made-in-china-al-designed-in-china>.

<sup>39</sup> *Gaige kaifang*, tradotto in italiano come "riforme e apertura".

<sup>40</sup> *Gaige chuangxin*, tradotto in italiano come "riforme e innovazione".

<sup>41</sup> L'obiettivo è contenuto nel "Piano a medio-lungo termine per lo sviluppo della scienza e della tecnologia", adottato dal Consiglio degli Affari di Stato nel 2006. A riguardo si legga Gabriele BATTAGLIA, "C'è brevetto e brevetto", 2014, disponibile all'indirizzo <http://www.china-files.com/it/link/44330/ce-brevetto-e-brevetto>.

## 1. Domande di brevetti e confronto tra titolari cinesi e stranieri 2009-2013.



FONTE: *Annual reports 2009-2013*, a cura del Sipo.

La riformata legislazione offre maggiori garanzie di trasparenza e di protezione dei diritti nascenti dal brevetto, nonché di accesso alla tutela, sia giurisdizionale sia amministrativa, anche per gli operatori stranieri che intendono investire in Cina. Per ragioni di semplicità espositiva, di seguito si riportano schematicamente le principali innovazioni introdotte dalla riforma del 2008 in relazione ad alcuni aspetti del sistema brevettuale cinese<sup>42</sup>:

- A) introduzione del requisito della novità assoluta per le tre tipologie di brevetto;
- B) protezione delle risorse genetiche;

<sup>42</sup> Per un'accurata analisi del recente emendamento alla *Legge brevetti* si veda DONG Lifang, "Terza riforma della legge sul brevetto cinese: novità principali", in *Studi in memoria di Paola A. E. Frassi*, 2010.

- C) limitazione dei tipi di design tutelabili e ampliamento dell'ambito di protezione del design;
- D) previsione di specifiche disposizioni relative alla ripartizione dei diritti tra i contitolari di brevetti o di domande di brevetto;
- E) possibilità di depositare direttamente all'estero domande brevetto per invenzioni realizzate in Cina;
- F) determinazione di un più elevato ammontare del danno risarcibile;
- G) ampliamento dei rimedi azionabili in caso di contraffazione;
- H) unificazione delle “*patent agencies*”;
- I) perfezionamento del regime delle licenze obbligatorie;
- L) importazioni parallele e l'eccezione Bolar;
- M) previsione della c.d. “*Prior Art Defense*” quale strumento di difesa azionabile a fronte di un'accusa di contraffazione.

La nuova normativa definisce all'art. 2 le creazioni intellettuali che possono formare oggetto del diritto di esclusiva chiesto ed ottenuto con il brevetto: l'invenzione, il modello di utilità e il design<sup>43</sup>. Il termine invenzione (发明), designa le idee di soluzione ad un problema tecnico relativo ad un prodotto, ad un procedimento o ad un miglioramento degli stessi; mentre il modello di utilità, in cinese (实用新型), consiste in una soluzione tecnica nuova applicabile alla forma, alla struttura di un prodotto o alla combinazione di questi<sup>44</sup>. Il design (外观设计) fa riferimento alla progettazione di una nuova forma, di un nuovo disegno o alla combinazione di essi, ovvero alla combinazione di colore e forma o di colore e disegno, che abbia un valore estetico e sia suscettibile di applicazione industriale<sup>45</sup>.

La legge cinese, definisce dunque l'invenzione brevettabile come soluzione originale di un problema tecnico, nozione ancora piuttosto vaga, in quanto può accogliere al

---

<sup>43</sup> Giovanni DE SANCTIS, “*Brevettare in Cina, invenzioni, modelli di utilità, disegni industriali*”, *Elementi di strategia aziendale*, cit. op., p. 11 ss.

<sup>44</sup> Art. 2, co. 2° e 3° *Legge brevetti*: “*发明, 是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型, 是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案*”.

<sup>45</sup> Art. 2, co. 4° *Legge brevetti*: “*外观设计, 是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计*”.

proprio interno realtà diverse, collegate da un vincolo funzionale. Ciò significa che un'invenzione rileva ai fini della brevettabilità solo se si valuta la sua capacità di produrre risultati innovativi per lo sviluppo del settore industriale cui si riferisce, e non solo in base alla possibilità teorica di qualificare un trovato tipologicamente nuovo come invenzione. Una prima importante distinzione, che assume rilievo nell'ordinamento cinese, così come in quello europeo e italiano, sussiste tra invenzione industriale e scoperta scientifica (科学发现): l'invenzione brevettabile dà luogo ad un risultato utile a livello industriale e riproducibile ogni qualvolta lo si desidera, ed è quindi una creazione dell'uomo a differenza della scoperta di ciò che è già presente in natura, esclusa come tale dalle realtà brevettabili<sup>46</sup>.

Posta la conformità ai requisiti dell'art. 5<sup>47</sup>, la privativa è rilasciata per le invenzioni ed i modelli di utilità che rispettino i canoni della novità (新颖性), dell'originalità (创造性) e dell'applicabilità pratica (实用性)<sup>48</sup>. Il secondo comma dell'art. 22 stabilisce che un'invenzione o un modello di utilità sono considerati nuovi se non sono compresi nella tecnologia già esistente. Il legislatore cinese utilizza l'espressione 现有技术 (“*prior art*”) corrispondente allo “stato della tecnica” usato dal legislatore italiano, intendendosi per stato dell'arte tutto ciò che è reso disponibile al pubblico tramite una rappresentazione orale o scritta, per mezzo di un utilizzo precedente della stessa invenzione o con qualsiasi altra modalità, prima della data di deposito della domanda<sup>49</sup>. Per quanto riguarda i modelli d'utilità è sufficiente

---

<sup>46</sup> La normativa brevettuale cinese insiste sulla distinzione tra invenzioni e scoperte. A questo proposito, la Legge brevetti esclude, all'art. 25, n. 1, il rilascio del brevetto per le scoperte scientifiche. Le invenzioni inoltre sono classificate dalla *Legge brevetti* cinese in invenzioni di prodotto e invenzioni di procedimento. In entrambi i casi l'invenzione è sempre individuata nella sua applicazione pratica, non già nell'aspetto inventivo.

<sup>47</sup> Art.5 della *Legge brevetti*: “对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权” (“Nessun diritto brevettuale sarà concesso su un'invenzione/creazione laddove questa sia contraria alla normativa vigente, alla morale pubblica o all'interesse pubblico. Nessun diritto brevettuale sarà concesso su un'invenzione/creazione realizzata sulla base di risorse genetiche laddove l'acquisizione o utilizzo di queste violi le disposizioni contenute nelle leggi o nei regolamenti amministrativi”).

<sup>48</sup> Art. 22 *Legge brevetti*.

<sup>49</sup> Il terzo emendamento ha sostituito lo standard della novità relativa, che lasciava aperta la possibilità di brevettare in Cina delle invenzioni divulgate in via non ufficiale all'estero, con la regola della novità assoluta, che ritiene distruttiva della novità la predivulgazione comunque avvenuta all'estero. L'adozione di uno standard di tutela più elevato ha arginato il fenomeno della registrazione in mala fede delle innovazioni tecnologiche realizzate da terzi e non diffuse in Cina, di cui il richiedente sia venuto a conoscenza all'estero, per esempio durante eventi espositivi internazionali. Marina TIMOTEO, “*La difesa di marchi e brevetti in Cina*”, op. cit., p. 20 s.



che la creazione abbia effettivi elementi distintivi e rappresenti un progresso rispetto allo stato della tecnica esistente al momento del deposito della domanda<sup>50</sup>.

Il secondo requisito di brevettabilità è quello dell'originalità<sup>51</sup>. Originale è l'invenzione che presenta caratteristiche sostanziali originali "evidenti" tali da rappresentare un progresso notevole rispetto allo stato della tecnica esistente. È quindi necessario che l'invenzione dia un apporto significativo allo sviluppo del progresso tecnico<sup>52</sup>: si allude in particolare alle invenzioni che migliorino la qualità del prodotto, aumentino l'efficienza produttiva, consentano un risparmio energetico o riducano l'inquinamento.

Per quanto riguarda i modelli d'utilità, possono essere oggetto di tale privativa solo le innovazioni di prodotto, e non i processi produttivi; tuttavia, salvo questo aspetto, il modello di utilità possiede proprietà analoghe rispetto all'invenzione, recando caratteristiche sostanziali e apportando un certo progresso tecnologico nel ramo industriale a cui si applica. Per discernere tra i due tipi di innovazioni tecnologiche, si fa riferimento ai settori tecnologici considerati ed ai documenti presi in esame nella ricerca di anteriorità<sup>53</sup>.

Infine l'ultimo requisito è l'applicabilità pratica o industrialità, vale a dire la possibilità che l'invenzione o il modello d'utilità possa essere fabbricato o utilizzato oppure produrre risultati effettivi<sup>54</sup>.

Come già accennato, ai requisiti di validità di un brevetto, deve aggiungersi quello della liceità desumibile dall'art. 5 della stessa legge che considera illecite le

---

<sup>50</sup> Art. 22, co. 2° *Legge brevetti*.

<sup>51</sup> Art. 22, co. 3° *Legge brevetti*.

<sup>52</sup> Tale valutazione dovrà essere effettuata da un tecnico medio, ossia da una persona che lavora nel settore di riferimento e conosce la tecnologia esistente al momento del deposito della domanda di brevetto.

<sup>53</sup> Nel caso delle invenzioni, l'analisi sulle caratteristiche sostanziali e sul notevole progresso deve esaminare le soluzioni tecniche già disponibili in tutti gli ambiti che prenderebbe in considerazione un professionista della materia, indotto dalla necessità di risolvere lo specifico problema.

Nel caso del modello di utilità invece, è sufficiente accertare le caratteristiche sostanziali ed il progresso tecnologico limitatamente al settore cui appartiene l'innovazione. In secondo luogo, il requisito della creatività per un'invenzione implica il raffronto con vari documenti e pubblicazioni scientifiche pertinenti, rispetto ai quali deve risultare evidente l'originalità della soluzione proposta; mentre per i modelli di utilità l'analisi può essere circoscritta alla constatazione dell'originalità nella forma o nella struttura del prodotto, rispetto allo stato della tecnica.

Pertanto, nella prassi del SIPO, l'invenzione rispetta il requisito della creatività se non risulta ovvia o facilmente deducibile neppure per un esperto, autore di una ricerca approfondita ed estesa ai vari settori scientifici pertinenti; invece, l'esame per i modelli di utilità è limitato al settore cui appartiene la soluzione tecnica individuata.

<sup>54</sup> Art. 22, co. 4° *Legge brevetti*.

invenzioni che violano le leggi dello stato o l'etica morale o che ledono l'interesse pubblico.

Sempre con riferimento ai brevetti vietati lo stesso art. 5 statuisce, nel 2° co. aggiunto con la riforma, che non sono brevettabili quelle invenzioni realizzate attraverso l'utilizzo o la manipolazione di materiale genetico, quando ciò violi norme di legge o altri regolamenti. Pertanto, al di fuori di questa ipotesi sarà lecito brevettare materiale genetico<sup>55</sup>.

È possibile presentare una doppia richiesta di brevetto, una per invenzione e l'altra, in via subordinata, per modello di utilità, sulla base del nuovo comma aggiunto all'art. 9 della *Legge*<sup>56</sup>. La *ratio* di tale prassi poggia sulla rapidità con la quale si procede al rilascio del brevetto per modello di utilità, essendo quest'ultimo sottratto all'esame sostanziale di novità e originalità.

Per il design invece, l'art. 23 prescrive il solo requisito della novità, da intendersi anche in questo caso come novità assoluta.

La riforma prevede inoltre l'inserimento, tra gli atti di violazione di un brevetto per design, dell'offerta di vendita da parte di terzi senza l'autorizzazione del titolare. Ora l'attuale art. 11, co. 2° della legge statuisce che nessuno, senza il consenso del titolare, possa produrre, offrire in vendita, vendere o importare il prodotto che incorpora il design brevettato<sup>57</sup>.

Per quanto concerne il design industriale, un significativo cambiamento è stato invece introdotto all'art. 25 della legge secondo cui non saranno più tutelabili

---

<sup>55</sup> La riforma inserisce due disposizioni per la protezione delle risorse genetiche, trattandosi di un'importante fonte strategica per salvaguardare lo sviluppo sostenibile di un paese. L'art.5 nega la brevettabilità di qualsiasi invenzione-creazione che comporti uso di materiale genetico realizzato o sfruttato in violazione delle leggi e regolamenti cinesi. Inoltre, il nuovo art. 26 richiede che la domanda di brevetto per un'invenzione-creazione realizzata con materiali genetici debba specificare la fonte diretta ed originale della risorse genetiche. In assenza d'indicazione dovrà fornire una spiegazione.

<sup>56</sup> Art. 9 della *Legge brevetti*: “同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权” (“In caso di rilascio di brevetto d'invenzione successivo all'ottenimento di brevetto per modello di utilità, il primo potrà essere concesso se il titolare dichiarerà di rinunciare al modello di utilità”).

<sup>57</sup> Contrariamente a quanto disposto dagli Accordi TRIPS: in base all'art. 26, co. 1°, l'offerta di vendita non è considerata un atto di violazione di un brevetto per design.

come tale le forme bidimensionali, i colori e le combinazioni degli stessi, con la funzione principale di “marcatura”<sup>58</sup>.

Lo stesso art. 25 esaurisce poi l’indicazione delle realtà non brevettabili, escludendo il rilascio del brevetto per le scoperte scientifiche, regole e metodi di ragionamento (智力活动的规则和方法), metodi per diagnosi e trattamenti di malattie (疾病的诊断和治疗方法), varietà animali e vegetali (动物和植物品种), sostanze ottenute attraverso processi di trasformazione nucleare (用原子核变换方法获得的物质).

La nuova legge definisce, inoltre, in modo molto più preciso quali caratteristiche deve presentare un nuovo design registrabile che, in linea con l’Art. 25 dei TRIPS, dovrà essere: - sostanzialmente differente dagli esistenti design; e - non risultare quale combinazione di design esistenti. Con la nuova legge due o più design simili riguardanti lo stesso articolo potranno essere compresi nella medesima e unica domanda di brevetto<sup>59</sup>.

Nella normativa precedente non vi era una disposizione specifica in tema di contitolarità del brevetto o della domanda di brevetto: il nuovo art. 15, contiene ora un’apposita disciplina volta a regolamentare la distribuzione dei diritti e il loro sfruttamento economico in presenza di una pluralità di titolari<sup>60</sup>. Le *royalties* (使用费) ottenute dall’utilizzo del brevetto dovranno essere ripartite tra tutti i contitolari. Tutte le altre vicende<sup>61</sup> che coinvolgono i diritti di un brevetto in contitolarità potranno essere portate a termine solo col consenso di tutti i contitolari.

La riforma del 2008 ha inoltre eliminato la precondizione secondo la quale le

---

<sup>58</sup>In cinese: 对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计. Questa esclusione ha la finalità di evitare una sovrapposizione di tutele per quegli elementi che normalmente formano le etichette e che possono essere protetti mediante copyright oppure come marchi se dotati di capacità distintiva. Per una breve esposizione delle innovazioni introdotte dalla riforma della 2008 che hanno contribuito a rafforzare la protezione dei designs in Cina si veda Xing YUE, “*Influence of the new Patent Law on design application and protection*”, in *China Law & Practice*, 2009, disponibile sul sito <http://www.chinalawandpractice.com>.

<sup>59</sup> In precedenza due o più design sostanzialmente simili e riguardanti lo stesso articolo non potevano formare oggetto di una unica domanda di brevetto, col risultato che per ciascuno di essi si deve procedere al deposito di una corrispondente domanda di brevetto. Questo espone tuttavia le domande “parallele” al rischio d’invalidazione sulla base del principio che vieta il cosiddetto “double patenting”.

<sup>60</sup> In questo caso prevarranno gli accordi intercorsi tra gli stessi. In mancanza, ciascun titolare potrà sfruttare individualmente il brevetto oppure concederlo in licenza (non esclusiva) a terzi, senza che sia necessario ottenere il previo consenso degli altri contitolari.

<sup>61</sup> Che possono essere: cessioni, costituzione di una garanzia del credito o rinuncia.

invenzioni realizzate in Cina da parte di una persona fisica o giuridica cinese dovessero essere registrate prima in Cina<sup>62</sup>. Ora, il titolare di un'invenzione creata in Cina, a prescindere dalla sua nazionalità, può depositare una domanda di brevetto all'estero oppure in conformità alle norme del *Trattato di cooperazione in materia di brevetti*, purché invii prima al SIPO una richiesta per l'esame di confidenzialità (*confidentiality examination*)<sup>63</sup>. Con la nuova legge, la società locale partecipata da un'impresa straniera deve richiedere all'autorità competente cinese l'esame di confidenzialità prima di poter trasferire l'invenzione alla holding con sede all'estero e registrare il brevetto all'estero<sup>64</sup>. L'iter seguito dall'autorità amministrativa per la valutazione delle richieste inoltrate non è regolata dalla Legge ma dalla disciplina regolamentare: l'art. 8 del *Regolamento di attuazione* prevede che la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, corredata dalla relativa descrizione, debba essere sottoposta al vaglio del SIPO prima di essere presentata alla competente autorità straniera o all'Ufficio che riceve la domanda internazionale di brevetto<sup>65</sup>.

Sono stati, inoltre, ampliati i poteri investigativi e sanzionatori delle autorità amministrative, le quali possono ora imporre una sanzione pecuniaria di 200.000 Yuan RMB (rispetto alla soglia massima di 50.000 Yuan RMB prevista dalla

---

<sup>62</sup> Nel vecchio testo dell'art. 20, co. 1°, della *Legge brevetti del 2001* che così recitava: "Qualora un'unità di lavoro cinese o individuo cinese inoltri, in un Paese straniero, domanda di brevetto per un'invenzione/creazione realizzata in Cina, deve dapprima presentare domanda di brevetto all'Ufficio amministrativo dei brevetti del Consiglio degli Affari di Stato, quindi delegare per lo svolgimento della pratica un'agenzia dei brevetti indicata dal Consiglio degli Affari di Stato; infine deve osservare le regole stabilite dall'art. 4 della presente legge". Per la traduzione della Legge brevetti nella vecchia versione del 2001 si veda L. FORMICHELLA - R. CAVALIERI - M. TIMOTEO - E. TOTI, *Leggi tradotte della Repubblica popolare cinese III: Legge sui marchi, sui brevetti, sul diritto d'autore, sul commercio con l'estero*, in *op. cit.*, p. 40 ss.

<sup>63</sup> Si tratta di una sorta di autorizzazione preventiva che, una volta ottenuta, consente al titolare del brevetto di richiedere immediatamente la registrazione dello stesso all'estero senza dover depositare la domanda prima in Cina.

<sup>64</sup> Le restrizioni imposte dalla previgente legislazione pregiudicavano gli interessi della suddetta società cinese partecipata da un soggetto straniero in quanto, sebbene la titolarità dell'invenzione appartenesse alle società partecipanti, tuttavia la sede dell'attività di ricerca rimaneva localizzata in Cina. Per superare tali ostacoli la società straniera cedeva i propri diritti sull'invenzione alla holding con sede all'estero prima di registrare il brevetto in Cina, senza subire alcuna sanzione per l'operazione effettuata dal momento che la vecchia Legge non puniva l'inottemperanza. DONG Lifang, "Terza riforma della legge sul brevetto cinese: novità principali", in *Studi in memoria di Paola A. E. Frassi*, Milano, 2010, p. 250 ss

<sup>65</sup> Inoltre, nell'ipotesi in cui il SIPO ritenga che l'invenzione o il modello d'utilità possano rivelare segreti di stato o altra informazione concernente la sicurezza nazionale cinese, lo stesso sarà tenuto a notificarlo immediatamente al richiedente. In caso di mancata notifica entro 4 mesi dal deposito della richiesta d'esame di confidenzialità, il richiedente potrà direttamente depositare la domanda per brevetto all'estero o presso l'ufficio competente a ricevere la domanda internazionale. Se entro 6 mesi dalla notifica della richiesta il SIPO non si pronuncia riguardo ad un'eventuale illegittima rivelazione di un segreto relativo all'opera, allora si presume che nulla osti al deposito della domanda. La sanzione prevista in caso di mancato ottemperamento alla procedura appena esaminata consiste nel rifiuto della corrispondente domanda di brevetto in Cina.

precedente legge), nell'ipotesi in cui non sia quantificabile il profitto percepito da chi ha violato il brevetto<sup>66</sup>. Anche riguardo alla determinazione dell'ammontare del danno risarcibile la riforma ha apportato un'importante modifica introducendo il concetto di *statutory damages* o ammontare fisso dei danni. Pertanto, accanto ai tre parametri già previsti dalla precedente *Legge brevetti*<sup>67</sup> – ossia le perdite sofferte dal titolare del brevetto (权利人因被侵权所受到的实际损失), gli illeciti profitti conseguiti dal contraffattore (侵权人因侵权所获得的利益) e, solo nel caso di difficile valutazione dei primi, il ragionevole multiplo delle *royalties* dovute per un brevetto concesso in licenza (专利许可使用费的倍数合理) – la riforma ha aggiunto una misura fissa di danno risarcibile quando sia difficoltoso provare con certezza l'effettivo ammontare dei danni subiti dal titolare del brevetto secondo i tre criteri di cui sopra. In base al nuovo art. 65, il giudice potrà condannare il contraffattore a corrispondere da un minimo di 10.000 Yuan RMB ad un massimo di 1 milione di Yuan RMB, qualora sia difficoltoso quantificare il danno emergente<sup>68</sup>.

La riforma ha altresì colmato una profonda lacuna legislativa legata alla mancata previsione della possibilità per il titolare di un brevetto di chiedere ed ottenere, oltre all'inibitoria, misure di raccolta e conservazione delle prove.

In base alla nuova legge, con garanzie richieste al titolare del brevetto e con sostanziale documentazione a supporto della reclamata contraffazione, le Corti

---

<sup>66</sup> Art. 63 *Legge brevetti*: “假冒专利的，除依法承担民事责任外，由管理专利工作的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以并处违法所得四倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任” (“Chi falsifica un brevetto, se ne assume la responsabilità civile ai sensi di legge, inoltre il competente dipartimento amministrativo per brevetti gli ordina di correggere la propria condotta, ne dà pubblico avviso, gli confisca i ricavi illeciti e può altresì comminargli una sanzione pecuniaria fino a quattro volte l'ammontare dei ricavi illeciti; qualora questi non vi siano, la sanzione pecuniaria può ammontare fino a RMB 200.000. Se il comportamento costituisce reato se ne deve accertare la responsabilità penale ai sensi di legge”).

<sup>67</sup> Art. 60 *Legge brevetti del 2001*. Rispetto al testo precedente invece la nuova Legge aggiunge e chiarisce che dovranno essere incluse nella compensazione anche le spese ragionevolmente sostenute dal titolare del brevetto per bloccare la violazione.

<sup>68</sup> “人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿”。Tuttavia tale soglia non costituisce il limite massimo di risarcimento del danno poiché, se il titolare del brevetto riesce a fornire la prova di aver subito un danno maggiore, il giudice sarà tenuto a disporre il risarcimento di quella maggior somma. Per un'analisi del sistema di calcolo dell'ammontare del danno risarcibile in caso di violazione di un brevetto e i relativi aspetti pratici, si veda THE LEGAL DEPARTMENT OF CHINA PATENT AGENT (H.K.) LTD., “*Theory and Practice Related to Patent Infringement Damages*”, 2009, p. 12 ss.

popolari possono concedere, inoltre, provvedimenti cautelari contro il presunto contraffattore, senza preventivo avviso<sup>69</sup>.

Degna di nota è, inoltre, la novità relativa alle agenzie operanti nel settore dei brevetti. Mentre in base alla precedente disciplina lo straniero che intendesse depositare in Cina una domanda di brevetto doveva rivolgersi esclusivamente ad una delle agenzie designate dal SIPO, il nuovo art. 19 elimina questa limitazione, consentendo anche allo straniero di scegliere il proprio consulente brevettuale senza dover necessariamente avvalersi di una delle agenzie autorizzate, in numero ristretto, dal SIPO a trattare questioni in materia di brevetti.

La novella del 2008 ha inoltre affrontato il tema delle licenze obbligatorie (强制许可); aspetto problematico legato alla questione dei brevetti sui farmaci. La licenza obbligatoria<sup>70</sup> costituisce una limitazione al diritto di sfruttamento esclusivo ottenuto con il brevetto, poiché il titolare dello stesso è obbligato a concederlo in licenza per legge alla presenza di determinate condizioni. In particolare il nuovo testo dell'art. 48 prevede due distinte ipotesi di concessione di una licenza obbligatoria: 1) quando il titolare del brevetto non abbia utilizzato, senza alcun valido motivo, la sua invenzione o modello di utilità nei tre anni dalla data di concessione del brevetto o nei quattro anni successivi alla data di deposito della relativa domanda; 2) quando l'applicazione del brevetto è stata legalmente riconosciuta come attività monopolistica. È rimasta invece immutata la disposizione dell'art. 49 che consente il ricorso alla licenza obbligatoria quando vi sia un'emergenza nazionale, una circostanza straordinaria o un pubblico interesse. Pertanto, la necessità oramai sempre più evidente di fronteggiare i gravi rischi alla salute pubblica e le forti pressioni provenienti dal contesto internazionale, hanno spinto la classe dirigente cinese a prendere atto delle molteplici barriere all'entrata del mercato farmaceutico<sup>71</sup>.

---

<sup>69</sup> Le Corti dovranno decidere in merito alla concessione dei provvedimenti entro 48 ore dalla presentazione della richiesta. Il titolare del brevetto dovrà instaurare il giudizio ordinario entro 15 giorni dalla data di concessione del provvedimento cautelare o del provvedimento di accertamento.

<sup>70</sup> Alla licenza obbligatoria si contrappone lo strumento della licenza volontaria che, assieme alla cessione, consente al titolare del brevetto di trasferire ad un terzo il diritto di utilizzazione esclusiva o non esclusiva del brevetto stesso. Tali atti di autonomia negoziale sono previsti dall'art. 10 della *Legge brevetti*.

<sup>71</sup> Le licenze obbligatorie sono considerate la soluzione ottimale per consentire ai paesi in via di sviluppo di produrre e

L'opportunità per la Cina di rivendicare l'accesso alle cure sanitarie si era già presentata nel 2001 in occasione della quarta conferenza ministeriale di Doha<sup>72</sup>, durante la quale era stato riservato ampio spazio all'aspetto delle licenze obbligatorie per la produzione dei farmaci cosiddetti generici<sup>73</sup> allo scopo di fronteggiare un'emergenza sanitaria nazionale<sup>74</sup>.

Dopo un primo passo in avanti compiuto nel 2003 con la decisione del Consiglio generale dell'OMC con la quale si consentiva ai paesi in via di sviluppo di esportare a quelli più poveri medicinali prodotti in virtù di una licenza obbligatoria, la sesta conferenza ministeriale dell'OMC tenutasi ad Hong Kong<sup>75</sup>, segnò una svolta positiva della questione della sanità pubblica nei paesi in via di sviluppo: era stato riconfermato l'impegno di proseguire nei lavori sui temi dell'agenda di Doha e di accettare la proposta di emendamento all'*Accordo TRIPs* fatta a Ginevra il 6 dicembre 2005. L'emendamento in questione<sup>76</sup>, approvato dalla Cina il 28 novembre 2007, consentiva ai paesi membri di esportare i medicinali prodotti mediante licenza obbligatoria in caso di emergenza sanitaria.

In conformità alla suddetta decisione, il nuovo testo dell'art. 50<sup>77</sup> estende l'obbligo di concedere licenze su farmaci per ragioni di salute pubblica e nel rispetto degli accordi internazionali in materia, attribuendo al SIPO il potere di disporre siffatte licenze obbligatorie.

Il breve resoconto finora illustrato, seppur limitato al tema delicato delle licenze obbligatorie in campo farmaceutico, ci mostra una Cina oggi pienamente integrata nel

---

distribuire a prezzi più accessibili i farmaci che sono necessari per affrontare le gravissime emergenze sanitarie. Si tratta di paesi ove l'attività di ricerca in campo farmaceutico è interamente affidata a strutture pubbliche o universitarie che però dispongono di un numero ridotto di infrastrutture e di scarse risorse finanziarie. Cinzia DI NOVI, "*Brevetti sui Farmaci e Brevetti sulla Vita*", cit.

<sup>72</sup> Per la spiegazione dei contenuti della dichiarazione si veda

[http://www.wto.org/english/tratop\\_e/dda\\_e/dohaexplained\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dohaexplained_e.htm).

<sup>73</sup> I farmaci generici presentano lo stesso principio attivo contenuto nei farmaci originali già brevettati ed hanno le medesime indicazioni terapeutiche. Per l'analisi delle questioni relative alla produzione e commercializzazione dei farmaci generici si veda Cinzia DI NOVI, "*Brevetti sui Farmaci e Brevetti sulla Vita*", cit.

<sup>74</sup> Da qui l'espresso riconoscimento per tutti gli stati membri dell'OMC del diritto di concedere licenze obbligatorie e di individuare altre circostanze idonee a costituire un'urgenza tale da giustificare il rilascio di una licenza obbligatoria.

<sup>75</sup> Il testo della Dichiarazione ministeriale di Hong Kong, del 18 dicembre 2005, è consultabile al sito

[http://www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/min05\\_e/final\\_text\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/final_text_e.htm).

<sup>76</sup> Consultabile all'indirizzo [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/TRIPs\\_e/amendment\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/TRIPs_e/amendment_e.htm).

<sup>77</sup> Art. 50 della *Legge brevetti*: "为了公共健康目的, 对取得专利权的药品, 国务院专利行政部门可以给予制造并将其出口到符合中华人民共和国参加的有关国际条约规定的国家或者地区的强制许可".

contesto internazionale, portavoce dei paesi in via di sviluppo.

La riforma ha introdotto, inoltre, due ulteriori limiti ai diritti di esclusiva nascenti da un brevetto: il principio di esaurimento territoriale dei diritti di brevetto e la previsione della cosiddetta “eccezione Bolar”<sup>78</sup>.

Le importazioni parallele, ora ufficialmente legittime, comportano una limitazione dell’esclusiva brevettuale nel senso che questa non si estende agli atti successivi alla prima immissione in commercio legittima del prodotto brevettato. Infatti, ora, chiunque ha diritto di importare in Cina e vendere prodotti brevettati che sono stati venduti nel mercato estero da parte del titolare del brevetto o con la sua autorizzazione<sup>79</sup>.

L’ultimo capoverso dello stesso art. 69 della legge prevede la cosiddetta “eccezione Bolar”. Questa esenzione, che favorisce in particolare il rapido ingresso sul mercato dei farmaci generici, consente ai produttori di tali farmaci di effettuare prove di bioequivalenza<sup>80</sup> ed in generale qualsiasi attività di ricerca su un determinato farmaco prima della scadenza del relativo brevetto.

In generale dunque, le aziende che producono farmaci generici, in attesa della scadenza del brevetto, potranno riprodurre, utilizzare, importare, prodotti coperti da brevetto al fine di acquisire le informazioni necessarie per richiedere poi l’autorizzazione all’immissione in commercio subito dopo la scadenza del brevetto<sup>81</sup>.

Con riferimento al trasferimento dei diritti di brevetto a soggetti stranieri, le normative cinesi attualmente in vigore dividono le varie tecnologie in tre categorie:

---

<sup>78</sup> L’espressione “Bolar clause” ha origine dal caso Roche Products v. Bolar Pharmaceuticals del 1984. Con questa espressione si fa riferimento, in gergo brevettuale, alla particolare ipotesi di eccezione alla contraffazione prevista per tutti quei soggetti che, ancor prima della scadenza del brevetto, compiano attività destinate all’ottenimento di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un proprio farmaco una volta scaduta la copertura brevettuale. In merito si veda <http://www.chinalawandpractice.com/Article/1968094/Channel/7576/The-Bolar-Exception-in-China-and-the-Latest-Legislative-Developments.html>.

<sup>79</sup> Diversamente, nella *Legge brevetti del 2001* la prima importazione di un prodotto brevettato o prodotto ottenuto direttamente da un processo brevettato costituiva diritto esclusivo del titolare del brevetto.

<sup>80</sup> Un farmaco generico deve essere per legge “bioequivalente” al medicinale registrato, ossia deve possedere lo stesso principio attivo presente nel farmaco originale registrato e le medesime indicazioni terapeutiche.

<sup>81</sup> La nuova norma dispone che la produzione, l’utilizzo o l’importazione di medicinali o di attrezzature sanitarie brevettati da parte di terzi non costituiscono violazione di brevetto se rappresentano atti preparatori diretti all’ottenimento di future approvazioni amministrative. Tuttavia nel sistema cinese questa eccezione è soggetta ad un limite imposto dall’Amministrazione Statale per alimenti e farmaci (State Food and Drug Administration, SFDA) tramite il *Regolamento per la registrazione e l’amministrazione dei farmaci* del 2002, emendato nel 2007. In base all’art. 69 la richiesta di produzione e commercializzazione di un farmaco generico dovrà essere presentata alla SFDA già due anni prima della scadenza del brevetto.



1) tecnologie che possono essere esportate seppure in modo controllato<sup>82</sup>; 2) tecnologie la cui esportazione è proibita<sup>83</sup> 3) tecnologie che possono liberamente essere esportate (free technologies). Con la nuova legge brevetti il trasferimento di “free technologies” non è più soggetto ad alcuna preventiva approvazione<sup>84</sup>. Ovviamente l’approvazione preventiva dovrà essere richiesta per la seconda categoria di tecnologie, mentre resterà proibito qualsiasi trasferimento a soggetti stranieri delle tecnologie la cui esportazione è proibita.

Da questa breve analisi appare chiaro che anche in Cina sia in vigore una legislazione a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, compresa una legge sui brevetti con un suo specifico regolamento.

E’ dunque innegabile che negli ultimi trent’anni il governo abbia fatto sostanziali progressi in questo senso, creando un quadro normativo all’avanguardia e all’insegna dell’innovazione, sempre più allineato agli standard occidentali e alle esigenze del rapido sviluppo economico del paese.

Ad oggi, il primato mondiale è della Cina, che con 1.313.000 domande di brevetto concesse nel 2013 (Fig. 10 in Appendice II)<sup>85</sup>, ha superato gli Stati Uniti.

---

<sup>82</sup> Ad esempio, speciali processi di produzione dell’acciaio e tecnologie agricole.

<sup>83</sup> Ad esempio, la produzione di medicinali cinesi e le tecnologie di navigazione aerea.

<sup>84</sup> Le “*Administrative Regulations on Export and Import of Technologies*” (consultabile in lingua inglese all’indirizzo [http://www.ccpit-patent.com.cn/references/Regulations\\_Technology\\_Import\\_Export\\_Administration\\_China.htm](http://www.ccpit-patent.com.cn/references/Regulations_Technology_Import_Export_Administration_China.htm)) non richiedono l’approvazione da parte del Consiglio di Stato del trasferimento di “free technologies”, mentre la *Legge brevetti del 2000* non prevedeva questa possibilità, sicché qualsiasi trasferimento di tecnologie da una entità cinese ad una entità straniera deve prima essere approvata dal Consiglio di Stato.

<sup>85</sup> Tutte le tabelle e i grafici presentati nel testo sono riportati anche in Appendice II del presente elaborato.

## 2. Domande di brevetti depositate e brevetti concessi in Cina (2004-2013)

Anno	Domande depositate	Aumento %	Domande concesse	Aumento %
2004	353.807	14.7	190.238	4.4
2005	476.264	34.6	214.003	12.5
2006	573.178	20.3	268.002	25.2
2007	694.153	21.1	351.782	31.3
2008	828.328	19.3	411.982	17.1
2009	976.686	17.9	581.992	41.3
2010	1.222.286	25.1	814.825	40.0
2011	1.633.347	33.6	960.513	17.9
2012	2.050.649	25.5	1.255.138	30.7
2013	2.377.061	15.9	1.313.000	4.6

FONTE: *Annual reports* 2004-2013, a cura del Sipo (2004-2013).

Tuttavia, in Cina sussistono tuttora delle lacune da colmare all'interno del sistema di tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Non è ancora stato realizzato un rafforzamento del rispetto della normativa vigente e di conseguenza continuano a sussistere forti mancanze, soprattutto nella messa in atto della stessa da parte dell'esecutivo della Repubblica Popolare Cinese. Ne consegue la negativa reputazione di "paradiso del falso" e un'immagine generalmente negativa della Cina, caratterizzata da un sistema giuridico di natura penalistica e pubblicistica<sup>86</sup>.

Si stima che il volume totale della vendita di merci contraffatte occupi dal 7% al 9% dell'intero commercio internazionale e che rispetto agli anni passati l'incremento mondiale della contraffazione dei prodotti negli ultimi anni sia cresciuto di circa il 1.850%<sup>87</sup>. La Repubblica Popolare Cinese rappresenta il primo produttore di beni contraffatti: nel 2011 il 73% degli articoli sequestrati dalle Dogane all'ingresso nell'Unione Europea era di provenienza cinese<sup>88</sup>, come il 62% degli articoli

---

<sup>86</sup> È sulla base di questo stereotipo che gli studiosi occidentali hanno, nei secoli passati, preso parte all'invenzione del diritto cinese e, tramite interpretazioni strumentali e volute omissioni, hanno divulgato l'immagine di una realtà parzialmente deforme, che si discosta dalla reale situazione giuridica cinese. Giusi TAMBURELLO (a cura di), *"L'invenzione della Cina"*, Atti del Convegno AISC, Lecce, 2005, pp. 199-213, in Renzo CAVALIERI, *"Lecture di diritto cinese"*, 2010, pp. 5-14.

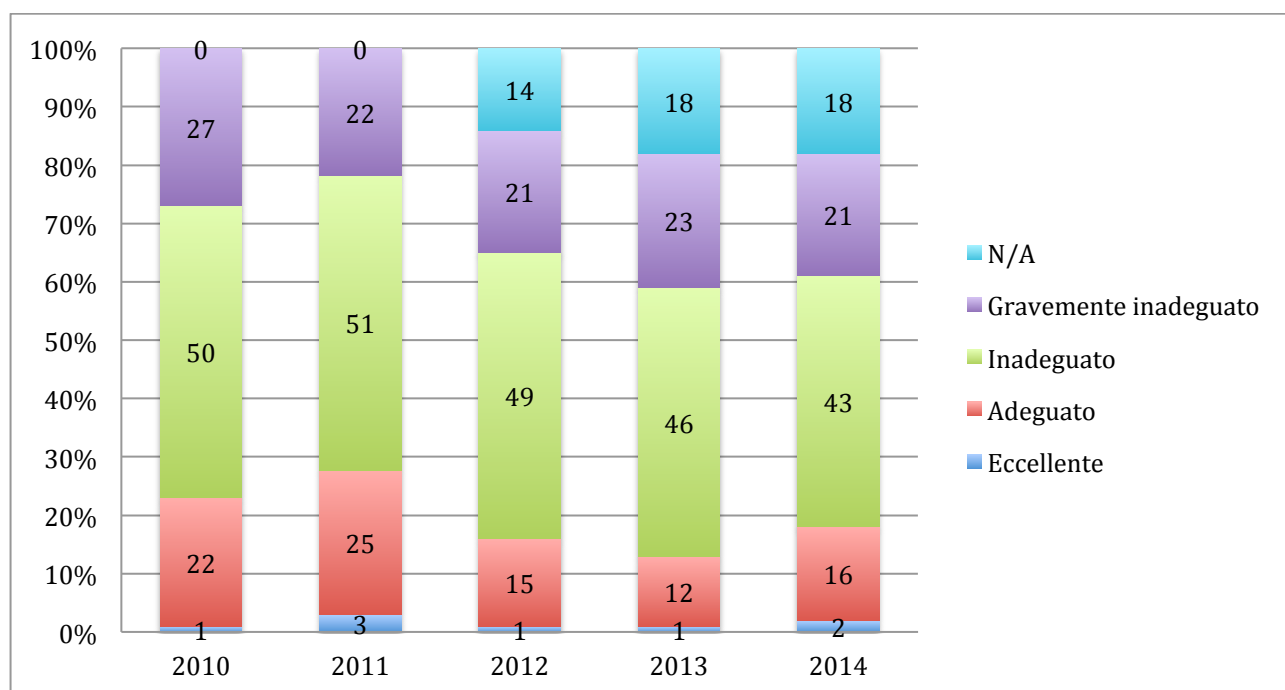
<sup>87</sup> Cfr. "Tutti i numeri della contraffazione", Milano, 26 settembre 2012, articolo in linea, URL [www.indicam.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=88&Itemid=21](http://www.indicam.it/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=21).

<sup>88</sup> Si veda il *"Rapporto della Commissione Europea sulla protezione doganale dei diritti di proprietà intellettuale"*, con dati relativi all'anno 2011, reperibile all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs](http://ec.europa.eu/taxation_customs).

sequestrati dalla US Customs and Border Administration.<sup>89</sup>

Anche l'efficacia percepita delle leggi e del sistema di proprietà intellettuale da parte delle imprese europee rivela una tendenza negativa (Fig. 12 in Appendice II): secondo i dati del “*Business Confidence Survey 2014*”<sup>90</sup>, nel 2014 solo il 18% delle imprese ha valutato l'efficacia del sistema cinese adeguata alla protezione delle private industriali, mentre risultava inadeguata per il 43% e gravemente inadeguata per il 21%<sup>91</sup> delle imprese europee.

### 3. Efficacia percepita delle leggi e regolamenti del sistema di tutela dei diritti di proprietà intellettuale in Cina da parte delle imprese UE (2010-2014)



FONTE: European Chamber Of Commerce In China, “*Business Confidence Survey 2014*”.

Sulla base di quanto premesso, risulta opportuno, pertanto, adoperarsi sul fronte della tutela, a partire dalla registrazione di ciò che costituisce un diritto, procedendo, con riferimento alla fattispecie esaminata, alla registrazione del diritto di brevetto, secondo le modalità previste dalla *Legge* ed esaminate in precedenza. Come si

<sup>89</sup> Dati della US Customs and Border Administration, reperibili all'indirizzo: <http://www.cbp.gov>.

<sup>90</sup> Pubblicato dalla Camera di Commercio UE in Cina e consultabile all'indirizzo <http://www.eurochamber.com.cn/en/publications-business-confidence-survey>.

<sup>91</sup> Il mancante 18% non si è espresso a riguardo.

osserverà nel prossimo capitolo, qualora si riscontrino violazioni e non sia possibile una risoluzione della controversia in via stragiudiziale<sup>92</sup>, ci si può rivolgere alle autorità competenti amministrative, doganali e giudiziarie.

---

<sup>92</sup> Per quanto riguarda i meccanismi stragiudiziali di risoluzione delle controversie si segnalano la conciliazione amministrativa (affidata ai Comitati popolari di conciliazione istituiti nei quartieri urbani e nei villaggi) e quella informale dei nuclei sociali di base (ancora importante soprattutto nella Cina rurale). L'arbitrato è regolato da una legge del 31 agosto 1994 (in vigore dal 1° settembre 1995). Renzo CAVALIERI, *“Letture di diritto cinese”*, 2010, op. cit., p. 52.

## CAPITOLO II

### IL SISTEMA DI TUTELA DEI BREVETTI IN CINA

#### 2.1. *Le fattispecie di violazione e il “dual track system”*

Nonostante si è scelto di incentrare l’elaborato sulla traduzione settoriale giuridica e sull’analisi di questa, è praticamente impossibile comprendere la traduzione della sentenza senza possedere alcune conoscenze di base relative al problema che esse sollevano: la violazione del diritto di brevetto.

Pertanto, illustrata la disciplina normativa dei brevetti, di seguito si esamineranno le fattispecie di violazione, per poi analizzare accuratamente il sistema di tutela della privativa industriale previsto nell’ordinamento cinese, strutturato sul doppio binario amministrativo e giudiziario, meglio conosciuto come “*dual track system*”.

La violazione dei diritti di proprietà intellettuale si realizza nell’ipotesi in cui un terzo utilizza abusivamente l’altrui opera dell’ingegno.

Il titolare della privativa industriale che ne lamenta la violazione ha in primo luogo la facoltà di risolvere la controversia in via stragiudiziale, tramite un tentativo di conciliazione privato<sup>93</sup>.

In caso di esito negativo o di rifiuto della controparte, l’ordinamento cinese offre principalmente una doppia tutela, amministrativa e giudiziaria, per reintegrare il titolare dell’esclusiva nel suo potere di disposizione economica del bene, garantendo inoltre, la possibilità di ricorrere alla via penale e doganale per ottenere la protezione delle situazioni giuridiche lese.

---

<sup>93</sup> In Cina si predilige infatti la conciliazione o mediazione stragiudiziale, ossia una forma di giustizia alternativa a quella statale idonea alla risoluzione di controversie civili. Per un approfondimento si veda Renzo CAVALIERI, “*Lecture diritto cinese*”, op. cit., p. 7.

La *Legge brevetti* dedica, al capo VII (专利权的保护), una disciplina dettagliata avente oggetto le regole del giudizio ordinario e della procedura amministrativa, delle misure cautelari e delle sanzioni per la violazione dei brevetti.

La Legge contiene una specifica norma, l'art. 11, inserita tra le sue disposizioni generali, che individua le varie fattispecie di violazione di un brevetto. Tale norma vieta, con riferimento ai brevetti per invenzione e per modelli di utilità, che soggetti terzi, in mancanza di autorizzazione del titolare del brevetto, possano: produrre, utilizzare, offrire in vendita, vendere o importare i prodotti brevettati; utilizzare il procedimento oggetto di brevetto; utilizzare, offrire in vendita, vendere o importare i prodotti ottenuti direttamente con i procedimenti oggetto di brevetto.

Il concetto qui esposto trova riscontro nella sentenza n. 55/2013 emessa dalla Corte Superiore del Popolo di Shanghai, R.P.C. in data 16 luglio 2013<sup>94</sup>. Nel caso studiato i convenuti avrebbero violato il diritto di esclusiva dell'attore producendo, utilizzando, offrendo in vendita e vendendo, senza autorizzazione, i prodotti brevettati.

Si fa riferimento all'utilizzo non autorizzato del prodotto o del processo brevettato a opera di terzi anche all'art 60<sup>95</sup> della *Legge brevetti*, al quale si aggiunge la particolare ipotesi di violazione del brevetto risultante dal combinato disposto degli artt. 63 della *Legge brevetti* e 84 del *Regolamento di attuazione*. In base al primo, tale fattispecie di violazione si configura con l'assunzione indebita, di fronte a terzi, della titolarità di un brevetto altrui. L'art. 84 invece, individua specificamente gli atti che concorrono a integrarla, ossia: l'indicazione di un brevetto su un prodotto non

---

<sup>94</sup> Il testo originale della sentenza è consultabile in Appendice I del presente elaborato.

<sup>95</sup> Art 60 della *Legge brevetti*: “Lo sfruttamento di un brevetto in assenza di autorizzazione da parte del titolare rappresenta una violazione di brevetto, la controversia provocata da tale situazione viene risolta attraverso consultazione tra le parti interessate. Nel caso in cui le parti non intendano dialogare o non venga raggiunto alcun accordo, il titolare del brevetto o la controparte può intentare causa presso il tribunale del popolo o può richiedere al competente dipartimento amministrativo per brevetti il trattamento della controversia. Nel trattare le controversie, i dipartimenti amministrativi per brevetti, qualora riconoscano sussistere le violazioni, possono ordinare ai trasgressori l'immediata cessazione degli atti illeciti. Laddove questi non concordino con gli esiti delle controversie possono intentare causa presso i tribunali del popolo ai sensi della Legge di Procedura Amministrativa della Repubblica Popolare Cinese entro quindici giorni a partire dal giorno di ricezione delle relative notifiche. Nel caso in cui il trasgressore non intenti causa dopo la scadenza né cessi di commettere la violazione, il competente dipartimento amministrativo per brevetti può richiedere al tribunale del popolo di eseguire l'ordine coattivamente. I competenti dipartimenti amministrativi per brevetti possono, a seguito della richiesta delle parti interessate, procedere ad un tentativo di conciliazione sull'ammontare del risarcimento, se in tal modo non viene raggiunto un accordo, le parti interessate possono intentare causa presso il tribunale del popolo ai sensi della Legge di procedura civile della Repubblica Popolare Cinese.”

brevettato, sulla sua confezione, sui materiali informativi ad esso allegati; l'indicazione su un prodotto o sulla confezione di un brevetto scaduto o dichiarato invalido; la commercializzazione di questi prodotti; l'utilizzo di un numero di brevetto altrui come proprio; la contraffazione o l'alterazione di un certificato di brevetto altrui e di qualsiasi documento allegato allo stesso o alla domanda di registrazione.

Il nucleo tutelabile (保护范围) va individuato attraverso le rivendicazioni che formano la parte principale di un brevetto e che vanno lette alla luce delle descrizioni e dei disegni allegati alla domanda<sup>96</sup>.

Ad integrazione del disposto legislativo, la Corte Suprema è intervenuta nel 2009 con le *Interpretazioni su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie in materia di brevetti* (最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释)<sup>97</sup>.

Poiché l'art. 60 non fornisce indicazioni precise circa le condotte di sfruttamento illecito, le Corti determinano la portata della tutela per un'invenzione o un modello di utilità in conformità alle rivendicazioni della richiesta di brevetto.<sup>98</sup>

Al fine di valutare l'illiceità della condotta rispetto all'art. 60, la Corte Suprema ha invitato la magistratura ad adottare l'interpretazione delle rivendicazioni del brevetto seguita da un tecnico dotato di ordinaria conoscenza nell'ambito considerato.<sup>99</sup>

Qualora l'esame delle rivendicazioni lasci dubbi, la Corte deve adottare l'interpretazione comunemente seguita dai tecnici della materia, supportata dalle pubblicazioni scientifiche disponibili.<sup>100</sup>

In particolare l'art. 5 dell'*Interpretazione* chiarisce che, ai fini processuali, non si ritengono soggette a tutela le soluzioni tecniche presenti nella descrizione dell'invenzione e nelle tavole esplicative, ma escluse dalle rivendicazioni del titolare

---

<sup>96</sup> Art. 59 *Legge brevetti*.

<sup>97</sup> *Zuigao renmin fayuan guanyu shenli qinfan zhuanliquan jiu fen anjian yingyong falu ruogan wenti de jieshi*. Il testo dell'Interpretazione della Corte Suprema, emanata il 21 dicembre 2009, è consultabile in lingua cinese, all'indirizzo: <http://www.chinacourt.org/article/detail/2014/07/id/1355338.shtml>.

<sup>98</sup> Art. 1 delle *Interpretazioni su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie in materia di brevetti*.

<sup>99</sup> *Ibidem*, art. 2.

<sup>100</sup> *Ibidem*, art. 3.

del brevetto.

L'*Interpretazione* del 2009 ha ribadito l'applicabilità della "dottrina degli equivalenti" nell'ordinamento cinese<sup>101</sup>: ai fini del riconoscimento della contraffazione di brevetto, essa implica l'assimilazione di un elemento della tecnica ad un altro elemento, solo apparentemente diverso, ma equivalente dal punto di vista funzionale. La teoria impedisce che sia vanificata la tutela del titolare del brevetto, tramite una riproduzione dell'invenzione ritenuta "*non contraffattoria per varianti tecniche non significative*"<sup>102</sup>, ma salvaguarda allo stesso modo l'interesse dei concorrenti, evitando che un soggetto si appropri in via esclusiva di un elemento della tecnologia di pubblico dominio rivendicandolo in un brevetto.

Nel contesto cinese, la teoria e la corrispondente contraffazione per equivalenti aveva ottenuto un riconoscimento ufficiale nel 2001, con l'adozione della prima versione delle *Interpretazioni della Corte Suprema su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie in materia di brevetti*.

L'art. 17 delle *Interpretazioni* invitava le Corti a determinare l'ambito di protezione conferito dal brevetto in relazione alle soluzioni tecniche contenute nelle rivendicazioni, includendovi anche le soluzioni equivalenti a quelle rivendicate dal titolare. Ai fini processuali, la soluzione tecnica è equivalente quando "*impieghi mezzi simili, svolga sostanzialmente la stessa funzione ed ottenga risultati analoghi rispetto alla soluzione tecnica rivendicata dal titolare del brevetto, e sia, inoltre, facilmente sostituibile da un tecnico della materia senza richiedere uno sforzo creativo*".<sup>103</sup>

Nella sentenza si fa riferimento all'art. 7 delle *Interpretazioni* emendate nel 2009, il quale chiarisce che si ha contraffazione quando il prodotto o il procedimento

---

<sup>101</sup> Il tema degli equivalenti è stato ampiamente trattato dagli osservatori occidentali, le teorie più diffuse sono quella tedesca e quella americana: secondo la dottrina tedesca vi è equivalenza quando la soluzione del contraffattore è alla portata del tecnico medio che esamina le rivendicazioni, mentre secondo la teoria americana vi è equivalenza quando la soluzione del contraffattore presenta una equivalenza dei mezzi, della funzione o del risultato esposto nella rivendicazione.

<sup>102</sup> L'espressione è di FLORIDIA in Aa. Vv., "*Diritto Industriale, Proprietà Intellettuale e concorrenza*", op. cit, pag. 243.

<sup>103</sup> Art. 17 co. 2°. *Interpretazioni su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie in materia di brevetti (versione 2001)*.



contestato comprenda elementi identici o equivalenti a quelli brevettati.

Per stabilire se due prodotti abbiano usi identici o simili, si considerano le descrizioni nelle rispettive domande brevettuali, le indicazioni della Classificazione Internazionale prevista nell'*Accordo di Locarno*<sup>104</sup> e, infine, l'utilizzo dichiarato dalle parti in causa.<sup>105</sup>

In merito alla tutela dei brevetti per innovazioni tecnologiche, le *Interpretazioni* precisano che l'art. 11 *Legge brevetti* vieta l'impiego di un componente brevettato all'interno di un prodotto differente, e anche l'immissione sul mercato di tale componente integra gli estremi di una vendita illecita. Lo sfruttamento del bene ottenuto direttamente dal processo brevettato, così come la modificazione di simile prodotto, costituiscono poi altrettante violazioni della privativa.<sup>106</sup>

L'analisi si completa considerando le eccezioni che può sollevare il convenuto<sup>107</sup>:

a) *prior art defense*

b) *prior use defense*

c) esaurimento dei diritti<sup>108</sup>

d) entrata temporanea in Cina<sup>109</sup>

e) ricerca e sperimentazione scientifica<sup>110</sup>

f) test clinici<sup>111</sup>

---

<sup>104</sup> Consultabile all'indirizzo web

[http://www.uibm.gov.it/attachments/classificazione\\_di\\_locarno\\_IX\\_edizione\\_italiano.pdf](http://www.uibm.gov.it/attachments/classificazione_di_locarno_IX_edizione_italiano.pdf).

<sup>105</sup> *Ibidem*, art. 9.

<sup>106</sup> *Ibidem*, art. 13.

<sup>107</sup> L'elenco degli usi consentiti da parte di terzi del prodotto o del procedimento brevettato è contenuto nell'art. 69 *Legge brevetti*, in questa sede si considerano specificamente le eccezioni proponibili dal convenuto in un procedimento giudiziario per violazione di brevetto. Douglas CLARK, "*Patent Litigation in China*", op. cit., p. 131 ss.

<sup>108</sup> Art. 69 co.1: "Il comportamento di un'entità o individuo non è considerato violazione di brevetto qualora questo utilizzi, metta in commercio, venda od importi i prodotti brevettati o prodotti direttamente acquisiti attraverso il procedimento brevettato, dopo che questi siano venduti dal titolare del brevetto o dall'entità o individuo da questi autorizzato".

<sup>109</sup> Art. 69 co. 3: "Il comportamento di un'entità o individuo non è considerato violazione di brevetto qualora si utilizzi, per necessità, quanto brevettato in attrezzature od equipaggiamenti di mezzi di trasporto esteri che attraversano temporaneamente aree, acque o spazi aerei territoriali cinesi ai sensi dell'accordo sottoscritto tra la Cina ed il paese del quale i mezzi sono originari o del trattato internazionale a cui entrambi i paesi aderiscono, oppure sulla base del principio di reciprocità".

<sup>110</sup> Art. 69 co. 4: "Il comportamento di un'entità o individuo non è considerato violazione di brevetto qualora si utilizzi il brevetto ad esclusivo scopo di ricerca o di sperimentazione scientifica".

<sup>111</sup> Art. 69 co. 5: "Il comportamento di un'entità o individuo non è considerato violazione di brevetto qualora si produca, utilizzi, importi medicinali brevettati od attrezzature mediche brevettate allo scopo di fornire informazioni necessarie a valutazioni ed approvazioni amministrative, oppure produrre od importare tali medicinali o attrezzature esclusivamente per chi deve compiere dette azioni".

- g) violazione della legge anti-monopolio
- h) brevetto già incorporato nello standard
- i) innocenza <sup>112</sup>

L'art. 62 della *Legge brevetti* prevede anzitutto la c.d. *prior art defense*, in base alla quale, in un giudizio per violazione di un brevetto, il presunto contraffattore potrà invocare a propria difesa e sulla base di valide prove il fatto che la tecnologia o il design oggetto della privativa fossero in realtà già compresi nello stato della tecnica e quindi noti al pubblico prima del deposito della domanda, esonerandosi in tal modo da responsabilità per contraffazione.<sup>113</sup>

A tale proposito, le *Interpretazioni* dispongono la necessità del confronto tra le soluzioni tecniche contestate dall'attore e quelle appartenenti allo stato della tecnica: se la comparazione non fa emergere alcuna differenza sostanziale rispetto alle soluzioni tecniche già in uso, la *prior art defense* può trovare applicazione.<sup>114</sup>

In secondo luogo, l'art. 69, co. 2°, prevede la c.d. *prior use defense*, in base a cui i soggetti che abbiano già realizzato in precedenza il prodotto successivamente

---

<sup>112</sup> Art. 70 della *Legge brevetti*: "Se un'entità o individuo utilizza a scopo commerciale, mette in commercio o vende i prodotti che violano un brevetto non sapendo che un soggetto produce o vende tali prodotti senza autorizzazione del titolare del brevetto, non si assume la responsabilità del risarcimento se dimostra l'origine legittima di tali prodotti."

<sup>113</sup> Sul piano processuale il riconoscimento di tale principio determina alcune importanti conseguenze. Il convenuto infatti non dovrà più promuovere una separata procedura di invalidazione del brevetto dinanzi alla Commissione per il riesame dei brevetti, azione quest'ultima che comporterebbe la sospensione del processo. Egli potrà infatti difendersi direttamente nel giudizio instaurato in sede civile per la violazione del brevetto paralizzando così la domanda del titolare dello stesso. Tuttavia se il presunto contraffattore non riuscisse a provare lo stato della tecnica potrebbe ugualmente adire la Commissione per far invalidare il brevetto con una decisione avverso la quale è sempre possibile ricorrere all'autorità giudiziaria. È del tutto evidente che l'introduzione di tale istituto renda meno complicata la strategia difensiva del convenuto, il quale non dovrà più attendere una pronuncia giudiziaria in sede civile di assoluzione per mancata violazione del brevetto impugnato dopo che la causa, nel frattempo sospesa, sia stata riassunta a seguito della procedura amministrativa di invalidazione.

<sup>114</sup> *Ibidem*, art. 14. Un'analisi più approfondita delle prescrizioni di cui agli artt. 62 *Legge brevetti* e 14 delle *Interpretazioni* conduce a rilevare che i passaggi, da entrambi richiesti, per il corretto espletamento dell'eccezione dello stato della tecnica sono sostanzialmente differenti. La Legge infatti, nell'effettuare una mera comparazione fra la tecnologia utilizzata dal contraffattore e lo stato dell'arte, richiede solo due passaggi utili ai fini dell'esercizio della *prior art defense*: a) scomporre l'invenzione presumibilmente contraffatta nelle sue caratteristiche tecniche; e b) accertare che le suddette caratteristiche appartengano già allo stato dell'arte. La Corte invece, in base ad una comparazione tra la tecnologia presumibilmente violata e quella brevettata al fine di verificare se la prima rientri nello scopo della protezione accordata dallo stesso brevetto, richiede una valutazione molto più articolata incentrata sui seguenti passaggi: a) ricostruire le rivendicazioni contenute nel brevetto oggetto di impugnazione in sede civile per la determinazione dell'estensione della protezione attribuita dal medesimo; b) scomporre l'invenzione presumibilmente contraffatta nelle sue caratteristiche tecniche; c) accertare che le caratteristiche tecniche della tecnologia presumibilmente violata rientrino nello scopo di protezione del brevetto oggetto di impugnazione; ed infine d) accertare che le caratteristiche tecniche della tecnologia presumibilmente violata, rientranti nello scopo di protezione del brevetto, siano già comprese nello stato dell'arte.

brevettato da terzi, possono proseguire nell'utilizzo e compiere le operazioni preparatorie ad utilizzare gli stessi nell'ambito originale.

Le *Interpretazioni* stabiliscono che la *prior use defense* possa invocarsi solo per le soluzioni tecniche acquisite con un'autonoma iniziativa di ricerca, e non carpite illegittimamente. Inoltre, il convenuto che sollevi la *prior use defense* può replicare di aver realizzato le operazioni preparatorie allo sfruttamento del prodotto o del procedimento solo se abbia completato i principali disegni tecnici e la relativa documentazione o se abbia acquistato le materie prime e gli impianti necessari a realizzare l'innovazione tecnologica.<sup>115</sup>

Ai sensi dell'art. 61 *Legge brevetti*, nelle liti in merito al procedimento impiegato per ottenere un nuovo prodotto, incombe sul convenuto l'onere di dimostrare l'utilizzo di un procedimento differente nella realizzazione di un bene identico.

Le *Interpretazioni* specificano che il termine "nuovo prodotto" indica un bene o un processo produttivo ignoti al pubblico sia in Cina sia all'estero al momento del deposito della domanda di brevetto.<sup>116</sup>

Per la rilevanza processuale, considerate le numerose difficoltà sorte in merito al tema del risarcimento, si segnala l'art. 16 delle *Interpretazioni*, secondo cui il risarcimento nelle liti per violazione di brevetto deve essere limitato al profitto ottenuto tramite l'illecito sfruttamento della tecnologia, escludendo i ricavi realizzati con mezzi leciti: ad esempio, se la soluzione tecnologica illecitamente sfruttata è impiegata come componente di un prodotto, nella valutazione del profitto occorre isolare il contributo apportato dal componente al prezzo di mercato del bene.

Ai sensi dell'art. 18, l'impresa che riceva una lettera di diffida da parte del titolare del brevetto, non può adire immediatamente la Corte del luogo in cui ha la sede societaria, ma ha l'onere di replicare al mittente, intimandogli di iniziare il procedimento legale nel termine di un mese.

La positiva novità consiste nella necessità di replica, che la società accusata deve rendere al titolare del brevetto: in questo modo la decisione sull'opportunità di

---

<sup>115</sup> *Ibidem*, art. 15.

<sup>116</sup> *Ibidem*, art. 17.

ricorrere in giudizio spetta al danneggiato e si evita che il foro del convenuto acquisisca la competenza alla trattazione delle eventuali cause successive, con presunto vantaggio per quest'ultimo. L'art. 18 ha in questo modo posto rimedio alle frequenti pratiche di *forum shopping*<sup>117</sup>, che avevano sollevato perplessità nelle cause per violazioni di privative industriali promosse da imprese straniere, a causa dell'atteggiamento di favore dimostrato dalle Corti Popolari a vantaggio delle società cinesi.<sup>118</sup>

Come accennato all'inizio di questo paragrafo, l'ordinamento cinese offre al titolare del brevetto una doppia possibilità di tutela, amministrativa e giudiziaria. Il sistema cinese prevede anche una tutela di tipo penale, stabilita e rafforzata dalla *Legge penale della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国刑法)*<sup>119</sup>, emanata il 14 marzo 1997.

La quarta e ultima forma di tutela contemplata dall'ordinamento cinese è quella doganale. Sotto la spinta americana, la normativa doganale è stata oggetto di numerosi dibattiti e modifiche, fino a quando si è giunti alla revisione definitiva della *Legge doganale della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国海关法)*<sup>120</sup> nel 2000.

Poiché la sentenza analizzata ha un carattere civilistico, si è deciso di trattare in via generale le altre forme di tutela. Nei prossimi paragrafi si metteranno in evidenza le caratteristiche della tutela in via amministrativa, doganale e penale relative alla

---

<sup>117</sup> Nelle controversie che presentino carattere transnazionale, i criteri di collegamento, che nei differenti ordinamenti giuridici valgono a radicare la giurisdizione, possono comportare che più organi giudiziari siano in linea di principio disponibili per la trattazione della causa. Di conseguenza, l'attore o il convenuto potrebbero tentare di incardinare l'azione nel foro ritenuto più conveniente alla tutela delle proprie ragioni. Per es., la selezione di una particolare giurisdizione può comportare significativi oneri economici per la controparte, o influire sul regime probatorio, ampliando o restringendo il novero dei mezzi di prova ammissibili. Inoltre, il f. s. può essere ispirato dal tentativo di determinare la legge applicabile alla controversia, alla luce delle norme di diritto internazionale privato destinate a trovare applicazione da parte del giudice designato. Definizione tratta dall'enciclopedia Treccani disponibile online: [http://www.treccani.it/enciclopedia/forum-shopping\\_\(Dizionario-di-Economia-e-Finanza\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/forum-shopping_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/).

<sup>118</sup> Come rileva CLARK, "Patent Litigation in China", op. cit., pagg. 15-16.

<sup>119</sup> *Zhonghua renmin gongheguo xingfa*, entrata in vigore il primo ottobre 1997 ed emendata più volte, l'ultima delle quali nel 2009. Il testo originale in cinese è consultabile alla pagina [http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/17/content\\_4680.htm](http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/17/content_4680.htm). Il testo nella versione inglese è disponibile all'indirizzo <http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=354>.

<sup>120</sup> *Zonghua renmin gongheguo haiguan fa*, emanata il 22 gennaio 1987 e in vigore dal 1° luglio dello stesso anno. Il testo in cinese è consultabile alla pagina <http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab2747/info3420.htm>. La versione in lingua inglese, è consultabile all'indirizzo [http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=182636](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182636).

violazione dei diritti della proprietà intellettuale, dedicando invece il prossimo capitolo all'azione civile, fattispecie esaminata in relazione al caso di studio.

## 2.2. *La tutela in via amministrativa*

### 2.2.1. *L'apparato amministrativo*

L'organo preposto all'amministrazione dei brevetti è l'Ufficio statale per la proprietà intellettuale (国家知识产权局)<sup>121</sup>. Le principali competenze del SIPO, organo alle dirette dipendenze del Consiglio degli Affari di Stato, includono la coordinazione a livello nazionale tra le varie autorità amministrative coinvolte nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale, l'assistenza nella redazione delle norme in materia di brevetti e la gestione dei rapporti con gli Uffici Brevetti esteri, nonché l'esame e il rilascio dei brevetti<sup>122</sup>.

Presso la sede centrale di Pechino sono situati il Dipartimento amministrativo per i brevetti e la Commissione per la revisione dei brevetti (专利抽查委员会)<sup>123</sup>: il primo esamina le domande e rilascia i titoli, mentre il secondo interviene a giudicare i ricorsi avverso i provvedimenti di rigetto delle domande e a decidere sulle istanze di revoca dei brevetti già rilasciati.

A livello di province, regioni autonome, municipalità poste sotto il controllo diretto del governo centrale e nelle municipalità divise in distretti operano gli Uffici brevetti (专利局)<sup>124</sup>, subordinati al SIPO, che si occupano dei casi di contraffazione.<sup>125</sup>

La competenza per territorio è attribuita agli organi amministrativi del luogo di residenza o stabilimento del resistente, oppure del luogo in cui si è svolta l'attività di

---

<sup>121</sup> *Guojia zhishi chanquan ju*, notoriamente conosciuto con l'acronimo inglese SIPO (State Intellectual Property Office). Sull'evoluzione e le competenze di tale organismo si v. M. TIMOTEO, "La difesa di marchi e brevetti in Cina", cit., p. 46 ss.

<sup>122</sup> Sul sito web del Sipo ([www.sipo.gov.cn](http://www.sipo.gov.cn)) è disponibile una banca dati, in lingua inglese, completa di tutte le domande di brevetto depositate in Cina.

<sup>123</sup> *Zhuanli choucha weiyuanhui*, nota con la denominazione inglese Patent Reexamination Board e indicata con l'acronimo PRB.

<sup>124</sup> *Zhuanli ju*, PO.

<sup>125</sup> Art. 3 *Legge brevetti* e art. 79 del *Regolamento di attuazione*.

contraffazione<sup>126</sup>.

Tali Uffici esercitano poteri istruttori per accertare la sussistenza della violazione<sup>127</sup>; sono legittimati a disporre il sequestro probatorio dei beni ottenuti tramite l'utilizzo di un procedimento brevettato o che includano componenti brevettati.<sup>128</sup> Qualora venga accertata la commissione di un illecito, gli Uffici ordinano la cessazione della condotta lesiva, quindi procedono a confiscare i profitti del contraffattore e possono imporre sanzioni pecuniarie sino a 200.000 Yuan RMB. Oppure, se richiesti dal danneggiato, mediano tra le parti per giungere ad un accordo transattivo riguardo al risarcimento.

Nell'ordinamento cinese, la protezione in via amministrativa delle privative industriali è attribuita anche l'Amministrazione generale delle dogane (海关总署)<sup>129</sup> che ha sede a Pechino e rappresenta il vertice dell'intero sistema piramidale cinese delle dogane, seguita, a livello intermedio, dalla Divisione amministrativa doganale del Guangdong (海关总署广东分署)<sup>130</sup> e da 41 direzioni generali delle dogane ed infine, a livello di base, da oltre 500 uffici doganali<sup>131</sup>.

La fonte di regolamentazione di questa materia è la *Legge sulle dogane* del 1987 che è stata oggetto di alcune modifiche con l'emendamento dell'8 luglio del 2000.

L'intervento delle autorità doganali si svolge in relazione al controllo del flusso delle merci in ingresso ed in uscita dal Paese, e consiste nella facoltà di esaminare e trattenere le spedizioni sospette, d'ufficio o su segnalazione del titolare del diritto di proprietà intellettuale.

Nel caso in cui le indagini accertino la provenienza illecita della merce, l'Amministrazione delle dogane ne dispone il sequestro e, infine, valuta l'uso idoneo a cui destinare i beni, ai sensi del *Regolamento d'Attuazione della Legge sulle*

---

<sup>126</sup> Art. 81 *Regolamento di attuazione*.

<sup>127</sup> Ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 64 *Legge brevetti*.

<sup>128</sup> Ex art. 64 *Legge brevetti*.

<sup>129</sup> *Haiguan zongshu*, nota con l'acronimo inglese GAC. Sito web ufficiale alla pagina <http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/>.

<sup>130</sup> *Haiguan zongshu Guangdong fenshu*.

<sup>131</sup> M.K. DIMITROV, "Piracy and the State, the Politics of Intellectual Property rights in China", cit., p. 76 ss.

*Dogane.*<sup>132</sup>

### 2.2.2 *Aspetti procedurali*

Come accennato in precedenza, nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia in via stragiudiziale, la lite può essere deferita all'organo amministrativo competente<sup>133</sup>.

La procedura innanzi agli Uffici brevetti locali è disciplinata dalla *Legge brevetti*, dal *Regolamento d'attuazione* e dalle *Misure per l'attuazione in via amministrativa del diritto di brevetto* (专利行政管理的办法)<sup>134</sup>, emanate dal SIPO.

Le *Misure* specificano che la procedura amministrativa può essere avviata se non sia già stata avviata un'azione in giudizio<sup>135</sup>. Se, come nel caso studiato, è coinvolta una parte straniera, questa dovrà essere rappresentata da un apposito agente.

Congiuntamente al ricorso rivolto all'autorità amministrativa il ricorrente fornirà la prova dell'esistenza del diritto che intende rivendicare e della sua violazione.

L'istanza deve contenere l'indicazione dei fatti e dei motivi di ricorso, una copia del certificato di brevetto, correlata dal materiale probatorio a sostegno delle accuse. La fase preliminare di raccolta delle prove, alla quale interviene solitamente un notaio, può svolgersi presso lo stabilimento del presunto contraffattore, presso un punto vendita, nel corso di un evento fieristico o anche mediante accesso ad un sito web. Le prove raccolte vengono autenticate dallo stesso notaio che vi ha partecipato, assumendo in tal modo un più alto valore probatorio. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, la società deve osservare il termine di prescrizione di due anni a partire dalla conoscenza della violazione.

In caso di accoglimento del ricorso da parte dell'Ufficio brevetti competente si instaura un procedimento in contraddittorio tra le parti durante il quale l'autorità

---

<sup>132</sup> Sulla tutela in via doganale si rimanda al paragrafo 2.2.3 di questo capitolo.

<sup>133</sup> Art. 60 *Legge brevetti*.

<sup>134</sup> *Zhuanli xingzheng guanli de banfa*, emanate dal SIPO il 17 dicembre 2001, entrate in vigore lo stesso giorno dell'emanazione, consultabili alla pagina web <http://baike.baidu.com/view/438899.htm>.

<sup>135</sup> Art. 8 delle *Misure*.

amministrativa ha la facoltà di interrogare le parti coinvolte, di condurre ispezioni nei luoghi in cui si sospetta lo svolgimento dell'attività illecita, di consultare ed acquisire copia dei documenti utili ai fini del procedimento<sup>136</sup>, effettuare accertamenti sui prodotti relativi all'attività illecita, apporre sigilli o sequestrare prodotti contraffatti<sup>137</sup>.

Le *Misure* chiariscono che le indagini dell'Ufficio devono concludersi nel termine di quattro mesi nei procedimenti per violazione della privativa, prorogabili di un mese se lo impone la complessità della vicenda.<sup>138</sup>

Se l'autorità amministrativa accerta la commissione dell'illecito di violazione di brevetto ordina l'immediata cessazione dell'attività lesiva in essere, dispone la confisca e la distruzione dei macchinari impiegati nella produzione, ordina al soccombente di astenersi dall'impiego del procedimento brevettato, dalla proposta di vendita, dalla vendita e dell'importazione di beni brevettati<sup>139</sup>, ordina la distruzione dei prodotti e del materiale pubblicitario recante indicazioni false o ingannevoli<sup>140</sup>.

Ai sensi dell'art. 60 *Legge brevetti*, ferma la competenza esclusiva delle Corti Popolari a liquidare il danno patrimoniale, nei casi di violazione di brevetto l'Ufficio può condurre una mediazione in merito all'importo del risarcimento, su concorde richiesta delle parti ed in base delle circostanze accertate, ma non condannare in via esecutiva il responsabile<sup>141</sup>.

Nei casi di contraffazione, che implicano l'indebita assunzione della titolarità della privativa altrui, l'Ufficio può ordinare la pubblicazione di una rettifica per mezzo di un avviso pubblico a spese del soccombente, confiscare i profitti conseguiti illecitamente e può irrogare una sanzione pecuniaria non superiore a 200.000 Yuan RMB, nel caso in cui non sia quantificabile il profitto percepito da chi ha violato il

---

<sup>136</sup> Si tratta in via esemplificativa di contratti, ricevute, libri contabili del convenuto.

<sup>137</sup> Art. 64 *Legge brevetti*.

<sup>138</sup> L'istruttoria per i casi di contraffazione di brevetto altrui deve invece pervenire a conclusione nel termine di un mese, prorogabile di due settimane.

<sup>139</sup> Art. 41 *Misure per l'attuazione in via amministrativa del diritto di brevetto*.

<sup>140</sup> *Ibidem*, art.43.

<sup>141</sup> L'ammontare della sanzione pecuniaria può essere determinato attraverso una conciliazione privata, seguendo una particolare procedura disciplinata nel dettaglio dagli artt. 15-20 delle *Misure* per l'attuazione dei diritti di brevetto.



brevetto<sup>142</sup>.

A completamento del quadro relativo ai rimedi amministrativi a tutela della proprietà intellettuale, il 1° marzo 2006 il Ministero del commercio, ha emanato le *Misure per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale durante le fiere* (展会知识产权保护办法)<sup>143</sup>.

### 2.2.3 La tutela doganale

La protezione offerta dalle autorità doganali consiste nel sequestro e nel blocco delle importazioni ed esportazioni di merci sospette nei porti e ai confini del territorio cinese. Inoltre la legge riconosce alle autorità doganali il potere di imporre sanzioni amministrative e di procedere, nel caso in cui la violazione integri una fattispecie di reato, ad indagare il presunto contraffattore per responsabilità penale.<sup>144</sup>

La relativa procedura è disciplinata dal *Regolamento sulla protezione doganale dei diritti di proprietà intellettuale* (中华人民共和国海关保护条例)<sup>145</sup> emesso dal governo cinese nel 2003 ed emendato, per la prima volta, il 17 marzo 2010 e dalle

---

<sup>142</sup> Art. 63 *Legge brevetti*. Le *Misure per l'attuazione in via amministrativa del diritto di brevetto* non permettono il compimento d'iniziativa istruttorie prima della notifica del ricorso al resistente.

<sup>143</sup> *Zhanhui zhishichanquan baohu banfa*, disponibili in cinese all'indirizzo web [http://sbj.saic.gov.cn/flfg1/sbxzgz/200906/t20090603\\_60317.html](http://sbj.saic.gov.cn/flfg1/sbxzgz/200906/t20090603_60317.html). Tali Misure hanno previsto, per gli eventi fieristici che abbiano una durata superiore a tre giorni, la creazione di un apposito Ufficio reclami preposto a raccogliere le varie contestazioni relative ad un caso sospetto di violazione dei diritti di esclusiva. Una volta ricevuta la denuncia, l'Ufficio procederà, nelle ventiquattro ore successive, all'attività di indagine, previa informazione dell'interessato. Se questi non riuscirà a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati, allora l'Ufficio ordinerà l'immediato ritiro della merce contraffatta dalla fiera. In alternativa l'Ufficio può anche tentare la strada della risoluzione bonaria della questione, favorendo la sottoscrizione da parte del presunto contraffattore di una lettera di intenti con cui lo stesso si impegna a non esporre o commercializzare i prodotti sospetti. Soltanto in caso di esito negativo della procedura di reclamo all'interno della fiera, il funzionario del locale ufficio amministrativo competente in materia di proprietà intellettuale presente in fiera trasmetterà, entro 15 giorni dalla chiusura della fiera stessa, la pratica al dipartimento competente per territorio. Per approfondire l'argomento si rimanda alla lettura de " *La tutela della proprietà intellettuale durante le manifestazioni fieristiche in Cina*", a cura dell'IPR DESK DI CANTON, disponibile all'indirizzo web [http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2006085/la\\_tutela\\_ipr\\_durante\\_le\\_manifestazioni\\_fieristiche\\_in\\_cina.pdf](http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2006085/la_tutela_ipr_durante_le_manifestazioni_fieristiche_in_cina.pdf) o la guida a cura di Giovanni DE SANCTIS " *Strumenti per il rispetto della proprietà intellettuale in Cina negli eventi espositivi e non solo*", consultabile all' indirizzo web <http://www.adi-design.org/upl/Guide%20IPR%20Pechino/Guida%202.1%20L.pdf>.

<sup>144</sup> Artt. 47 e 50 *Legge sulle dogane*.

<sup>145</sup> *Zhonghua renmin gongheguo haiguan baohu tiaoli*, emanato il 2 dicembre 2003 ed entrato in vigore il 1° marzo 2004. Questo regolamento ha sostituito la precedente legislazione cinese in materia di tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale del luglio 1995. Il testo del regolamento è disponibile alla pagina web <http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab2745/info3486.htm>.

relative *Disposizioni attuative* (关于中华人民共和国知识产权海关保护条例的实施办法)<sup>146</sup>.

In base a queste regole, l'intervento dell'Amministrazione doganale si svolge secondo due modelli operativi. In primo luogo, il titolare della privativa può registrare il proprio diritto presso la banca dati dell'Amministrazione generale delle dogane: in tal caso, il titolare ha diritto di essere informato della possibile violazione riscontrata durante un'ispezione portuale o aeroportuale.<sup>147</sup>

La registrazione, che ha un periodo di validità di dieci anni<sup>148</sup> ed è facoltativa, rappresenta la via più praticata, visto che esime la società dall'onere di monitorare personalmente le spedizioni sospette.<sup>149</sup>

Infatti, in alternativa al primo modello, l'impresa che abbia il timore di essere vittima di una violazione di brevetto può accedere alla tutela doganale a prescindere dalla registrazione del proprio diritto<sup>150</sup>: i titolari della privativa possono rivolgersi direttamente all'Ufficio competente per il porto o l'aeroporto designato e richiedere il sequestro della merce sospetta, fornendo le prove della titolarità del diritto e le informazioni in suo possesso sulle generalità dei soggetti responsabili della violazione, sul tipo di prodotti coinvolti e sul luogo in cui dovrebbe transitare la spedizione sospetta.<sup>151</sup>

Il titolare della privativa ha l'onere di adire la Corte Popolare e richiedere un'ordinanza di convalida del sequestro e di conservazione del materiale probatorio, in assenza della quale, l'amministrazione doganale è tenuta al rilascio dei beni sequestrati

---

<sup>146</sup> *Guanyu zhonghua renmin gongheguo haiguan baohu tiaoli de shishi banfa*, emanate dall'Amministrazione generale delle dogane il 25 maggio 2004 ed entrate in vigore il 1° luglio dello stesso anno. Il testo delle disposizioni è disponibile alla pagina web <http://baike.baidu.com/view/2468124.htm>.

<sup>147</sup> Art. 7 del *Regolamento sulla protezione doganale dei diritti di proprietà intellettuale*.

<sup>148</sup> Il certificato di registrazione valido per dieci anni dalla data di rilascio potrà essere rinnovato per ulteriori dieci anni, entro sei mesi dalla scadenza. La disposizione di cui all'art. 10 del *Regolamento* rappresenta una delle novità introdotte dalla riforma del 2003 al fine di rendere la richiesta di tutela doganale più efficace. La precedente normativa stabiliva che la protezione accordata avesse una durata di 7 anni rinnovabile per ulteriori 7.

<sup>149</sup> IPR2, "Roadmap for Intellectual Property Protection in China: Customs Enforcement in China", 2010. Disponibile all'indirizzo: <http://www.ipr2.org>.

<sup>150</sup> Artt. 4 e 12 *Regolamento sulla protezione doganale*.

<sup>151</sup> Ai sensi dell'art. 13 del *Regolamento sulla protezione doganale*.

entro 20 giorni.<sup>152</sup> Nel caso in cui la Corte Popolare convalidi il sequestro si instaura un procedimento giudiziario per accertare la sussistenza della violazione del diritto del ricorrente.

Considerati i costi contenuti e il maggior livello di protezione disponibile, gli osservatori consigliano all'impresa straniera di procedere alla registrazione della privativa nella banca dati dell'Amministrazione generale delle dogane di Pechino.<sup>153</sup>

A tal fine, il soggetto interessato deve inoltrare una richiesta scritta, specificando le generalità del titolare del diritto, il tipo di privativa industriale di cui si chiede la protezione, la presenza di eventuali contratti di licenza, l'indicazione della categoria di beni coperti da brevetto e dettagli sui prodotti accusati di violare la privativa.<sup>154</sup>

Il richiedente deve allegare la documentazione utile a comprovare le dichiarazioni e agevolare lo svolgimento dei controlli, producendo ad esempio fotografie e campioni dei prodotti originali e contraffatti.<sup>155</sup>

Il richiedente estero, privo di un ufficio di rappresentanza o di residenza abituale in Cina, deve conferire procura a un rappresentante legale cinese per lo svolgimento della procedura.<sup>156</sup> Sono inoltre richieste la traduzione dei documenti redatti in lingua straniera e l'autenticazione del materiale probatorio ad opera di un notaio cinese.<sup>157</sup>

La registrazione della privativa obbliga il personale doganale a inviare una comunicazione scritta al titolare del diritto, in merito alle possibili violazioni riscontrate durante un'ispezione sul territorio nazionale<sup>158</sup>.

In esito alla registrazione, l'Amministrazione delle dogane non impone il pagamento per ciascuna richiesta di sequestro, ma autorizza il titolare della privativa a prestare

---

<sup>152</sup> L'obbligo dell'Amministrazione doganale di disporre il rilascio dei beni, qualora non riceva l'ordinanza di convalida della Corte popolare entro 20 giorni dal sequestro, è stabilito dall'art. 24 co. 1° *Regolamento sulla protezione doganale*.

<sup>153</sup> DIMITROV, "Piracy and the State, the Politics of Intellectual Property Rights in China", op. cit., pagg. 78-79; CLARK, "Patent Litigation in China", op. cit., pagg. 27-28. M. TIMOTEO, "La difesa di marchi e brevetti in Cina", cit., p. 74.

<sup>154</sup> Art. 7 *Regolamento sulla protezione doganale*, art. 6 *Disposizioni attuative GAC*.

<sup>155</sup> Ai sensi dell'art. 7 n°5 del *Regolamento sulla Protezione Doganale*.

<sup>156</sup> Art. 2 *Disposizioni attuative GAC*.

<sup>157</sup> Art. 7, co. 2°, *Disposizioni attuative GAC*.

<sup>158</sup> In tali circostanze, il personale doganale è autorizzato a trattenere la spedizione per 72 ore, mentre il titolare della privativa ha l'onere di replicare alla comunicazione richiedendo il sequestro probatorio dei beni e versando una cauzione, se ha fondato motivo di ritenersi esposto alla contraffazione, informando in caso contrario l'amministrazione che non intende richiedere la misura cautelare.

una garanzia bancaria di validità annuale<sup>159</sup>. Su richiesta del titolare della privativa che presti la garanzia, l'amministrazione doganale sequestra i beni sospetti o, in caso d'inerzia dell'interessato, dispone il rilascio della merce trattenuta.

Il sequestro consente di condurre le indagini necessarie ad accertare eventuali violazioni del brevetto, durante le quali il titolare della privativa e le altre parti coinvolte devono prestare collaborazione, se richieste dall'autorità procedente.<sup>160</sup>

Le spese del procedimento ricadono in prima istanza sul soggetto che richiede il sequestro, ma nel caso in cui si accerti la commissione di un illecito, egli può ripeterle dalla parte soccombente.

Se non ritiene possibile determinare la commissione di violazioni, l'amministrazione deve informarne sia il ricorrente sia le controparti: il primo ha la possibilità di adire la Corte Popolare, per richiedere l'accertamento della provenienza illecita della merce e la convalida del sequestro, mentre il destinatario della spedizione può richiedere alle Dogane il rilascio dei beni in seguito al pagamento di una cauzione pari al valore dei prodotti sequestrati.<sup>161</sup>

L'amministrazione doganale è successivamente tenuta ad adottare misure per disporre dei beni contraffatti e al rimborso della cauzione versata dal titolare della privativa e ad irrogare una sanzione pecuniaria ai responsabili della violazione, equivalente al 30% del valore dei beni.<sup>162</sup>

Nel caso in cui la condotta configuri un reato, il personale doganale dispone il trasferimento dell'indagine agli organi di pubblica sicurezza, per accertare profili di rilevanza penale.<sup>163</sup>

L'autorità doganale ha, inoltre, una propria autonomia d'intervento: qualora, durante i controlli alle merci in transito, risulti in modo evidente che i prodotti in circolazione violano i diritti di proprietà industriale, l'autorità doganale può informare

---

<sup>159</sup> L'istituto di credito attesta che il cliente ha la disponibilità per adempiere il pagamento delle spese equivalenti al costo sostenuto per la detenzione, la conservazione e la disposizione dei beni di cui abbia richiesto il sequestro nei dodici mesi precedenti. L'importo minimo garantito non può comunque essere inferiore a 200.000 Yuan RMB.

<sup>160</sup> *Ibidem*, art. 27.

<sup>161</sup> Artt. 28-29 *Disposizioni attuative GAC*. Il personale doganale è comunque tenuto a disporre la restituzione della spedizione al destinatario entro cinquanta giorni dall'esecuzione del sequestro, nel caso in cui la Corte Popolare non convalidi il provvedimento.

<sup>162</sup> Art. 35, co. 2° *Disposizioni attuative GAC*.

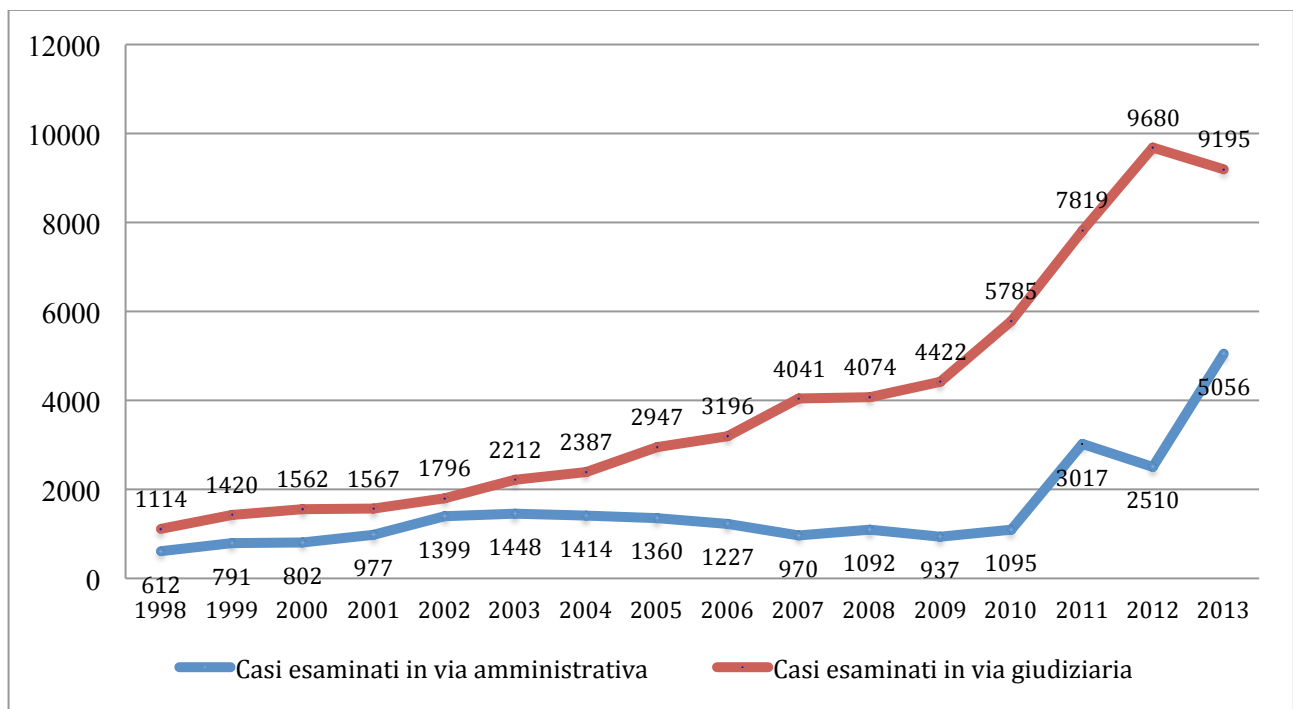
<sup>163</sup> Art. 91 *Legge sulle dogane*.

il soggetto interessato della presunta attività contraffattiva. A questo punto sarà lo stesso titolare a decidere se chiedere o meno la tutela dei propri diritti.

#### 2.2.4 Efficacia e limiti della tutela amministrativa e doganale

Nonostante l'efficiente tutela dei brevetti abbia rappresentato una priorità della classe dirigente cinese, per sostenere lo sviluppo tecnologico nazionale e il settore dei brevetti sia stato relativamente meno esposto alle pressioni estere per il conseguimento di risultati nella lotta alla contraffazione, l'analisi statistica ha rivelato la costante preferenza della risoluzione giudiziale delle controversie in materia di brevetti rispetto al ricorso amministrativo (Fig.1 in Appendice II).

#### 4. Controversie in materia di brevetti esaminate in via amministrativa e giudiziaria (1998-2013).



FONTI: *Annual report*, a cura del SIPO 1998-2013, 中国法院知识产权司法保护状况, IPR protection by chinese Courts 1998-2013, a cura della Corte Suprema Popolare.

Seppure la tutela civilistica abbia costi maggiori e richieda tempi più lunghi dell'azione amministrativa, essa offre al titolare del brevetto la possibilità di ottenere un risarcimento commisurato all'entità del danno subito, di avvalersi delle ordinanze inibitorie e di assunzione anticipata della prova.

Pertanto, nonostante gli Uffici Brevetti locali siano titolari di notevoli poteri istruttori, portino a termine gli accertamenti in tempi brevi e a costi contenuti rispetto all'azione giudiziaria, possano ingiungere al contraffattore la cessazione della condotta illecita e se ritengono che il caso presenti rilevanza penale, sono tenuti a trasferire il fascicolo agli organi di pubblica sicurezza, la protezione in via amministrativa presenta ancora seri limiti. In primo luogo le sanzioni irrogate non hanno l'effetto deterrente necessario, tanto che il contraffattore potrebbe persistere nella condotta illecita che garantisce guadagni superiori. Inoltre, né i prodotti contraffatti né i macchinari impiegati nella realizzazione sono sistematicamente distrutti, lasciando aperta la possibilità che la produzione illecita rientri sul mercato. Si riscontra poi una certa ostilità delle autorità a trasferire i casi di violazioni di maggiore gravità all'esame dell'autorità di polizia.

I dati statistici rivelano che, a dispetto di tali limiti, la presenza di un solo organo tecnico preposto alla tutela dei brevetti riduce sensibilmente l'incidenza di comportamenti opportunistici e la frequenza della corruzione amministrativa.

L'accertamento degli illeciti nella materia dei brevetti è tendenzialmente complesso, poiché implica notevoli conoscenze tecnico-scientifiche, dunque la responsabilità della tutela è concentrata in un'unica sede e si evita la proliferazione di organi amministrativi dalle responsabilità sovrapposte o potenzialmente in conflitto.<sup>164</sup>

Inoltre, l'Ufficio brevetti locale è legittimato ad infliggere al responsabile della violazione sanzioni pecuniarie che possono raggiungere i 200.000 Yuan RMB,

---

<sup>164</sup> Si nota in via incidentale che gli organi amministrativi sono competenti in via esclusiva per il perseguimento della falsa rappresentazione di una tecnologia di pubblico dominio come soggetta a brevetto, poiché mancando la lesione diretta al diritto di terzi, non vi sono incentivi ad intraprendere azioni civili contro l'autore dell'illecito né la condotta è prevista come reato. Per contro, sono tendenzialmente risolte in via giudiziaria le liti in cui l'attore sostiene l'indebita assunzione della titolarità della sua privativa da parte del convenuto.

esercitando un maggiore effetto deterrente<sup>165</sup>.

Per quanto riguarda la tutela doganale, nella prassi, il modello operativo che incontra maggior favore è la registrazione preventiva del diritto presso l'Amministrazione generale delle dogane. La diretta richiesta d'assistenza presuppone, invece, un'autonoma iniziativa investigativa, per individuare tempestivamente le merci sospette.

Il vantaggio del primo modello consiste nel diritto a ricevere comunicazione dei possibili illeciti riscontrati dagli Uffici dislocati sul territorio nazionale, con la possibilità di determinare la gravità delle violazioni e predisporre una strategia difensiva.

Il secondo modello, invece, è utile a intercettare spedizioni d'ingente valore, purché, sia possibile acquisire le prove idonee a dimostrare la violazione nel giudizio che s'instaura a seguito della misura cautelare.

Considerati i requisiti di ammissibilità per le prove raccolte all'estero, il titolare del diritto può ritenere preferibile un tentativo di conciliazione con il destinatario della spedizione sospetta, che potrebbe desistere dalla violazione piuttosto che subire un processo.

I vantaggi della registrazione del diritto presso la banca dati dell'Amministrazione generale a Pechino si riducono notevolmente per i titolari di un brevetto poiché il personale doganale è difficilmente in grado di valutare se un prodotto incorpori un componente brevettato o sia stato realizzato tramite un procedimento brevettato, quindi il titolare della privativa rischia di non ricevere puntuali segnalazioni delle spedizioni sospette.

In tali casi, senza rinunciare alla registrazione, gli osservatori consigliano alle società di svolgere indagini autonome, richiedendo l'intervento dell'amministrazione doganale per arrestare l'esportazione di prodotti contraffatti.<sup>166</sup>

In via generale, l'efficacia della tutela doganale è limitata dalle serie difficoltà

---

<sup>165</sup> Art. 63 *Legge brevetti*, che determina l'importo massimo della sanzione in 200.000 Yuan RMB, rispetto ai 100.000 Yuan RMB stabiliti dalla *Legge marchi*.

<sup>166</sup> Giovanni DE SANCTIS, "Brevettare in Cina, invenzioni, modelli di utilità, disegni industriali", *Elementi di strategia aziendale*, op. cit., p 31 ss.

nell'identificare l'effettivo responsabile della violazione: il *Regolamento sulla protezione doganale dei diritti di proprietà intellettuale* richiede, infatti, la specificazione delle generalità del solo mittente e destinatario della merce, che tipicamente saranno due società commerciali intermediarie tra il produttore cinese ed il mercato estero.

Pertanto, l'Amministrazione generale ha emanato nel 2010 le *Disposizioni sulla classificazione riservata delle imprese* (中华人民共和国海关企业分类管理办法)<sup>167</sup>, che suddividono le società del settore import-export in cinque classi, secondo la previa commissione d'illeciti contro la proprietà intellettuale.

In base a tale classificazione, le società del settore import-export sono sottoposte ad accertamenti di crescente severità: per le imprese inserite nella categoria B sono previsti controlli ordinari, mentre quelle appartenenti alle categorie C e D sono soggette a verifiche più rigorose<sup>168</sup>.

Nonostante tali iniziative, la portata del fenomeno della contraffazione di prodotti brevettati nella Repubblica Popolare è tale da mettere in secondo piano l'attività di controllo e prevenzione realizzata dalle Dogane: nel 2011 oltre il 70% del materiale sequestrato all'ingresso nell'Unione Europea ed il 60% di quello sequestrato dalla US Customs and Border Administration era di provenienza cinese. Per questo motivo, la Commissione Europea ha siglato un ulteriore *Piano d'azione per la tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale*<sup>169</sup> con la RPC che impegna le parti contraenti allo scambio sistematico d'informazioni circa il numero e il valore dei sequestri effettuati, a una cooperazione operativa tra i principali porti e aeroporti

---

<sup>167</sup> *Zhonghua renmin gongheguo haiguan qiye fenlei guanli banfa*, adottate dall'Amministrazione generale delle dogane di Pechino il 15 novembre 2010, le Disposizioni sono consultabili in lingua cinese all'indirizzo: <http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=8565&lib=law>.

<sup>168</sup> Ai fini delle ispezioni doganali, una società appena costituita rientra nella categoria B: può ottenere il riconoscimento della classe superiore nel caso in cui non abbia subito sanzioni amministrative per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, non abbia commesso reati fiscali ed agisca in conformità ai regolamenti amministrativi di cui all'art. 7 delle *Disposizioni*.

Al contrario, l'art. 8 dispone che la società a cui siano irrogate sanzioni amministrative due volte in un anno, per violazione dei diritti di proprietà intellettuale o per reati fiscali, retroceda nella categoria C, con l'inasprimento dei controlli doganali.

<sup>169</sup> Nell'ambito del *Piano d'azione delle dogane dell'Unione Europea per il contrasto alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale 2009-2012*. Per maggiori informazioni sul Piano d'azione sino-europeo si rinvia al "Report on the implementation of the EU Customs Action Plan to Combat Intellectual Property Right Infringements for the Years 2009 to 2012", 23 ottobre 2012, pagg. 8-9. Consultabile all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/resources/documents/customs/report\\_action\\_plan\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/report_action_plan_en.pdf).



europei e cinesi, ed incoraggia la collaborazione tra le imprese e le rispettive amministrazioni doganali per identificare più agevolmente le spedizioni sospette.

I dati statistici a disposizione evidenziano i migliori risultati dall'Amministrazione delle dogane negli ultimi anni, sia dal punto di vista del numero d'interventi effettuati, sia del valore in denaro dei beni sequestrati.

Il trend positivo circa il numero di operazioni e il valore dei beni sequestrati, evidente dalle statistiche del periodo 1996-2008 è proseguito anche nel 2010-2011, quando l'Amministrazione doganale ha eseguito 21.073 provvedimenti di sequestro, evitando l'immissione sui mercati esteri di 133.599.569 prodotti contraffatti, poiché le spedizioni sospette erano destinate all'esportazione nel 99,86% dei casi.<sup>170</sup>

Nel paragrafo seguente, si esaminerà la tutela giudiziaria delle privative industriali, per comprendere se sia dotata di maggior efficacia rispetto al ricorso agli organi amministrativi. L'analisi è stata particolarmente utile soprattutto per meglio comprendere la sentenza oggetto di traduzione nel prossimo capitolo.

### *2.3. La tutela in via giudiziaria*

#### *2.3.1. L'apparato giudiziario*

Con il termine 司法机关 vengono indicate le istituzioni giudiziarie cinesi in senso lato, includendo le Corti, le Procure Popolari e gli organi di pubblica sicurezza.

Le Corti Popolari rappresentano la magistratura giudicante della RPC e sono

---

<sup>170</sup> Le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale riguardanti le merci destinate all'import/export, hanno generalmente le seguenti caratteristiche:

(1) Prevalenza dei casi riguardanti la contraffazione dei marchi rispetto alla contraffazione di altri diritti di proprietà intellettuale;

(2) Oltre l'85% delle violazioni accertate riguarda merci in uscita (export);

(3) Le contraffazioni riguardano principalmente beni di consumo, di cui i principali articoli sono capi di abbigliamento, calzature e cappelli; seguono i prodotti elettrici, i prodotti dell'industria leggera, i giocattoli, la valigeria e gli articoli in plastica;

(4) Le violazioni non riguardano esclusivamente le marche dei prodotti esteri ma anche marchi nazionali.

IPR DESK CANTON, "La proprietà intellettuale in Cina: linee generali e focus sulle province meridionali e sui marchi e brevetti del made in Italy", 2010, op. cit., p. 33, disponibile alla pagina web:

[http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2006085/la\\_proprieta\\_intellettuale\\_in\\_cina.pdf](http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2006085/la_proprieta_intellettuale_in_cina.pdf).

organizzate secondo uno schema piramidale su quattro livelli<sup>171</sup> : la Corte Suprema Popolare (最高人民法院) rappresenta l'organo giurisprudenziale di vertice, a cui sono subordinate le Alte Corti (高级人民法院), le Corti Intermedie (中级人民法院) e le Corti di base (基层人民法院).

Le 31 Alte Corti sono stabilite a livello Provinciale, di Municipalità direttamente sottoposte al Governo Centrale e Regioni Autonome, le 376 Corti Intermedie sono istituite a livello di Prefettura e Municipalità, mentre oltre 3.000 Corti di base assicurano l'amministrazione della giustizia a livello distrettuale.

Infine, considerata la vastità territoriale del Paese, l'istituzione di oltre 20.000 Tribunali Popolari (人民法庭) ha permesso di avvicinare il sistema giudiziario anche alle aree rurali.

Le Corti Popolari non costituiscono un organo giudiziario indipendente nell'accezione occidentale del termine ma, in conformità al principio di "unità dei poteri statali", sono responsabili innanzi agli organi legislativi. La Corte Suprema Popolare è responsabile innanzi all'ANP<sup>172</sup>, mentre le Corti subordinate sono responsabili innanzi alle Assemblee Popolari del livello territoriale corrispondente<sup>173</sup>. Inoltre, le Corti di livello gerarchicamente superiore esercitano un potere di supervisione sull'operato delle Corti inferiori, che sono dunque sottoposte ad una doppia dipendenza<sup>174</sup>.

In via generale, ciascuna Corte è suddivisa in sezioni per l'esame delle controversie civili, penali ed economiche, ma, secondo la necessità dell'amministrazione della giustizia, possono essere istituite ulteriori sezioni specializzate<sup>175</sup>. La facoltà di istituire ulteriori sezioni presso le Corti intermedie e le Alte corti, ha portato nel 1993

---

<sup>171</sup> Introdotta all'art. 124 Cost. e specificata nella *Legge Organica sulle Corti Popolari* (中华人民共和国人民法院组织法), *Zhonghua renmin gongheguo renmin fayuan zuzhi fa*, emanata nel 1979 e disponibile alla pagina web [http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2006-12/05/content\\_5354938.htm](http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2006-12/05/content_5354938.htm).

<sup>172</sup> *Quanguo renmin daibiao dahui*, in caratteri cinesi: 全国人民代表大会.

<sup>173</sup> Art. 17 *Legge organica sulle corti popolari*.

<sup>174</sup> Si allude al fatto che le assemblee parlamentari a livello Provinciale, di Municipalità e distrettuale nominano il Presidente della relativa Corte Popolare, mentre i Comitati Permanenti degli organi assembleari nominano i giudici ordinari.

<sup>175</sup> Art. 24 *Legge organica sulle corti popolari*. Sul tema di veda EU China Ipr2, "Project for the Protection of Intellectual Property Rights", disponibile alla pagina web <http://www.ipr2.org/>.

alla costituzione della prima sezione competente per la tutela della proprietà intellettuale entro l'Alta Corte di Pechino, seguita nel 1996 dalla terza Sezione civile (民事审判第三庭) della Corte Suprema Popolare<sup>176</sup>.

L'esempio della capitale si è ampiamente diffuso, al punto da realizzare nell'arco di vent'anni un sistema di sezioni specializzate nelle cause relative alla proprietà intellettuale nelle maggiori città del Paese, dotate di una competenza tecnica adeguata all'oggetto del contendere. Nel 2006 la terza Sezione civile della Corte Suprema, incaricata dell'esame delle cause in materia, è stata ufficialmente denominata "Divisione della proprietà Intellettuale". Secondo i dati più recenti, in Cina ci sono più di 420 sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale, presenti nelle Corti di diverso livello, supportate da un *corpus* di circa 2.700 giudici specializzati. Questo processo di specializzazione è ancora in fase di sviluppo: quest'anno sono state istituite le prime tre Corti specializzate in materia di proprietà intellettuale a Shanghai, Pechino e Guangzhou.<sup>177</sup>

La funzione ermeneutica è stata disciplinata nel 1997 con le *Varie disposizioni sull'interpretazione giudiziaria* (最高人民法院关于司法解释工作的规定)<sup>178</sup> che attribuiscono l'esclusiva titolarità del potere interpretativo alla Corte Suprema<sup>179</sup> e consentono alle Corti inferiori di riferirsi alle indicazioni dell'organo di vertice, citandole espressamente nelle proprie sentenze.

Per quanto riguarda l'individuazione del giudice competente a trattare i casi di

---

<sup>176</sup> Per uno studio comparativo sulle Corti specializzate nella tutela della proprietà intellettuale, che include la situazione cinese, si veda IIPi - USPTO, "Study on specialized IP Courts," a joint project between International Intellectual Property Institute and US Patent and Trademark Office, 25 gennaio 2012. Reperibile all'indirizzo: <http://iipi.org>

<sup>177</sup> La struttura delle Corti prevede due gradi di giudizio. Saranno di competenza delle Corti di base i contenziosi civili e amministrativi in materia di copyright (con l'esclusione di computer software), marchi (esclusi i marchi notori), concorrenza sleale (esclusi segreti industriali), nonché le vertenze civili riguardanti "contenuto tecnico", franchising, domini internet. Le decisioni emesse in primo grado saranno appellabili di fronte alla Corte specializzata e le decisioni di quest'ultima potranno essere rinviate all'Alta Corte della città di riferimento, dove le corti specializzate si insedieranno. Laura CAVESTRI, "La Cina apre i super tribunali per la tutela dei marchi", articolo sul Sole 24 ore, disponibile alla pagina <http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-12-30/la-cina-apre-super-tribunali--la-tutela-marchi-193318.shtml?uuid=AB0wi7WC>; Benjamin BAI, "Specialized IP Courts in China: One Giant Step?", 2014, disponibile alla pagina web <http://kluwerpatentblog.com/2014/12/10/specialized-ip-courts-in-china-one-giant-step/>.

<sup>178</sup> *Zuigao renmin fayuan guanyu sifa jieshi gongzuo de guiding*, emanate dalla Corte Suprema il 23 marzo 2007 e disponibile all'indirizzo: <http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=5970&lib=law>; Mark COHEN, "Specialized IP Courts and China's Quest to Become an Innovative Economy", 2014, disponibile all'indirizzo <http://blogs.nottingham.ac.uk/chinapolicyinstitute/2014/12/03/specialized-ip-courts-and-chinas-quest-to-become-an-innovative-economy/>.

<sup>179</sup> Art. 2 *Varie disposizioni sull'interpretazione giudiziaria*.

violazione dei brevetti, si applicano criteri di ripartizione delle competenze per territorio, per materia e per valore.

La competenza territoriale spetta alla Corte nella cui circoscrizione ha sede il contraffattore oppure alla corte del luogo in cui si è svolta la condotta illecita<sup>180</sup>. Individuata la corte competente a livello territoriale, è necessario identificare il giudice innanzi al quale dovrà essere istruito il giudizio di primo grado.

Nella gran parte dei casi sono le corti intermedie a essere competenti in primo grado. Infine, la determinazione della competenza per valore avviene sulla base di alcuni criteri individuati dalla stessa Corte suprema, in base ai quali le corti di livello superiore sono competenti a conoscere in prima istanza le controversie di valore superiore ai 200 milioni di Yuan RMB e le cause di valore compreso tra 100 e 200 milioni di Yuan RMB se una delle parti non ha la propria residenza nella circoscrizione della corte o se una delle parti è straniera o è cittadina di Taiwan, Hong Kong e Macao<sup>181</sup>. Per le cause di valore inferiore sono competenti le corti intermedie, fatta eccezione per le ipotesi in cui le corti superiori abbiano delegato la competenza in primo grado alle corti di base delle grandi municipalità<sup>182</sup>. In tal caso le corti di base avranno competenza a trattare le cause di valore inferiore ai 5 milioni di Yuan RMB e quelle aventi un valore compreso tra 5 e 10 milioni di Yuan RMB, se ambo le parti hanno la residenza nella circoscrizione della relativa corte superiore o intermedia. La decisione del giudice di primo grado è appellabile dinanzi al giudice immediatamente successivo, quindi il provvedimento di una corte intermedia potrà essere impugnato, in secondo grado, dinanzi ad una corte superiore del popolo. Soltanto se il caso coinvolge un interesse nazionale, allora sarà possibile l'ipotesi di un terzo grado presso la Corte suprema<sup>183</sup>.

Gli stranieri per aver accesso alle procedure di tutela dei propri diritti di proprietà industriale devono effettuare una legalizzazione di tutti i documenti

---

<sup>180</sup> Ai sensi dell'art. 29 della *Legge di procedura civile (Zhonghua renmin gongheguo minshi susong fa, 中华人民共和国民事诉讼法)*.

<sup>181</sup> Art. 1 delle *Disposizioni sulla revisione degli ambiti di competenza delle corti di ogni livello sulle controversie in materia di proprietà intellettuale* emanate il 28 gennaio 2010 ed entrate in vigore il 1° febbraio 2010.

<sup>182</sup> Art. 2 delle suddette *Disposizioni*.

<sup>183</sup> Art. 21 *Legge di procedura civile*.

presentati alla corte a partire dalla procura alle liti conferita all'avvocato cinese. La legalizzazione, che per gli italiani va asseverata in tribunale, deve essere anche registrata presso le rappresentanze diplomatiche cinesi presenti nel paese.

Il potere di supervisione sull'applicazione della legge da parte delle Corti e degli organi di pubblica sicurezza spetta invece alle Procure Popolari (人民检察院), che coordinano le attività investigative degli organi di pubblica sicurezza ed esercitano il potere di convalida del fermo e dell'arresto. Nell'esercizio del potere di supervisione, le Procure Popolari sono legittimate a presentare un'istanza di revisione delle sentenze passate in giudicato, che ritengano viziate da un errore nella ricostruzione dei fatti o nell'applicazione delle norme.

Anche le Procure sono organizzate secondo una struttura gerarchica, che pone al vertice la Suprema Procura Popolare (最高人民检察院), quindi le Alte Procure (高级人民检察院), le Procure Intermedie (中级人民检察院) e di base (基层人民检察院).

L'organo di vertice ha sede a Pechino, a livello provinciale, delle maggiori municipalità amministrative direttamente dal Governo Centrale e delle Regioni Autonome sono state stabilite le 33 Alte Procure; a livello di municipalità e prefettura sono presenti le 384 Procure Intermedie e vi sono infine oltre 3.000 Procure di base a livello distrettuale. La Procura Suprema è responsabile innanzi all'ANP mentre le Procure subordinate sono responsabili innanzi alle Assemblee Popolari di livello corrispondente. Come avviene per le Corti, anche il rapporto gerarchico che caratterizza la relazione tra le Procure a diversi livelli rende quelle inferiori soggette alla doppia dipendenza, dalla Procura superiore e dall'organo assembleare di livello corrispondente.

Le Procure Popolari svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la tutela giudiziaria delle privative industriali: ricevuta la notizia di reato, avviano le indagini volte a determinarne la rilevanza penale della condotta. L'intervento della Procura Popolare è necessario qualora i fatti illeciti previsti dalla *Legge brevetti*<sup>184</sup> integrino

---

<sup>184</sup> Artt. 11 e 63 *Legge brevetti*.

anche gli estremi dei reati di cui agli artt. 213-216 della *Legge penale*.

Nello svolgimento delle indagini, le Procure si avvalgono delle forze di polizia, che operano come ausiliari dell'autorità giudiziaria e sono al servizio del Ministero di Pubblica Sicurezza. Quest'ultimo dipende dal Consiglio degli affari di Stato ed è organizzato in organi di livello provinciale, gli Uffici di pubblica sicurezza, che si diramano poi a livello municipale e di contea.<sup>185</sup>

Le forze di polizia si attivano in seguito alle segnalazioni dei presunti reati riscontrati durante le ispezioni degli organi amministrativi preposti alla tutela dei brevetti, oppure in seguito alle denunce dei titolari della privativa.

Nel corso delle indagini, gli organi di pubblica sicurezza esercitano i poteri di disporre il fermo o trarre in arresto i sospettati; conducendo ispezioni e perquisizioni per reperire le prove della commissione del reato. La Procura Popolare è responsabile della convalida dell'arresto del contraffattore<sup>186</sup> e supervisiona l'attività istruttoria, per acquisire gli elementi utili a sostenere l'accusa in giudizio.<sup>187</sup>

Nel prossimo paragrafo sono descritte le caratteristiche dell'azione penale, mentre si rimanda al prossimo capitolo per i profili di maggior rilevanza dell'azione in sede civile, analizzati in relazione alla sentenza studiata.

### 2.3.2. *L'azione penale*

A tutela dei brevetti sussistono svariate sanzioni penali previste dalla *Legge penale della Repubblica Popolare Cinese*, promulgata il 14 marzo 1997.

La legislazione vigente delinea le varie condotte criminose con le relative sanzioni, che coinvolgono i diritti di proprietà intellettuale e industriale.

Le figure di reato contro le privative industriali sono previste agli artt. 213-220 Legge Penale della RPC<sup>188</sup>: in materia di brevetti è previsto il reato di contraffazione (假冒专

---

<sup>185</sup> Per maggiori informazioni sul Ministero di Pubblica Sicurezza, si rinvia al sito del Consiglio degli Affari di Stato: <http://english.gov.cn/>.

<sup>186</sup> Art. 12 *Legge Organica sulle procure popolari* ed art. 3 della *Legge di procedura penale*.

<sup>187</sup> Art. 13 *Legge organica sulle procure popolari*.

<sup>188</sup> Nello specifico, la legge punisce: 1. l'uso non autorizzato di un marchio identico a quello registrato per lo stesso tipo di prodotto; 2. la vendita di beni contrassegnati da un marchio contraffatto; 3. la falsificazione o la produzione non

利罪), che si manifesta in varie condotte accomunate dall'illecita assunzione della titolarità della privativa di terzi, come l'apposizione di un numero di brevetto altrui su prodotti non soggetti a brevetto, la successiva vendita di tali prodotti, la falsificazione del certificato di brevetto o della relativa documentazione.<sup>189</sup>

Tali condotte integrano gli estremi del reato qualora superino una determinata soglia di offensività, al di sotto della quale sono ritenute meri fatti illeciti e soggetti esclusivamente a sanzioni amministrative.

Per i reati contro la proprietà industriale, il tipo di sanzione e la severità sono commisurate alla gravità delle circostanze, come stabilito dall'*Interpretazione congiunta della Corte Suprema e della Procura Suprema Popolare del 2004*.

Il reo di contraffazione di brevetto può essere condannato alla pena pecuniaria e alla reclusione sino a tre anni se le circostanze sono gravi, oppure alla sola sanzione pecuniaria, a discrezionalità della Corte.

Per le restanti condotte criminose, invece, si distingue tra “gravità” ed “estrema gravità” delle circostanze del reato, arrivando a prevedere la pena massima della reclusione di sette anni.

La contraffazione di brevetto è prevista come reato nel caso in cui l'illecito profitto conseguito sia maggiore di 200.000 Yuan, oppure quando la perdita economica causata al titolare della privativa sia equivalente a 500.000 Yuan.<sup>190</sup>

La contraffazione di due o più brevetti è invece penalmente rilevante quando l'illecito profitto ammonti a 100.000 Yuan e sia comunque non inferiore a 50.000 Yuan.<sup>191</sup>

Per quanto riguarda i criteri di calcolo del profitto, questi sono stati chiariti dall'*Interpretazione del 2004* che ha stabilito che le Corti Popolari faranno riferimento al valore complessivo dei beni prodotti, immagazzinati, trasportati e venduti.<sup>192</sup>

---

autorizzata di rappresentazioni di un marchio registrato altrui, o la vendita illecita di tali rappresentazioni; 4. la contraffazione di brevetti registrati altrui; 5. la violazione di un diritto d'autore allo scopo di ricavare un illecito profitto; 6. la commercializzazione illegale di copie; 7. la divulgazione e l'acquisizione indebita degli altrui segreti commerciali.

<sup>189</sup> Gli atti di contraffazione sono definiti dall'art. 83 *Regolamento d'attuazione della Legge brevetti*.

<sup>190</sup> Art. 4, co. 1° e 2°, *Interpretazioni della Corte Suprema e della Procura Suprema Popolare su alcune questioni relative all'applicazione della legge nei processi penali per violazione della proprietà intellettuale*, emanata l'8 dicembre 2004 (di seguito *Interpretazione congiunta*).

<sup>191</sup> *Ibidem*, art. 4, co. 3°.

<sup>192</sup> Art. 12 *Interpretazione congiunta*.

S'intende l'effettivo prezzo di vendita dei prodotti contraffatti per i beni venduti, oppure il prezzo apposto sull'etichetta per i beni immagazzinati ed offerti in vendita. Nel caso tali prezzi non siano noti, per determinare l'ammontare del profitto conseguito le Corti adotteranno il criterio del prezzo medio di mercato.

Nonostante l'*Interpretazione congiunta* si caratterizzi per un notevole rigore definitorio delle fattispecie di reato, s'individuano alcuni aspetti che limitano l'efficacia deterrente. In primo luogo, i titolari di privative industriali auspicano un'ulteriore riduzione delle soglie di rilevanza penale, al fine di colpire con sanzioni pecuniarie condotte illecite che, attualmente, non sono disincentivate dalle sanzioni amministrative<sup>193</sup>.

In secondo luogo, suscita perplessità la prassi giurisprudenziale di calcolare l'illecito profitto in base al prezzo di vendita del prodotto contraffatto e non secondo il prezzo di mercato del prodotto originale, come sarebbe opportuno: dato il prezzo notevolmente inferiore dei prodotti illeciti, ciò rende molto più raro il raggiungimento della soglia di rilevanza penale e mina l'efficacia della tutela.

La seconda *Interpretazione congiunta* ha definito l'ambito di applicazione della reclusione per i reati contro la proprietà intellettuale, specificando le fattispecie in cui si applica la sospensione condizionale della pena<sup>194</sup>.

### 2.3.3. *Le competenze degli organi di pubblica sicurezza*

La modalità più comune di perseguimento dei reati contro la proprietà industriale in Cina consiste nel trasferimento degli illeciti penali all'attenzione delle autorità di

---

<sup>193</sup> Può quindi accogliersi con favore la previsione introdotta nella seconda *Interpretazione congiunta* del 2007, secondo cui, nel dispositivo di condanna, le Corti possono irrogare una sanzione pecuniaria equivalente al guadagno netto realizzato, moltiplicato sino a cinque volte, o commisurata ad una percentuale dei ricavi lordi compresa tra il 50% ed il 100%.

<sup>194</sup> Secondo il combinato disposto dell'art. 72 *Legge penale* e dell'art. 3 *Interpretazione*. L'art. 3 prevede al primo comma che i condannati alla reclusione per reati contro la proprietà intellettuale debbano essere ammessi alla sospensione condizionale, se la durata della pena non è superiore a tre anni ed il reo non è socialmente pericoloso; non possono invece usufruire del beneficio i soggetti che abbiano reiterato il reato nonostante una precedente condanna in sede penale o una sanzione amministrativa, che non abbiano mostrato alcun segno di pentimento o che abbiano occultato gli illeciti profitti conseguiti, in conformità al principio generale di cui all'art. 74 della *Legge penale*.



polizia.<sup>195</sup> La materia è disciplinata dalle *Disposizioni in merito al trasferimento delle indagini sui reati da parte degli organi amministrativi (行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定)*<sup>196</sup>, emanate dal Consiglio degli Affari di Stato nel 2001.

I reati contro la proprietà industriale possono essere perseguiti d'ufficio da parte degli organi di pubblica sicurezza che abbiano notizia delle violazioni, oppure su istanza di parte, come stabilito in via generale per i reati dagli artt. 107-108 *Legge di procedura penale (中华人民共和国刑事诉讼法)*<sup>197</sup>. Ai fini della denuncia, il titolare di brevetti di nazionalità estere hanno l'onere di conferire procura ad un legale rappresentante cinese.

Ai sensi dell'art. 1 *Opinioni su varie questioni relative all'applicazione della legge nei processi penali per violazione della proprietà intellettuale (关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见)*<sup>198</sup>, la denuncia deve essere resa all'Ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui è stato commesso il reato o del luogo in cui il reo ha la residenza.

Le autorità amministrative sono tenute a trasferire la competenza delle indagini agli organi di pubblica sicurezza, quando gli accertamenti rivelino condotte penalmente rilevanti, per l'entità del profitto illecito o la gravità delle circostanze. Ricevuta la segnalazione, gli organi di polizia sono tenuti a valutare la rilevanza penale della vicenda: qualora non ritengano necessario procedere, informano il denunciante e giustificano la decisione<sup>199</sup>.

L'accettazione del caso da parte delle autorità di pubblica sicurezza implica lo svolgimento dell'attività istruttoria necessaria a determinare l'eventuale

---

<sup>195</sup> Le altre due modalità consistono nell'iniziativa d'ufficio da parte delle autorità di polizia, con cui sono perseguiti i reati di cui gli organi di pubblica sicurezza prendano conoscenza autonomamente, oppure nell'iniziativa del cittadino, che rivolga una denuncia o all'Ufficio di pubblica sicurezza.

<sup>196</sup> *Xingzheng zhifa jiguan yisong shexian fazui anjian de guiding*, disponibili all'indirizzo: <http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=1946&lib=law>. Art. 3 delle *Disposizioni*.

<sup>197</sup> *Zhonghua renmin gongheguo xingshi susong fa*, emanata dall'ANP il 1° gennaio 1980 il ed è attualmente vigente nella versione emendata il 14 marzo 2012, disponibile all'indirizzo [http://www.gov.cn/flfg/2012-03/17/content\\_2094354.htm](http://www.gov.cn/flfg/2012-03/17/content_2094354.htm).

<sup>198</sup> Emanate il 10 gennaio 2011 e disponibili in lingua inglese all'indirizzo: <http://www.mps.gov.cn/n16/n1282/n3508/n2173912/2662026.html>.

<sup>199</sup> Art. 110 *Legge di procedura penale*.

responsabilità penale<sup>200</sup>. Una volta avviate le indagini preliminari presso il luogo sospetto in cui il contraffattore svolge la sua attività economica, durante l'investigazione, si procederà all'interrogatorio dei testimoni, al sequestro dei documenti rilevanti e delle prove, nonché al congelamento dei conti bancari ritenuti sospetti<sup>201</sup>. Nel corso delle indagini, le autorità di polizia esercitano i poteri istruttori in conformità alla *Legge di procedura penale*, che consente lo svolgimento d'ispezioni personali, di luoghi o di cose alla ricerca di effetti materiali del reato.<sup>202</sup>

In esito alle perquisizioni, le autorità di pubblica sicurezza hanno facoltà di disporre il sequestro probatorio del materiale pertinente al reato.<sup>203</sup>

Se la presunta responsabilità non trova riscontri nell'interrogatorio né sono acquisiti ulteriori riscontri durante le indagini, la polizia provvede al rilascio immediato del fermato.<sup>204</sup>

Gli organi di polizia sono tenuti a completare la fase istruttoria entro due mesi dall'esecuzione dell'arresto, tuttavia la misura cautelare può essere prorogata di un mese per consentire la chiusura delle indagini su autorizzazione della Procura.<sup>205</sup>

Al termine delle indagini, gli organi di polizia trasferiscono il materiale istruttoria raccolto alla Procura popolare, accompagnato da una dichiarazione scritta secondo cui le indagini hanno fornito elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio.<sup>206</sup>

Quest'ultima procede ad esaminare il fascicolo e gli elementi raccolti, per determinarsi in ordine all'esercizio dell'azione penale.<sup>207</sup>

Se ritiene chiarite le circostanze di fatto e sufficienti le prove della condotta illecita, secondo l'art. 172 *Legge di procedura penale*, la Procura formula l'imputazione e trasferisce il fascicolo alla Corte popolare. Qualora le indagini non permettano di acquisire elementi sufficienti, la Procura ordina l'archiviazione del procedimento, di

---

<sup>200</sup> *Ibidem*, art. 113.

<sup>201</sup> Il PSB può adottare delle misure coercitive come la custodia cautelare e gli arresti domiciliari.

<sup>202</sup> *Ibidem*, artt. 126-133.

<sup>203</sup> *Ibidem*, artt. 134-138.

<sup>204</sup> Art. 84 *Legge di procedura penale*.

<sup>205</sup> Art. 154 *Legge di procedura penale*.

<sup>206</sup> *Ibidem*, art. 160.

<sup>207</sup> *Ibidem*, art. 169.

cui deve dare comunicazione all'indagato ed all'autorità di polizia.<sup>208</sup>

La Procura rinvia l'imputato al giudizio della Sezione Penale della Corte popolare competente all'esame del caso.<sup>209</sup>

I tribunali di base hanno la competenza, in primo grado, per le cause penali ordinarie, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge rimessi alla competenza delle corti superiori.

Le corti intermedie hanno la competenza a conoscere in prima istanza<sup>210</sup>:

1. i casi aventi ad oggetto azioni sovversive e gli attentati contro la sicurezza dello stato;
2. i casi penali ordinari puniti con la pena della reclusione o con la pena di morte;
3. i casi penali ove il reo è straniero.

Le corti superiori hanno competenza a decidere, in primo grado, i casi di maggiore rilevanza per l'intera provincia o per le municipalità sottoposte al diretto controllo del governo centrale o per le regioni autonome<sup>211</sup>. Infine, la competenza in prima istanza per i più rilevanti casi penali che hanno un'importanza significativa per l'intera nazione<sup>212</sup> è riconosciuta alla Corte Suprema.

Quanto alla competenza territoriale, l'art. 24 della *Legge di procedura penale* stabilisce che l'azione penale può essere promossa dinanzi alla corte del luogo dove il crimine è stato commesso o, se ritenuto più opportuno, alla corte del luogo in cui il reo ha la residenza.

Ricevuta la richiesta dalla Procura, la Corte popolare procede alla costituzione di un collegio di tre membri e fissa la data della pubblica udienza, quindi notifica copia della richiesta di rinvio a giudizio sia all'imputato sia al titolare della privativa, entro

---

<sup>208</sup> *Ibidem*, art. 171, co. 4° ed art.175.

<sup>209</sup> Come già osservato, i criteri di determinazione della competenza sono stabiliti dalla *Legge di procedura penale*: per quanto riguarda la materia, l'art. 19 attribuisce alle Corti di base la trattazione dei procedimenti penali in primo grado. Il principio è derogabile nei casi rilevanti a livello municipale o provinciale, oppure particolarmente complessi, per cui la Corte gerarchicamente superiore può disporre l'avocazione del caso.

In merito al territorio, l'art. 24 dispone la competenza della Corte del luogo in cui è stato commesso il reato, salvo quando essa ritenga opportuno che proceda la Corte nella cui circoscrizione l'imputato ha la residenza.

<sup>210</sup> Art. 20 della *Legge di procedura penale*.

<sup>211</sup> Art. 21 *Legge di procedura penale*.

<sup>212</sup> Art. 22 *Legge di procedura penale*.

dieci giorni dallo svolgimento dell'udienza.<sup>213</sup> Verificata la regolare costituzione delle parti, la Corte dichiara aperto il dibattimento, il collegio dispone poi l'audizione delle parti, e si procede quindi ad assumere le testimonianze richieste dalla Procura e dalla difesa dell'imputato.<sup>214</sup>

Viene poi data lettura delle prove documentali e delle consulenze tecniche disposte dalla Procura e dalla Corte; esaurita l'assunzione delle prove, la Corte dichiara chiusa la discussione ed autorizza il difensore dell'imputato a presentare oralmente le proprie conclusioni,<sup>215</sup> quindi si riunisce per rendere la sentenza.

Ai sensi dell'art. 195, se le circostanze di fatto sono evidentemente chiare ed il materiale probatorio conferma la responsabilità dell'imputato, il collegio dispone la condanna.

Ai sensi dell'art. 202 *Legge di procedura penale*, il collegio deve emettere la sentenza di primo grado entro due mesi dall'accettazione del caso, prorogabili di un mese per la complessità delle circostanze<sup>216</sup>.

Ai sensi dell'art. 216 *Legge di procedura penale*, l'imputato e la Procura popolare possono impugnare la sentenza di primo grado<sup>217</sup>. La mancata proposizione dell'appello entro il termine comporta la decadenza dall'impugnazione e l'esecuzione del provvedimento di primo grado.<sup>218</sup>

Nel valutare la fondatezza dei motivi d'appello il collegio applica la medesima procedura del giudizio di primo grado.

In esito al procedimento, il collegio pronuncia la sentenza che rigetta l'appello, se ritiene corretta sia la ricostruzione dei fatti sia l'applicazione delle norme realizzata in primo grado, ed equamente determinata la pena.<sup>219</sup>

La sentenza che conferma la condanna inflitta in primo grado deve contenere la

---

<sup>213</sup> *Ibidem*, art. 182, co. 1°.

<sup>214</sup> *Ibidem*, art. 187-189.

<sup>215</sup> *Ibidem*, art. 193.

<sup>216</sup> Le cause in cui sia stata esercitata l'azione civile in via incidentale possono essere soggette a un'ulteriore proroga di tre mesi, su autorizzazione della Corte gerarchicamente superiore.

<sup>217</sup> La Procura può contestare l'assoluzione, ma anche esercitare un potere di reclamo avverso errori procedurali o nell'applicazione delle norme commessi dalla Corte Popolare (art. 217). Il titolare della privativa industriale può ricorrere avverso la pronuncia sulla domanda civile presentata in via incidentale, mentre può sollecitare la Procura Popolare ad impugnare l'assoluzione pronunciata in sede penale (artt. 216 e 218).

<sup>218</sup> *Ibidem*, art. 248.

<sup>219</sup> Art. 225 co. 1° *Legge di procedura penale*.

pronuncia sulla destinazione degli oggetti sottoposti a sequestro probatorio e dei beni soggetti a sequestro conservativo, con i relativi frutti, per garantire il risarcimento alla parte civile.<sup>220</sup> La sentenza può essere invece riformata qualora ricostruzione dei fatti sia corretta, ma il provvedimento impugnato contenga errori procedurali o la condanna sia inadeguata.

Infine, nel caso in cui ritenga dubbia la ricostruzione dei fatti o insufficienti le prove, il collegio può procedere all'accertamento delle circostanze controverse e riformare la pronuncia appellata, oppure può emettere un'ordinanza di rinvio alla Corte di primo grado perché si rinnovi il dibattimento.<sup>221</sup>

Qualora si accertino in appello violazioni del diritto al contraddittorio, vizi attinenti alla costituzione del giudice, o indebite restrizioni all'esercizio dei diritti processuali dell'imputato, nel procedimento di primo grado, l'ordinanza di rinvio al giudice di primo grado è obbligatoria<sup>222</sup>. In conformità all'art. 233 *Legge di procedura penale*, la sentenza d'appello è definitiva e deve essere portata a esecuzione.

#### 2.3.4. *Efficacia e limiti della tutela penale*

Il perseguimento delle più gravi violazioni della proprietà industriale tramite l'azione penale rappresenta un rimedio particolarmente significativo nella lotta alla contraffazione in Cina.

In primo luogo, la previsione di una condotta come reato esercita maggiore effetto deterrente rispetto alle altre forme di tutela a disposizione<sup>223</sup>; inoltre, le severe pene pecuniarie disincentivano il colpevole dalla commissione di nuovi reati di contraffazione, un obiettivo, come vedremo, non raggiungibile con il solo risarcimento del danno patrimoniale ottenuto in sede civile.

Come già osservato, l'effettività della tutela penalistica presuppone un coordinamento adeguato tra gli organi pubblici responsabili, che comprendono gli Uffici Brevetti

---

<sup>220</sup> *Ibidem*, art. 234, co. 2°.

<sup>221</sup> *Ibidem*, art. 225.

<sup>222</sup> Art. 227 *Legge di procedura penale*.

<sup>223</sup> DIMITROV, "Piracy and the State: the politics of Intellectual Property Rights in China", op. cit., 146.

locali, le autorità di polizia e le Procure, titolari dell'azione penale innanzi alle Corti. Il perseguimento dei reati contro la proprietà intellettuale è stato recentemente oggetto delle *Opinioni su varie questioni relative all'applicazione della legge nei processi penali per violazione della proprietà intellettuale*, emanate nel 2011 dalla Corte Suprema e dalla Suprema Procura Popolare, d'intesa con il Ministero di Pubblica Sicurezza. Il provvedimento rafforza la coordinazione tra le autorità amministrative e le forze di polizia durante le indagini e chiarisce alcuni elementi delle fattispecie già previste nell'*Interpretazione congiunta del 2004*.

Tuttavia, nonostante la ridefinizione dettagliata delle procedure di trasferimento delle fattispecie criminose, il numero dei reati trasferiti rimane ancora molto basso (Fig. 9 in Appendice II). Questo problema è legato al basso livello di coordinamento tra le diverse autorità (autorità amministrative e gli organi di pubblica sicurezza) coinvolte nel perseguimento dei reati contro i diritti di proprietà intellettuale.<sup>224</sup>

#### 5. Casi in materia di brevetti trasferiti alle autorità di pubblica sicurezza (2006-2011)

ANNO	Casi esaminati in via amministrativa	Casi trasferiti alle autorità di pubblica sicurezza	Rapporto %
2006	1227	12	0.97 %
2007	970	32	3.29 %
2008	1092	21	1.92 %
2009	937	9	0.96 %
2010	1095	2	0.18 %
2011	3017	7	0.23 %

FONTE: SIPO *Annual Reports* e *White Paper on China's Intellectual Property Protection* (anni 2006-2011).

I limiti della tutela penale delle privative industriali in Cina riguardano soprattutto i requisiti necessari a qualificare una condotta come reato e ad assicurarne la perseguibilità.

Il principale ostacolo è rappresentato dallo scarso coordinamento tra gli organi amministrativi e le autorità di polizia, poiché il trasferimento delle indagini è contrario

<sup>224</sup> M. TIMOTEO, "La difesa di marchi e brevetti in Cina", op. cit., p. 71 ss.; Dimitrov, *Piracy and the State: the politics of Intellectual Property Rights in China*", op. cit., 153.

agli interessi dei primi<sup>225</sup>, e le seconde non dispongono delle risorse umane ed economiche per fronteggiare adeguatamente le violazioni delle privative industriali.

I processi si concludono generalmente con la condanna dei responsabili alla pena pecuniaria, ed eventualmente alla reclusione.<sup>226</sup>

A prescindere dalle inefficienze amministrative, i reati contro la proprietà intellettuale non sono ritenuti un settore prioritario da parte degli organi di pubblica sicurezza, che non dispongono di mezzi finanziari e personale sufficiente per istituire sezioni specializzate nel contrasto a tali crimini.<sup>227</sup>

*Le Opinioni sul puntuale trasferimento della competenza per le indagini sui reati identificati durante le indagini delle autorità amministrative*<sup>228</sup> ribadiscono la necessità del coordinamento tra le autorità ed istituiscono la supervisione da parte delle Procure Popolari sull'effettiva collaborazione tra i due soggetti. Tale sistema consente di denunciare alle Procure popolari l'inerzia dell'Ufficio brevetti locale nel trasferimento dei casi alla polizia,<sup>229</sup> e attribuisce alla Procura il potere di disporre il trasferimento d'ufficio del fascicolo<sup>230</sup>.

Inoltre, l'art. 14 delle *Opinioni* attribuisce alle Procure popolari il contrasto della corruzione degli ufficiali degli Uffici brevetti locali, che sollecitino pagamenti in denaro per non segnalare i contraffattori alle autorità di polizia.

Tuttavia, sulla base dei dati disponibili, risulta che le *Opinioni* della Suprema procura popolare non abbiano comunque determinato un progresso sostanziale del coordinamento tra gli organi competenti: i dati relativi al 2011 rivelano che il trasferimento ha interessato lo 0,23% dei casi sottoposti all'attenzione dell'autorità amministrativa in materia di brevetti, rappresentando tuttora un fenomeno

---

<sup>225</sup> Gli Uffici brevetti sono disincentivati a informare le autorità di polizia degli eventuali reati, poiché lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta dei costi, che il trasferimento del caso non consente di recuperare.

<sup>226</sup> Si tratta di pene di gravità comparabile a quelle inflitte negli ordinamenti europei e nord americano per i reati di violazione di proprietà industriale, se non leggermente superiori.

<sup>227</sup> Lo evidenzia DIMITROV, "Piracy and the State: the Politics of Intellectual Property Rights in China", op. cit., p. 154-156.

<sup>228</sup> Emanate il 27 marzo 2006 dalla Suprema procura popolare, insieme con i Ministeri di Pubblica Sicurezza e della Supervisione. Consultabili all'indirizzo: <http://china.org.cn/e-news/news060327.htm>.

<sup>229</sup> Art. 2 *Opinioni sul puntuale trasferimento della competenza sui possibili reati identificati durante le indagini delle autorità amministrative*.

<sup>230</sup> *Ibidem*, Art. 3

marginale.<sup>231</sup>

Le ragioni di risultati tanto modesti non si spiegano esclusivamente con le inefficienze burocratiche o con episodi di corruzione: un terzo fattore significativo è rappresentato dalla contiguità delle violazioni della proprietà industriale rispetto ad un'altra figura di reato prevista dalla *Legge penale*, la produzione di beni “falsi o di qualità scadente” (假冒伪劣<sup>232</sup>).

In lingua cinese l'aggettivo “falso”, riferito alla difformità rispetto ad un modello si indica con 假, mentre il termine “contraffatto”, in riferimento ad un prodotto che viola un titolo di proprietà industriale altrui, si indica con 假冒<sup>233</sup>.

Siccome le due parole sono usate come sinonimi nel lessico atecnico, ed è piuttosto comune che un prodotto contraffatto sia contestualmente di qualità scadente, rimane un margine d'incertezza nella qualificazione della fattispecie: l'autorità amministrativa può scegliere di perseguire alternativamente la violazione della proprietà industriale oppure la produzione di beni di qualità scadente, valutata come reato contro “l'ordine dell'economia socialista di mercato”.

Una qualificazione impropria della fattispecie può essere incentivata dalla volontà dell'amministrazione di sanzionare più duramente la condotta illecita, poiché i reati contro l'economia socialista di mercato sono soggetti a pene più severe rispetto ai crimini contro la proprietà industriale<sup>234</sup>. La combinazione di questi fattori rende probabile che alcuni casi trasferiti all'esame degli organi di pubblica sicurezza siano classificati solo come crimini contro l'ordine dell'economia socialista di mercato, non figurando nelle statistiche dei reati contro la proprietà industriale.<sup>235</sup>

---

<sup>231</sup> In base a *White Paper on China's Intellectual Property Protection*, anni 2004 – 2011, disponibili all'indirizzo: <http://english.sipo.gov.cn/laws/whitepapers/>

<sup>232</sup> *Jiamao weilie*, fattispecie previste agli art. 140-150 Legge Penale.

<sup>233</sup> Sul punto si veda DIMITROV, “*Piracy and the State. The Politics of Intellectual Property Rights in China*”, 2009, p. 149.

<sup>234</sup> La pena media per i delitti contro l'economia socialista di mercato è di dieci anni di reclusione.

<sup>235</sup> DIMITROV, “*Piracy and the State, The Politics of Intellectual Property Rights in China*”.



## CAPITOLO III

### CASO STUDIO: LA SENTENZA BOSCH

#### *3.1. Linee di lettura della sentenza: l'azione civile*

Come osservato nel precedente capitolo, l'ordinamento cinese consente di promuovere un'azione in giudizio per accertare la violazione del titolo di proprietà industriale, a prescindere dal previo esperimento del ricorso amministrativo.<sup>236</sup>

Il caso studiato è una causa civile per violazione di brevetto d'invenzione, di cui titolare è l'azienda tedesca Robert Bosch<sup>237</sup>.

La Robert Bosch, fondata a Stoccarda nel 1886, è una delle più grandi aziende tedesche, ed è presente in oltre 150 paesi nel mondo con circa 300 filiali e circa 70 stabilimenti produttivi. Oltre alla componentistica per auto, altre produzioni chiave dell'azienda sono le macchine utensili ed industriali, settore quest'ultimo dove è leader di mercato in molti paesi, poi ci sono gli elettrodomestici e il riscaldamento coi marchi Junkers e Buderus. Il Gruppo tedesco quindi comprende tre divisioni: tecnica per autoveicoli, tecnologia industriale, beni di consumo e tecnologie costruttive (produzione di elettroutensili, apparecchi termotecnici, elettrodomestici e sistemi di sicurezza<sup>238</sup>).

L'insediamento in Cina risale al 1909. Oggi, il Gruppo Bosch conta 6 sedi commerciali, 14 impianti di produzione, 3 centri di Ricerca e Sviluppo e 6 joint venture. Nel 2009 saranno oltre 23 mila i collaboratori sul territorio cinese, questo

---

<sup>236</sup> Art. 60 *Legge brevetti*.

<sup>237</sup> Il sito ufficiale dell'azienda è disponibile all'indirizzo web <http://www.bosch.com/en/com/home/index.php>.

<sup>238</sup> rispettivamente con le società *Bosch Thermotechnik GmbH*, *BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH* (joint-venture con Siemens AG) e *Bosch Sicherheitssysteme GmbH*.

significa che la Cina, dopo la Germania, sarà la più grande sede del Gruppo Bosch nel mondo.

Il Gruppo Bosch continua a rafforzare le sue attività in Cina ampliando in modo significativo due stabilimenti dedicati alla tecnologia per gli autoveicoli. L'investimento ammonta a circa 160 milioni di euro, di cui 60 milioni verranno destinati al sito produttivo di Changsha (sviluppo e produzioni di componenti quali motorini d'avviamento e alternatori) e i restanti 100 milioni alla produzione a Suzhou di ABS ed ESP di centraline elettroniche per airbag.

La Bosch Ltd, è titolare in Cina di molti brevetti, tra i quali figura il brevetto ZL200580025407.9., relativo ad una flangia intermedia utilizzata su macchine utensili, approvato per la registrazione il 27 gennaio 2010, di validità decennale.

La società 浙江杭博电动工具有限公司 (*Zhejiang Hangbo Power Tools Co., Ltd*), di seguito indicata come Hangbo Ltd, è un'azienda specializzata nella produzione di utensili elettrici, con sede a Taizhou, nella provincia del Zhejiang.

La società 台州市路桥博瑞电动工具厂 (*Taizhou Boray Power Tools Co., Ltd*), di seguito indicata come Boray Ltd, fondata nel 1996 a Taizhou nella provincia del Zhejiang, è anch'essa specializzata nella produzione, nonché nella vendita di elettro utensili.

La società 上海登优机电设备有限公司 (*Shanghai Dengyou Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd.*), di seguito indicata come Dengyou Ltd, fondata nel maggio del 2002 a Shanghai, produce e vende utensili elettrici di vario tipo, fornendo anche accessori e componentistica.

Di seguito si sintetizzano i motivi della controversia e la cronologia del procedimento.

Nel 2012, La Bosch Ltd citava in giudizio le suddette società per violazione del brevetto d'invenzione ZL200580025407.9, sostenendo l'evidente similitudine dei trapani a percussione prodotti e venduti dalle tre convenute, ai modelli omologhi della Bosch Ltd.

La *Legge di Procedura Civile della Repubblica Popolare Cinese* (中华人民共和国民事诉讼法)<sup>239</sup> dispone, ai sensi dell'art 28, che il ricorso sia proponibile innanzi alla Corte nella cui circoscrizione ha residenza il convenuto oppure alla Corte del luogo in cui è stata posta in essere l'attività illecita, o ancora nel luogo in cui si trovano i prodotti dell'attore. Se il convenuto è uno solo, il processo si svolgerà nella giurisdizione della Corte relativa al luogo in cui è stato commesso l'atto di violazione<sup>240</sup>. Poiché nel caso studiato vi sono diversi convenuti, allora spetta a chi ha intentato la causa scegliere il tribunale di competenza.

La competenza per materia spetta, in via generale, alle Corti intermedie, mentre per il giudizio d'appello la competenza spetta alla Corte di livello gerarchico superiore a quella che ha reso la pronuncia di primo grado. Esistono, inoltre, delle sezioni del tribunale specializzate che si occupano esclusivamente della risoluzione di controversie in merito ai casi di proprietà intellettuale.<sup>241</sup>

Il ricorso deve contenere le generalità delle parti e dei loro legali rappresentanti, l'indicazione dei motivi di fatto e di diritto a sostegno delle domande, e l'allegazione del materiale probatorio, tra cui le generalità dei soggetti che compaiono come testimoni. Ai sensi dell'art. 263 della *Legge di procedura civile*, il ricorrente straniero è tenuto a conferire la procura alle liti ad un avvocato cinese<sup>242</sup>, che deve essere autenticata da un soggetto autorizzato ad attribuirvi pubblica fede nel Paese d'origine dell'attore e certificata dalla rappresentanza diplomatiche cinesi presenti nello Stato. Si ricorda che l'azione per violazione dei diritti di brevetto deve essere promossa con un ricorso in forma scritta entro due anni da quando l'attore ha avuto conoscenza dell'illecito.

L'attore adiva in primo grado la Corte intermedia del popolo di Shanghai. Del caso si è occupata la Quinta sezione civile del tribunale, sezione specializzata che si

---

<sup>239</sup> *Zhonghua renmin gongheguo minshi susong fa*, promulgata il 9 aprile 1991 dall'ANP ed è attualmente vigente nella versione emendata il 31 agosto 2012. Consultabile alla pagina web <http://baike.baidu.com/view/544580.htm>.

<sup>240</sup> CHEN Jianfu, *Chinese Law: Context and Transformation*, 2008, op. cit., p. 615.

<sup>241</sup> EU China Ipr2, "Project for the Protection of Intellectual Property Rights", disponibile all'indirizzo: <http://www.ipr2.org/>. Si rimanda al capitolo II (paragrafo 2.3.1) del presente elaborato per ulteriori dettagli in merito.

<sup>242</sup> L'onere di assistenza da parte di un legale cinese è la manifestazione processuale del principio generale per cui i soggetti stranieri devono conferire procura ad un rappresentante cinese abilitato per le vicende relative all'acquisizione ed all'esercizio dei diritti di marchio e brevetto, di cui l'art. 19 *Legge brevetti*.

occupa esclusivamente della risoluzione di controversie in merito ai casi di proprietà intellettuale.

La Corte comunica la valutazione sulla ricevibilità entro sette giorni dal deposito del ricorso: se l'esito è positivo, il collegio assume la trattazione della causa ed assegna al convenuto un termine di 15 giorni per presentare una memoria difensiva, che deve essere notificata all'attore entro cinque giorni dalla ricezione.<sup>243</sup> L'inosservanza del termine nel deposito della comparsa di risposta non influisce sullo svolgimento del procedimento: talora il convenuto sceglie di rimanere inerte, poiché l'onere di provare la violazione incombe sull'attore.<sup>244</sup>

L'avvio del procedimento giudiziario presuppone il pagamento di un contributo in denaro da parte dell'attore, che potrà ripeterlo in esito al giudizio: in via generale le spese legali gravano, infatti, sulla parte soccombente, salvi i casi di accoglimento parziale delle domande, in cui la Corte può ordinare discrezionalmente il risarcimento, come avviene nella sentenza analizzata.<sup>245</sup>

La Corte intermedia del popolo di Shanghai, ritenendo l'istanza ricevibile e la propria competenza a trattare la controversia, fissava l'udienza di comparizione il 14 e 16 gennaio 2012, e in seguito all'istruzione della causa, nella sentenza resa il 22 marzo 2013, la Corte ordinava alle tre convenute: l'interruzione immediata della violazione in atto relativa al suddetto brevetto d'invenzione del quale è titolare la Bosch Ltd; il risarcimento delle perdite economiche subite dall'attore per un valore pari a 210.000 Yuan RMB, nonché il risarcimento delle spese sostenute dall'attore per il caso che ammontavano a 15.000 Yuan RMB; la Corte condannava infine le convenute al pagamento delle spese processuali per un valore pari a 5.800 Yuan RMB, dei quali 725 Yuan a carico della Bosch Ltd.

---

<sup>243</sup> Art. 123 *Legge di procedura civile*.

<sup>244</sup> CLARK, "Patent Litigation in China", op. cit., pag. 82.

<sup>245</sup> Come stabilito dall'art. 29 delle *Disposizioni per il pagamento delle spese processuali*, emanate dal Consiglio di Stato l'8 dicembre 2006 e consultabili in lingua inglese all'indirizzo: <http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=5765&lib=law>.

In seguito al giudizio del tribunale, la Bosch Ltd, la Boray Ltd e la Hangbo Ltd, impugnavano la pronuncia innanzi alla Corte Superiore del Popolo di Shanghai, che fissava l'udienza il 4 luglio 2013.

### 3.2. Traduzione della sentenza

Ricorso in appello per controversia in materia di violazione di brevetto d'invenzione:  
Robert Bosch Ltd contro Shanghai Dengyou Mechanical and Electrical Equipment  
Co., Ltd.

Corte superiore del popolo di Shanghai  
Sentenza civile

Sentenza definitiva n. 55/2013 della Terza sezione civile (sezione specializzata in  
proprietà intellettuale<sup>246</sup>)

#### Parti in causa:

Ricorrente (attore nel processo di primo grado)<sup>247</sup>: Robert Bosch Ltd.

Rappresentanti legali: Andreas Kde<sup>248</sup> e Paul Bernhard Schnborn<sup>249</sup>, membri del CdA.

Procuratore nominato: Yang Danli, funzionario dell'Agenzia brevetti e marchi  
Dongxin di Shanghai<sup>250</sup>.

---

<sup>246</sup> In questo caso, la Terza sezione civile della Corte superiore del popolo di Shanghai è specializzata nelle cause relative alla proprietà intellettuale.

<sup>247</sup> Nel processo civile italiano, i soggetti sono denominati attore (colui che avvia il processo e deve esporre le sue ragioni) e convenuto (il soggetto che ha arrecato un torto ai danni dell'attore). In lingua cinese per indicare l'attore vengono utilizzati due termini: 上诉人, tradotto "appellante" o "ricorrente" e 原告, tradotto "attore" (nel testo della sentenza viene utilizzato 上诉人, ma per rendere la traduzione più conforme al lessico giuridico italiano si è scelto di usare solo la denominazione "attore").

<sup>248</sup> Tale nominativo è quello riportato in caratteri alfabetici nel documento originale in lingua cinese, di cui il pinyin *Andeleiasi Kaide*, in caratteri cinesi: 安德雷阿斯·凯德。

<sup>249</sup> Tale nominativo è quello riportato in caratteri alfabetici nel documento originale in lingua cinese, di cui il pinyin *Baolu Beienhate Sheenboen*, in caratteri cinesi: 和保罗·贝恩哈特·舍恩博恩。

<sup>250</sup> In cinese: 上海东信专利商标事务所。

Procuratore nominato: Li Dan, funzionario dell' Agenzia brevetti e marchi Dongxin di Shanghai.

Ricorrente (convenuto nel processo di primo grado): Taizhou Boray Power Tools Co., Ltd.<sup>251</sup>

Rappresentante legale: Shang Caiping, direttore generale.

Procuratore nominato: Zhang Jineng, avvocato dello studio legale Shengbiao del Zhejiang.

Ricorrente (convenuto nel processo di primo grado)<sup>252</sup>: Zhejiang HANGBO Power Tools CO., Ltd.<sup>253</sup>

Rappresentante legale: Shang Caiping, direttore generale.

Procuratore nominato: Zhang Jineng, avvocato dello studio legale Shengbiao del Zhejiang.

Resistente (convenuto nel processo di primo grado): Shanghai Dengyou Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd.<sup>254</sup>

Rappresentante legale: Zhou Shuidi, direttore generale.

I ricorrenti, la Società per azioni Robert Bosch (da qui in poi Bosch Ltd), la Taizhou Boray Power Tools Co., Ltd (da qui in poi Boray Ltd), la Zhejiang Hangbo Power Tools Co., Ltd (da qui in poi Hangbo Ltd) fanno ricorso in appello a questa Corte in

---

<sup>251</sup> In cinese: 台州市路桥博瑞电动工具厂, il sito web della società è disponibile all'indirizzo <http://www.cnboray.com/>.

<sup>252</sup> In lingua cinese per indicare il convenuto vengono utilizzati due termini: si utilizzano i caratteri 被上诉人, tradotto come "resistente" o "intimato" e 被告 tradotto come "convenuto".

<sup>253</sup> In cinese: 浙江杭博电动工具有限公司, il sito web della società è disponibile all'indirizzo <http://www.cnhangbo.com/>.

<sup>254</sup> Come fatto in precedenza, si è scelto di tradurre il nome della società cinese in inglese, nonostante l'indirizzo web di quest'ultima non fornisca la versione inglese, com'è avvenuto invece per le due società precedenti. Il sito web della società è disponibile all'indirizzo <http://shdengyou.b2b.pupu6.com/>.

seguito al rifiuto della sentenza civile di primo grado n.172/2012<sup>255</sup>, emessa dalla quinta sezione civile (sezione specializzata in proprietà intellettuale) della Corte intermedia del popolo di Shanghai, per il caso di disputa per violazione di brevetto d'invenzione.

La Corte qui presente, il 9 maggio 2013, dopo aver ascoltato il caso, ha costituito, secondo la legge, un collegio di giudici; il 4 luglio 2013 l'udienza è stata ufficialmente aperta per procedere a giudizio. I procuratori nominati del ricorrente Bosch Ltd, Yang Danli e Li Dan, il procuratore nominato comune alla Boray Ltd e della Hangbo Ltd, Zhang Jineng, erano presenti in sede di disputa. Il convenuto, Shanghai Dengyou Electromechanical Equipment Ltd (da qui in poi Dengyou Ltd), legalmente citato dalla presente Corte, non era presente in sede di disputa senza valido motivo e, pertanto, questo tribunale ha portato a termine il processo in contumacia della parte convenuta.

Il suddetto processo si è concluso.

### Ricostruzione dei fatti

In prima istanza, l'attore, la Bosch Ltd, sosteneva di essere titolare del brevetto d'invenzione denominato “flangia intermedia per macchine utensili<sup>256</sup>”, brevetto numero: ZL200580025407.9 (di seguito brevetto coinvolto nel caso).

Le specifiche tecniche dei 48 trapani a percussione<sup>257</sup>, modello numero Z1A-BR-26SRE, Z1A-BR-26SE, Z1A-HB-2605SRE prodotti in comune, venduti e offerti in vendita dalle convenute, Boray Ltd e Hangbo Ltd, rientravano nell'ambito di tutela<sup>258</sup> delle rivendicazioni (punti 1,2,3) dell'attore sul brevetto coinvolto nel caso.

---

<sup>255</sup> Il testo della sentenza è consultabile all'indirizzo web:

[http://www.pkulaw.cn/fulltext\\_form.aspx?Db=pfnl&Gid=119616790&keyword=博世%20专利&EncodingName=&Search\\_Mode=accurate](http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=119616790&keyword=博世%20专利&EncodingName=&Search_Mode=accurate).

<sup>256</sup> In cinese: “用于工具机的中间法兰”.

<sup>257</sup> In cinese: 手持式电锤. D'ora in poi nella traduzione, per riferirsi a questi prodotti si è utilizzato solo il termine “trapano”, sottintendendo la denominazione completa.

<sup>258</sup> Nel prototesto viene utilizzato il termine *baohu* 保护 “protezione”, ma in questo caso si è scelto di tradurlo in “tutela” poiché, se tradotto letteralmente, rischia di perdere la sua particolare carica semantica relativa alla sfera giuridica.

Il convenuto Dengyou Ltd ha venduto e offerto in vendita due dei prodotti coinvolti nel caso, i sopra citati Z1A-BR-26SRE、 Z1A-BR-26SE.

L'attore riteneva che gli atti di produzione comune, vendita e promessa in vendita dei prodotti coinvolti da parte dei convenuti, Boray Ltd e Hangbo Ltd, di vendita e messa in vendita dei suddetti prodotti da parte della convenuta Dengyou Ltd avessero violato la titolarità sul brevetto coinvolto goduta dall'attore, arrecandogli ingenti danni economici.

Si richiedeva, pertanto, che:

1. I tre convenuti interrompessero immediatamente la produzione, la vendita e l'offerta in vendita dei prodotti interessati;
2. I tre convenuti risarcissero all'attore 300.000 Yuan RMB<sup>259</sup> (d'ora in poi la valuta di riferimento è lo Yuan RMB) di perdite economiche comprese le spese ragionevoli sostenute;
3. Le convenute, la Boray Tools Ltd. e la Hangbo Ltd., pubblicassero una dichiarazione sul "Xinmin Evening News<sup>260</sup>", sul "Liberation Daily<sup>261</sup>" e sul "Zhejiang Daily Newspaper<sup>262</sup>", porgendo pubbliche scuse all'attore ed eliminando gli effetti negativi derivanti dall'attività illecita.

Le convenute, Boray Ltd e Hangbo Ltd, si sono difese sostenendo congiuntamente che:

1. Sebbene le due società avessero prodotto trapani, non avevano, tuttavia, fabbricato i prodotti coinvolti, citati dall'attore nel caso.

---

<sup>259</sup> Nel testo per indicare la valuta cinese si utilizza il carattere 元 (Yuan o Renminbi); per questo elemento in traduzione è stata adottata la forma abbreviata comunemente utilizzata: RMB.

<sup>260</sup> “新民晚报” .

<sup>261</sup> “解放日报” .

<sup>262</sup> “浙江日报” .



2. I due convenuti sono soggetti giuridici diversi, e non sussiste, inoltre, alcuna produzione e vendita comune dei prodotti interessati.

3. Le specifiche tecniche dei prodotti coinvolti, presentate dall'attore come prova concreta, corrispondevano alle specifiche tecniche presentate dall'attore nelle rivendicazioni 1, 2, 3 relative al brevetto in questione, ma non corrispondevano alle specifiche tecniche delle rivendicazioni 4-10 del brevetto sopracitato.

Per tali motivi, le azioni delle due convenute non costituivano violazione, e si richiedeva, pertanto, all'attore di ritirare le accuse.

Il convenuto Dengyou Ltd affermava che:

1. Poiché sul presente caso era stato posto il sigillo ufficiale dell'Agenzia brevetti e marchi Dongxin di Shanghai (di seguito Agenzia Dongxin), la causa intentata non aveva ottenuto l'approvazione dell'attore.

2. I prodotti venduti dalla Dengyou Ltd non erano altro che prodotti ordinati dall'attore stesso. L'attore ha obbligato il convenuto a infrangere la legge; quest'ultimo inconsapevole del fatto che i prodotti interessati implicassero una violazione di brevetto, non dovrebbe assumersi la responsabilità di tale violazione.

Si richiedeva, pertanto, il ritiro delle accuse da parte l'attore.

La Corte, dopo l'udienza del processo di primo grado, ha accertato che: l'attore, la Bosch Ltd, il 20 giugno 2005 aveva richiesto la registrazione del brevetto d'invenzione denominato "flangia intermedia per macchine utensili" presso il Sipo<sup>263</sup>, ottenendo l'approvazione il 27 gennaio 2010, con brevetto numero: ZL200580025407.9.

Le specifiche tecniche 1,2,3, relative brevetto in questione, di cui è stata richiesta la tutela e rivendicate sono:

1. Flangia intermedia per macchine utensili, che, se montata correttamente, si trova al centro della macchina utensile ed è usata per supportare dispositivi ad impatto e/o

---

<sup>263</sup> State Intellectual Property Office of the R.P.C, in caratteri cinesi: 中华人民共和国国家知识产权局。

l'asse del motore; la flangia intermedia ha un rivestimento esterno (22), le cui caratteristiche sono: dotazione di una struttura di supporto a griglia (10) .

2. La flangia intermedia, considerata la rivendicazione 1, è così caratterizzata: la struttura di supporto (10) è composta da giuntaggi (11) tra loro intersecati.

3. La flangia intermedia, considerata la suddetta rivendicazione, è così caratterizzata: la struttura di supporto (10) è dotata di una struttura a nido d'ape o a diamante.

L'atto notarile n.3436/2011, emesso in data 20 luglio 2011 dal Xuhui Shanghai Notary Office<sup>264</sup> autenticava che: il 18 luglio 2011, sotto la supervisione dei notai, il procuratore nominato dell'attore, Zhang Ying, recatosi nel negozio di macchinari "People Machinery Electrical Appliance Equipment Limited Company Shanghai General Agent"<sup>265</sup>, con sede a Shanghai (Beijing East Rd, n.217), come cliente, ha prelevato dal negozio 3 trapani stabiliti in precedenza (in prosieguo prodotti autenticati n. 3436), ottenendo sul posto una fattura e un biglietto da visita del venditore. Il nome dei prodotti riportato sulla fattura è "trapano alternativo Boray 26", prezzo pari a 600 RMB, il tibro sulla fattura è "Ferramenta Hongda (Qibao, nel distretto di Minhang, Shanghai)"<sup>266</sup>; il biglietto da visita riportava il nome "Shanghai Dengyou Electromechanical Equipment Ltd".

I prodotti sequestrati sono stati aperti e ispezionati presso la Corte: sui prodotti apparivano informazioni come il marchio "Boray" e "Z1A2-26SRE", mentre il recapito telefonico sulla brochure del prodotto era "0576-82330768".

L'atto notarile n.3020/2011, emesso in data 18 ottobre 2011 dal Shangdu Taizhou Notary Office<sup>267</sup> notificava che: il 18 ottobre 2011, sotto la supervisione dei notai, il procuratore nominato dell'attore, Zheng Xianshun, nella sala conferenze del convenuto Boray Tools Factory, dopo aver pagato in contanti in loco l'addetto della fabbrica Zhu Hong, ha ottenuto un listino dei prodotti in vendita, due volantini

---

<sup>264</sup> La pagina web dell'ufficio notarile è disponibile all'indirizzo: <http://www.xh-notary.com/>.

<sup>265</sup> In cinese: 上海人民机械电器设备公司.

<sup>266</sup> In cinese: 上海市闵行区七宝镇宏大五金经营部.

<sup>267</sup> Dal cinese: 中华人民共和国浙江省台州市商都公证处. In questo caso non era presente la denominazione internazionale, ma si è scelto comunque di tradurre il nome in inglese, rimanendo in linea con le traduzioni precedenti.

pubblicitari e due biglietti da visita di Zhu Hong; quest'ultimo ha consegnato tre prodotti con denominazione "Z1G-BR-16-30", tre prodotti con denominazione "Z1A-BR-22SRE", altri tre con denominazione "Z1A-BR-28DRE", con le istruzioni d'uso ed il marchio. Tra questi, il listino indicava che il prodotto denominato "Z1A-BR-22SRE" aveva un prezzo pari a 390 RMB; i dati riportati sul biglietto da visita di Zhu Hong includevano la scritta "Boray" e l'indirizzo web [www.cnboray.com](http://www.cnboray.com); i volantini pubblicitari mostravano le immagini e le informazioni sui parametri tecnici di vari prodotti, tra i quali anche quelli con denominazione Z1A-BR-22SRE、Z1A-BR-26SRE、Z1A-BR-26SE coinvolti nel caso.

Il prodotto sequestrato, denominato "Z1A-BR-22SRE" (da qui in poi prodotto 22SRE), è stato aperto e ispezionato presso la Corte. Il prodotto in questione presentava il marchio "Boray" e altre informazioni come "Z1A-BR-22", inoltre il sopraccitato marchio, il modo di presentare le informazioni erano assolutamente identici al marchio e al modo di stesura delle informazioni del prodotti autenticati n. 3436.

Il 24 ottobre 2011, l'attore rilasciava il seguente mandato:

1. Si autorizza la Bosch (China) Investment Co., Ltd. (da qui in poi Bosch China Ltd), secondo la legge della Repubblica Popolare Cinese, ad adottare tutte le misure legali necessarie a interrompere la violazione della proprietà intellettuale di cui l'attore è titolare, includendo ma non limitandosi al brevetto e al software copyright.
2. Si autorizza la Bosch China Ltd a denunciare alle autorità governative competenti qualsiasi comportamento illecito che viola o danneggia la proprietà intellettuale di cui l'attore è titolare in Cina, entrando in contatto con le autorità amministrative a tutti i livelli, le autorità funzionali e le autorità giudiziarie a tutti i livelli per gestire ogni questione necessaria, rappresentare l'attore fornendogli tutto l'aiuto necessario in merito alle azioni da intraprendere.
3. Si autorizza la Bosch China Ltd, secondo la legge della Repubblica Popolare Cinese, a richiedere al dipartimento notarile competente l'autenticazione della

conservazione delle prove relative alle violazioni, coordinandosi con i dipartimenti notarili competenti per la gestione delle relative procedure.

4. Si autorizza la Bosch China Ltd a rappresentare l'attore nel formulare/sviluppare, firmare, inviare e ricevere tutte le notifiche, moduli e documenti, così come le sentenze giudiziarie e amministrative.

5. Si autorizza la Bosch China Ltd a rilasciare un resoconto valutativo su quei prodotti sospettati di violare la proprietà intellettuale dell'attore.

6. Si autorizza la Bosch China Ltd a rilasciare lettere di garanzia e ritirare i documenti ufficiali; collaborare con i dipartimenti competenti per la gestione e la distruzione delle merci violate; a presentare richieste di risarcimento, ricevere il risarcimento; a negoziare e firmare un contratto di transazione<sup>268</sup> con chi ha commesso la violazione.

7. Si autorizza la Bosch China Ltd a nominare un rappresentante o una terza parte per lo svolgimento delle suddette azioni.

Tali autorizzazioni avranno validità cinque anni, a partire dal giorno in cui l'attore ha autorizzato la rappresentanza.

L'atto notarile n.4809/2012, emesso il 27 aprile 2012 dal Shanghai Oriental Notary Public Office (da qui in poi Oriental Notary Office)<sup>269</sup> certificava che: il 27 aprile 2012, sotto la supervisione dei notai, il procuratore nominato, Zhou Yewen, del richiedente, l'agenzia Dongxin, ha avuto accesso, attraverso il computer del suddetto studio, alla pagina web di dominio [www.cnboray.com](http://www.cnboray.com). Il nome dell'azienda sulla homepage del sito risultava "Taizhou Boray Power Tools Co., Ltd", la suddetta si presentava brevemente annotando "La Taizhou Boray Power Tools Co., Ltd è situata nella zona industriale Tongyu di Luqiao, è una ditta specializzata in utensili elettrici che svolge attività di ricerca e sviluppo, produzione e vendita; si producono principalmente trapani....", una parte dei prodotti illustrati risultavano essere i prodotti coinvolti nel caso, n. 2022Z1A-BR-22SE、2601Z1A-BR-26SRE, il recapito

---

<sup>268</sup> In cinese: 和解协议.

<sup>269</sup> In cinese: 上海市东方公证处.

telefonico nella sezione “contattateci” era “0576-82330768”, l’indirizzo web [www.cnboray.com](http://www.cnboray.com).

L’atto notarile n. 4810/2012, emesso il 27 aprile 2012 dall’ Oriental Notary Office, notificava che: in data 26 aprile 2012, il procuratore nominato dell’agenzia Dongxin, Zhou Yewen, presso lo studio notarile ha avuto accesso, attraverso il computer del suddetto studio, alla pagina web di dominio [www.taobao.com](http://www.taobao.com), dopo aver digitato nel campo di ricerca “Boray 26”, ha consultato le pagine di vari negozi online, tra i quali il negozio di utensili San Li<sup>270</sup>, il negozio di utensili Yi Li<sup>271</sup>, il centro commerciale di utensili Qian Bai Du<sup>272</sup>, il centro commerciale di mobili Da Zhuo<sup>273</sup>, Xiaofei Zhuzhu<sup>274</sup>, Ming Yang Electrical Co., Ltd<sup>275</sup>, la fabbrica di molle Xiaomin<sup>276</sup>, Xingkong, e il negozio di utensili elettrici e pneumatici Xinglong<sup>277</sup>, acquistando sul sito Xinglong due trapani triplo uso Boray 26, per una spesa complessiva di 637 RMB, destinatario Zhou Yewen, luogo di consegna Shanghai, Fengyang Road 659.

L’atto notarile n. 4933/2012, emesso il 2 maggio 2012 dall’ Oriental Notary Office notificava che: il 28 aprile 2012, il procuratore nominato dell’agenzia Dongxin, Zhou Yewen, ha ricevuto, presso lo studio notarile (Shanghai, Fengyang Road 659.), una scatola e una fattura tramite corriere espresso. Zhou Yewen ha estratto dalla suddetta scatola due cassette per gli attrezzi, contenenti ciascuna la fattura, le istruzioni d’uso, il trapano e i vari accessori. Il notaio, dopo aver ordinato nuovamente il sequestro delle suddette merci, ha scattato delle foto ai prodotti aperti avanti e retro e in seguito sigillati.

Durante il processo di primo grado, i prodotti sequestrati sono stati aperti e ispezionati:

---

<sup>270</sup>In cinese: 三力工具旗舰店.

<sup>271</sup>In cinese: 一力工具旗舰店.

<sup>272</sup>In cinese: 千百度工具商城.

<sup>273</sup>In cinese: 大卓家居商城.

<sup>274</sup>In cinese: 小肥珠珠.

<sup>275</sup>In cinese: 铭扬机电有限公司.

<sup>276</sup>In cinese: 台州路桥小敏弹簧厂.

<sup>277</sup>In cinese: 星空五金网.

1. Il numero di modello segnato sui due prodotti sequestrati era Z1A2-26SRE (da qui in poi prodotti notificati n.4933), uno dei quali presentava struttura alternata mentre l'altro prodotto no.

2. i prodotti notificati n.4933 avevano il marchio "BORAY" e altri dati, tra cui "Z1A2-26SRE"; inoltre il marchio, il modo di annotare le informazioni erano assolutamente identici al marchio e al modo di stesura delle informazioni dei prodotti notificati n.3436.

L'atto notarile n.6066/2012, rilasciato dall'Oriental Notary Office in data 23 maggio 2012, notificava che: il 21 maggio 2012, sotto la supervisione dei notai, il procuratore nominato dell'agenzia Dongxin, Zhou Yewen, si è recato presso il negozio "People Machinery Electrical Appliance Equipment Ltd. Shanghai General Agent" con sede a Shanghai, Beijing East Road 217, ed ha comprato due trapani (inclusa la scatola per gli attrezzi) per un totale di 1.190 RMB, ricevendo sul posto la ricevuta di pagamento ed un biglietto da visita. Dopo l'acquisto, Zhou Yiwen e il notaio sono ritornati all' Oriental Notary Office di Shanghai; Zhou Yiwen ha aperto in successione le scatole per gli attrezzi contenenti i trapani acquistati, estraendo il trapano, i componenti e le istruzioni d'uso; subito dopo, la suddetta merce è stata sigillata e posta sotto sequestro dal notaio. I nomi e i prezzi dei prodotti indicati sulla ricevuta di pagamento erano così suddivisi "Trapano alternativo Boray 26, prezzo 610 RMB", "Trapano ad una funzione Boray 26, prezzo 610 RMB", "Trapano monouso Boray 26, prezzo 580 RMB", con timbro sulla fattura "Shanghai Puguang electromechanical Co.,Ltd"<sup>278</sup>; il biglietto da visita presentava la scritta "Shanghai Dengyou Electromechanical Equipment Ltd".

Durante il processo di primo grado, i prodotti sequestrati sono stati aperti e ispezionati:

1. il numero di modello segnato sui due prodotti sequestrati era Z1A2-26SRE (da qui in poi prodotti notificati n.6066), uno dei quali presentava struttura alternata mentre l'altro prodotto no.

---

<sup>278</sup> In cinese: 上海浦光电器五金机电有限公司.

2. i prodotti autenticati n.6066 aveva il marchio “BORAY” e altri dati, tra cui “Z1A2-26SRE”; il marchio, il modo di stesura delle informazioni erano assolutamente identici quelli dei prodotti autenticati n.3436.

3. il recapito telefonico annotato sulle istruzioni dei prodotti autenticati n.6066 era “0576-82330768”.

L’atto notarile n.7342/2012 emesso dall’ Huangpu Notary Office<sup>279</sup> in data 20 agosto 2012 notificava che: il 20 agosto 2012, sotto la supervisione dei notai, il procuratore nominato, Zhou Yewen, del richiedente, l’agenzia Dongxin, ha avuto accesso, attraverso il computer del suddetto studio, alla pagina web di dominio www.cnhangbo.com. Il nome dell’azienda visualizzato sulla homepage del sito è “Zhejiang Hangbo Power Tools Co.,Ltd”, la parte relativa a “Chi siamo” mostra “Zhejiang Hangbo Power Tools Co.,Ltd” ( in precedenza: Taizhou Boray Power Tools Co., Ltd)”, la parte relativa alle categorie di prodotti mostrava i prodotti coinvolti nel caso 2621Z1A-BR-26SRE, 2641Z1A-BR-26SRE, 2652Z1A-BR-26SRE, 2651Z1A-BR-26SRE.

Il 19 settembre 2012, la Bosch China Ltd ha rilasciato un mandato con il quale si autorizzava l’agenzia Dongxin a rappresentare la Bosch China Ltd, ad adottare misure contro le violazioni della proprietà intellettuale ai danni dell’attore, compreso il brevetto coinvolto nel caso, includendo ma non limitandosi a richiedere alla Seconda corte intermedia del popolo di Shanghai la conservazione delle prove, la protezione delle proprietà e l’ingiunzione, presentare gli atti d’accusa, inviare e ricevere i documenti ufficiali, apparire in tribunale per conto dell’agente, avanzare dibattiti, riconoscere, rinunciare o modificare le richieste di contenzioso giudiziale per conto dell’attore, negoziare con il convenuto, accordarsi, firmare i documenti necessari, presentare appello, chiedere l’esecutorietà.

Durante il processo di primo grado, l’attore ha presentato i prodotti acquistati su Taobao e non ancora notificati (da qui in poi prodotti acquistati Taobao), i quali sono stati esaminati presso la Corte:

---

<sup>279</sup> In cinese: 中华人民共和国上海市黄浦公证处. Anche in questo caso non era presente la denominazione internazionale ma si è preferito tradurre il termine in inglese.

1. il numero di modello segnato sui prodotti acquistati su Taobao era Z1A2-26SRE, uno dei quali presentava struttura alternata mentre l'altro no.
2. i prodotti acquistati su Taobao avevano il marchio "BORAY" e altri dati, tra cui "Z1A2-26SRE"; il marchio, il modo di annotare le informazioni erano assolutamente identici al marchio e al modo di stesura delle informazioni del prodotto notificato n. 3436.

Durante il processo di primo grado, l'attore ha presentato il prodotti acquistati, sostenendo che questo fossero stati prodotti dal convenuto Hangbo Ltd, (da qui in poi prodotti Hangbo n. 2605); i prodotti sono stati esaminati presso la Corte:

1. il numero di modello segnato sui prodotti Hangbo n. 2605 era Z1A-HB-2605-SRE.
2. sui prodotti comparivano varie informazioni, come "HANGBO", "Z1A-HB-2605-SRE" e "Shanghai Hangbo Power tools Co.,Ltd".
3. in alto a sinistra della copertina delle istruzioni d'uso del prodotto Hangbo n. 2605 è usato il marchio "HANGBO", e in alto a destra del marchio il simbolo "®"<sup>280</sup>, sulla parte inferiore della copertina invece compariva la scritta "Produttore: Hangbo Power Tools Co.,Ltd". Sul retro veniva invece indicato l'indirizzo web "www.cnboray.com".
4. sulla confezione del prodotto Hangbo n. 2605 è usato il marchio "HANGBO", e in altro a destra del marchio il simbolo "®".

#### Ragione della sentenza e leggi applicate in prima istanza

Durante il processo di primo grado, dopo l'esaminazione della Corte, le specifiche tecniche dei prodotti autentici n. 3436, n. 4933, n. 6066, dei prodotti acquistati su Taobao, dei prodotti autentici n. 2605 che corrispondono alle rivendicazioni di tutela 1,2,3 presentate dall'attore nel presente caso erano:

1. al centro dei sopracitati prodotti è presente una flangia intermedia
2. la flangia intermedia, se montata correttamente, si trova al centro della macchina utensile ed è usata per supportare dispositivi ad impatto e/o l'asse del motore.

---

<sup>280</sup> Simbolo di marchio registrato.



3. la flangia intermedia ha un rivestimento esterno, dotato di una struttura di supporto a griglia .
4. la struttura di supporto è formata/composta/costituita da giuntaggi tra loro intersecati.
5. la struttura di supporto è dotata di una struttura a nido d'ape o a diamante.

Si accertava inoltre che è il convenuto, la Boray Tools Co., aveva registrato il dominio internet [www.cnboray.com](http://www.cnboray.com).

Il convenuto, Hangbo Tools Co., è titolare esclusiva del marchio registrato "HANGBO" (marchio registrato n. 6144310), con diritti d'uso esclusivo del marchio a partire dal 28 dicembre 2009 fino al 27 dicembre 2019, potendo valutare e decidere l'utilizzo di vari prodotti, compresi i trapani.

L'attore, l'azienda Bosch, chiedeva per il presente caso, il pagamento delle spese processuali pari a 90.000 RMB, il pagamento delle spese notarili, delle spese per l'acquisto dei prodotti contraffatti, delle spese di trasporto e di tutela della proprietà per una somma complessiva di 15,132.2 RMB.

La Corte in prima istanza riteneva che l'attore fosse titolare esclusivo del brevetto coinvolto e che, pertanto, i diritti sul brevetto da egli posseduto dovessero, in base alla legge, essere tutelati.

I punti principali sui quali si è concentrata la disputa sono i seguenti:

1. La causa in questione ha ottenuto l'autorizzazione dell'attore?

La Corte in prima istanza riteneva che, sulla base dell'autorizzazione dell'attore, la Bosch China Ltd avesse citato in giudizio i convenuti per la violazione della proprietà intellettuale, rappresentato l'attore per la firma dei relativi documenti ed altri diritti, la Bosch China Ltd aveva inoltre il potere di delegare ad altri l'autorizzazione dell'attore.

La Bosch China Ltd autorizzava l'agenzia Dongxin ad agire contro i comportamenti che violassero il brevetto coinvolto di cui è titolare l'attore, presentare le accuse,

firmare i documenti necessari per conto della Bosch China Ltd Le suddette autorizzazioni dovevano rispettare il mandato dell'attore.

Sul presente caso è stato posto il sigillo ufficiale dell'agenzia Dongxin, pertanto affermare che la presente causa non ha ottenuto l'approvazione dell'attore risultava insostenibile, e la Corte non aveva sufficienti motivazioni per cui procedere.

2. I prodotti coinvolti nel caso rientrano negli ambiti di tutela 1, 2, 3 rivendicati sul brevetto?

I tre convenuti hanno commesso le violazioni dichiarate dall'attore?

a) Riguardo al problema se le specifiche tecniche corrispondenti dei prodotti autentici n. 3436, n. 4933, n. 6066, dei prodotti acquistati su Taobao, dei prodotti Hangbo 2605 rientrassero negli ambiti di tutela 1, 2, 3 rivendicati sul brevetto coinvolto nel caso.

La Corte in prima istanza riteneva che, durante il processo, l'attore e i convenuti Boray Ltd e Hangbo Ltd, avessero riconosciuto che le specifiche tecniche omologhe dei prodotti autentici n. 3436, n. 4933, n. 6066, dei prodotti acquistati su Taobao e dei prodotti Hangbo 2605 erano assolutamente identiche alle specifiche tecniche di cui si rivendica la tutela.

Se confrontate, le specifiche tecniche omologhe dei prodotti sopracitati erano assolutamente identiche alle specifiche tecniche 1, 2, 3 di cui si rivendica la tutela brevettuale. Quindi, le suddette specifiche tecniche rientravano nell'ambito di protezione 1, 2, 3 rivendicato nel presente caso.

b) riguardo al problema se i tre convenuti avessero commesso le violazioni dichiarate dall'attore.

La Corte riteneva che, innanzitutto, sui prodotti Hangbo 2605 e sulle istruzioni d'uso, il produttore indicato fosse il convenuto Hangbo Ltd, inoltre sui prodotti Hangbo 2605, sulle istruzioni d'uso e sull'involucro esterno veniva utilizzato il marchio registrato "HANGBO" del convenuto Hangbo Ltd; nelle istruzioni d'uso veniva indicato l'indirizzo web [www.cnboray.com](http://www.cnboray.com) e sulla homepage della Hangbo Ltd

compariva l'annotazione "Zhejiang Hangbo Power Tools Co., Ltd (in origine: Taizhou Boray Power Tools Co., Ltd)

In sintesi, senza prove contrarie, la Corte in prima istanza ha ritenuto che la Boray Ltd e la Hangbo Ltd avessero prodotto e venduto congiuntamente il prodotto Hangbo n. 2605.

Secondariamente, poiché il prodotto modello 22SRE era stato acquistato presso la Boray Ltd, veniva reclamizzato nei volantini pubblicitari dei prodotti fabbricati dalla Boray Ltd, considerato che la Boray Ltd ha la capacità di produrre trapani, e in mancanza di prove contrarie, la Corte in prima istanza ha ritenuto che il convenuto Boray Ltd avesse prodotto, venduto e offerto in vendita il prodotto modello 22SRE.

Inoltre, sui prodotti autentici n. 3436, n. 4933, n. 6066, e sui prodotti acquistati su Taobao veniva usato il marchio "BORAY", il modo di annotazione era identico a quello del prodotto 22SRE; anche il numero di telefono annotato sulle istruzioni d'uso dei prodotti autentici n. 3436 e n. 6066 era lo stesso annotato nel dominio (internet) della Boray Ltd.

Perciò, in mancanza di prove contrarie, è stato possibile affermare che anche i prodotti autentici n. 3436, 4933, 6066 e quelli acquistati su Taobao erano stati prodotti dalla Boray Ltd.

Secondariamente, considerando le prove fornite dall'attore, sebbene il rappresentante legale della Boray Ltd e della Hangbo Ltd fosse lo stesso, tuttavia poiché le due società sono soggetti civili separati, dotati di capacità di pensiero e d'azione indipendenti; considerato che l'attore non aveva prove che la Hangbo Ltd avesse preso parte alla produzione, la Corte in prima istanza, in merito all'affermazione dell'attore che accusava i convenuti Boray Ltd e Hangbo Ltd di aver congiuntamente prodotto, venduto e offerto in vendita i prodotti autentici n. 3436, n. 4933, n. 6066 e i prodotti acquistati su Taobao, non aveva sufficienti motivazioni per cui procedere.

Infine, ai sensi dell'articolo 11 della *Legge sui brevetti della Repubblica Popolare Cinese* ( da qui in poi *Legge brevetti*): "Salvo i casi in cui la presente legge disponga diversamente, nessuna unità di lavoro o individuo può utilizzare il brevetto

registrato senza l'autorizzazione del titolare, nessuna unità di lavoro o individuo può inoltre, ai fini di produzione e gestione, utilizzare, promettere di vendere, vendere, importare il prodotto oggetto di tale brevetto.”

Nel presente caso, le specifiche tecniche dei prodotti autentificati n. 3436, n. 4933, n. 6066, i prodotti acquistati su Taobao, i prodotti Hangbo 2605 rientravano nell'ambito di protezione 1, 2, 3 rivendicato sul brevetto coinvolto nel caso.

Quindi, il convenuto Boray Ltd, senza alcuna autorizzazione, ha prodotto e venduto, a scopi produttivi e di gestione, i prodotti autentificati n. 3436, n. 4933, n. 6066, i prodotti acquistati su Taobao; i convenuti Boray Ltd e Hangbo Ltd, senza alcuna autorizzazione, hanno congiuntamente prodotto e venduto, e a scopi produttivi e di gestione, i prodotti Hangbo 2605; il convenuto Dengyou Ltd, senza autorizzazione, ha venduto, a scopi produttivi e di gestione, i prodotti autentificati n. 3436 e n. 6066.

Tali comportamenti hanno violato il brevetto coinvolto di cui l'attore è titolare.

Riguardo le affermazioni dell'attore che riteneva che i comportamenti della Boray Ltd e della Hangbo Ltd (che hanno messo in vendita i prodotti autentificati n. 3436, n. 4933, n. 6066 e i prodotti acquistati su Taobao) avessero violato il brevetto coinvolto di cui l'attore è titolare: la Corte in prima istanza, considerata la mancanza di prove che dimostrassero che la Boray Ltd e la Hangbo Ltd avessero messo in vendita i prodotti sopracitati, ha respinto quanto sostenuto dall'attore in merito alla controversia.

Riguardo le affermazioni dell'attore, il quale riteneva che la produzione, la vendita, l'offerta in vendita di altri prodotti oltre quelli autentificati n. 3436, n. 4933, n. 6066 e i prodotti acquistati su Taobao da parte dei convenuti Boray Ltd e Hangbo Ltd, avessero violato il brevetto interessato, di cui l'attore è titolare. Considerato che l'attore non aveva presentato prove concrete in merito ad altri prodotti (oltre a quelli autentificati n. 3436, n. 4933, n. 6066 e i prodotti acquistati su Taobao) che presentavano specifiche tecniche omologhe ai prodotti coinvolti rientranti nell'ambito di tutela delle rivendicazioni 1, 2, 3, la Corte ha respinto quanto sostenuto dall'attore in merito alla controversia.

Riguardo l'accusa dell'attore, il quale riteneva che la promessa in vendita dei prodotti coinvolti attuata dal convenuto, Dengyou Ltd, violasse i diritti sul brevetto coinvolto: considerata la mancanza di prove a testimonianza del fatto che la Dengyou Ltd avesse messo in vendita i prodotti coinvolti, la Corte in prima istanza ha respinto quanto sostenuto dall'attore in merito alla controversia.

3. in caso di violazioni, di quali responsabilità legali devono farsi carico i tre convenuti?

La Corte in prima istanza ha ritenuto che, innanzitutto, il convenuto Boray Ltd, che senza permesso, a scopo di produzione e gestione, di propria iniziativa, ha fabbricato e venduto i prodotti autentici n. 3436, n. 4933, n. 6066 e i prodotti acquistati su Taobao, violando in tal modo il brevetto di titolarità dell'attore, dovesse assumersi la responsabilità legale che prevede l'interruzione di tali violazioni e il risarcimento dei danni.

Tuttavia, considerato che non sussistevano prove a testimonianza del fatto che il convenuto Hangbo Ltd, avesse agito congiuntamente alla Boray Ltd nella violazione, la Corte ha respinto quanto sostenuto dall'attore in merito alla controversia (l'attore sosteneva che la Hangbo Ltd e la Boray dovessero farsi carico di responsabilità comuni in merito alle violazioni commesse).

Secondariamente, i convenuti, Boray Ltd e Hangbo Ltd, senza permesso e a fini produttivi e di gestione, hanno congiuntamente fabbricato e venduto i prodotti Hangbo 2605, violando il brevetto coinvolto di titolarità dell'attore. I convenuti devono, pertanto, farsi carico delle responsabilità civili comuni che prevedono l'interruzione della violazione e il risarcimento dei danni.

Infine, ai sensi dell'articolo 70 della *Legge brevetti*: "Qualsiasi persona che, ai fini di produzione e gestione, utilizza, promette di vendere o vende un prodotto che viola un brevetto, ignara che tale prodotto è fabbricato e venduto senza il consenso del titolare del brevetto, non è responsabile del risarcimento, a condizione che possa essere dimostrata l'origine di tale prodotto".

In questo caso, il negozio che ha venduto i prodotti autentici n. 3436 e n. 6066 corrispondeva al convenuto Dengyou Ltd, le prove hanno dimostrato che i suddetti prodotti sono stati fabbricati dal convenuto Boray Ltd, inoltre i prodotti autentici n. 3436 sono stati ordinati dal procuratore nominato dell'attore, la ricevuta e la fattura che per due volte il convenuto Dengyou Ltd ha conferito all'attore hanno potuto dimostrare l'origine dei prodotti.

Pertanto, la Corte in prima istanza riteneva che i suddetti fatti dimostrassero che i prodotti autentici n. 3436 e n. 6066 venduti dalla Dengyou Ltd avevano origine legale.

Considerato che non sussistevano prove a testimonianza del fatto che la Dengyou Ltd sapesse che i prodotti autentici n. 3436 e n. 6066 fossero stati fabbricati e venduti senza il consenso del titolare del brevetto, la Dengyou Ltd non doveva, in questo caso, farsi carico delle responsabilità di risarcimento, ma doveva assumersi la responsabilità civile di interrompere la violazione.

Riguardo l'argomentazione della difesa che sosteneva fosse stato l'attore a indurre il convenuto alla violazione, la Corte riteneva che, sebbene i prodotti acquistati dall'attore presso la Dengyou Ltd fossero stati ordinati in precedenza, tuttavia quest'ultima non possedeva prove a testimonianza del fatto che fosse stato l'attore ad indurre tale comportamento; la Dengyou Ltd, in realtà, ha svolto attività di vendita, quindi la Corte in prima istanza, riguardo quanto argomentato dal convenuto, non aveva motivazioni sulle quali procedere.

Infine, riguardo l'ammontare del risarcimento che dovranno sostenere la Boray Ltd e la Hangbo Ltd, la Corte riteneva che, ai sensi dell'articolo 65 della *Legge brevetti*: "L'ammontare della compensazione per violazione di brevetto è determinata sulla base delle perdite effettive subite dal titolare del brevetto a causa della violazione; se le perdite effettive sono difficili da determinare, è possibile determinare l'ammontare del risarcimento sulla base dei profitti ottenuti dall'autore della violazione (contraffattore).

Se le perdite del titolare del brevetto o i vantaggi acquisiti dall'autore della violazione

sono di difficile determinazione, l'importo della compensazione può essere determinato in base alla quantità ragionevolmente moltiplicata delle royalties (costi d'utilizzo) di quel brevetto. L'importo della compensazione deve comprendere anche le spese sostenute dal titolare del brevetto per interrompere l'attività di violazione; Se le perdite del titolare del brevetto, i vantaggi acquisiti dall'autore della violazione, o i diritti d'uso del brevetto sono di difficile determinazione, il tribunale del popolo può, sulla base di fattori quali il tipo di brevetto, la natura dell'infrazione, e la gravità del caso, determinare l'ammontare del risarcimento da un minimo di 10.000 RMB a un massimo di 1.000.000 RMB”.

In questo caso, le perdite effettive subite dall'attore a causa della violazione o i vantaggi acquisiti dalla Boray Ltd e dalla Hangbo Ltd grazie alla violazione erano di difficile determinazione, e considerato che non c'erano costi di licenza del brevetto coinvolto sulle quali basarsi, la Corte in prima istanza, sulla base di fattori quali il tipo di brevetto, la natura dell'infrazione, la gravità del caso, la durata e l'estensione della violazione dei convenuti Boray Ltd e Hangbo Ltd, ha determinato, in conformità a tali circostanze, l'ammontare del risarcimento.

La Corte, inoltre, sulla base delle prove relative fornite dall'attore, ha determinato, in conformità alle circostanze, le spese ragionevoli sostenute da titolare del brevetto per interromperne la violazione.

Riguardo le affermazioni dell'attore che sosteneva che il convenuto dovesse farsi carico delle responsabilità civili, quali il scusarsi formalmente ed eliminare gli effetti negativi.

La Corte in prima istanza riteneva che, poiché il caso in questione è una disputa per violazione di brevetto d'invenzione, ad esso non si addiceva la responsabilità civile implicante le scuse formali. Inoltre, l'attore non possedeva prove che dimostrassero che le violazioni della Hangbo Ltd, della Boray Ltd e della Dengyou Ltd avessero causato effetti negativi alla sua reputazione.

Pertanto, la Corte ha respinto le richieste dell'attore in merito alla controversia.

In sintesi, ai sensi dell'articolo 15 paragrafo 1 comma 1 e 6 punto 2 della *Legge sulle responsabilità civili della Repubblica Popolare Cinese*, ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 1, dell'articolo 59 paragrafo 1 e dell'articolo 65 della *Legge sui brevetti della Repubblica Popolare Cinese*, e alla luce delle *Interpretazioni su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie in materia di brevetti*, di cui l'articolo 7<sup>281</sup>, la Corte del primo processo ha emesso la seguente sentenza:

1. I convenuti Boray Ltd, Hangbo Ltd e Dengyou Ltd devono interrompere immediatamente la violazione del brevetto d'invenzione denominato "flangia intermedia per macchine utensili ( brevetto numero: ZL200580025407.9) " posseduto dall'attore, la Bosch Ltd;
2. Il convenuto Boray Ltd deve risarcire le perdite economiche all'attore Bosch Ltd, entro dieci giorni a partire dal giorno in cui la decisione della Corte sarà effettiva, per un valore pari a 210.000 RMB.  
Il convenuto Hangbo Ltd dovrà farsi carico delle responsabilità comuni di un valore pari a 70.000 RMB.
3. I convenuti Boray Ltd e Hangbo Ltd devono risarcire all'attore Bosch Ltd, entro dieci giorni a partire dal giorno in cui la decisione della Corte sarà effettiva, le spese sostenute per il presente caso, per un valore pari a 15.000 RMB;
4. Le altre richieste dell'attore Bosch Ltd non possono essere accolte.  
In base a ciò, le spese processuali per questa causa ammontano a 5.800 RMB, di cui 725 RMB sostenuti dall'attore Bosch Ltd e 5.075 RMB sostenuti dai convenuti, Boray Ltd e Hangbo Ltd.

---

<sup>281</sup> I contenuti delle Leggi saranno spiegati nel prossimo capitolo.



## Ricorso e le sue ragioni

In seguito al giudizio del tribunale, la Bosch Ltd, la Boray Ltd e la Hangbo Ltd hanno respinto la sentenza di primo grado, e sono ricorse in giudizio presso la presente Corte.

La Bosch Ltd chiede di riformare la sentenza che stabilisce la violazione comune da parte della Boray Ltd e della Hangbo Ltd, mantenere la decisione della Corte che obbliga la Boray Ltd, la Hangbo Ltd, la Dengoyu Ltd a interrompere immediatamente la violazione del brevetto d'invenzione denominato "flangia intermedia per macchine utensili (brevetto numero: ZL200580025407.9 ) " posseduto dalla Bosch Ltd; riformare la sentenza della Corte che stabilisce che la Boray Ltd e la Hangbo Ltd devono risarcire alla Bosch Ltd le perdite economiche per un valore di 285.000 RMB e le ragionevoli spese per un valore di 15.000 RMB.

Le principali motivazioni del ricorso sono:

(1) l'errata valutazione della Corte del primo processo in merito al fatto che gli altri prodotti coinvolti, oltre ai prodotti Hangbo 2605, non costituissero violazioni condivise della Hangbo Ltd e della Boray.

Sebbene la Boray Ltd e la Hangbo Ltd fossero due entità civili indipendenti, tuttavia le prove fornite dalla Bosch in prima istanza avrebbero già dimostrato che la Boray Ltd e la Hangbo Ltd sono chiaramente due entità combinate, svolgono attività di business e produzione comuni e devono pertanto farsi carico delle responsabilità di risarcimento legate alla violazione comune.

(2) l'ammontare del risarcimento stabilito dalla Corte del primo processo è troppo basso.

a) In prima istanza, i dati relativi alle vendite e agli affari finanziari forniti dalla Bosch Ltd hanno dimostrato che, da febbraio 2010 sino ad ora, l'ammontare delle vendite della Boray Ltd e della Hangbo fosse pari a 325 milioni di RMB; i prodotti coinvolti nel caso, essendo proprio i prodotti principali del business della Boray Ltd e della Hangbo, hanno permesso alle due società di ottenere profitti

enormi. Inoltre, le prove fornite dalla Bosch Ltd hanno dimostrato che i prodotti violati coinvolti nel caso venduti su Taobao fossero 6.086, per un ammontare superiore a 1.930.000 RMB, calcolato sulla base del 15% di profitti per l'azienda, i profitti ottenuti dalla Boray Ltd e dalla Hangbo Ltd, per mezzo della violazione commessa vendendo su Taobao, hanno raggiunto un valore pari a 290.000 RMB. Perciò, i profitti ottenuti dalla violazione dalla Boray Ltd e dalla Hangbo Ltd, sono di gran lunga superiori alla somma stabilita dalla Corte al primo processo.

b) Anche se le perdite effettive subite dalla Bosch Ltd a seguito della violazione o i profitti ottenuti dalla Boray Ltd sono di difficile determinazione, tuttavia considerato che il brevetto coinvolto è un brevetto d'invenzione, che la natura della violazione messa in atto dalla Boray Ltd e dalla Hangbo è negativa, che la gravità dell'accaduto è elevata, che l'infrazione si è prolungata per molto tempo e si è estesa su larga scala, l'ammontare del risarcimento stabilito dalla Corte al primo processo è ancora troppo basso.

All'appello della Bosch Ltd, la Boray Ltd si difende sostenendo che nel presente caso non sussistono prove in grado di dimostrare che la Boray Ltd e la Hangbo Ltd avessero agito congiuntamente nella gestione del business; i fatti enumerati dalla Bosch Ltd sono irrilevanti se relazionati al caso di violazione in questione, e pertanto le motivazioni al primo punto d'accusa della Bosch Ltd sono infondate.

Riguardo l'ammontare del risarcimento, la Boray Ltd ritiene che la somma decisa dalla Corte sia troppo elevata.

All'appello della Bosch Ltd, la Hangbo Ltd si difende sostenendo di non aver fabbricato e venduto i prodotti coinvolti, non commettendo violazioni.

La Boray Ltd richiede di annullare la decisione della Corte in prima istanza, respingere, ai sensi della legge, tutte le richieste di appello della Bosch Ltd nei confronti della Boray Ltd, addebitare tutte le spese processuali alla Bosch Ltd.

Le principali motivazioni del ricorso sono:

(1) la procedura che ha portato alla sentenza di primo grado viola la legge

a) soggetti errati nella controversia.

La legge dispone che il venditore debba essere determinato sulla base della fattura, quando non vi è corrispondenza tra soggetto sulla fattura e venditore, il reale venditore viene determinato sulla base del luogo di vendita indicato sulla fattura.

La Bosch Ltd non considera convenuti al presente caso, come reali venditori, la ferramenta Puguang di Shanghai”<sup>282</sup> dei prodotti autenticati n. 6066, la ferramenta Hongda (Qibao, distretto di Minhang, Shanghai) ”<sup>283</sup> dei prodotto autenticati n. 3436, il negozio online su Taobao “Xinglong” dei prodotti autenticati n. 4933 e dei prodotti Hangbo 2605, ma considera quale convenuto al caso la Dengyou Ltd, sulla semplice base dei biglietti da visita, anche se questa è venditrice di prodotti non coinvolti nel caso. Pertanto il soggetto accusato è chiaramente errato.

Ciò rende impossibile determinare l’origine reale e il produttore della merce contraffatta, pertanto la Bosch Ltd deve farsi carico delle negative conseguenze.

b) La Dengyou Ltd non è la reale venditrice dei prodotti coinvolti, non dovrebbe essere considerata quale convenuto al presente caso, poiché convenuti sono Boray Ltd e Hangbo Ltd, e pertanto la Corte del primo processo non ha giurisdizione sul presente caso, che dovrebbe essere trasferito alla Corte che ne ha giurisdizione.

(2) errato riconoscimento dei fatti.

a) I prodotti modello 22SRE menzionati nell’atto notarile n. 3020/2011 sono usati come campione dalla Boray Ltd, la quale non ha mai rilasciato volantini pubblicitari relativi ai suddetti prodotti.

b) Il sito internet di dominio [www.cnboray.com](http://www.cnboray.com) menzionato nell’atto notarile n. 4809/2012 emesso dall’agenzia Dongxin di Shanghai non è stato registrato dalla Boray Ltd, e non ha alcun legame con essa.

---

<sup>282</sup> In cinese: 上海浦光电器五金机电有限公司.

<sup>283</sup> In cinese: 上海市闵行区七宝镇宏大五金经营部.

c) Nel presente caso, prove indirette possono dimostrare che i prodotti autentici n. 3436, n. 4933, n. 6066, quelli acquistati su Taobao e i prodotti Hangbo 2605 provengono dalla Boray Ltd.

La Corte del primo processo, considerato che il reale venditore non è stato considerato quale convenuto, che la Bosch Ltd e il venditore non hanno fornito prove che dimostrassero la provenienza dei prodotti, che la Boray ha chiaramente comprovato che i suddetti prodotti sono stati falsificati da altri, considerare il marchio sui prodotti come prova per indicare la Boray quale produttore, è irresponsabile, ed è anche contrario allo spirito della legislazione delle leggi cinesi.

d) La Boray Ltd non è la produttrice dei prodotti Hangbo 2605, la Bosch Ltd afferma, inoltre, che i prodotti Hangbo 2605 siano stati fabbricati anche dalla Hangbo; le responsabilità delle quali deve farsi carico la Boray Ltd per i prodotti, decise dalla Corte del primo processo, oltrepassano l'ambito di riferimento, e mancano, inoltre, prove concrete e giuridiche.

(3) l'ammontare del risarcimento determinato dal giudizio in prima istanza non è equo.

a) Prove indirette dimostrano che la Boray Ltd ha fabbricato i prodotti coinvolti, l'ammontare del risarcimento stabilito in prima istanza è errato.

b) Il brevetto coinvolto non ha contenuto tecnologico, è usato come componente nei prodotti coinvolti e la porzione occupata è molto piccola.

c) La Bosch, sulla base di otto diritti di brevetto, ha intentato otto cause per violazione su uno stesso prodotto; tuttavia sullo stesso prodotto c'è un unico profitto, e pertanto sussiste la possibilità di raddoppiare il risarcimento, e inoltre l'ammontare totale del risarcimento per i prodotti potrebbe superare l'ammontare massimo legale di 1.000.000 RMB.

d) La spesa pari a 15.000 RMB di risarcimento stabilita dalla Corte in prima istanza non è provata da fatture.

In merito alla causa della Boray Ltd, la Bosch Ltd si difende sostenendo che:

(1) riguardo l'illeceità della procedura che ha portato alla sentenza di primo grado

a) L'argomentazione che la fattura dei prodotti corrispondenti denominati Boray Ltd non è stata emessa dalla Dengyou non è fondata, i prodotti autentici n. 6606 e n. 3436 sono derivati dell'acquisto alla Dengyou Ltd. I prodotti menzionati sono stati acquistati dalla Dengyou da un soggetto terzo per essere poi rivenduti alla Boray Ltd, la società scritta esplicitamente sulla fattura non esiste.

b) Le obiezioni dovrebbero essere sollevate in prima istanza d'appello durante la difesa, e poiché in prima istanza la Boray Ltd non ha sollevato alcuna obiezione, in seconda istanza non può obiettare la giurisdizione.

(2) riguardo l'errata valutazione dei fatti.

a) I prodotti coinvolti sono stati ordinati dalla Boray Ltd, quindi la motivazione della Boray è infondata. Il marchio sui prodotti, come gli autentici n. 3436, è identico al marchio della Boray, il contatto telefonico è della Boray ed anche l'aspetto esteriore dei prodotti è identico a quello delle merci acquistate dalla Boray Ltd, tutte le prove conducono alla Boray Ltd. Durante il processo di primo grado, la Boray si è rifiutata di fornire i propri prodotti, come richiesto dalla Corte.

Sebbene la Boray Ltd affermasse che i prodotti coinvolti acquistati dalla Bosch Ltd fossero stati contraffatti da un altro soggetto, tuttavia non è stata in grado di fornire prove a testimonianza di ciò.

b) Le prove fornite dalla Bosch Ltd sono in grado di dimostrare che il sito di dominio [www.cnboray.com](http://www.cnboray.com) è stato registrato dalla Boray Ltd.

(3) riguardo l'ammontare del risarcimento, la Bosch Ltd ritiene che la somma determinata in prima istanza sia troppo esigua. 1.000.000 RMB è la quota legale dei casi, ma non la quota legale per i prodotti. Le prove fornite dalla Bosch Ltd possono dimostrare che le spese da essa sostenute per interrompere la violazione sono notevolmente superiori alla somma stabilita in prima istanza, la Bosch accetta la decisione della Corte del primo processo in merito alle spese ragionevoli.

La Hangbo Ltd risponde alle accuse della Boray Ltd sostenendo che: non ha obiezioni alle motivazioni d'accusa della Boray Ltd.

La Hangbo Ltd chiede di annullare la decisione della Corte in prima istanza, di respingere, ai sensi della legge, tutte le richieste di appello della Bosch Ltd nei confronti della Hangbo Ltd, di addebitare le spese processuali alla Bosch Ltd.

Le principali motivazioni del ricorso sono:

(1) riguardo l'illeceità della procedura che ha portato alla sentenza di primo grado I contenuti sono simili alle motivazioni d'accusa della Boray Ltd (punto 1), pertanto la presente Corte non li ripeterà.

(2) le prove fornite dalla Bosch Ltd non sono in grado di dimostrare che i prodotti Hangbo 2605 siano stati fabbricati dalla Hangbo Ltd, quindi il riconoscimento dei fatti, nella decisione in prima istanza, è errato, considerando la Hangbo Ltd quale fabbricatrice dei suddetti prodotti. Il sito web di dominio [www.cnhangbo.com](http://www.cnhangbo.com) non è stato aperto dalla Hangbo Ltd, e non ha alcun legame con essa. Il marchio indicato sul prodotto Hangbo Ltd non appartiene alla Hangbo Ltd, e non appartiene alla Hangbo Ltd neanche l'indirizzo web [www.cnboray.com](http://www.cnboray.com) mostrato sulle istruzioni d'uso del prodotto, possiede solo il nome della azienda, Hangbo Ltd. La Corte del primo processo, considerato che il convenuto non è il reale venditore, che la Bosch Ltd non ha fornito prove relative all'origine dei prodotti, che la Boray Ltd e la Hangbo Ltd hanno dimostrato chiaramente che i prodotti coinvolti sono stati falsificati da altrui soggetto, ha indicato la Hangbo Ltd quale produttrice solo sulla base del nome presente sui prodotti, cosa del tutto irragionevole, e contraria allo spirito giuridico delle leggi cinesi.

(3) L'ammontare del risarcimento stabilito in prima istanza non è equo. I contenuti specifici sono simili alle motivazioni d'accusa della Boray Ltd (punto 3), pertanto la presente Corte non aggiungerà dettagli irrilevanti.

Alle accuse della Hangbo Ltd, la Bosch Ltd si difende sostenendo che:

(1) i prodotti Hangbo 2605 sono stati acquistati su Taobao, e non si può, pertanto,

sostenere che l'origine di questi non sia chiara. Il marchio sui prodotti è "HANGBO", l'indirizzo web e il recapito telefonico sono della Hangbo Ltd, così come sono della Hangbo Ltd il nome e l'indirizzo, pertanto è possibile ritenere che la Boray Ltd e la Hangbo Ltd abbiano congiuntamente svolto attività di produzione e vendita, tra le due parti esiste un rapporto bilaterale.

(2) riguardo l'ammontare del risarcimento, la Bosch Ltd ritiene che la somma stabilita in prima istanza sia troppo esigua.

La Boray Ltd non ha obiezioni alle motivazioni d'accusa della Hangbo Ltd.

Il convenuto Dengyou Ltd non ha obiezioni da presentare alla presente Corte.

In seconda istanza di giudizio, ciascuno dei litiganti non ha fornito nuovo materiale probatorio alla Corte.

Attraverso l'udienza di secondo grado si è accertato che la Corte in prima istanza ha erroneamente scritto il nome "Zhejiang Hangbo Power Tools Co., Ltd", indicato sui prodotti Hangbo 2605 e sulle sue istruzioni d'uso, come: "Shanghai Hangbo Power Tools Co., Ltd"; il pagamento delle spese notarili, delle spese per l'acquisto dei prodotti contraffatti, delle spese di trasporto e di tutela della proprietà sostenute dalla Bosch che ammontano a 18,025.8 RMB sono state erroneamente indicate dalla Corte in prima istanza pari alla somma di 15,132.2 RMB.

La presente Corte riconosce la correzione degli errori citati, commessi in prima istanza. Gli altri fatti accertati dalla Corte in prima istanza sono verificati.

Oltre a ciò, è stato accertato che: le annotazioni sull'ultima pagina del libretto d'istruzioni dei prodotti notificati n. 3436 e n. 6066, indicano quanto segue: "Taizhou Luqiao Boray Power Tools Co., Ltd, indirizzo: Taizhou, distretto di Luqiao, zona industriale Tongyu, telefono: 0576-82330768, fax: 0576-82331011".

## Ragione della sentenza finale e leggi applicate

Questa corte ritiene che in base alle motivazioni d'accusa e alle obiezioni degli appellanti, Bosch Ltd, Boray Ltd e Hangbo Ltd, i punti nodali della disputa in seconda istanza siano:

1. La procedura che ha portato alla sentenza di primo grado viola la legge?
2. La Boray Ltd ha fabbricato e venduto i prodotti autenticati n. 3436, n. 4933, n. 6066, i prodotti acquistati su Taobao e i prodotti Hangbo 2605?; la Hangbo Ltd ha fabbricato e venduto i prodotti Hangbo 2605?; i prodotti sopracitati costituiscono una violazione comune della Hangbo Ltd e della Boray Ltd?
3. L'ammontare del risarcimento determinato in prima istanza è ragionevole?

1. La procedura che ha portato alla sentenza di primo grado viola la legge?

La Corte ritiene che: primo, l'atto notarile relativo ha notificato il processo d'acquisto dei prodotti autenticati n. 3436 e n. 6066, la Dengyou Ltd riconosce che i prodotti menzionati sono stati acquistati dalla suddetta da una terza persona esterna al caso e poi rivenduti alla Bosch Ltd, pertanto la Dengyou Ltd, quale venditrice dei prodotti autenticati n. 3436 e n. 6066 è il convenuto qualificato nel presente caso; l'affermazione della Boray Ltd e della Hangbo Ltd, relativa al fatto che la Dengyou Ltd non fosse la reale venditrice dei prodotti coinvolti e non dovrebbe essere considerata quale convenuta al caso, non è verificata dai fatti e non ha basi legali. Inoltre, a causa di parti in causa che non sono rilevanti nel caso come il negozio online su Taobao "Xinglong", l'attore non considera gli altri venditori dei prodotti coinvolti nel caso, come il negozio sopracitato, quali convenuti in appello, cosa del tutto inappropriata.



Secondo, sulla base delle disposizioni della legge cinese, le obiezioni devono essere sollevate in prima istanza, cosa non avvenuta poiché in prima istanza la Boray Ltd e la Hangbo Ltd non hanno proposto obiezioni alla Corte, nonostante fossero presenti in sede di disputa. Inoltre, la Dengyou Ltd, quale venditrice dei prodotti coinvolti, è qualificata come convenuto al presente caso, la Corte del primo processo, quale tribunale popolare locale della Dengyou Ltd ha giurisdizione sul presente caso.

In sintesi, poiché la Boray Ltd e la Hangbo Ltd non posseggono elementi e prove legali per dimostrare che la procedura che ha portato alla sentenza di primo grado avesse violato la legge, la Corte ha deciso di respingere l'appello.

2. La Boray Ltd ha fabbricato e venduto i prodotti autentici n. 3436, n. 4933, n. 6066, i prodotti acquistati su Taobao e i prodotti Hangbo 2605?; la Hangbo Ltd ha fabbricato e venduto i prodotti Hangbo 2605?; i prodotti sopracitati costituiscono una violazione comune della Hangbo Ltd e della Boray Ltd?

La Corte ritiene che: primo, in base a quanto notificato dall'atto notarile n. 3020/2011 dell'ufficio notarile di Taizhou (Zhejiang), il prodotto modello 22SRE è stato ottenuto dalla Bosch acquistandolo dalla Boray Ltd, ottenendo al contempo anche un volantino pubblicitario, quindi il prodotto modello 22SRE è usato come prodotto campione e l'affermazione che la Boray Ltd non ha mai rilasciato volantini pubblicitari è chiaramente incoerente con i fatti.

In secondo luogo, innanzitutto, i risultati emersi dopo il controllo effettuato sul dominio fornito dalla Bosch Ltd hanno dimostrato che è stata la Boray Ltd ad aver registrato il dominio internet [www.cnboray.com](http://www.cnboray.com); l'indirizzo internet annotato sul biglietto da visita del dipendente della Boray Ltd ottenuto presso l'azienda stessa è [www.cnboray.com](http://www.cnboray.com); il nome dell'azienda che compare sulla homepage del sito sopracitato è "Taizhou Boray Power Tools Co., Ltd, numero telefonico "0576-82330786".

Sintetizzando quanto sopra, si può affermare che il dominio internet [www.cnboray.com](http://www.cnboray.com) è di proprietà della Boray Ltd, considerato che la Boray Ltd non

ha fornito prove contrarie, la sua affermazione relativa al fatto che il dominio web non è stato registrato dalla Boray e non ha alcun legame con essa, è difficilmente accettabile dalla Corte. Inoltre, il nome dell'azienda mostrato sulla homepage del dominio internet [www.cnhangbo.com](http://www.cnhangbo.com) è "Zhejiang Hangbo Power Tools Co., Ltd" , il cui indirizzo è "Zhejiang, Taizhou, zona economica speciale del distretto di Jiaojiang, East Tiyuchang Road n. 1255", tutto conduce alla Hangbo Ltd, anche il contenuto del copyright : Zhejiang HANGBO Power Tools CO., Ltd. Di solito, i commercianti, per ottenere occasioni di business, vogliono far conoscere la loro identità sul web.

Nel presente caso, non ci sono prove a testimonianza del fatto che la Hangbo Ltd, la quale sosteneva di non essere a conoscenza dell'esistenza del sito web coinvolto e di non aver alcun legame con esso, avesse adottato misure finalizzate a interrompere la gestione da parte di altre persone, senza autorizzazione e utilizzando il suo nome, del sito web.

Quindi, è corretta la valutazione della Corte in prima istanza, che sulla base delle prove esistenti ha indicato la Hangbo Ltd quale gestore della pagina web di dominio [www.cnhangbo.com](http://www.cnhangbo.com).

Terzo, innanzitutto, sui prodotti autenticati n. 3436, n. 4933, n. 6066 e quelli acquistati su Taobao è segnato il marchio "BORAY", con uno stile che è sostanzialmente identico a quello utilizzato sul prodotto modello 22SRE. Inoltre, anche il libretto d'istruzioni allegato ai prodotti autenticati n. 3436, n.6066 hanno annotati il nome, l'indirizzo e il contatto telefonico della Boray Ltd. In aggiunta a ciò, sebbene la Boray Ltd affermasse che i prodotti sopracitati fossero stati contraffatti da un terzo soggetto, tuttavia non è stata in grado di fornire alcuna prova a testimonianza di ciò.

Considerate tali circostanze, è corretta la valutazione della Corte in prima istanza, che ha riconosciuto i prodotti autenticati n. 3436, n. 4933, n. 6066 e quelli acquistati su Taobao quali produzione della Hangbo Ltd.

Quarto, sui prodotti Hangbo 2605 e nel suo libretto d'istruzioni, è indicato chiaramente che il produttore è la Hangbo Ltd, al contempo sui prodotti Hangbo 2605,

sul suo libretto d'istruzioni e sulla confezione esterna è stato utilizzato il marchio registrato "HANGBO" della Hangbo Ltd, e nel libretto d'uso viene indicato l'indirizzo web [www.cnboray.com](http://www.cnboray.com) della Boray Ltd, oltre a ciò sulla homepage del sito [www.cnhangbo.com](http://www.cnhangbo.com) della Hangbo Ltd compare l'indicazione "Zhejiang Hangbo Power Tools Co., Ltd (in origine: Taizhou Boray Power Tools Co., Ltd). Sebbene la Boray Ltd e la Hangbo Ltd argomentassero che il prodotto Hangbo 2605 fosse stato prodotto da un terzo soggetto, tuttavia non sono state in grado di fornire prove a conferma di ciò.

Considerata tale circostanza, è corretta la valutazione della Corte in prima istanza, che ha riconosciuto che la Boray Ltd e la Hangbo Ltd avevano congiuntamente fabbricato e venduto i prodotti Hangbo 2605. In questo caso, la Bosch Ltd ha affermato che la Boray Ltd e la Hangbo Ltd hanno congiuntamente fabbricato e venduto i prodotti Hangbo 2605; le motivazioni della Boray Ltd, relative al fatto che "la Bosch afferma che i prodotti Hangbo 2605 sono stati fabbricati dalla Hangbo Ltd, le responsabilità di cui deve farsi carico la Boray Ltd stabilite dalla Corte in prima istanza oltrepassano i limiti di riferimento" sono chiaramente non conformi ai fatti.

Quinto, la Bosch Ltd chiede di emettere una sentenza di responsabilità comune di violazione, sostenuta dalla Hangbo Ltd per i prodotti autentici n. 3436, n. 4933, n. 6066 e per i prodotti acquistati su Taobao, ma si dovrebbe prima dimostrare che la Hangbo Ltd ha violato la legge fabbricando e vendendo i suddetti prodotti. Tuttavia, in questo caso, le prove fornite dalla Bosch Ltd non sono sufficienti a dimostrare che la Hangbo Ltd ha preso parte alla fabbricazione e vendita dei suddetti prodotti. Le affermazioni in merito ai fatti menzionati dalla Bosch Ltd, come la riduzione del fatturato della Boray Ltd, l'aumento del fatturato della Hangbo Ltd, il negozio indicato sulla fattura della Hangbo Ltd era il negozio della Boray, la descrizione della Hangbo Ltd "Zhejiang Hangbo Power Tools Co., Ltd (in origine: Taizhou Boray Power Tools Co.)", i prodotti della Boray Ltd presenti sul sito web della Hangbo Ltd, l'utilizzo della Hangbo Ltd delle credenziali autenticate della Boray Ltd, l'utilizzo della stessa casella di posta elettronica della Boray Ltd, non sono in grado di

dimostrare direttamente che la Hangbo Ltd aveva preso parte alla produzione e alla gestione della Boray Ltd, e non possono essere considerate una serie di prove valide. Poiché la Boray Ltd e la Hangbo Ltd sono due parti civili indipendenti, e considerato che la Bosch Ltd possiede scarse prove a testimonianza del fatto che la Hangbo Ltd ha preso parte alla fabbricazione e alla vendita dei suddetti prodotti, la Corte in prima istanza ha deciso di non accogliere in appello la richiesta della Bosch Ltd di emettere una sentenza di responsabilità comune a carico della Hangbo Ltd per i prodotti sopracitati, in conformità alle disposizioni di legge cinesi relative.

3. L'ammontare del risarcimento determinato in prima istanza è ragionevole?

La Corte sostiene che le specifiche tecniche omologhe dei prodotti autentici n. 3436, n. 4933, n. 6066, dei prodotti acquistati su Taobao e dei prodotti Hangbo 2605 rientrano negli ambiti di tutela 1, 2, 3 rivendicati sul brevetto in questione. Le attività svolte dalla Boray Ltd di produzione e vendita non autorizzate dei prodotti autentici n. 3436, n. 4933, n. 6066, dei prodotti acquistati su Taobao hanno violato il brevetto coinvolto di cui è titolare la Bosch Ltd, e dovrà pertanto farsi carico di responsabilità civili che prevedono l'interruzione della violazione e il risarcimento delle perdite subite. Anche le attività congiuntamente svolte dalla Boray Ltd e dalla Hangbo Ltd di produzione e vendita non autorizzate dei prodotti Hangbo 2605 hanno violato il diritto sul brevetto coinvolto posseduto dalla Bosch Ltd, e dovranno pertanto farsi carico di responsabilità civili che prevedono l'interruzione della violazione e il risarcimento della perdite subite. La Bosch Ltd ha affermato che, dal febbraio 2010 ad oggi, l'ammontare totale delle vendite della Boray Ltd e della Hangbo Ltd sono pari a 325 milioni di RMB, tuttavia non è stata in grado di dimostrare che il volume d'affari di cui sopra è dato dall'ammontare delle vendite dei prodotti violati coinvolti nel caso, quindi sulla base di ciò, quanto affermato dalla Bosch Ltd, in merito agli enormi profitti ottenuti dalla Boray Ltd e dalla Hangbo Ltd, è legalmente insostenibile; la quantità venduta su Taobao (pari a 6086 articoli) accusata dalla Bosch Ltd, è solo il numero che viene mostrato sul negozio online di Taobao,

potrebbe quindi essere falso, pertanto, in mancanza di altre prove a supporto di tale dato, la Corte ne afferma la difficile autenticità, e anche il calcolo della Bosch Ltd relativo all'ammontare del risarcimento risulta contrario alle norme di legge. Nel presente caso, poiché le perdite subite dalla Bosch Ltd a seguito della violazione e i profitti illegali ottenuti dalla Boray Ltd e dalla Hangbo Ltd sono di difficile determinazione, e mancano spese relative alla concessione del brevetto a cui far riferimento, la valutazione della Corte in prima istanza che, sulla base di altri fattori (come il tipo di brevetto, la natura e la gravità della violazione commessa dalla Boray Ltd e dalla Hangbo Ltd, la durata e l'estensione della violazione) ha stabilito un risarcimento economico a favore della Bosch Ltd e a carico della Boray Ltd pari a 210.000 RMB (di cui 70.000 a carico della Hangbo Ltd per le responsabilità comuni) è corretta. La Corte ha concentrato l'attenzione sulle domande poste dalla Corte in prima istanza alle parti in causa (come i costi dei componenti del brevetto coinvolto e la proporzione occupata da questi nel trapano), potendo evincere da queste che la Corte in prima istanza, quando ha valutato fattori quali la natura e la gravità della violazione commessa dalla Hangbo Ltd e dalla Boray Ltd, aveva già considerato fattori quali il prezzo di vendita del prodotto coinvolto e la percentuale occupata nei profitti relativi al prodotto dalle componenti violate, e pertanto non è possibile sollevare il problema relativo al raddoppiamento del risarcimento della Hangbo Ltd e della Boray Ltd. La Bosch Ltd per interrompere le attività di violazione coinvolte nel caso ha dovuto sostenere diverse spese (legali, notarili, per l'acquisto dei prodotti violati, e per i viaggi di business/lavoro), la Corte in prima istanza, in base ai fatti concreti del caso e alle prove fornite dalla Bosch Ltd, ha stabilito che la Boray Ltd e la Hangbo Ltd dovranno congiuntamente rimborsare le spese sostenute per il presente caso dalla Bosch Ltd per un valore pari a 15.000 RMB, valutazione del tutto legittima.

In sintesi, la richiesta di appello dei ricorrenti, Bosch Ltd, Boray Ltd e Hangbo Ltd e le argomentazioni addotte devono essere respinte in quanto non comprovate da fatti e prive di fondamento legale.

Ai sensi dell'articolo 144, dell'articolo 170, comma 1 punto 1, e dell'articolo 174 della *Legge di procedura civile della Repubblica Popolare Cinese*, la Corte pronuncia quanto segue: la richiesta di appello è respinta e la decisione precedente è confermata.

Le spese del processo di secondo grado ammontano a 4.675 RMB, dei quali 700 Yuan a carico della ricorrente Bosch Ltd, 3.175 RMB a carico della ricorrente Shanghai Taizhou Boray Power Tools Co., Ltd, e 800 RMB a carico della Zhejiang Hangbo Power Tools Co., Ltd.

Questa sentenza è definitiva.

Presidente del collegio di giudici: Qian Guangwen

Giudice relatore: Wang Jing

Giudice relatore: Ma Jianfeng

16 settembre 2013

Cancelliere: Liu Wei

## CAPITOLO IV

### ANALISI E COMMENTO DEL CASO

#### 4.1. *La sentenza*

##### 4.1.1. *Le prove e la tutela cautelare*

Nel caso analizzato, così come in molte altre sentenze, il materiale probatorio riveste un ruolo fondamentale, in quanto sin dal principio ha orientato la decisione della causa. Le prove si situano in un momento cronologicamente anteriore alla discussione della causa in pubblica udienza e una delle modalità di tutela cautelare consiste nell'ordinanza di assunzione anticipata della prova.

L'ordinamento cinese adotta il principio dispositivo in materia di prove, secondo cui il giudice decide sulla base del materiale presentato dalle parti, che hanno l'onere di giustificare le rispettive domande<sup>284</sup>. Ciò non esclude comunque l'esercizio di poteri istruttori d'ufficio<sup>285</sup>: il giudice può disporre l'acquisizione di nuove prove d'ufficio, se lo ritenga necessario ai fini della decisione e le parti non possano assolvere l'onere dell'allegazione, poiché il materiale è nell'esclusiva disponibilità di organi pubblici e richiede un ordine di esibizione ad opera della Corte, o sussistono validi motivi che rendono oggettivamente impossibile l'iniziativa di parte.<sup>286</sup> La disciplina dei mezzi di prova è contenuta nella *Legge di procedura civile* e nelle *Disposizioni della Corte Suprema sulle prove nei procedimenti civili* (最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定)<sup>287</sup>.

---

<sup>284</sup> Art. 64 della *Legge di procedura civile*.

<sup>285</sup> Per il combinato disposto dell'art. 64 co. 2° e dell'art. 17 *Disposizioni della Corte Suprema sulle prove nei procedimenti civili*.

<sup>286</sup> Artt. 67 e 64 *Legge di procedura civile*.

<sup>287</sup> *Zuigao renmin fayuan guanyu minshi susong zhengju de ruogan guiding*, emanate dalla Corte Suprema il 21

Ai sensi dell'art. 67 *Legge di procedura civile* costituiscono prove i documenti cartacei ed elettronici, le registrazioni audio-visive, le testimonianze, le consulenze tecniche, i verbali delle ispezioni e dei sequestri, così come il materiale acquisito in esito agli stessi.

Un aspetto di fondamentale importanza per le società estere riguarda la procedura di autenticazione: l'art. 9 delle *Disposizioni della Corte Suprema sulle prove nei procedimenti civili* dispone che, ai fini processuali, l'autenticazione delle prove con atto notarile crea una presunzione di veridicità.

L'autenticazione non è condizione di ammissibilità delle prove raccolte sul territorio nazionale, mentre costituisce un requisito necessario per l'acquisizione delle prove raccolte all'estero, che devono essere previamente autenticate nello Stato di provenienza da parte di un soggetto autorizzato ad attribuirvi pubblica fede, come un notaio, e successivamente certificate dalle rappresentanze diplomatiche della Repubblica Popolare.

Per quanto riguarda le prove documentali redatte in lingua straniera, queste devono essere accompagnate da una traduzione in cinese, a pena d'inammissibilità. Per quanto gravino solo sulla società estera, tali oneri devono essere adempiuti entro i termini stabiliti per ottenere la tutela giudiziaria della privativa industriale.<sup>288</sup>

La risoluzione delle cause in materia di brevetti comporta poi un frequente ricorso alle competenze dei consulenti tecnici, disciplinate dall'art. 76 e ss. *Legge di procedura civile*. L'attore può allegare la relazione del consulente tecnico di parte per provare la sussistenza della violazione, ma il convenuto ha facoltà di contestarne le conclusioni. In questo caso, il problema viene ovviato affidando la consulenza tecnica d'ufficio a un soggetto terzo.

Nella controversia analizzata, e in generale nelle controversie per violazione di titoli di proprietà industriale, è indispensabile dimostrare la provenienza dei prodotti contraffatti dal convenuto. Nel caso esaminato, l'attore ha prodotto in giudizio il materiale sequestrato durante le ispezioni condotte presso lo stabilimento del

---

dicembre 2001, sono disponibili in lingua inglese all'indirizzo: <http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=2197&lib=law>.

<sup>288</sup> Come riscontra CLARK, "Patent Litigation in China", op. cit., p. 108.



convenuto.

Inoltre, nel caso analizzato viene adottata la strategia investigativa di acquistare campioni di prodotto contraffatti e dimostrarne la provenienza tramite l'acquisizione agli atti della ricevuta fiscale, che qualifica la controparte come produttore o venditore. Considerata la difficoltà nel reperimento delle prove, le Corti popolari ritengono la pratica ammissibile, circondandola di alcune cautele: in primo luogo, è necessario che i mezzi di prova siano legalmente acquisiti, cioè tramite il procuratore dell'attore o un'agenzia investigativa autorizzata.

In secondo luogo, l'acquisto dei prodotti ed il rilascio dei relativi documenti fiscali sono stati realizzati alla presenza di un notaio, che ha provveduto contestualmente all'autenticazione del materiale raccolto, garantendo l'ammissibilità delle prove ai fini processuali<sup>289</sup>.

Senza dubbio, l'autenticazione del materiale probatorio dilata i tempi dell'acquisizione e rappresenta un'ulteriore spesa per l'attore, tuttavia è indispensabile al successo della causa, per la maggiore rilevanza attribuita alle prove sottoposte all'autenticazione notarile<sup>290</sup>.

In seguito allo svolgimento delle indagini per raccogliere le prove, l'attore può presentare un reclamo scritto chiedendo all'azienda che sta violando i diritti del brevetto di “porre immediatamente termine al comportamento lesivo”<sup>291</sup>. Questo può essere un tentativo di risolvere la controversia più rapidamente e in maniera pacifica.

Nel caso in cui l'attore non presenti un atto di citazione alla convenuta, la Corte normalmente procede all'assunzione del materiale probatorio dopo averne verificato l'ammissibilità ai fini della decisione<sup>292</sup>. In particolare, sono inammissibili le prove

---

<sup>289</sup> “Sul valore delle prove raccolte con l'intervento del notaio v. gli Artt. 67 e 214 della Legge di procedura civile della Repubblica Popolare Cinese, *Zhonghua renmin gongheguo minshi susong fa* (中华人民共和国民事诉讼法; il testo integrale è disponibile online all'indirizzo [http://www.gov.cn/flfg/2012-09/01/content\\_2214662.htm](http://www.gov.cn/flfg/2012-09/01/content_2214662.htm)). Le competenze e la procedura di certificazione notarile sono disciplinate dai seguenti atti normativi: *Zhonghua renmin gongheguo gongzheng fa* (中华人民共和国公证法, *Legge notarile della R.P.C.*), emanata il 28 agosto 2005 ed entrata in vigore il 1 marzo 2006; *Gongzheng chengxu guize*, (公证 程序规则, *Regolamento sulle procedure notarili*), emanato il 18 maggio 2006 ed entrato in vigore il 1 luglio 2006”, M. TIMOTEO, *La difesa di marchi...*, op. cit., p. 50.

<sup>290</sup> Principio stabilito all'art. 77 co. 2° *Disposizioni della Corte Suprema sulle prove nei procedimenti civili*.

<sup>291</sup> Giovanni DE SANCTIS, “*La Tutela della Proprietà Intellettuale nei rapporti d'affari in Cina*” op. cit., p. 19.

<sup>292</sup> Il controllo di ammissibilità delle prove è realizzato durante un'udienza appositamente convocata prima della discussione orale della causa, come stabilito dall'art. 33 *Disposizioni della Corte Suprema sulle prove nei procedimenti*

ottenute illecitamente, cioè violando i diritti ed i legittimi interessi della controparte o di soggetti terzi, stabiliti nella *Legge di procedura civile*.

La Corte assegna alle parti il termine di trenta giorni per raccogliere il materiale probatorio, esaminato in udienza per circoscrivere l'oggetto della prova e consentire la presentazione di osservazioni.

Le fonti esaminate sottolineano l'importanza di preparare con la massima cura tale udienza, dal momento che rappresenta il primo colloquio con la Corte e svolge un ruolo decisivo per orientare la decisione della causa.<sup>293</sup> L'efficace contestazione delle prove lascia, infatti, prive di sostegno le affermazioni della controparte, poiché l'ordinamento cinese ritiene ammissibili le nuove prove solo qualora si dimostri l'impossibilità oggettiva di produrle all'udienza convocata per l'assunzione.

L'ordinamento cinese riconosce la tutela cautelare a mezzo di ordinanze di assunzione anticipata della prova ed inibitorie della condotta illecita.<sup>294</sup> A sostegno della domanda giudiziale, l'art. 67 *Legge brevetti* consente al titolare della privativa di presentare istanza per l'assunzione anticipata e la conservazione delle prove, purché risulti il rischio di distruzione o l'impossibilità dell'acquisizione successiva<sup>295</sup>. Qualora il titolare del brevetto dimostri che il proprio diritto è esposto ad un pregiudizio grave e irreparabile, a causa degli atti lesivi che i terzi si apprestano a compiere, è ammissibile la tutela inibitoria. In tal caso, la Corte può dare le disposizioni per inibire la prosecuzione dell'attività illecita, con un provvedimento reso entro 48 ore dalla richiesta. Per l'accoglimento della domanda, il ricorrente deve fornire prova della titolarità del diritto e dei presupposti per la misura d'urgenza, nonché versare una cauzione a tutela della posizione della controparte, nel caso la richiesta si riveli infondata.<sup>296</sup>

Se la Corte ritiene ricevibile l'istanza, ordina l'esecuzione del provvedimento

---

*civili*.

<sup>293</sup> Come nota CLARK, "Patent Litigation in China", 2011, op. cit., p. 83-84.

<sup>294</sup> Artt. 66-67 *Legge brevetti*. A riguardo si veda Timoteo, "La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in transizione", 2010, op. cit., p. 54 ss.

<sup>295</sup> La Corte è tenuta a pronunciarsi entro 48 ore dalla richiesta e, se vi consente, ordina l'assunzione della prova senza ritardo.

<sup>296</sup> Art. 66, co. 2° *Legge brevetti*.

d'urgenza e assegna al richiedente un termine di 15 giorni per promuovere l'azione in giudizio, a pena di revoca dell'ordinanza.

Tuttavia, l'applicazione delle misure cautelari è nella prassi poco frequente, specialmente nelle controversie in materia d'innovazioni tecnologiche, che richiedono una cognizione piena per la complessità delle questioni tecniche, proprio come nel caso studiato.

A tale proposito, le *Opinioni su varie questioni relative alle controversie in materia di proprietà intellettuale durante l'attuale situazione economica (关于当前经济形势 下知识产权审判服务大局若干问题的意见)*<sup>297</sup>, emanate dalla Corte Suprema nel 2009, chiariscono che nelle controversie in materia di brevetto la concessione della tutela inibitoria è inopportuna, a meno che non vi siano evidenti indizi della violazione della privativa da parte del convenuto.

Le Corti cinesi si sono adeguate alle indicazioni della Corte Suprema, dimostrando notevole prudenza rispetto alla concessione delle misure cautelari: secondo i dati resi noti dalla Corte Suprema, entro le 88.583 cause in materia di proprietà intellettuale esaminate in primo grado nel 2013, sono state concesse esclusivamente 11 ordinanze cautelari inibitorie e 173 ordinanze di assunzione anticipata della prova.<sup>298</sup>

#### 4.1.2. Il giudizio di primo grado

Dall'analisi della sentenza si può notare che la trattazione dei procedimenti per violazione di un titolo di proprietà industriale non presenta peculiarità rispetto al procedimento civile ordinario: è, generalmente, affidata a un collegio composto da tre membri e si articola in pubbliche udienze<sup>299</sup>.

Nello svolgimento della causa si impiega la lingua cinese: i soggetti stranieri hanno la facoltà di richiedere la traduzione degli atti processuali a proprie spese, mentre hanno

---

<sup>297</sup> Consultabili alla pagina web <http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=116332&lib=law>.

<sup>298</sup> I dati sono desunti dalla Relazione annuale della Corte suprema “*中国法院知识产权司法保护状况2013年*” (*Intellectual Property Protection by Chinese Courts in 2013*).

<sup>299</sup> Salvo che non si disponga lo svolgimento a porte chiuse, poiché nel corso del giudizio occorre rendere note informazioni aziendali riservate.

l'onere di fornire la traduzione in cinese dei documenti che intendano produrre.<sup>300</sup> In seguito alla costituzione in giudizio delle parti, il collegio notifica ad entrambe la data dell'udienza entro tre giorni dallo svolgimento.<sup>301</sup>

Lo svolgimento della pubblica udienza è disciplinato dall'art. 138 della *Legge di procedura civile*, il quale stabilisce che l'attore e il convenuto esponano le proprie allegazioni oralmente, quindi si proceda all'audizione dei testimoni che sono comparsi o alla lettura della testimonianza in forma scritta dei testimoni impossibilitati a comparire.

Innanzi alla Corte intermedia di Shanghai, la Bosch Ltd rivendicava in primis la titolarità sul brevetto d'invenzione "flangia intermedia per macchine utensili", in virtù della richiesta presentata al SIPO il 20 giugno 2005 e della successiva approvazione, intervenuta il 27 gennaio 2010.

Ai sensi dell'art. 59 della *Legge brevetti*, il nucleo tutelabile (保护范围) è stato individuato attraverso le rivendicazioni che formano la parte principale di un brevetto e che vanno lette alla luce delle descrizioni e dei disegni allegati alla domanda<sup>302</sup>.

Sulla base di ciò, nessun soggetto era legittimato a utilizzare tale brevetto senza l'autorizzazione della società tedesca, né a produrre, vendere, offrire in vendita o importare l'oggetto brevettato.

Generalmente, si procede poi all'acquisizione delle prove ritenute ammissibili dalla Corte in sede di udienza di assunzione, tra cui i documenti cartacei o elettronici e le registrazioni audio-visive; quindi è data lettura delle relazioni dei consulenti di parte e dei verbali delle consulenze tecniche d'ufficio. Nel caso analizzato, durante il processo di primo grado, l'attore, a dimostrazione delle proprie affermazioni,

---

<sup>300</sup> Come dispongono rispettivamente l'art. 262 *Legge di procedura civile* e l'art. 12 *Disposizioni della Corte Suprema sulle prove nei procedimenti civili*.

<sup>301</sup> Art. 136 *Legge di procedura civile*.

<sup>302</sup> Il nucleo tutelabile individuato alla luce delle descrizioni presentate con la domanda di registrazione è: 1. Flangia intermedia per macchine utensili, che, se montata correttamente, si trova al centro della macchina utensile ed è usata per supportare dispositivi ad impatto e/o l'asse del motore; la flangia intermedia ha un rivestimento esterno (22), le cui caratteristiche sono: dotazione di una struttura di supporto a griglia (10).

2. La flangia intermedia, considerata la rivendicazione 1, è così caratterizzata: la struttura di supporto (10) è formata/composta/constituita da giuntaggi (11) tra loro intersecati.

3. La flangia intermedia, considerata la suddetta rivendicazione, è così caratterizzata: la struttura di supporto (10) è dotata di una struttura a nido d'ape o a diamante.

sottoponeva all'attenzione del collegio diversi prodotti, precedentemente acquistati attraverso il proprio legale, e accusati di violare il brevetto sopracitato. Nello specifico, i prodotti autentificati a cui si fa riferimento sono: i prodotti autentificati n. 3436 acquistati presso il negozio di macchinari "People Machinery Electrical Appliance Equipment Limited Company Shanghai General Agent"<sup>303</sup>; i prodotti autentificati n. 4933 acquistati dal negozio Xinglong tramite il sito Taobao, i prodotti autentificati n. 6066 acquistati presso il negozio di macchinari "People Machinery Electrical Appliance Equipment Limited Company Shanghai General Agent", i prodotti acquistati su sito Taobao e i prodotti Hangbo 2605.

I suddetti prodotti sono stati aperti e ispezionati presso la Corte, e dopo averne rilevato le specifiche tecniche principali, si è accertato che queste corrispondevano alle specifiche tecniche delle quali il titolare aveva richiesto la tutela.

Inoltre, l'attore produceva in giudizio i certificati notarili che autentificavano il contenuto delle pagine web sui siti internet della Hangbo Ltd e della Boray Ltd<sup>304</sup>, sul sito internet Taobao, e sui volantini pubblicitari ottenuti presso le sedi delle convenute, che pubblicizzavano i prodotti coinvolti ne caso.

Le controparti, Boray Ltd, Hangbo Ltd e Dengyou Ltd, avrebbero quindi violato il diritto esclusivo dell'attore all'utilizzo del brevetto in questione, adottandolo in modo pressoché identico sui trapani sopracitati, sviluppati, prodotti, venduti e pubblicizzati dalle tre società cinesi, arrecandogli ingenti perdite economiche.

Tanto premesso in fatto, la Bosch Ltd riteneva le convenute responsabili della violazione del diritto di brevetto d'invenzione "flangia intermedia per macchine utensili", quindi domandava alla Corte Intermedia di Shanghai:

1. l'inibizione della condotta lesiva, in particolare la cessazione della produzione, della vendita e dell'offerta in vendita dei prodotti coinvolti nel caso che risultano violare il diritto all'uso esclusivo del brevetto d'invenzione della Bosch Ltd;

---

<sup>303</sup> In cinese: 上海人民机械电器设备公司.

<sup>304</sup> Rispettivamente i siti [www.hangbo.cn](http://www.hangbo.cn) e [www.cnboray.com](http://www.cnboray.com).

2. la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale, determinato in 300.000 Yuan;<sup>305</sup> - compreso il rimborso delle spese ragionevoli;

3. la pubblicazione, a spese della convenuta, di una dichiarazione di scuse ufficiali sui quotidiani “Xinmin Evening News”, “Liberation Daily” e “Zhejiang Daily Newspaper”, per eliminare le conseguenze dannose della violazione;

4. la condanna delle convenute al pagamento delle spese processuali pari a 90.000 Yuan RMB; il pagamento delle spese notarili, delle spese per l’acquisto dei prodotti contraffatti, delle spese di trasporto e di tutela della proprietà per una somma complessiva di 15.132,2 Yuan RMB.

La Boray Ltd e la Hangbo Ltd sostenevano, in primo luogo, che i trapani citati dall’attore non erano mai stati da loro prodotti e distribuiti.

In secondo luogo, le due società sostenevano di non essere due soggetti giuridici collegati e di non aver prodotto e venduto congiuntamente i prodotti coinvolti; infine, le due società sostenevano che le specifiche tecniche rivendicate corrispondono solo in parte a quelle dei prodotti coinvolti, ossia ai punti 1,2,3.

La Dengyou Ltd si è difesa, invece, sostenendo la mancata autorizzazione da parte dell’attore in merito alla causa intentata e affermando che i prodotti venduti non sono altro che prodotti ordinati dall’attore, che avrebbe quindi indotto il convenuto a violare la legge, poiché inconsapevole del fatto che i prodotti coinvolti comportassero una violazione di brevetto.

Sulla base delle suddette motivazioni i tre convenuti richiedevano il ritiro delle domande da parte dell’attore.

La Corte, in prima istanza, apparentemente valutata senza coinvolgere periti o tecnici d’ufficio, dopo aver esaminato i fatti in questione e alla luce delle prove ha appurato che: la causa intentata aveva ottenuto l’autorizzazione da parte dell’attore

---

<sup>305</sup> Il terzo emendamento alla *Legge brevetti* ha portato la soglia massima del risarcimento del danno patrimoniale ad 1.000.000 Yuan.

(rappresentato dall' Agenzia Dongxin); le specifiche tecniche dei prodotti notificati n. 3436, n. 4933, n. 6066, dei prodotti acquistati su Taobao, dei prodotti Hangbo 2605 rientrano nell'ambito di tutela 1, 2, 3 rivendicato nel presente caso; i prodotti Hangbo 2605 sono stati prodotti e venduti congiuntamente, senza autorizzazione, dalla Hangbo Ltd e dalla Boray Ltd; i prodotti notificati n.3436, n. 4933, n. 6066, i prodotti acquistati su Taobao sono stati prodotti e venduti, senza autorizzazione, dalla Boray Ltd, la Dengyou Ltd ha venduto, a scopi produttivi e di gestione, i prodotti notificati n. 3436 e n. 6066.

Alla luce della ricostruzione dei fatti, la Corte intermedia di Shanghai esaminava, in punto di diritto, la presunta violazione dell'art. 11 della *Legge brevetti*<sup>306</sup>, che attribuisce al titolare l'esclusivo sfruttamento economico della privativa su un brevetto, vietando a terzi la realizzazione, la vendita o l'importazione di prodotti dotati di tale invenzione.

Per quanto concerne il risarcimento dei danni, la Corte in prima istanza ha ritenuto che:

- la Boray Ltd, che senza permesso, a scopo di produzione e gestione, ha fabbricato e venduto i prodotti notificati n. 3436, n. 4933, n. 6066 e i prodotti acquistati su Taobao, violando in tal modo il brevetto di titolarità dell'attore, dovrà assumersi le responsabilità legali che prevedono l'interruzione della violazione e il risarcimento dei danni;
- la Boray Ltd e la Hangbo Ltd, che senza permesso e a fini produttivi e di gestione, hanno congiuntamente fabbricato e venduto il prodotto Hangbo 2605, violando il brevetto coinvolto di titolarità dell'attore, dovranno congiuntamente farsi carico delle responsabilità civili che prevedono l'interruzione della violazione e il risarcimento dei danni;
- la Dengyou Ltd, che ha venduto i prodotti autentici n. 3436 e n. 6066, dovrà, ai

---

<sup>306</sup> Art. 11 della *Legge brevetti*: "Salvo i casi in cui la presente legge disponga diversamente, nessuna unità di lavoro o individuo può utilizzare il brevetto registrato senza l'autorizzazione del titolare, nessuna unità di lavoro o individuo può inoltre, ai fini di produzione e gestione, utilizzare, promettere di vendere, vendere, importare il prodotto oggetto di tale brevetto."

sensi dell'articolo 70 della *Legge brevetti*<sup>307</sup>, assumersi la responsabilità civile che prevede l'interruzione della condotta lesiva.

La Corte in prima istanza, in mancanza di prove, ha invece respinto le domande dell'attore, il quale sosteneva che la Hangbo Ltd avesse agito congiuntamente alla Boray Ltd nella violazione del brevetto e richiedeva pertanto alle due convenute di farsi carico di responsabilità comuni.

Inoltre, poiché l'attore non ha fornito prove che dimostrassero che le violazioni della Hangbo Ltd, della Boray Ltd e della Dengyou Ltd avessero causato effetti negativi alla sua reputazione, la Corte in prima istanza respingeva anche la richiesta di pubbliche scuse.

In esito alla valutazione sui punti di diritto, ai sensi dell'articolo 15 paragrafo 1 comma 1 e 6 punto 2 della *Legge sulla responsabilità civile della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国侵权责任法)*<sup>308</sup>, ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 1<sup>309</sup>, dell'articolo 59 paragrafo 1<sup>310</sup> e dell'articolo 65<sup>311</sup> della *Legge brevetti*

---

<sup>307</sup> “Qualsiasi persona che, ai fini di produzione e gestione, utilizza, promette di vendere o vende un prodotto che viola un brevetto, ignara che tale prodotto è fabbricato e venduto senza il consenso del titolare del brevetto, non è responsabile del risarcimento, a condizione che possa essere dimostrata l'origine di tale prodotto”.

<sup>308</sup> *Zhonghua renmin gongheguo qinquan zeren fa*, consultabile all'indirizzo [http://www.gov.cn/flfg/2009-12/26/content\\_1497435.htm](http://www.gov.cn/flfg/2009-12/26/content_1497435.htm). In base ai contenuti della legge, l'assunzione delle responsabilità sugli illeciti civili include: 1) l'interruzione della condotta lesiva; 2) la rimozione dell'impedimento; 3) l'eliminazione del pericolo; 4) la restituzione della proprietà; 5) il ripristino dello status originale; 6) il risarcimento delle perdite subite; 7) le scuse 8) l'eliminazione delle conseguenze negative e il ripristino della reputazione. Tali responsabilità possono essere assunte individualmente o congiuntamente.

<sup>309</sup> Con riferimento al brevetto per invenzione, la legge dispone: “Una volta concesso il brevetto per invenzione o per modello di utilità, fatto salvo quanto previsto altrimenti nella presente Legge, nessuna entità o individuo può sfruttare tale brevetto senza autorizzazione del suo titolare, ovvero, non deve produrre, utilizzare, mettere in commercio, vendere o importare prodotti brevettati allo scopo della loro realizzazione e commercializzazione, inoltre non deve utilizzare il procedimento brevettato o usare, mettere in commercio, vendere o importare i prodotti direttamente acquisiti attraverso il procedimento brevettato.”

<sup>310</sup> Relativo al nucleo tutelabile di un brevetto d'invenzione: “Per stabilire la portata della tutela del brevetto per invenzione o modello di utilità si utilizza come criterio quanto descritto nelle rivendicazioni che è possibile spiegare nella descrizione e nelle tavole allegate”.

<sup>311</sup> Relativo all'ammontare del risarcimento: “L'ammontare del risarcimento per violazione di brevetto altrui viene determinato in base al danno effettivo cagionato al titolare del brevetto dalla violazione; se il danno effettivo è di difficile valutazione può essere risarcito sulla base del ricavo illecito acquisito dal trasgressore attraverso la violazione. Se il danno effettivo subito dal titolare e il ricavo illecito sono di difficile definizione, l'ammontare del risarcimento sarà determinato moltiplicando opportunamente il compenso ottenuto dalla licenza per lo sfruttamento del brevetto. Tale ammontare deve anche includere le ragionevoli spese che il titolare ha affrontato per contrastare gli atti in violazione del proprio diritto. Se sia il danno effettivo sia il ricavo illecito sia il compenso ottenuto dalla licenza per lo sfruttamento del brevetto non possono essere definiti, il tribunale popolare condanna il trasgressore al pagamento di un risarcimento che può ammontare, in base alla tipologia del brevetto, al carattere dell'atto illecito ed alla gravità del caso, da RMB 10.000 fino a RMB 1.000.000.”



*della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国专利法), e alla luce delle Interpretazioni della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie in materia di brevetti (最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问题的解释), di cui l'articolo 7<sup>312</sup>, nella sentenza pronunciata il 22 marzo 2013 la Corte intermedia di Shanghai disponeva:*

1. la cessazione immediata della violazione del brevetto denominato “flangia intermedia per macchine utensili e quindi della produzione, della vendita e dell’offerta in vendita dei prodotti coinvolti nel caso che risultano violare il diritto all’uso esclusivo del brevetto d’invenzione della Bosch Ltd.
2. la condanna del convenuto Boray Ltd al risarcimento del danno patrimoniale, determinato in 210.000 Yuan RMB , entro dieci giorni a partire dal giorno in cui la decisione della Corte sarà effettiva,.  
Il convenuto Hangbo Ltd dovrà farsi carico delle responsabilità comuni di un valore pari a 70.000 Yuan.
3. la condanna dei convenuti Boray Ltd e Hangbo Ltd, al risarcimento delle spese sostenute dall’attore per il presente caso, per un valore pari a 15.000 Yuan RMB, entro dieci giorni a partire dal giorno in cui la decisione della Corte sarà effettiva.
4. Il pagamento delle spese processuali che ammontano a 5.800 Yuan, di cui 725 Yuan RMB sostenuti dall’attore Bosch Ltd e 5.075 Yuan RMB sostenuti dai convenuti, la Boray Ltd e la Hangbo Ltd.

---

<sup>312</sup> “When determining whether the alleged infringing technical solution falls into the scope of protection of a patent, the people's court shall examine all the technical features described in the claim asserted by a right holder. Where the alleged infringing technical solution contains technical features identical or equivalent to all the technical features described in a claim, the people's court shall determine that it falls into the scope of protection of the patent; or where, compared with all the technical features described in a claim, the technical features of the alleged infringing technical solution are lack of more than one technical feature as described in the claim or contain more than one technical feature which is neither identical nor equivalent to any technical feature as described in the claim, the people's court shall determine that it does not fall into the scope of protection of the patent.”

In via generale, le controversie in materia di proprietà industriale pervengono alla sentenza di primo grado entro pochi mesi dall'udienza di discussione. Si nota che la durata del processo civile di primo grado è stabilita dalla legge in sei mesi, prorogabili di ulteriori sei mesi, su autorizzazione del Presidente della Corte competente. Nel caso che stiamo esaminando, la Corte non ha chiesto tale proroga e la controversia è pervenuta alla sentenza di primo grado entro tre mesi dall'udienza di discussione.

La sentenza, come in ogni giurisdizione del mondo, è formata dal dispositivo e dalle motivazioni e, riepiloga la titolarità ad agire, le domande giudiziali, i fatti presentati dalle parti e i rispettivi mezzi di prova, la ricostruzione dei fatti svolta dalla Corte, le prove poste a fondamento del giudizio e le norme giuridiche applicate<sup>313</sup>.

Segue l'indicazione del dispositivo, la decisione sulle spese processuali e la specificazione del termine a disposizione del soccombente per proporre appello. In conformità ai rimedi previsti dall'art. 60 *Legge brevetti*, la sentenza favorevole all'attore in una causa per violazione di proprietà industriale può contenere l'ordine di cessazione della condotta illecita, la condanna del contraffattore al risarcimento in denaro e a una pena pecuniaria, nonché la confisca e la distruzione degli strumenti impiegati per commettere la violazione.

Alla luce delle *Opinioni della Corte Suprema su varie questioni relative alle controversie in materia di proprietà intellettuale durante l'attuale situazione economica*, la Corte Suprema ha disposto che la prolungata acquiescenza dell'attore e la contrarietà all'interesse pubblico siano circostanze ostative all'ordine di cessazione della condotta illecita nel dispositivo di condanna<sup>314</sup>.

La tutela del pubblico interesse può indurre il giudice a concedere rimedi diversi dall'inibitoria, nei casi in cui questa avrebbe un impatto sociale eccessivo, ed a preferire la compensazione economica, per esempio nella forma di diritti d'utilizzo di brevetto.

---

<sup>313</sup> Ai sensi dell'art. 152 della *Legge di procedura civile*.

<sup>314</sup> Ai sensi dell'art. 15 *Opinioni*, l'accoglimento della richiesta dell'attore, che richieda la cessazione di una condotta pur lungamente tollerata, causerebbe un ingiustificato squilibrio tra gli interessi delle parti.

L'art. 15 *Opinioni* chiarisce che i medesimi principi si applicano alla confisca e distruzione dei macchinari impiegati nella produzione di beni contraffatti, che le Corti devono ordinare secondo un criterio di effettiva necessità e senza causare “*perdite ingiustificate*” (不必要的损失) al soccombente.

#### 4.1.3. *Il procedimento d'appello*

La parte insoddisfatta della sentenza di primo grado ha diritto di presentare appello<sup>315</sup> innanzi alla Corte popolare di livello superiore entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, mentre, per i cittadini stranieri, il termine è esteso a 30 giorni dalla pubblicazione.

Secondo i dati resi noti dalla Corte suprema, nel 2013 sono state impugnate il 40,82% delle sentenze civili di primo grado in materia di proprietà intellettuale<sup>316</sup>, contro il 39,53% del 2012<sup>317</sup> e del 47,02% del 2010<sup>318</sup>. La proposizione dell'appello entro i termini stabiliti dalla legge sospende l'esecuzione del giudizio di primo grado.<sup>319</sup>

L'atto d'appello, redatto in forma scritta ai sensi dell'art. 164 *Legge di procedura civile*, contiene le generalità delle parti, l'esposizione dell'interesse ad agire ed i motivi in fatto e in diritto. L'appellante deve fornire copia dell'atto alla Corte di prima istanza, che lo notifica all'appellato entro cinque giorni dalla ricezione, ed assegna a quest'ultimo un termine di quindici giorni per presentare una memoria difensiva.<sup>320</sup> Nel caso in cui l'appellato sia una persona fisica o giuridica estera, il termine per allegare la memoria difensiva è esteso a 30 giorni<sup>321</sup>.

Decorso il termine per presentare appello, il giudice deve trasferire entro cinque

---

<sup>315</sup> Il diritto al secondo grado di giudizio è previsto dall'art. 49 *Legge di procedura civile*.

<sup>316</sup> I dati sono tratti dal rapporto annuale della Corte suprema 中国法院知识产权司法保护状况2013年— (*Intellectual Property Protection by Chinese Courts in 2013*).

<sup>317</sup> I dati sono tratti dal rapporto annuale della Corte suprema 中国法院知识产权司法保护状况2012年— (*Intellectual Property Protection by Chinese Courts in 2012*).

<sup>318</sup> I dati sono tratti dal rapporto annuale della Corte suprema 中国法院知识产权司法保护状况2011年— (*Intellectual Property Protection by Chinese Courts in 2011*).

<sup>319</sup> Art. 155 *Legge di procedura civile*.

<sup>320</sup> Art. 167 *Legge di procedura civile*.

<sup>321</sup> Art. 269 *Legge di procedura civile*. La presentazione della memoria è facoltativa: se prodotta entro il termine previsto, la Corte di primo grado ne cura la notifica all'appellante entro cinque giorni dalla ricezione, in caso contrario, la sua assenza non invalida l'ordinario corso della procedura.

giorni alla Corte superiore copia degli atti processuali per lo svolgimento del giudizio.

Dal punto di vista procedurale, il giudizio d'appello non si discosta da quello di primo grado, alla cui esposizione si fa rinvio.<sup>322</sup>

Come si può osservare nella sentenza, la Corte ha valutato sia la ricostruzione dei fatti, sia la corretta applicazione delle norme sostanziali e processuali<sup>323</sup>, espletando l'attività istruttoria necessaria a valutare la fondatezza dei motivi d'appello<sup>324</sup>.

Le parti possono richiedere l'ammissione delle prove scoperte in seguito alla pronuncia della sentenza o di cui abbiano inutilmente richiesto l'assunzione al giudice di primo grado, purché il collegio le consideri rilevanti ai fini della decisione. In mancanza di ulteriori istanze istruttorie o di fatti nuovi, la Corte può pronunciarsi in camera di consiglio.

In via generale, il giudizio di secondo grado deve concludersi entro tre mesi dalla presentazione dell'atto d'appello, prorogabili in circostanze eccezionali su autorizzazione del Presidente della Corte.<sup>325</sup> Se, come nel caso esaminato, una delle parti è straniera, il limite di tempo è derogabile.

Esaurita la fase istruttoria, la Corte ha reso la sentenza. Nel caso analizzato, la Corte, ai sensi dell'art. 170 della *Legge di procedura civile*, ha disposto il rigetto dell'appello, condividendo in fatto e in diritto le motivazioni della pronuncia di primo grado. In caso contrario, qualora la Corte ritenga erronea la sentenza di primo grado nella ricostruzione dei fatti o nell'applicazione delle norme, dispone l'accoglimento dell'appello.<sup>326</sup>

Nel caso in cui vi siano dubbi sulla ricostruzione dei fatti, il collegio può accertare d'ufficio le circostanze fattuali, oppure può disporre il rinvio del processo al giudice di prime cure, affinché riesamini i punti controversi.

Infine, nel caso in cui vengano riscontrate gravi violazioni delle norme processuali

---

<sup>322</sup> Si veda il paragrafo precedente.

<sup>323</sup> Art. 168 *Legge di procedura civile*.

<sup>324</sup> Art. 169 *Legge di procedura civile*.

<sup>325</sup> *Ibidem*, art. 176.

<sup>326</sup> *Ibidem*, art. 170.

nel provvedimento impugnato, la Corte d'appello può disporre il rinvio al giudice di primo grado.

Secondo il principio generale, le sentenze d'appello sono definitive, tuttavia l'ordinamento cinese prevede l'impugnazione straordinaria delle sentenze passate in giudicato (再审) per i motivi elencati dall'art. 200<sup>327</sup> *Legge di procedura civile*. Nelle controversie in materia di proprietà intellettuale, l'impiego dello *zai shen* è comunque trascurabile: secondo i dati resi noti dalla Corte suprema, nel 2012 solo lo 0,20% delle pronunce definitive è stato soggetto all'impugnazione straordinaria<sup>328</sup>

Con riferimento al caso analizzato, insoddisfatte dell'esito processuale, la Bosch Ltd, la Boray Ltd e la Hangbo Ltd presentavano ricorso in appello innanzi alla Corte Superiore di Shanghai, ritenendo erronea la valutazione dei fatti e viziata l'applicazione delle norme di diritto. Il 4 luglio 2013 l'udienza è stata ufficialmente aperta per procedere a giudizio. Poiché uno dei convenuti, la Shanghai Dengyou Electromechanical Equipment Ltd non era presente in sede di disputa senza valido motivo, il tribunale ha portato a termine il processo in contumacia, ai sensi dell'art. 144 della *Legge di procedura civile*.

Durante l'udienza di discussione, l'attore presentava i seguenti motivi di fatto: in primo luogo, la Corte intermedia non aveva ritenuto che gli altri prodotti coinvolti, oltre al prodotto Hangbo 2605, costituissero violazioni condivise dalla Hangbo Ltd e

---

<sup>327</sup> "If a petition for retrial made by a party involves any of the following circumstances, the people's court shall retry the case:

- (1) There is new evidence which is conclusive enough to overrule the original judgment or ruling;
- (2) The main evidence used in the original judgment or ruling to find the facts was insufficient;
- (3) The main evidence used in the original judgment or ruling to find the facts was forged;
- (4) The main evidence used in the original judgment or ruling to find the facts was not cross-examined;
- (5) The parties concerned are unable to collect the main evidence of the case by themselves for objective reasons and apply for help to the people's court, but the people's court fails to collect such evidence;
- (6) There was an error in the application of the law in the original judgment or ruling; (7) The trial organization was unlawfully formed or the adjudicators that should withdraw have not done so;
- (8) The person incapable of action is not represented by a legal agent, or the party that should participate in the litigation failed to do so because of the reasons not attributable to himself or his legal agent;
- (9) The party's right to debate was deprived of in violation of the law;
- (10) The default judgment in the absence of the party was made whereas that party was not served with summons;
- (11) Some claims were omitted or exceeded in the original judgment or ruling;
- (12) The legal document on which the original judgment or ruling was made is cancelled or revised; or
- (13) The judicial officers have committed embezzlement, accepted bribes, engaged in malpractices for personal benefits or perverted the course of law when trying the case."

<sup>328</sup> Contro il 0,51% registrato nel 2011. Dati tratti da "中国法院知识产权司法保护状况 2012 年" .

dalla Boray; in secondo luogo, l'ammontare del risarcimento stabilito in prima istanza era troppo esiguo.

Le principali motivazioni del ricorso della Boray sono: in primo luogo, difetti di applicazione della legge e delle procedure; in secondo luogo, l'erronea valutazione dei fatti.

Le principali motivazioni della Hangbo sono: in primo luogo, la scorretta applicazione della procedura in primo grado, l'erroneo riconoscimento dei fatti e l'ammontare del risarcimento stabilito in prima istanza troppo elevato.

Nessuna delle parti introduceva nuove istanze istruttorie e la Corte Superiore di Shanghai riteneva il materiale probatorio a disposizione idoneo ai fini della decisione. In base alle motivazioni e alle obiezioni degli appellanti, i punti principali trattati in seconda istanza sono stati: la correttezza della procedura, dell'ammontare del risarcimento e della valutazione dei fatti relativi ai prodotti coinvolti nel caso.

In merito all'appello relativo alla procedura, la Corte ha respinto l'appello delle ricorrenti, considerato che la Hangbo Ltd e la Boray Ltd non possedevano elementi e prove legali per dimostrare che le procedure seguite nel processo di primo grado fossero contrarie alla Legge.

In merito all'errato riconoscimento dei fatti, la Corte ha respinto l'appello delle ricorrenti dimostrando la corretta interpretazione dei fatti in prima istanza, sulla base degli elementi e delle prove disponibili.

Anche l'ammontare del risarcimento stabilito in prima istanza è stato ritenuto equo e legittimo.

Le richieste d'appello delle ricorrenti e le argomentazioni addotte sono state respinte in quanto non comprovate da fatti e prive di fondamento legale.

Tanto premesso in fatto e considerato in diritto, nella sentenza resa il 16 settembre 2013, la Corte superiore di Shanghai respingeva integralmente i motivi d'appello. Ai sensi degli artt. 144<sup>329</sup>, 170 co. 1<sup>o330</sup>, e 174<sup>331</sup> della *Legge di procedura civile della*

---

<sup>329</sup> "If a defendant who has been served with a legal subpoena from a people's court refuses to appear in court without proper reason, or if he walks out during a court session without the permission of the court, the court may enter a default judgment."

*Repubblica Popolare Cinese* (中华人民共和国民事诉讼法), confermava la sentenza di primo grado e condannava in via definitiva le convenute al pagamento delle spese processuali, quantificate in 4675 Yuan RMB, dei quali 700 Yuan RMB a carico della Bosch Ltd, 3175 Yuan RMB a carico della Boray Ltd e i restanti 800 Yuan RMB a carico della Hangbo Ltd.

#### 4.1.4. *L'esecuzione della sentenza*

L'esecuzione della sentenza spetta alla Corte popolare di primo grado, attraverso la propria Sezione per l'esecuzione.<sup>332</sup>

Nel caso in cui il soccombente non adempia spontaneamente il dispositivo di condanna, la controparte può inoltrare il ricorso per l'esecuzione forzata entro due anni dalla pubblicazione della sentenza<sup>333</sup>.

In via generale, la competenza per l'esecuzione spetta alla medesima Corte popolare che si è pronunciata in prima istanza, che può delegarne lo svolgimento alla Corte nella cui circoscrizione si trovano i beni oggetto della procedura esecutiva.<sup>334</sup>

La parte che richieda l'esecuzione di una sentenza civile e non abbia ricevuto riscontri entro sei mesi, può rivolgersi alla Corte gerarchicamente superiore perché si sostituisca a quella rimasta inerte.<sup>335</sup>

---

<sup>330</sup> After trying a case of appeal, the people's court of second instance shall handle the case in light of the following situations: (1) If, in the original judgment or ruling, the facts are clearly ascertained and the law and regulations are correctly applied, the people's court of second instance shall reject the appeal and make a judgment or ruling to affirm the original judgment or ruling; (2) If, in the original judgment or ruling, the facts are incorrectly ascertained or the law and regulations are incorrectly applied, the people's court of second instance shall make a judgment or ruling to amend, cancel or change the judgment or ruling in accordance with the law; (3) If, in the original judgment, the facts are not clearly ascertained, the people's court of second instance may make a ruling to cancel the original judgment, remand the case to the people's court of original instance for retrial, or the people's court of second instance may amend the judgment after investigating and ascertaining the facts; and (4) If there is serious violation of legal procedures in making the original judgment, for instance, the judgment is made without the presence of the parties concerned or a default judgment is made in violation of the law, the people's court of second instance shall rule to cancel the original judgment and remand the case to the people's court of original instance for retrial.' With respect to an appeal lodged by the parties concerned after the people's court of original instance has retried the case, the people's court of second instance shall not remand the case for retrial again."

<sup>331</sup> "When a people's court of second instance adjudicates an appeal, it shall apply the ordinary procedure of first instance unless otherwise stipulated in this Chapter."

<sup>332</sup> Prevista ai sensi dell'art. 228 *Legge di procedura civile*.

<sup>333</sup> *Ibidem*, art. 239.

<sup>334</sup> *Ibidem*, artt. 224 e 229.

<sup>335</sup> *Ibidem*, art 226.

Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, la Corte può disporre il sequestro di una quota dei redditi e dei conti correnti bancari del soccombente, richiedendo l'assistenza del datore di lavoro e dell'istituto di credito.

La trasgressione degli obblighi contenuti nella sentenza di condanna, è sanzionata con una multa sino a 10.000 Yuan per le persone fisiche e sino a 300.000 Yuan per le società commerciali.

L'esecuzione, se diretta contro il patrimonio di un'impresa pubblica, potrebbe risultare particolarmente complessa, a causa delle possibili interferenze dell'amministrazione locale. Tuttavia, numerosi progressi sono stati realizzati dalla Repubblica Popolare nell'ambito dell'esecuzione delle sentenze civili, specialmente nelle aree urbane più sviluppate, in cui le istituzioni locali hanno maggior interesse ad attirare investimenti e il settore privato contribuisce maggiormente alla crescita economica. In queste aree sono dunque venuti meno gli incentivi al protezionismo locale da parte delle autorità amministrative ed alla corruzione da parte della magistratura, pratiche ancora ampiamente diffuse nelle zone rurali.<sup>336</sup>

Inoltre, deve essere riconosciuto l'impegno assunto dalle istituzioni: nel rapporto annuale, la Corte suprema popolare ha dichiarato che le Corti cinesi hanno portato ad esecuzione 2.557.000 cause giudiziarie su scala nazionale nel 2011. Secondo il rapporto "*Doing Business 2012*"<sup>337</sup>, annualmente redatto dalla Banca Mondiale, la Cina si colloca al 20° posto su 185 Stati considerati nel realizzare l'esecuzione delle sentenze delle controversie commerciali, conclusa in media entro 190 giorni.

In conclusione, le decisioni sulle liti in materia di proprietà intellettuale, che si svolgono principalmente nei maggiori centri urbani, sono meno esposte al rischio del protezionismo locale, pertanto la società straniera può attendersi i medesimi limiti all'efficacia dell'esecuzione che riscontrerebbe in altri ordinamenti.

---

<sup>336</sup> Si veda CLARK, "*Patent Litigation in China*", op. cit., 5; nonché l'articolo a cura di CHINA LAW AND DEVELOPMENT CONSULTANTS, "*Enforcement of Civil Judgments: Harder than Reaching the Sky*". Disponibile all'indirizzo: <http://www.chinareview.info/issue2/pages/legal.htm>.

<sup>337</sup> Disponibile all'indirizzo: <http://www.doingbusiness.org/data>.



#### 4.2. *Aspetti rilevanti della sentenza*

La violazione dei diritti di proprietà intellettuale è un problema che molte imprese si sono trovate a dover affrontare incorrendo, spesso, in serie difficoltà.

Il caso analizzato ha permesso di chiarire l'applicazione pratica del sistema di tutela dei brevetti in Cina esaminato nel secondo capitolo, mettendo in luce le problematiche più frequenti riscontrate dagli operatori stranieri attivi in Cina, nelle controversie in materia di brevetti.

Innanzitutto, l'azione legale nei confronti del responsabile di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale richiede un'attenta preparazione. Pertanto, gli osservatori concordano sul fatto che è consigliabile affidarsi ad un legale competente in materia o ad un agente esperto che possa seguire la procedura specifica.<sup>338</sup> Se, come nel caso studiato, l'attore è un'impresa estera, impossibilitata ad agire direttamente, il reclamo può essere presentato solo da una persona qualificata che agisce per suo conto dinanzi alle autorità cinesi ed in presenza di rappresentante delegato si dovrà dotarlo di formale lettera d'incarico. Tale documento deve prevedere il maggior numero di operazioni possibili, come ad esempio lo svolgimento d'indagini con raccolta di testimonianze e prove, la presentazione del reclamo, la delega di firma per inoltrare o modificare documenti, la possibilità di definire la controversia in forma bonaria.

Nel caso studiato, l'azienda tedesca Robert Bosch è stata rappresentata dall'Agenzia brevetti e marchi Dongxin di Shanghai, autorizzata dalla Bosch China Ltd, a sua dotata di formale lettera d'incarico rilasciata dall'attore stesso.

In base al mandato rilasciato dall'attore, l'agenzia Dongxin poteva: richiedere la conservazione delle prove, la protezione delle proprietà e l'ingiunzione, presentare gli atti d'accusa, inviare e ricevere documenti ufficiali, apparire in tribunale per conto dell'attore, avanzare dibattiti, concedere/riconoscere, rinunciare o modificare le

---

<sup>338</sup> Giovanni DE SANCTIS, in "La Tutela della Proprietà Intellettuale nei Rapporti d'Affari in Cina", *Elementi di strategia aziendale – 1.1*, Beijing, IPR Desk, in *Milano Finanza*, disponibile alla pagina [http://www.milanofinanza.it/desk\\_china/pdf/Guida-1.1.pdf](http://www.milanofinanza.it/desk_china/pdf/Guida-1.1.pdf).

richieste di contenzioso giudiziale per conto dell'attore, negoziare con il convenuto, accordarsi, firmare i documenti necessari, presentare appello, chiedere l'esecutorietà.

Quel che appare chiaro è che agire contro un produttore e un distributore di prodotti illeciti è una procedura complessa che presuppone una conoscenza specifica sia del prodotto originale sia della copia nonché una conoscenza approfondita della normativa locale sulla proprietà intellettuale ed in particolare di quella applicabile al caso specifico.

Se gli addetti alla predisposizione di tali misure non hanno conoscenza ed esperienza sufficienti allo scopo, in particolare riguardo la legislazione e la giurisprudenza cinese, generalmente si ha la possibilità di incaricare un consulente esterno specializzato nel settore.

Nel caso in cui sia individuato un prodotto apparentemente illecito, le fonti esaminate sottolineano la necessità di ottenere quanto prima il maggior numero possibile d'informazioni sensibili sul prodotto e sull'azienda produttrice e distributrice. Le informazioni possono essere ricercate attraverso siti internet, riviste specializzate, cataloghi promozionali e materiale pubblicitario. Foto, opuscoli, biglietti da visita e ogni altro stampato possono rivelarsi sia utili documenti per lo studio delle possibili contromisure sia prove fondamentali a supporto della successiva azione di tutela.<sup>339</sup>

Anche nel caso studiato, nella pronuncia di primo grado si può evidenziare l'importanza dell'accurata selezione e della raccolta del materiale probatorio nelle cause in materia di proprietà industriale. Come già osservato, l'ordinamento cinese adotta il principio dispositivo in materia di prove, secondo cui il giudice decide sulla base del materiale presentato dalle parti, che hanno l'onere di giustificare le rispettive domande. Le prove fornite dalla società estera sono state autenticate da un notaio, aspetto di fondamentale importanza soprattutto alla luce dell'art. 9 delle *Disposizioni della Corte Suprema sulle prove nei procedimenti civili*, il quale dispone che, ai fini processuali, l'autenticazione delle prove con atto notarile crea una presunzione di

---

<sup>339</sup> Come sostenuto da Giovanni DE SANCTIS, in "La Tutela della Proprietà Intellettuale nei Rapporti d'Affari in Cina", pag. 18 ss.

veridicità.

Nella sentenza sono elencate le prove testimoniali raccolte dai legali dell'azienda coinvolta. Innanzitutto, per raccogliere le prove necessarie, l'azienda ha incaricato un esperto capace di mettere insieme il maggior numero possibile di informazioni sulla controparte attraverso internet, cataloghi e pubblicità.

In seguito, sono state svolte delle vere e proprie indagini con raccolta di prove a dimostrazione della violazione subita. Le indagini erano volte a stabilire l'entità della violazione, e se essa sia stata fatta consapevolmente o inavvertitamente.

I campioni di prodotto contraffatti sono stati acquistati in precedenza, dimostrandone la provenienza tramite l'acquisizione agli atti della ricevuta fiscale, che ha permesso di qualificare la controparte come produttore o venditore. E' stata disposta la notarizzazione dei siti web dei presunti contraffattori, consistente in un'operazione di salvataggio di pagine d'interesse del sito internet delle società alla presenza di un notaio, al fine di raccogliere prove utili per le azioni successive. Sono state anche intraprese attività investigative, quali la visita di agenti privati incaricati di fingersi acquirenti presso gli stabilimenti produttivi ed i punti vendita delle società cinesi, al fine di appurare l'esistenza e la portata dell'attività illecita. Inoltre, sul sito Taobao sono state reperite pagine promozionali e di commercializzazione dei presunti beni contraffatti da parte di alcune delle società individuate; le pagine d'interesse sono state pertanto notarizzate.

I mezzi di prova sono stati legalmente acquisiti, tramite il procuratore dell'attore, o eventualmente l'attore aveva la possibilità di ricorrere a un'agenzia investigativa autorizzata. Inoltre, la presenza di un notaio, che ha provveduto all'autenticazione del materiale raccolto, ha garantito l'ammissibilità delle prove ai fini processuali, nonostante abbia dilatato i tempi dell'acquisizione e rappresentato un'ulteriore spesa per l'attore. Il termine assegnato alle parti per raccogliere il materiale probatorio è di trenta giorni al termine dei quali il materiale fornito sarà esaminato in udienza per circoscrivere l'oggetto della prova e consentire la presentazione di osservazioni.

Nel caso studiato, assunte le nuove prove, entrambi i difensori hanno presentato

osservazioni sulla rilevanza del materiale istruttorio, con una possibilità di replica alle osservazioni della controparte e, infine, la Corte, dopo aver esaminato nel merito il materiale probatorio allegato dalla Bosch Ltd., specificando i criteri che hanno indirizzato il confronto tra i prodotti coinvolti nel caso, ha ordinato la precisazione delle conclusioni. Deliberato il provvedimento, il collegio ha convocato le parti e pronunciato la sentenza in pubblica udienza.

Come già osservato, in conformità ai rimedi previsti dall'art. 60 *Legge brevetti*, la sentenza favorevole all'attore in una causa per violazione di proprietà industriale può contenere l'ordine di cessazione della condotta illecita, la condanna del contraffattore al risarcimento in denaro e a una pena pecuniaria, nonché la confisca e la distruzione degli strumenti impiegati per commettere la violazione.

Nel caso studiato, la Corte in prima istanza ha accolto parzialmente le richieste dell'attore ed ha ordinato alle convenute la cessazione della condotta lesiva e condannato i contraffattori al risarcimento delle perdite economiche subite dall'attore e al risarcimento delle spese sostenute per il caso; le spese processuali non sono gravate interamente sulla parte soccombente ma la Corte ha ordinato discrezionalmente il risarcimento.

In questa causa, ma anche in molte cause in materia di proprietà industriale, assume notevole rilevanza il risarcimento dei danni (赔偿损失), che spesso suscita timori rispetto ai rischi di valutazioni non adeguate<sup>340</sup>.

Infatti, nonostante i criteri di determinazione del danno patrimoniale nelle controversie in materia di brevetti siano previsti dalla legge, la dottrina ne evidenzia le difficoltà nell'applicazione pratica, per l'impossibilità di determinare la perdita subita dal danneggiato ed il profitto del contraffattore e anche la deliberazione rimessa in via suppletiva all'apprezzamento del giudice implica la liquidazione di importi modesti, se paragonati agli standard occidentali.

La Corte ha palesato evidenti difficoltà interpretative nel determinare il quantum dei danni derivati dalla violazione del diritto di proprietà intellettuale. L'esito di tali

---

<sup>340</sup> TIMOTEO, "La difesa di marchi e brevetti in Cina", 2010, op. cit., p. 57 ss.

difficoltà è la liquidazione di somme esigue, calcolate sulla base dei criteri suppletivi previsti dalla Legge brevetti quando risulti difficoltoso quantificare il danno emergente.

I criteri sussidiari individuati dall'articolo 65 della Legge sono due: l'ammontare del danno è calcolato in base al ragionevole multiplo delle *royalties* dovute per un brevetto concesso in licenza; qualora non sia possibile stimare le *royalties* dovute al titolare del brevetto, la Corte Popolare determinerà l'equo risarcimento secondo le circostanze del caso, condannando il soccombente ad un importo compreso tra 10.000 Yuan e 1.000.000 Yuan<sup>341</sup>.

Tali criteri si inseriscono in un contesto in cui il livello di professionalizzazione dei giudici cinesi è ancora disomogeneo, circostanza che conduce gli stessi a preferire l'applicazione dei suddetti criteri nel timore di incorrere in sanzioni disciplinari quando il danno da contraffazione risulta difficile da accertare<sup>342</sup>.

Si può notare, infatti, che nelle *Disposizioni su alcune questioni relative all'applicazione della legge nelle controversie in materia di brevetti*, la Corte suprema ha riconosciuto la necessità di commisurare i danni al solo profitto ottenuto dal soccombente tramite la violazione di brevetto, tenendo conto che i ricavi generati dal proprio marchio e dagli investimenti pubblicitari devono essere esclusi. Analogamente, qualora si accerti la contraffazione di un unico elemento brevettato entro un prodotto dalle caratteristiche originali, occorre isolare il contributo del componente nel calcolo del prezzo di mercato e quindi del risarcimento del danno patrimoniale.

Tali criteri adeguano i principi generali a questioni emerse nell'applicazione giurisprudenziale e potranno evitare la concessione di risarcimenti eccessivi in situazioni complesse, come avvenuto nella controversia sorta tra il gruppo cinese

---

<sup>341</sup> Art. 65 *Legge brevetti*. Secondo le indicazioni dell'art. 65, co. 2° *Legge brevetti*, la somma deve includere le ragionevoli spese in cui sia incorso l'attore per porre termine alla violazione, ovvero l'onorario del difensore ed i costi relativi alla raccolta ed all'autenticazione notarile delle prove.

<sup>342</sup> THE LEGAL DEPARTMENT OF CHINA PATENT AGENT (H.K.) Ltd., *Theory and Practice Related to Patent Infringement Damages*, cit., p. 13, consultabile all'indirizzo web <http://www.cpahkltd.com/UploadFiles/20100416101503234.Pdf>.

Chint Electric (正泰集团) e una joint venture della francese Schneider<sup>343</sup>, o di risarcimenti ritenuti inadeguati, come nella controversia tra Holley Communications e Samsung Electronics<sup>344</sup>

Nel caso esaminato, essendo difficile quantificare i danni derivanti dalla contraffazione, per determinare l'importo del risarcimento si è fatto riferimento a varie circostanze quali il tipo di brevetto, la natura, la gravità e la durata della contraffazione.

L'ammontare del risarcimento è uno dei punti nodali sui quali si è incentrata la disputa, in primo e in secondo grado, e rappresenta uno dei motivi principali per cui l'attore è ricorso in appello presso la Corte superiore del popolo di Shanghai.

L'attore chiedeva alla Corte il pagamento delle perdite subite per un valore pari a 300.000 Yuan. Sulla base di tali elementi e considerate le prove fornite dall'attore, la Corte ha condannato la Boray Ltd al pagamento di un risarcimento pari a 210.000 Yuan, di cui 70.000 Yuan a carico della Hangbo Ltd per responsabilità comuni. La somma è stata stabilita in prima istanza ed è rimasta invariata al termine del procedimento d'appello, in quanto la richiesta dell'attore non è stata accolta.

---

<sup>343</sup> La causa verteva sulla contraffazione del brevetto per un disgiuntore a basso voltaggio creato dalla Schneider in Europa e poi sviluppato in Cina da CHINT. Quest'ultimo adiva la Corte intermedia del popolo di Wenzhou lamentando la violazione del proprio brevetto per modello di utilità. La Corte invitava la convenuta a produrre in giudizio i bilanci e le scritture contabili in base ai quali verificare e accertare l'eventuale sussistenza di profitti illecitamente conseguiti dalla vendita dei prodotti contraffatti. A seguito del rifiuto da parte della Schneider e della conseguente impossibilità di determinare l'esatto ammontare dei guadagni percepiti con l'attività contraffattiva – la Corte decideva comunque di condannare la società francese a corrispondere alla parte danneggiata, il gruppo cinese CHINT, la somma di 334 milioni di Yuan RMB calcolata in base alla retroversione degli utili. La sentenza di condanna si basava sul fatto che gli utili mediamente conseguiti dalla Schneider, coincidessero con i guadagni illeciti realizzati attraverso la vendita della merce contraffatta. Ciononostante la pronuncia in questione ha dato luogo ad un acceso dibattito non solo sul risarcimento del danno, ritenuto da molti eccessivo, ma anche sul problema del livello di incidenza della contraffazione sui profitti percepiti. A questo proposito è intervenuta la Corte Suprema specificando che le corti nel determinare il danno risarcibile devono individuare la misura in cui l'illecito utilizzo del brevetto altrui abbia inciso nell'acquisizione del profitto da parte del contraffattore, limitando a questa misura il calcolo dei danni risarcibili. Per un commento al caso v. THE LEGAL DEPARTMENT OF CHINA PATENT AGENT (H.K.) LTD., *Theory and Practice Related to Patent Infringement Damages*, cit., p. 20.

<sup>344</sup> In contrasto col prevalente orientamento giurisprudenziale appariva la decisione della Corte intermedia del popolo di Hangzhou, del 19 dicembre 2008, in relazione al caso *Holley Communications v. Samsung Electronics* con la quale la corte condannava la Samsung a risarcire alla Holley una somma pari a 47, 242 Yuan RMB per aver contraffatto il brevetto riguardante i telefoni cellulari "dual mode" correttamente registrato dalla parte attrice. La corte non applicava al caso in esame il criterio della retroversione degli utili (su cui si era fondata la decisione relativa al caso CHINT v. Schneider), ritenendo che, nonostante il totale dei profitti illegalmente percepito dal contraffattore fosse probabilmente più alto di 160 mila Yuan RMB, la Samsung doveva essere condannata a risarcire la somma chiesta dalla parte lesa, e cioè 50 mila Yuan RMB. Per l'analisi dettagliata di questo caso si veda <http://www.stopfakes.gov>.

E' interessante notare alcune argomentazioni sollevate in sede di disputa dall'attore e dai convenuti in merito all'ammontare del risarcimento.

In seconda istanza, la Bosch Ltd chiedeva alla Corte di rivalutare l'ammontare del risarcimento in quanto troppo esiguo se paragonato agli enormi profitti ottenuti dalle società cinesi grazie all'attività illecita. La Bosch sosteneva che da febbraio 2010 sino a quel momento, l'ammontare delle vendite della Boray Ltd e della Hangbo aveva raggiunto un valore pari a 325 milioni di Yuan e considerato che i prodotti coinvolti nel caso fossero i principali prodotti del business delle due società, hanno sicuramente permesso il guadagno di profitti enormi. Inoltre, le prove fornite dalla Bosch Ltd hanno dimostrato che i prodotti violati coinvolti nel caso venduti su Taobao fossero 6.086, per un ammontare superiore a 1.930.000 Yuan, calcolato sulla base del 15% di profitti per l'azienda. I profitti ottenuti dalla Boray Ltd e dalla Hangbo Ltd, per mezzo della violazione commessa vendendo su Taobao, avrebbero raggiunto un valore pari a 290.000 Yuan. Pertanto, la Bosch affermava che i profitti ottenuti dalla violazione dalla Boray Ltd e dalla Hangbo Ltd, fossero di gran lunga superiori alla somma stabilita in prima istanza e che, quindi, gli utili mediamente conseguiti dalle convenute coincidessero con i guadagni illeciti realizzati attraverso la vendita della merce contraffatta.

Tuttavia, la Corte ha ritenuto legalmente insostenibili le accuse della Bosch, poiché questa non è stata in grado di dimostrare il livello di incidenza della contraffazione sui profitti percepiti e che il volume d'affari di cui sopra era dato dall'ammontare delle vendite dei prodotti coinvolti nel caso. Allo stesso modo, la Corte afferma la difficile autenticità dei dati relativi alle vendite su Taobao, anche queste insufficienti a stabilire gli effettivi profitti conseguiti a seguito della condotta illecita.

Confrontando l'esito del procedimento con i dati statistici disponibili, non si riscontrano deviazioni significative dalla media nazionale. Il risarcimento ottenuto rientra nelle soglie rilevate, e comunque non supera la somma richiesta dall'attore.

Si nota che, con riferimento all'anno 2013, il risarcimento medio richiesto nelle controversie in materia di brevetti è stato pari a 253.343 Yuan RMB, e quello concesso dalle Corti pari a 99.030 Yuan RMB (Fig. 2 in Appendice II).

6. Valori medi del risarcimento del danno patrimoniale e delle spese legali concessi dalle Corti Popolari nelle controversie in materia di brevetti in Yuan RMB (2006-2013)  
Totale casi : 10.317

Anno	Risarcimento medio richiesto	Risarcimento medio concesso	Rapporto %	Spese legali richieste	Spese legali concesse	Rapporto %
2006	364.979	116.181	32 %	9.568	2.854	30 %
2007	279.315	69.643	25 %	10.235	3.599	35 %
2008	756.510	266.117	35 %	12.532	3.471	28%
2009	701.516	330.013	47 %	12.974	2.768	21 %
2010	326.720	99.369	30 %	8.127	2.589	32 %
2011	214.010	62.160	29 %	6.566	1.949	30 %
2012	188.294	51.635	27 %	5.295	3.155	60 %
2013	253.343	99.030	39 %	3.650	1.523	42 %

FONTE: China IP Litigation Analysis, disponibile all'indirizzo [www.ciela.cn](http://www.ciela.cn).

Restringendo il campo ai brevetti d'invenzione, si riscontrano richieste di risarcimento più elevate alle quali corrispondono comunque concessioni esigue. Nel 2013, il valore del risarcimento medio richiesto è stato pari a 876.471 Yuan RMB, mentre quello concesso è stato di 285.118 Yuan RMB (Fig. 7 in Appendice II).



7. Valori medi del risarcimento del danno patrimoniale e delle spese legali concessi dalle Corti Popolari nelle controversie per violazione di brevetti d'invenzione in Yuan RMB (2006-2013)

Totale casi : 1.271

Anno	Risarcimento medio richiesto	Risarcimento medio concesso	Rapporto %	Spese legali richieste	Spese legali concesse	Rapporto %
2006	1.015.540	428.593	42 %	20.171	3.259	16 %
2007	499.632	139.767	28 %	40.831	8.214	20 %
2008	1.156.600	959.134	44 %	27.873	8.304	30 %
2009	2.386.878	1.333.868	56 %	21.198	3.531	17 %
2010	1.008.476	438.865	44 %	19.381	7.977	41 %
2011	826.198	245.469	30 %	18.634	7.060	38 %
2012	653.875	179.904	28 %	18.471	17.038	92 %
2013	876.471	285.118	33 %	5.785	6.240	108 %

FONTE: China IP Litigation Analysis, disponibile all'indirizzo [www.ciela.cn](http://www.ciela.cn).

Con riferimento alle sole Corti di Shanghai si è rilevato un risarcimento medio richiesto pari a 734.742 Yuan RMB, mentre quello concesso è stato pari a 123.317 Yuan RMB (Fig. 8 in Appendice II).

8. Valori medi del risarcimento del danno patrimoniale e delle spese legali concessi dalle Corti del Popolo di Shanghai nelle controversie per violazione di brevetti d'invenzione in Yuan RMB. Totale casi : 173

Risarcimento medio richiesto	Risarcimento medio concesso	Rapporto %	Spese legali richieste	Spese legali concesse	Rapporto %
734.742	123.317	17 %	35.348	11.122	31

Durata procedimento	Accoglimento totale	Accoglimento parziale	Rigetto della domanda	Condanna alle pubbliche scuse
14	36 %	33 %	31 %	0 %

FONTE: China IP Litigation Analysis, disponibile all'indirizzo [www.ciela.cn](http://www.ciela.cn)

Anche l'ammontare delle spese processuali, pari a 5.800 Yuan RMB in prima istanza e 4.675 Yuan RMB in seconda istanza, rientrano nelle soglie rilevate dai dati statistici. Nel 2013, le spese processuali richieste nelle controversie in materia di brevetti

d'invenzione sono state pari a 5.785 Yuan RMB, quelle concesse 6.240 Yuan RMB. Con riferimento alle Corti di Shanghai, la media delle somme concesse è stata pari a 11.122 Yuan RMB.

Nonostante gli importi riconosciuti siano inferiori rispetto agli standard occidentali, i dati rivelano che, nel periodo 2006-2013, le Corti hanno riconosciuto in tutto o in parte le domande dell'attore nel 79,5% delle liti in materia di brevetti e nel 68,75% delle liti per violazione di brevetto d'invenzione. Nello stesso periodo le Corti di Shanghai hanno riconosciuto in tutto o in parte le domande dell'attore nel 69 % delle liti riguardanti la violazione di brevetti d'invenzione. Anche nel caso studiato l'esito della sentenza è stato favorevole, dato che gran parte delle domande dell'attore sono state riconosciute dalla Corte.

Inoltre, un'altra problematica relativa al risarcimento sorta nel caso analizzato è legata alla determinazione del risarcimento per violazioni commesse da più soggetti congiuntamente. L'attore richiedeva alla Corte di condannare i convenuti al pagamento del risarcimento dei danni legati alla violazione comune relativa a tutti i prodotti coinvolti nel caso. Le prove fornite dall'attore sono riuscite a dimostrare l'effettiva esistenza di un business comune tra le società solo per uno dei prodotti coinvolti. Per tutti gli altri prodotti invece, le prove non sono state sufficienti a comprovare che una delle convenute avesse preso parte alla fabbricazione e alla vendita dei suddetti prodotti.

Oltre all'ammontare del risarcimento, le altre motivazioni che hanno spinto le convenute a ricorrere in giudizio è stata la procedura del primo grado, ritenuta contraria alla legge, e l'erronea valutazione dei fatti.

Per quanto riguarda il primo punto, la discussione verteva sull'erroneo riconoscimento dei soggetti coinvolti nella controversia. Due delle convenute, precisamente la Hangbo Ltd e la Boray, ritenevano che la terza società coinvolta nel caso sarebbe stata accusata erroneamente dall'attore. Quest'ultimo avrebbe accusato la società solo sulla base dei biglietti da visita ottenuti nel punto di vendita dei prodotti coinvolti, quando invece la legge dispone che il venditore debba essere

determinato sulla base della fattura ricevuta al momento dell'acquisto. Sulla base di queste premesse, la Corte del primo processo non avrebbe giurisdizione sul presente caso, che secondo le convenute dovrebbe quindi essere trasferito alla Corte che ne ha la giurisdizione.

La Corte ha respinto le accuse, riconfermando quanto stabilito in prima istanza sulla base delle prove fornite e autenticate dagli atti notarili, poiché le affermazioni delle convenute non sono state verificate dai fatti e non hanno basi legali.

Per quanto riguarda il secondo punto, l'accusa delle convenute in merito all'errato riconoscimento dei fatti verteva su più punti. Innanzitutto le aziende affermavano di non aver fabbricato e venduto i prodotti coinvolti e di non aver alcun legame con i siti internet menzionati in primo grado. Le aziende giudicavano inoltre irresponsabile e contrario allo spirito della legislazione cinese, essere accusate solo sulla base del marchio riportato sui prodotti, indicando le due aziende quali produttrici degli stessi. Tuttavia, anche in questo caso le accuse sono state respinte dalla Corte che ha riconfermato quanto stabilito in prima istanza, riconoscendo che le due aziende coinvolte avessero fabbricato e venduto i prodotti coinvolti, pubblicizzandoli sul proprio sito internet, nonché per mezzo di volantini pubblicitari e dovessero pertanto farsi carico delle responsabilità civili per la violazione commessa.

Infine, nel caso si fa riferimento a un rimedio peculiare dell'ordinamento cinese nelle controversie in materia di proprietà industriale: la dichiarazione di pubbliche scuse, richieste dall'attore in prima istanza.

Come già accennato, essa obbliga il soccombente alla pubblicazione su mezzi d'informazione a diffusione locale o nazionale di un comunicato con cui ammette di aver commesso una violazione del titolo di proprietà industriale e s'impegna ad astenersi dalla condotta illecita in futuro.

Ciò consente di diffondere presso un pubblico più ampio la notizia dell'illecito e di ripristinare in parte la reputazione commerciale della parte offesa.

L'attore chiedeva ai convenuti la pubblicazione delle pubbliche scuse su giornali quali il "Xinmin Evening News", il "Liberation Daily" e il "Zhejiang Daily

Newspaper”.

In via generale, nelle controversie in materia di brevetti possono essere concesse solo nel caso in cui si dimostri un danno al buon nome della controparte e sono, pertanto, piuttosto rara nelle liti in materia brevettuale. Nel periodo 2006-2013 è stata disposta solo nel 2% dei casi (Fig. 3 in Appendice II) e anche nel caso studiato la Corte ha respinto la richiesta dell'attore, a causa della mancanza di prove a dimostrazione del fatto che le attività illecite svolte dalle convenute avessero causato danni alla reputazione della controparte.

#### *4.3. Considerazioni sull'efficacia e i limiti della tutela civile*

Come già osservato in precedenza, seppure la tutela civilistica abbia costi maggiori e richieda tempi più lunghi dell'azione amministrativa, essa offre al titolare del brevetto la possibilità di ottenere un risarcimento maggiormente commisurato all'entità del danno subito, di avvalersi delle ordinanze inibitorie e di assunzione anticipata della prova. I dati statistici confermano la costante preferenza della risoluzione giudiziale delle controversie in materia di brevetti rispetto al ricorso amministrativo.

Nel 2013 sono state ricevute 9.195 cause in materia di brevetti, su un totale di 88.583 di cause civili in materia di proprietà intellettuale, registrando una diminuzione del 5.01% rispetto l'anno precedente.

9. Cause civili ricevute in materia di brevetti sul totale delle cause civili in materia di proprietà intellettuale.

Anno	Cause ricevute ( I istanza )		Cause concluse ( I istanza )		Cause ricevute brevetti	
	Totale	Aumento %	Totale	Aumento %	Totale	Aumento %
2004	9.329	33.51	8.332	21.46	2.549	20.81
2005	13.424	26	13.393	38.04	2.947	15.61
2006	14.219	5.92	14.056	4.95	3.196	8.45
2007	17.877	25.73	17.395	23.75	4.041	26.44
2008	24.406	36.52	23.518	35.2	4.074	0.82
2009	30.626	25.49	30.509	29.73	4.422	8.54
2010	42.931	40.18	41.718	36.74	5.785	30.82
2011	59.612	38.86	58.201	39.51	7.819	35.16
2012	87.419	45.99	83.850	44.07	9.680	23.80
2013	88.583	1.33	88.286	5.29	9.195	-5.01

FONTE: 中国法院知识产权司法保护状况, *IPR protection by chinese Courts 1998-2013*, a cura della Corte Suprema Popolare.

Al fine di valutare l'efficacia dell'azione civile a tutela dei diritti di proprietà industriale, è stata condotta un'analisi statistica realizzata su un campione di 10.317 casi giudiziari in materia di brevetti, decisi dalle Corti Popolari nel periodo 2006-2013 (Fig. 2 in appendice II).

I parametri considerati sono stati determinati sulla base degli aspetti rilevanti emersi finora e nella sentenza analizzata e riguardano il risarcimento medio e le spese legali richieste dagli attori e concesse nelle sentenze.

In seguito, si considerano la durata media di un grado di giudizio, la percentuale di accoglimento totale e parziale delle domande ed il ricorso alla dichiarazione di scuse ufficiali, pubblicata su mezzi d'informazione per ripristinare la reputazione commerciale dell'impresa (Fig. 3 in Appendice II) .

Nella seconda parte dell'analisi, il campione statistico è ristretto a un campione di 1.271 casi di violazione di brevetti d'invenzione, decisi dalle Corti popolari di Shanghai (Fig.8 in Appendice II), una delle principali città del Paese, in cui si svolgono la maggior parte delle controversie in materia di proprietà industriale,

specialmente quelle relative alle imprese straniere.<sup>345</sup>

L'analisi statistica relativa alle decisioni delle Corti nazionali in materia brevetti evidenzia alcune tendenze rilevanti per le società estere che valutino l'effettività del ricorso in giudizio, a protezione del titolo di proprietà industriale.

In materia di brevetti il risarcimento medio richiesto nel periodo 2006-2013 ammontava a 385.585 Yuan RMB (circa 50.618 €), mentre quello medio riconosciuto si è attestato a 136.768 Yuan RMB (circa 17.954 €), cioè il 35, 47%.

I dati rivelano in primo luogo la tendenza al riconoscimento di risarcimenti di modesta entità e, inoltre, dimostrano che le pronunce sono tendenzialmente molto distanti rispetto alle soglie massime di 1.000.000 Yuan RMB in materia di brevetti, che le Corti hanno facoltà di riconoscere quando non sia possibile stimare l'illecito profitto del soccombente.

Poiché la sentenza tradotta e analizzata è stata emessa dalla Corte superiore del popolo di Shanghai, si è scelto di restringere il campione statistico ai soli casi di violazione di brevetti d'invenzione, prima a livello nazionale, poi solo ai casi esaminati dalle corti di Shanghai (Fig. 12).<sup>346</sup>

In materia di brevetti d'invenzione, il risarcimento medio richiesto ammonta a 734.742 Yuan RMB (circa 96.455 €), mentre quello medio riconosciuto si è attestato a 123.317 Yuan RMB (circa 16.188 €), cioè il 17%.

Naturalmente si verificano singoli casi in cui le Corti Popolari accordano risarcimenti molto superiori alla media, quando sono in grado di calcolare il profitto conseguito dal contraffattore o le perdite patite dall'impresa, a cui è data ampia pubblicità proprio per l'eccezionalità rispetto alla situazione ordinaria.

Le statistiche mostrano altresì che le Corti cinesi sono in grado di rendere la pronuncia di primo grado in materia di proprietà industriale entro sei o sette mesi dalla presentazione del ricorso. Le cause per violazione o contraffazione di brevetto richiedono tempi più lunghi, ma pur sempre ragionevoli.<sup>347</sup>

---

<sup>345</sup> La Cina si caratterizza per un maggior sviluppo economico e tasso di professionalità dell'amministrazione della giustizia nelle regioni costiere dell'Est e nelle maggiori municipalità, rispetto alle Province dell'interno e dell'Ovest.

<sup>346</sup>  
<sup>347</sup> CLARK, "Patent Litigation in China", op. cit., pag. 84, secondo cui l'istruzione di una causa per violazione di

Secondo il rapporto annuale pubblicato dalla Corte Suprema Popolare in merito alla protezione della proprietà intellettuale da parte delle Corti cinesi, nel 2012 il 99,24% dei casi è arrivato a sentenza entro i termini previsti dalla *Legge di procedura civile*, 0,67% in più rispetto l'anno precedente.<sup>348</sup>

Nonostante le previsioni legislative, l'esecuzione delle sentenze in materia di proprietà intellettuale risente dei limiti che riguardano l'esecuzione delle sentenze civili in generale, un problema di riconosciuta gravità per lo sviluppo della *rule of law* nel Paese.

Le ragioni storiche del fenomeno sono state individuate, in primo luogo, nella scarsa competenza tecnica del personale giudiziario e nell'allocazione inefficiente delle risorse finanziarie alle Corti e, in secondo luogo, nel protezionismo locale<sup>349</sup>. Vi è stato, inoltre, il concorso di fattori oggettivi, come la scarsa fiducia nell'amministrazione della giustizia da parte del popolo cinese e lo stato d'incapienza dei debitori.

Alcuni osservatori ritengono che non oltre il 60% delle sentenze civili in materia di proprietà intellettuale siano effettivamente portate ad esecuzione.

---

brevetto in primo grado, complessa per via della valutazione delle prove, richiede circa un anno.

<sup>348</sup> I dati sono tratti dal rapporto annuale della Corte Suprema del 2012— (*Intellectual Property Protection by Chinese Courts in 2012*).

<sup>349</sup> M. TIMOTEO, “La difesa di marchi e brevetti in Cina”, op. cit., p. 78 ss.

#### 4.4. *Aspetti linguistici della sentenza*

Al fine rendere più completo il lavoro di traduzione, si è cercato, inoltre, di evidenziare le caratteristiche della sentenza, a livello lessicale e sintattico, specificando le scelte compiute in fase di traduzione e le difficoltà incontrate.

Innanzitutto, il prototesto analizzato in questa tesi è una sentenza civile ufficiale ed è, pertanto, un documento di tipo informativo, la cui forma testuale è quella tipica delle sentenze giuridiche e l'argomento che lo costituisce è un procedimento giudiziario. Scopo principale dei testi informativi è di fornire chiarimenti e arricchire le conoscenze del lettore in merito ad un preciso argomento<sup>350</sup>.

Tenendo in considerazione la funzione del testo appena individuata è possibile dedurre che la dominante presente nel prototesto esaminato dia di tipo prescrittivo, poiché possiede una funzione regolativa, oltre che sanzionatoria e preventiva. In fase di traduzione si è scelto, pertanto, di incentrare il punto di vista del metatesto sull'aspetto illustrativo esplicativo verso il lettore ricevente.

Anche il lettore modello cambia da prototesto a metatesto: il lettore della cultura emittente, ossia il destinatario della sentenza, non coincide con quello della cultura ricevente ipotizzato dal traduttore. Nel primo caso il lettore modello s'identifica nelle aziende coinvolte nel processo per violazione del brevetto, destinatarie dirette delle sentenze mentre nel caso del testo tradotto si è pensato ad un ricevente che avesse sia nozioni di diritto in generale, sia, in particolare, di diritto dell'Asia orientale; si è considerato inoltre, come lettore modello, uno studioso della Cina contemporanea, interessato alle dinamiche legali ed economiche legate al commercio estero nell'ambito dei brevetti.

Sulla base di ciò, è stata elaborata una macrostrategia traduttiva che consentisse di trasmettere, innanzitutto, il contenuto del prototesto, cercando di mantenere lo stile dei documenti giuridici, senza compromettere linearità e scorrevolezza. Il processo traduttivo, infatti, prevede che il traduttore si scontri con numerose diversità, che non

---

<sup>350</sup> La definizione del termine è stata tratta da Wikipedia, consultabile alla pagina: [http://it.wikipedia.org/wiki/Testo\\_informativo](http://it.wikipedia.org/wiki/Testo_informativo).



riguardano solamente la cultura di appartenenza, ma anche la realtà linguistica.

Nel caso qui presente, alcune delle difficoltà riscontrate in fase di traduzione sono state rappresentate dalle differenze tra legislazione e sistema giuridico dei due paesi di riferimento, Cina e Italia. Al fine di ovviare tali problematiche si è scelto di leggere un corpus di sentenze di argomento simile sia in italiano che in cinese, nonché di analizzare i principali testi giuridici citati nel prototesto.

Le sentenze di argomento simile e le relative traduzioni hanno costituito un importante modello di riferimento per meglio comprendere il contesto argomentativo e procedere quindi con più facilità alla sua rielaborazione in metatesto.

In questo caso il testo di partenza è stato molto vincolante per il traduttore, in quanto il prototesto non ha permesso molta libertà d'interpretazione e si è quindi evitato di ricorrere ad una traduzione troppo libera, nel tentativo di rispettare le specificità normative della giurisprudenza cinese così come indicate nelle sentenze originali.

Per quanto riguarda la struttura tematica del metatesto, essa è stata mantenuta uguale a quella del testo originale: è stata rispettata la suddivisione in paragrafi, gli a capo, la ripartizione in punti numerati, nonché gli eventuali sottotitoli interni al testo. Prototesto e metatesto sono dunque costituiti da un'organizzazione tematica che riflette la struttura tipica delle sentenze giuridiche: la prima parte contiene il titolo, l'elenco degli enti e delle persone coinvolte nel processo, e i relativi rappresentanti legali; di seguito, una proposizione dichiarativa ufficializza la compiutezza del procedimento. Ha inizio, poi, una sintesi dettagliata dei fatti che hanno portato al processo, cui seguono le ragioni sostenute dalle parti in causa ed infine la fase istruttoria consiste nella valutazione degli elementi di prova che portano alla decisione finale dei giudici.

Poiché il testo della sentenza oggetto di traduzione è particolarmente lungo, si è scelto di non mantenere la struttura tipica della sentenza così com'è concepita dalla giurisprudenza cinese, costituita da un unico corpus, non suddiviso nelle sezioni *in fatto* e *in diritto*. Si è preferito suddividere il metatesto in più sezioni in modo da renderne più semplice la lettura e la comprensione, cercando di distinguere le sezioni

dedicate al fatto e quelle al diritto, come avviene nelle sentenze emesse presso i tribunali italiani. Pertanto, prima di nominare le parti che prendono parte al processo è stata inserita la dicitura “parti in causa”, più precisamente della parte attrice e delle parti convenute. Dopo aver dichiarato l’identità delle parti, il luogo in cui hanno sede, il motivo per cui si procede in azione, aver menzionato i rappresentanti legali e i procuratori nominati di entrambe, la Corte pronuncia una formula pressoché comune a tutti i processi, in cui si annuncia che “la presente Corte, dopo aver accolto l’istanza ha formato, secondo quanto previsto dalla legge, un collegio di giudici e ha dichiarato pubblicamente aperta l’udienza per procedere in giudizio. Il procuratore nominato dell’attore e i procuratori nominati del convenuto hanno preso parte al processo. Il processo si è concluso”. La prima parte si chiude con la dichiarazione di avvenuta conclusione del processo.

La seconda parte include quelli che, in un processo italiano, sono definiti “fatti”. La versione in lingua cinese manca di questa dicitura, ma si è deciso di inserire l’espressione “ricostruzione dei fatti”, per circoscrivere la sezione di testo in cui è illustrata l’evoluzione storica dei fatti ed elencati i documenti, le testimonianze e le prove che le parti producono nel corso della controversia al fine di sostenere la propria posizione.

La terza parte della sentenza “ragione della sentenza e leggi applicate in prima istanza” si compone del verdetto emesso dalla Corte del primo processo. Dopo aver analizzato le testimonianze, i documenti e le prove prodotte da entrambe le parti, la Corte stabilisce quali reati sono stati commessi, l’ammontare del risarcimento danni e delle spese processuali. Anche la parte conclusiva, come quella iniziale, si conclude con una formula prestabilita, che fissa i termini entro i quali le parti possono presentare ricorso. Più precisamente, viene reso noto che: “se si rifiuta l’esecuzione di questa sentenza, l’attore può, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, sporgere reclamo a questa Corte, mentre il convenuto può farlo entro quindici 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 della provincia...”<sup>351</sup>.

La quarta parte della sentenza, intitolata “ricorso e le sue ragioni”, espone le motivazioni principali che hanno portato l’attore e le convenute a ricorrere in giudizio presso la Corte superiore del popolo di Shanghai.

Dopo l’esposizione delle ragioni alla base del ricorso in appello, la sentenza si conclude con la sezione finale, dedicata alle ragioni finali della sentenza e alle leggi applicate, confermando in questo caso quanto deciso in primo grado e stabilendo l’ammontare delle spese processuali.

A livello lessicale, il testo giuridico fa ampio uso di vocaboli tecnici che solitamente non si ritrovano nel linguaggio generico, come formule caratteristiche, o parole d'uso comune con un significato diverso. In fase di traduzione questo tipo di lessico dev’essere analizzato con cura, soprattutto laddove vi siano parole del prototesto che non hanno un significato equivalente nella lingua di destinazione. In particolare, nella sentenza, e nel linguaggio legale cinese in generale, si sono individuati dei termini comuni che nel contesto giuridico acquisiscono significati specifici in relazione all'ambito legale<sup>352</sup>. Ad esempio, si è scelto di tradurre il termine *baohu* 保护 (“protezione”) in “tutela”, che meglio si adegua al contesto legale, e quindi espressioni come *baohu fanwei* 保护范围 o *yaoqiu baohu* 要求保护 sono state tradotte rispettivamente “ambito di tutela” e “richiesta di tutela”.

Oppure *xi* 系 (“sistema”), viene qui utilizzato frequentemente nella sua accezione letterale di verbo “essere”. O *gai* 该, che è utilizzato nei testi non specialistici nella sua forma di verbo, nel testo della sentenza assume il valore aggettivale di “suddetto”. O ancora *qi* 其, pronome di derivazione classica.

---

<sup>351</sup> In cinese: “如不服本判决，原告罗伯特·博世有限公司可在判决书送达之日起三十日内，被告台州市路桥博瑞电动工具厂、被告浙江杭博电动工具有限公司、被告上海登优机电设备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，并按照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”.

<sup>352</sup> Caterina BORGHI, “*Violazione e tutela del marchio in Cina. Traduzione di due sentenze dei casi Lacoste e Louis Vuitton*”, Tesi di laurea discussa alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Università Ca’ Foscari di Venezia, anno accademico 2011/2012, in *Università Ca’ Foscari Venezia online*, op. cit., p. 67 ss.

Lo stile del linguaggio, conformemente alla tipologia del testo, è formale e impersonale. Il ricorso alle ripetizioni è piuttosto frequente e, nonostante la lingua italiana non preveda l'uso ravvicinato di espressioni ripetute, si è deciso di mantenerle anche nel metatesto, restando fedeli alla forma originale, evitando l'utilizzo di sinonimi e preferendo, in alcuni casi, le forme pronominali.

Lo stile tipicamente impersonale del linguaggio giuridico fa uso di verbi dichiarativi che introducono proposizioni che vanno a stabilire diritti, obbligazioni ed enunciazioni: 原告博世公司诉称 (l'attore *ha dichiarato che*), 被告登优公司辩称 (il convenuto *si è difeso sostenendo che*), 本院认为 (la presente Corte *ritiene che*), 上海市高级人民法院认定 (la Corte Superiore del Popolo di Shanghai *ha stabilito che*), 该判决认定 (la suddetta sentenza *stabilisce che*), 原审法院查明 (la Corte *ha accertato che*), 公证书记载 (l'atto notarile *autenticava che*).

Dal punto di vista dell'analisi del periodo, il testo mostra una prevalenza di proposizioni estese e complesse, sia in forma subordinata (temporale: tongshi 同时, 之后, avversativa: dan 但, concessiva: suiran 虽然, finale: wei 为, causale: youyu 由于) che coordinata (er 而, qie 且, 并 bing). I principali connettivi testuali ritrovati nel prototesto sono le congiunzioni copulative er 而 e dan 但, le congiunzioni temporali, gli avverbi shouxian 首先 (innanzitutto), qici 其次 (in secondo luogo), cihou 此后 (in seguito), zaici 再次; le locuzioni preposizionali guanyu 关于 (riguardo a), duiyu 对于 (con riferimento a), yinci 因此 (di conseguenza), zonghe 综合 (riassumendo).

Nel prototesto sono inoltre presenti varie formule sintattiche ricorrenti, tipiche del linguaggio giuridico, che si presentano spesso in forma standardizzata, come unità fisse che spesso introducono le lunghe proposizioni tipiche dei testi tecnici giuridici. Alcuni esempi sono: 根据查明的事实 (sulla base dei fatti accertati), 本案中 (nel presente caso), 原审法院认为 (la Corte in prima istanza ha ritenuto che), 综合上述事实 (sintetizzando i suddetti fatti), 在无相反证据情况下 (in mancanza

di prove contrarie), 从。看 (dal punto di vista), 一审中 (in prima istanza), 二审中(in seconda istanza), 经原审法院勘验 (la corte dopo aver aperto e ispezionato i prodotti).

Sono presenti inoltre espressioni standard di senso compiuto che vengono utilizzate nella traduzione dei documenti legali e legislativi al fine di includere, all'interno di una singola frase, tutte le possibili eventualità e situazioni con valenza legale. Alcuni esempi sono: 上诉人[...]向本法院提起上诉 “il ricorrente [...] fa ricorso in appello a questa Corte”; 公开开庭进行了审理 “l’udienza è stata ufficialmente aperta per procedere in giudizio”; 承担侵权责任 “assunzione di responsabilità per fatto illecito”; 本案现已审理终结 “il processo si è concluso”, 故原审法院对于原告的上述诉讼主张不予支持 “pertanto la Corte in prima istanza ha respinto le accuse dell’attore”; 承担民事责任 ”assumersi le responsabilità civili”, 承担连带赔偿责任 “assumersi la responsabilità di risarcimento comune”, [...]可在判决书送达之日起十五日内向本法院递交上诉状 [...] “possibilità di sporgere reclamo a questa Corte [...] entro quindici giorni dalla notifica della sentenza”, 本案现已审理终结 “il processo si è concluso”.

Per quanto riguarda la resa dei nomi propri cinesi nel metatesto italiano, si è optato per la trascrizione fonetica in *pinyin* di questi, tralasciandone l’indicazione dei toni. Di conseguenza, per i nomi del personale cinese coinvolto nelle sentenze è stata effettuata la semplice trascrizione in *pinyin*: 杨丹莉 Yang Danli, 李丹 Li Dan, 尚才平 Shang Caiping, 张技能 Zhang Jineng, 周水娣 Zhou Shuidi, 郑宪顺 Zheng Xianshun, 朱红 Zhu Hong, 周叶文 Zhou Yewen, 张颖 Zhang Ying, 钱光文 Qian Guangwen, 王静 Wang Jing, 马剑峰 Ma Jianfeng, 刘伟 Liu Wei.

Per i nomi delle aziende si è deciso, invece, di procedere in due differenti modi: si è scelto di riportare la denominazione internazionale se esistente, mentre negli altri casi si è optato per la trascrizione fonetica in *pinyin* del nome cinese: 罗伯特·博世有限公司 Robert Bosch Ltd, 台州市路桥博瑞电动工具厂 Taizhou Boray Power Tools Co.,

Ltd, 浙江杭博电动工具有限公司 Zhejiang HANGBO Power Tools CO., Ltd, 上海登优机电设备有限公司 People Machinery Electrical Appliance Equipment Limited Company Shanghai General Agent, 上海人民机械电器设备公司 Shanghai Dengyou Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd., 博世（中国）投资有限公司 Bosch (China) Investment Co., Ltd.

Un'analoga trascrizione è stata fatta anche per il nome degli studi legali e notarili e dei diversi negozi citati nel prototesto: 上海东信专利商标事务所 Agenzia Brevetti e Marchi Dongxin di Shanghai, 浙江晟飏律师事务所 Studio Legale Shengbiao del Zhejiang, 中华人民共和国上海市徐汇公证处 Xuhui Shanghai Notary Office, 中华人民共和国浙江省台州市商都公证处 Shangdu Taizhou Notary Office, 中华人民共和国上海市东方公证处 Shanghai Oriental Notary Public Office, 中华人民共和国上海市黄浦公证处 Huangpu Notary Office, 登陆三力工具旗舰店 negozio di utensili Sanli, 一力工具旗舰店 negozio di utensili Yili, 千百度工具商城 centro commerciale Qian Bai Du, 大卓家居商城 Dazhuo, 小肥珠珠 Xiaofei Zhuzhu、铭扬机电有限公司 Ming Yang Electrical Co., Ltd.

In fase di traduzione, anche la punteggiatura e la suddivisione proposizionale del testo sono state spesso modificate rispetto all'originale. Nonostante le differenze normative e strutturali tra testo di partenza e testo d'arrivo non sono tali da pregiudicare la comprensione da parte del lettore ricevente la traduzione, si è preferito rendere il testo più scorrevole, non lasciando spazio a periodi lunghi e ricchi d'informazioni. In questi casi, è stato aggiunto nel metatesto il segno dei due punti con funzione esplicativa e di pausa o si è ricorso al punto, al fine di rendere l'andamento del testo più scorrevole.

Per quanto riguarda il rapporto con altri testi, all'interno della sentenza si fa riferimento ad articoli della legislazione cinese (ad esempio l'articolo 11 della *Legge brevetti della Repubblica Popolare Cinese*), e sono citate decisioni giudiziali precedenti emessi da una Corte diversa, che sono riportate a sostegno dal procedimento in corso e ricevono, pertanto, ulteriore conferma di validità. In fase di

traduzione questi riferimenti non hanno causato particolari complessità: essi sono stati tradotti letteralmente, per poi essere confrontati con i relativi testi ufficiali. Infine, le parole appartenenti all'ambito legale più ricorrenti e significative sono state raccolte nel glossario posto alla fine di questa tesi.

## CONCLUSIONI

Con il presente lavoro di tesi si è cercato di mettere in luce alcuni aspetti del fenomeno della violazione dei brevetti in Cina, rilevando l'efficacia e i limiti del rispettivo sistema di tutela attraverso la traduzione settoriale di una sentenza civile.

La traduzione della sentenza, imprescindibile dallo studio del diritto cinese ha permesso di osservare che la contraffazione in Cina è un fenomeno che si verifica in un particolare contesto giuridico, in cui la proprietà intellettuale si è sviluppata tardi rispetto ad altri paesi occidentali. Senza dubbio, negli ultimi 30 anni, sono stati compiuti enormi progressi per migliorare il sistema brevettuale cinese e in generale il sistema della proprietà intellettuale in Cina. A partire dai tre emendamenti della *Legge brevetti*<sup>353</sup> sino ad arrivare alla nascita delle prime Corti specializzate in proprietà intellettuale del Paese, il governo cinese ha dimostrato grande impegno nel creare un quadro normativo e rimediabile efficiente, allineandosi sempre più agli standard internazionali.

Il fatto che negli ultimi anni il numero di controversie in materia di brevetti esaminate in via amministrativa e giudiziaria sia cresciuto esponenzialmente, conferma la crescente fiducia nel quadro rimediabile preposto in materia di proprietà intellettuale, ma sottolinea anche il perdurare del fenomeno della contraffazione (Fig. 6 in Appendice II<sup>354</sup>). Pertanto, anche se ad oggi la Cina è il paese con il maggior numero di richieste brevettuali<sup>355</sup>, il contrasto alla contraffazione e all'infrazione di brevetti non è ancora pienamente efficace. Al contrario, la Cina continua ad essere il principale Paese

---

<sup>353</sup> Di cui si è parlato nel Capitolo I del presente elaborato.

<sup>354</sup> Il grafico raccoglie i dati relativi alle cause civili ricevute dalla Corti cinesi, in prima e seconda istanza e le cause ricevute in materia di brevetti (sul totale delle cause civili in materia di proprietà intellettuale).

<sup>355</sup> I dati più recenti in merito alle domande di brevetti depositate e ai brevetti concessi in Cina sono disponibili ai grafici 11, 12, 13 in Appendice II del presente elaborato. Per alcuni dati recenti si veda WIPO, “*World Intellectual Property Indicators*”, dicembre 2014, disponibile alla pagina [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_941\\_2014.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2014.pdf).

La ragione dell'incremento esponenziale delle domande è da ricercare, non solo nella rapida espansione e crescita di cui ormai da anni il mercato cinese gode, ma altresì nella strategia riguardante il progresso tecnologico, nonché qualitativo, promosso nel Paese. Come già accennato, la modifica legislativa del 2008 è il riflesso delle esigenze di sviluppo della Cina come modello indipendente e non solo imitativo. Ciò ha condotto all'ampliamento della competitività delle aziende cinesi, che hanno sviluppato capacità innovative tali da consentire la creazione di industrie ad alta tecnologia. Altra ragione dell'incremento delle domande è il fatto che i governi provinciali cinesi hanno promosso politiche di incentivazione e supporto finanziario alle imprese in grado di depositare domande di brevetti. Giovanni DE SANCTIS, “*Brevettare in Cina, invenzioni, modelli di utilità, disegni industriali*”, *Elementi di strategia aziendale*, op. cit., p. 34.



esportatore di prodotti contraffatti, nonché il Paese con il maggior contenzioso in materia di proprietà intellettuale (anche se la percentuale che vede coinvolta una parte straniera rimane ancora piuttosto bassa)<sup>356</sup>.

L'analisi della panoramica giuridica cinese, delle fonti e dei dati disponibili hanno dimostrato che nella giurisprudenza della Repubblica Popolare sussiste una significativa divergenza tra *law in book* e *law in action*, ovvero tra il quadro legislativo e il piano dell'*enforcement* dei diritti di proprietà industriale<sup>357</sup>.

Tale divergenza è dovuta a questioni di ordine politico-culturale sia economico, che non permettono una protezione pienamente efficace dei diritti di proprietà intellettuale, lasciando ampio spazio alla diffusione di fenomeni degenerativi quali il protezionismo locale, il clientelismo o la corruzione<sup>358</sup>.

A livello culturale, i diritti di proprietà intellettuale appaiono incompatibili con la tradizione confuciana, che considera la conoscenza un bene comune liberamente disponibile. Il tema della proprietà intellettuale è estranea anche all'ideologia comunista, soprattutto nell'inclinazione maoista, in base alla quale l'appropriazione esclusiva delle opere dell'ingegno è incompatibile con una società collettivista.

A livello economico, l'industria della contraffazione ha tratto enormi vantaggi dal flusso di capitali esteri diretti in Cina in seguito alla politica di riforme e apertura nel 1978, grazie alla quale il Paese è rapidamente divenuto il secondo destinatario dei flussi di investimenti diretti esteri negli anni '90, sino a contendere il primato degli USA nel 2002<sup>359</sup>. Attraverso la costituzione di joint ventures o imprese a totale capitale straniero, il flusso di capitali è stato accompagnato dal trasferimento d'innovazioni

---

<sup>356</sup> Come rileva X. NGUYEN, "The China We Hardly Know: Revealing The New China's Intellectual Property Regime", *Saint Louis University Law Journal*, 2011, Vol. 55: p. 806 ss. Alcuni dati sulla situazione della proprietà intellettuale in Cina sono stati elaborati dall' IPR DESK CANTON, in "Sintesi e visualizzazione grafica dei principali dati sullo sviluppo della proprietà intellettuale in Cina", 2008, disponibili alla pagina [http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2006085/sintesi\\_e\\_visualizzazione\\_grafica\\_principali\\_dati\\_sullo.pdf](http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2006085/sintesi_e_visualizzazione_grafica_principali_dati_sullo.pdf).

<sup>357</sup> Renzo CAVALIERI, "Letture di diritto cinese", *op. cit.*, pp. 110-111.

<sup>358</sup> Il fenomeno della contraffazione in Cina si manifesta secondo diversi modelli operativi: in primo luogo, il subfornitore di una società estera può violare i termini contrattuali, superando i livelli produttivi concordati, oppure, sfruttando le competenze acquisite per continuare la produzione di beni o dei componenti brevettati, in esito alla scadenza del contratto; la contraffazione può essere realizzata dagli stessi lavoratori dell'impresa o ex collaboratori, che si avvalgono delle competenze acquisite per avviare personalmente la produzione di beni contraffatti; soggetti terzi dotati di idonee competenze tecniche possono realizzare la fedele riproduzione del prodotto originale in base all'osservazione visiva della sua struttura.

<sup>359</sup> Affermato dall'OCSE nel rapporto disponibile all'indirizzo: <http://www.oecdobserver.org/>.

tecnologiche coperte da brevetto, creando le condizioni per lo sviluppo di una fiorente industria della contraffazione, che colpisce indistintamente ogni settore profittevole.

Come osservato, uno dei maggiori problemi che ostacolano l'efficacia del contrasto alla contraffazione è il protezionismo locale, il quale ne favorisce ampiamente la diffusione, coinvolgendo soprattutto gli organi amministrativi preposti alla tutela dei diritti di proprietà industriale, o le autorità locali spesso complici nelle attività illecite, per l'utilità alla crescita economica del territorio.

Tali circostanze pregiudicano, inevitabilmente, gli sforzi profusi dal Governo centrale, vanificando soprattutto l'effetto deterrente della tutela in via amministrativa e penale.

Per di più, le sentenze stabilite dai tribunali sono spesso ingiustamente a favore delle aziende cinesi o qualora si pronuncino in favore della controparte straniera, le sanzioni sono esigue, o in alcuni casi vengono addirittura ignorate<sup>360</sup>, dimostrando un ulteriore aspetto della divergenza tra *law in the books* e *law in action*: la sentenza c'è, ma non viene rispettata.

Ciò è dovuto soprattutto alla limitata autonomia dell'apparato giuridico, riflesso di una stretta relazione tra le Corti ed il Partito comunista cinese: i giudici non godono né di indipendenza né di autonomia, in quanto le corti sono subordinate, verticalmente ed orizzontalmente, al potere politico.

Le sentenze vengono esaminate dagli ufficiali di Partito, che esercitano un filtro tra l'esito del processo e l'effettiva applicazione della sanzione e i giudici sono facilmente corruttibili e non sufficientemente indipendenti da riuscire ad evitare l'intromissione delle autorità locali nei processi. Gli ufficiali di Partito riescono ad avere una tale influenza poiché hanno la possibilità di monitorare le spese delle Corti e di gestire alloggio e impiego del personale giuridico, oltre che delle loro famiglie. Ulteriori grossi ostacoli al miglioramento di questa situazione sono la bassa retribuzione della professione legale e il fatto che anche il Ministro del Commercio si trova in una posizione molto debole nel quadro delle dinamiche del potere politico. Inoltre, molte aziende locali che rivendono prodotti contraffatti cedono parte dei loro guadagni alle

---

<sup>360</sup> Renzo CAVALIERI, "Lecture di diritto cinese", *op. cit.*, p. 84.

autorità, o addirittura ricercano partner commerciali tra i famigliari dei membri del Partito.

Nel tentativo di ridurre il divario tra prescrizione normativa e la sua attuazione pratica, il governo ha avviato, sul fronte dell'*enforcement*, una serie di campagne pubbliche di sensibilizzazione e d'informazione del popolo cinese sugli effetti negativi della contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale, sulla necessità di garantire una maggiore efficacia dei meccanismi di tutela degli stessi e di assicurare una più stretta collaborazione tra le varie autorità coinvolte. Queste iniziative, realizzate sia a livello centrale sia a livello locale hanno favorito la creazione di nuovi organismi sempre più specializzati in questo settore, garantendo in tal modo un più alto livello di protezione delle privative industriali in generale, e in particolare dei brevetti<sup>361</sup>.

Nel favorire lo sviluppo del quadro giuridico e della consapevolezza sociale relativa ai diritti di proprietà intellettuale in Cina, ha assunto particolare rilievo l'attività di cooperazione e assistenza tecnica dell'Unione Europea: la Commissione Europea ha, infatti, avviato il Programma *EU-China IPR2*<sup>362</sup>, aprendo un fronte di dialogo con la Cina.

Nonostante l'impegno del governo nella lotta alla corruzione, in base ai dati emersi dalle indagini condotte dalla Camera di Commercio dell'UE in Cina, più del 70% delle imprese europee attive in Cina valutano inadeguata o gravemente inadeguata la tutela dei diritti di proprietà industriale da parte del Governo cinese<sup>363</sup>. Questa prevalente sfiducia dimostrata dalle società estere circa l'effettività della tutela della proprietà industriale è confermata da un reale pervasività della contraffazione in

---

<sup>361</sup> Esistono, inoltre, delle campagne contro la violazione della proprietà intellettuale organizzate dalle autorità delle maggiori città, che prevedono la presenza in loco di appositi centri a cui rivolgersi in caso di violazione o sospetta violazione, una linea telefonica, ed un sito internet dedicato. Inoltre, tra il 2004 e il 2005, numerose province si sono organizzate secondo alcuni accordi di collaborazione in favore della proprietà intellettuale. Per esempio le province di Guangdong, Guangxi, Yunnan, Hunan, Sichuan, Guizhou, Jiangxi, Fujian ed Hong Kong hanno stabilito tra loro un patto di cooperazione. Anche altre dieci province tra cui Hebei, Xinjiang, e la municipalità di Pechino, hanno firmato un accordo simile. Ambedue le ratifiche si basano sulla condivisione di informazioni, formazione del personale, comunicazione reciproca di casi di violazione e cooperazione nelle indagini.

<sup>362</sup> Consultabile alla pagina web <http://www.ipr2.org/>. Durante l'incontro annuale *China IP Dialogue*, la Commissione Europea e il Ministero del Commercio cinese elaborano programmi ed iniziative sia sugli aspetti sostanziali della normativa e sia sulle modalità di tutela della proprietà intellettuale. L'*IP Working Group* si riunisce con cadenza biennale per discutere temi di specifica rilevanza per i rispettivi settori industriali.

<sup>363</sup> I risultati del "*Business Confidence Survey 2014*", realizzato dalla Camera di Commercio dell'UE in Cina, sono elaborati nel grafico 10 in Appendice II e disponibili all'indirizzo: <http://www.europeanchamber.com.cn/en/publications-business-confidence-survey>.

Cina: su un campione di 1.214 imprese cinesi ed estere circa l'88% dei soggetti intervistati ha subito la contraffazione di marchi o brevetti nel 2012.

L'analisi mostra che le violazioni sono commesse principalmente da società concorrenti cinesi, seguiti da clienti, collaboratori e fornitori dell'impresa titolare della privata.

Per tale motivo, le imprese intenzionate ad essere operative sul mercato cinese, generalmente adottano alcune pratiche gestionali, mirate a prevenire la violazione delle private industriali. In base al sondaggio annuale realizzato dalla Camera di Commercio italiana in Cina in collaborazione con la China-Europe International Business School, in merito alle violazioni della proprietà industriale subite nel 2012 emerge che le misure più efficaci, adottate dalle imprese estere attive nel Paese a tutela delle private industriali, sono: la registrazione del brevetto (58%), il perseguimento di azioni legali (47%), la gestione delle risorse umane (45%), l'adozione di misure per rendere più difficile la violazione (39%)<sup>364</sup>. Tali misure permettono di individuare più agevolmente i prodotti contraffatti, di acquisire rapidamente il materiale probatorio necessario a dimostrare l'asserita violazione e giustificare le richieste di risarcimento del danno patrimoniale, sollecitando l'effettiva collaborazione delle autorità locali.

È fondamentale, pertanto, che le aziende che aprono il loro commercio alla Cina si muniscano delle dovute precauzioni, raccogliendo il maggior numero d'informazioni possibili sui rischi e le relative soluzioni dell'investire in Cina, per poi procedere, nella pratica, con la tutela legislativa del loro prodotto.

Registrare un brevetto, infatti, significa fornire protezione al brevetto stesso, e,

---

<sup>364</sup> Tra gli altri metodi adottati figurano: il monitoraggio del mercato (22%), riservatezza (21%), l'adozione di soluzioni tecnologiche (12%). La classe delle soluzioni tecnologiche include la complessità tecnica di un prodotto e l'apposizione di sistemi di sicurezza idonei a distinguere un oggetto originale rispetto ad uno contraffatto. La strategia si basa sul principio che la specializzazione e la complessità tecnica ostacolano l'imitazione di un prodotto e possano costituire barriere all'ingresso insuperabili per il contraffattore. Posto che l'aumento della complessità determina l'aumento del costo dell'imitazione, questa strategia è particolarmente adatta a proteggere i brevetti delle imprese ad alta tecnologia. La categoria della riservatezza fa riferimento a varie buone prassi rivolte a garantire la sicurezza delle informazioni aziendali. In primo luogo, la società occidentale che operi attraverso una joint venture dovrebbe rivelare al partner cinese informazioni in merito a innovazioni tecnologiche suscettibili di brevetto nei limiti della stretta necessità. In secondo luogo, si può ridurre il rischio suddividendo le fasi della produzione in vari stabilimenti, ciascuno dei quali si occupi in modo esclusivo dell'ambito assegnato, in modo da non fornire ad alcuno la competenza necessaria a replicare il prodotto.

contemporaneamente, alla reputazione dell'azienda, ai suoi collaboratori, ai partner commerciali e alla relativa clientela di riferimento; la registrazione permette, inoltre, di rafforzare la normativa vigente in materia di tutela della proprietà intellettuale.

Negli ultimi anni, il numero di domande di brevetti depositate e di brevetti concessi in Cina è cresciuto esponenzialmente: nel 2013, sono state depositate 2.377.061 domande di brevetto, e sono stati concessi 1.313.000 brevetti, con una crescita del 15.9% e del 4.6% rispetto al 2012 (Fig.12 in appendice II). I brevetti concessi agli operatori stranieri sono 84.578, mentre i brevetti di titolari cinesi sono 1.228.413 (Fig.11 in Appendice II).

A livello strategico, molte imprese estere attive in Cina hanno deciso di istituire dipartimenti interni anti-contraffazione, assistiti da agenzie investigative e studi legali, che curano le relazioni istituzionali con gli Uffici Brevetti locali.

Il ricorso alle agenzie investigative è dovuto alla necessità di colmare le lacune delle attività degli organi di pubblica sicurezza, che non dispongono delle risorse necessarie per il contrasto alle violazioni della proprietà industriale. La collaborazione con gli organi amministrativi consente a rappresentanti dell'impresa di partecipare a eventuali ispezioni e suggerire il sequestro dei prodotti contraffatti, con la possibilità di richiedere la distruzione dei macchinari impiegati nella produzione.

Per via dell'importo modesto delle sanzioni irrogate, tuttavia, i responsabili riescono spesso a riprendere la produzione illecita, vanificando l'effetto del sequestro.

In altri termini, i tempi necessari a riscontrare progressi nella lotta alla contraffazione di brevetti sono incompatibili con l'orizzonte di breve periodo che indirizza le operazioni di un'impresa.

Come emerge dall'analisi condotta, nel corso di un trentennio la Cina ha progressivamente armonizzato il proprio sistema rispetto agli standard internazionali. L'attuale sviluppo economico e la progressiva ascesa dei settori industriali ad alta tecnologia continuano a rafforzare la consapevolezza circa il ruolo dei diritti di proprietà industriale per garantire alti livelli di crescita al Paese, che da imitatore si propone di diventare inventore.

Pertanto, in un contesto dinamico e in continua trasformazione, un'effettiva protezione delle privative industriali delle imprese estere in Cina implica l'integrazione del sistema di tutela fondato sul doppio binario amministrativo e giudiziario con alcune strategie di protezione di fatto.

Alla luce di queste considerazioni, la traduzione di un testo settoriale ha rivestito un ruolo importante, come strumento di ricerca e scambio d'informazioni.

La traduzione giuridica, seppur priva di validità legale nella sua versione trasposta in lingua straniera, consente di facilitare lo scambio comunicativo oltre le barriere linguistiche, culturali e, nondimeno, oltre quelle legali. In fase di traduzione, infatti, il traduttore si trova a dover trasportare elementi intrinseci di una lingua e di cultura in una lingua e in una cultura che non li contemplano. Per poter riprodurre questi elementi il traduttore deve analizzare accuratamente il prototesto, rielaborarlo mentalmente e infine, attraverso il processo di concretizzazione del discorso interno, riprodurlo in quello che diverrà il metatesto.

Il valore di scambio informativo della traduzione è estremamente interessante per chi necessita di raccogliere elementi cognitivi utili ad arricchire le proprie conoscenze al fine d'intraprendere un'attività di tipo commerciale in Cina.

## APPENDICE I

### TESTO DELLA SENTENZA

*1. Sentenza civile di secondo grado n. 55/2013 Terza sezione civile, Corte Superiore del Popolo di Shanghai, emessa il 16 settembre 2013. Controversia Bosch Ltd contro Shanghai Dengyou Ltd.*

罗伯特·博世有限公司 (Robert Bosch) 等与上海登优机电设备有限公司侵害发明专利权纠纷  
上诉案

上海市高级人民法院

民事判决书

(2013)沪高民三(知)终字第55号

上诉人 (原审原告) 罗伯特·博世有限公司。

法定代表人安德雷阿斯·凯德 (Andreas Kde) 和保罗-贝恩哈特·舍恩博恩 (Paul Bernhard Schnborn), 该公司董事。

委托代理人杨丹莉, 上海东信专利商标事务所职员。

委托代理人李丹, 上海东信专利商标事务所职员。

上诉人 (原审被告) 台州市路桥博瑞电动工具厂。

法定代表人尚才平, 该公司总经理。

委托代理人张技能, 浙江晟飏律师事务所律师。

上诉人 (原审被告) 浙江杭博电动工具有限公司。

法定代表人尚才平, 该公司总经理。

委托代理人张技能, 浙江晟飏律师事务所律师。

被上诉人 (原审被告) 上海登优机电设备有限公司。

法定代表人周水娣, 该公司总经理。

上诉人罗伯特·博世有限公司 (以下简称博世公司)、上诉人台州市路桥博瑞电动工具厂 (以下简称博瑞工具厂)、上诉人浙江杭博电动工具有限公司 (以下简称杭博公司) 因

侵害发明专利权纠纷一案，不服上海市第二中级人民法院（2012）沪二中民五(知)初字第172号民事判决，向本院提起上诉。本院于2013年5月9日受理后，依法组成合议庭，于2013年7月4日公开开庭审理了本案。上诉人博世公司的委托代理人杨丹莉、李丹，上诉人博瑞工具厂、上诉人杭博公司的共同委托代理人张技能到庭参加诉讼。原审被告上海登优机电设备有限公司（以下简称登优公司）经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。

一审中，原告博世公司诉称：原告是名称为“用于工具机的中间法兰（专利号：ZL200580025407.9）”发明专利（以下简称涉案专利）的专利权人。被告博瑞工具厂和被告杭博公司共同生产、销售、许诺销售的型号为Z1A-BR-26SRE、Z1A-BR-26SE、Z1A-HB-2605SRE等48款手持式电锤（以下简称涉案产品）的技术特征落入了原告涉案专利权利要求1、2、3的保护范围。被告登优公司销售、许诺销售了上述Z1A-BR-26SRE、Z1A-BR-26SE两款涉案产品。原告认为，被告博瑞工具厂、被告杭博公司共同生产、销售、许诺销售涉案产品，被告登优公司销售、许诺销售涉案产品的行为侵犯了原告享有的涉案专利权，给原告造成了重大的经济损失。请求判令：1.三被告立即停止制造、销售、许诺销售涉案产品；2.三被告共同赔偿原告包括合理费用在内的经济损失人民币30万元（以下币种同）；3.被告博瑞工具厂、被告杭博公司在《新民晚报》、《解放日报》、《浙江日报》、《杭州日报》上刊登声明，向原告公开赔礼道歉、消除影响。

被告博瑞工具厂、杭博公司共同辩称：1.两被告虽然均生产手持式电锤，但均没有生产过原告在本案中主张的涉案产品。2.两被告是不同法人主体，也不存在共同生产、销售涉案产品的事实。3.原告提供实物证据的涉案产品的技术特征与原告涉案专利权利要求1、2、3要求保护的技术特征相同，但与原告涉案专利权利要求4至10的技术特征不相同。因此，两被告不构成侵权，请求驳回原告的诉讼请求。

被告登优公司辩称：1.本案诉状上系上海东信专利商标事务所（以下简称东信事务所）的公章，故本案起诉没有得到原告的许可。2.被告登优公司销售的产品是基于原告的订购。原告引诱被告登优公司侵权，登优公司并不知道涉案产品是否涉及专利侵权，不应承担相应的侵权责任。请求驳回原告的诉讼请求。

原审法院经审理查明：原告博世公司于2005年6月20日向中华人民共和国国家知识产权局申请名称为“用于工具机的中间法兰”的发明专利，并于2010年1月27日获得授权，专利号ZL200580025407.9。涉案专利的权利要求1、2、3要求保护的技术特征为：1.用于工具机的中间法兰，该中间法兰在安装好的状态下安置在工具机的壳体中并且用于支承冲击装置



和/或马达轴，该中间法兰具有一个外壁（22），其特征在于：该外壁（22）具有格栅状的支撑结构（10）。2.根据权利要求1的中间法兰，其特征在于：该支撑结构（10）通过彼此相交的接片（11）构成。3.根据上述权利要求之一的中间法兰，其特征在于：该支撑结构（10）具有蜂窝状或者菱形的结构。

2011年7月20日，中华人民共和国上海市徐汇公证处出具的（2011）沪徐证经字第3436号《公证书》记载：2011年7月18日，在公证人员的监督下，原告的委托代理人张颖来到位于上海市北京东路217号门牌字号显示为“上海人民机械电器设备公司”的机器设备销售门店内，张颖以客户身份从该门店内提取了事先预定的电锤三个（以下简称3436公证产品），并当场取得《上海市工商业限额统一发票》一张、销售员名片一张。该发票显示的产品名称为“博瑞26正反电锤”，单价600元，发票上的盖章为“上海市闵行区七宝镇宏大五金经营部”；名片上有“上海登优机电设备有限公司”字样。经对公证封存的产品当庭拆封验看，该产品上显示“BORAY”标识、“Z1A2-26SRE”等信息，产品说明书中记载的联系电话为“0576-82330768”。

2011年10月18日，中华人民共和国浙江省台州市商都公证处出具的（2011）浙台商证字第3020号《公证书》记载：2011年10月18日，在公证人员的监督下，原告的委托代理人郑宪顺在被告博瑞工具厂会议室向该厂自称朱红的员工当场支付现金，并取得销货清单一张、宣传册两本和朱红的名片两张；朱红交付产品名称为“Z1G-BR-16-30”的产品三台、产品名称为“Z1A-BR-22SRE”的产品三台、产品名称为“Z1A-BR-28DRE”的产品三台及上述产品的使用说明书和商标。其中销货清单记载名称为“Z1A-BR-22SRE”的产品单价为390元；朱红名片正面记载有“BORAY博瑞”以及网址www.cnboray.com；产品宣传册展示了包括名称为Z1A-BR-22SRE、Z1A-BR-26SRE、Z1A-BR-26SE等产品的图片及技术参数信息。经对公证封存的名称为Z1A-BR-22SRE产品（以下简称22SRE型产品）当庭拆封验看，该产品附带的标签上有“BORAY”标识及“Z1A-BR-22”等信息，该产品的上述标识、信息的标注方式与3436公证产品上标识、信息的标注方式基本相同。

2011年10月24日，原告出具委托授权书：1.授权博世（中国）投资有限公司（以下简称博世中国公司）根据中华人民共和国法律，采取一切必要的合法措施进行制止侵犯原告拥有的知识产权的违法行为，包括但不限于专利权、计算机软件著作权等。2.授权博世中国公司向有关政府机构投诉任何侵犯或损害原告在中华人民共和国境内拥有的知识产权的违法行为，同各级行政机关及其职能机关和各级司法机关接洽办理各项必要事宜，代表原告对要采取的行动提供一切帮助。3.授权博世中国公司根据中华人民共和国的法律向有关公证部门申

请办理对侵权行为进行证据保全公证，并配合公证部门办理相关手续。4.授权博世中国公司代表原告制定、签署和递交以及接受所有有关的通知、表格和文件以及司法、行政裁决结果。5.授权博世中国公司单独对涉嫌侵犯原告知识产权的产品进行鉴定以及出具鉴定报告。6.授权博世中国公司出具相关担保函、代领官方文件；配合相关部门对侵权商品进行处理和销毁；代为提出赔偿要求、受领赔偿金，代为向侵权行为人进行交涉、签署和解协议等。7.授权博世中国公司委任代理人或者第三方进行上述活动。上述授权自原告授权代表签署之日起生效，有效期五年。

2012年4月27日，中华人民共和国上海市东方公证处（以下简称东方公证处）出具的（2012）沪东证经字第4809号《公证书》记载：2012年4月26日，在公证人员的监督下，申请人东信事务所的委托代理人周叶文在公证处通过公证处的计算机登陆域名为www.cnboray.com的网页，该网页主页显示的公司名称为“台州市博瑞电动工具厂”，公司简介记载“台州市路桥博瑞电动工具厂位于路桥桐屿工业区，是一家集研发、制造、销售于一体的专业电动工具企业，主要以生产电锤为主……”，产品展示部分展示了2022Z1A-BR-22SE、2601Z1A-BR-26SRE等型号的涉案产品，“联系我们”部分显示的电话为“0576-82330768”，显示的网址为“www.cnboray.com”。

2012年4月27日，东方公证处出具的（2012）沪东证经字第4810号《公证书》记载：2012年4月26日，东信事务所的代理人周叶文在公证处通过公证处的计算机登陆域名为www.taobao.com的网页，并以关键词“博瑞26”搜索产品后，登陆三力工具旗舰店、一力工具旗舰店、千百度工具商城、大卓家居商城、小肥珠珠、铭扬机电有限公司、台州路桥小敏弹簧厂、星空五金网、星龙电动气动工具等淘宝网浏览博瑞26三用电锤，并在星龙电动气动工具网店购买博瑞26三用电锤2件，总计支付价款637元，收货人为周叶文，收货地点为上海市凤阳路659号。

2012年5月2日，东方公证处出具的(2012)沪东证经字第4933号《公证书》记载：2012年4月28日，东信事务所的代理人周叶文在公证处（上海市凤阳路659号）收取快递的纸箱一个、快递单据一张。周叶文从上述纸箱中取出工具箱两个，工具箱中内附发票一张、说明书各一本、电锤各一把及配件若干。后公证人员将上述物品重新予以封存，公证人员并对上述快递货物拆封前、后和再密封的状况进行了拍照。一审庭审中，原审法院对上述公证封存的纸箱当庭拆封验看：1.上述公证封存的两件产品上标注的型号均为Z1A2-26SRE(以下简称4933公证产品)，其中一件产品为具有正反转结构，另一件产品为不具有正

反转结构。2.4933 公证产品有“BORAY”标识及“Z1A2-26SRE”等信息，该产品的上述标识、信息的标注方式与 3436 公证产品上标识、信息的标注方式基本相同。

2012年5月23日，东方公证处出具的（2012）沪东证经字第6066号《公证书》记载：2012年5月21日，在公证人员的监督下，东信事务所的代理人周叶文来到位于上海市北京东路217号标有“人民机械电器”的店铺，周叶文在该店铺内购得电锤两把（含工具箱），支付价款1,190元，当场取得收款收据和名片各一张。购物后，周叶文与公证人员一同回到上海市东方公证处，由周叶文将两只装有上述所购买的电锤的工具箱依次打开，各取出电锤一把、零件一个、电锤使用说明书一份，随后由公证人员将上述所购物品进行密封封存。该收款收据显示的产品名称及单价分别为“博瑞26电锤正反、单价610元”、“博瑞26电锤单用、单价580元”，发票上的盖章为“上海浦光电器五金机电有限公司”；名片上有“上海登优机电设备有限公司”字样。一审庭审中，原审法院对上述公证封存的产品当庭拆封验看：1.上述公证封存的两件产品上标注的型号均为Z1A2-26SRE（以下简称6066公证产品），其中一件产品为具有正反转结构，另一件产品为不具有正反转结构。2.6066公证产品有“BORAY”标识及“Z1A2-26SRE”等信息，该产品的上述标识、信息的标注方式与3436公证产品上标识、信息的标注方式基本相同。3.6066公证产品所附说明书中记载的联系电话为“0576-82330768”。

2012年8月20日，中华人民共和国上海市黄浦公证处出具的（2012）沪黄证经字第7342号《公证书》记载：2012年8月20日，在公证人员的监督下，申请人东信事务所的代理人周叶文在公证处通过公证处的计算机登陆域名为www.cnhangbo.com的网页，网页主页显示的公司名称为“浙江杭博电动工具有限公司”，“关于我们”部分显示“浙江杭博电动工具有限公司（原：台州博瑞电动工具厂）”，产品类别部分展示了2621Z1A-BR-26SRE、2641Z1A-BR-26SRE、2652Z1A-BR-26SRE、2651Z1A-BR-26SRE等型号的涉案产品。

2012年9月19日，博世中国公司出具代理人委托书，授权东信事务所代表博世中国公司对侵犯原告包括涉案专利在内的知识产权的侵权行为采取包括但不限于代为向上海市第二中级人民法院申请证据保全、财产保全和禁止令，提交起诉书，代领官方文件，代理出庭，进行辩论，代为承认、放弃、变更诉讼请求，代为与被告进行交涉，代为进行和解，代为签署必要文件，代为提起上诉，申请执行等。

一审庭审中，原告递交了其在淘宝网未经公证购买的产品（以下简称淘宝购买产品），经当庭勘验：1.上述淘宝购买产品上标注的型号均为Z1A2-26SRE，其中一件产品为具有正反转结构，另一件产品为不具有正反转结构。2.淘宝购买产品有“BORAY”标识及“

Z1A2-26SRE”等信息，该产品的上述标识、信息的标注方式与3436公证产品上标识、信息的标注方式基本相同。

一审庭审中，原告递交了其购买的，并主张由被告杭博公司生产的产品（以下简称杭博2605产品），经当庭勘验：1.上述杭博2605产品上标注的型号为Z1A-HB-2605-SRE。2.杭博2605产品上标注有“HANGBO”、“Z1A-HB-2605-SRE”以及“上海杭博电动工具有限公司”等信息。3.杭博2605产品所附的说明书封面左上部上使用了“HANGBO”标识，并在该标识的右上方标注了®，封面正下部标注了“制造商：上海杭博电动工具有限公司”。封底部显示“网址：www.cnboray.com”。4.杭博2605产品外包装上使用了“HANGBO”标识，并在该标识的右上方标注了®。

一审庭审中，经原审法院勘验，3436公证产品、4933公证产品、6066公证产品、淘宝购买产品、杭博2605产品与原告在本案中要求保护的权利要求1、2、3对应的技术特征为：1.上述产品中均存在中间法兰。2.该中间法兰在安装好的状态下安置在工具机的壳体中并且用于支承冲击装置和马达轴。3.该中间法兰具有一个外壁，该外壁具有格栅状的支撑结构。4.上述支撑结构通过彼此相交的接片构成。5.上述支撑结构是蜂窝状的菱形结构。

另查明，www.cnboray.com域名的注册人为被告博瑞工具厂。

被告博瑞工具厂系“HANGBO”注册商标（商标注册号：6144310）的专用权人，该注册商标专用权自2009年12月28日至2019年12月27日止，核定使用商品包括电锤等。

原告博世公司在本案中主张为本案支付诉讼代理费90,000元，公证费、侵权产品购买费、车杂费、财产保全费等共计15,132.2元。

原审法院认为，原告是涉案专利的专利权人，其享有的涉案专利权依法应受保护。本案的争议焦点在于以下几点：

#### 一、本案起诉是否得到了原告的授权

原审法院认为，根据原告的授权，博世中国公司具有针对侵害原告知识产权的行为提起诉讼，代表原告签署相关文件等权利，且博世中国公司拥有将原告的上述授权转授权的权利。现博世中国公司授权东信事务所针对侵害原告涉案专利的行为，提交起诉书、代为签署必要文件等。博世中国公司对东信事务所的上述授权，并未超出原告的上述授权范围。故被告登优公司关于本案诉状上系东信事务所的公章，故本案起诉没有得到原告许可的辩称意见不成立，原审法院对此不予采信。

#### 二、涉案产品是否落入涉案专利权利要求1、2、3的保护范围，三被告是否实施了原告主张的侵权行为

1.关于3436公证产品、4933公证产品、6066公证产品、淘宝购买产品、杭博2605产品的对应技术特征是否落入涉案专利权利要求1、2、3保护范围的问题。

原审法院认为，本案审理中，原告和被告博瑞工具厂、杭博公司均认可3436公证产品、4933公证产品、6066公证产品、淘宝购买产品、杭博2605产品的对应技术特征与涉案专利权利要求1、2、3要求保护的技术特征相同。经比对，上述产品的对应技术特征与涉案专利权利要求1、2、3记载的技术特征一一对应相同，故3436公证产品、4933公证产品、6066公证产品、淘宝购买产品、杭博2605产品的对应技术特征落入了涉案专利权利要求1、2、3的保护范围。

2.关于三被告是否实施了原告主张的侵权行为的问题。

原审法院认为，首先，在杭博2605产品上及其说明书中，均注明制造商系被告杭博公司，而杭博2605产品及其说明书、外包装上使用了被告博瑞工具厂所有的“HANGBO”注册商标，说明书则标识了被告博瑞工具厂的网址www.cnboray.com，且在被告杭博公司所有的www.cnhangbo.com网页上有“浙江杭博电动工具有限公司（原：台州博瑞电动工具厂）”的标注。综合上述事实，在无相反证据的情况下，原审法院认定系被告博瑞工具厂、杭博公司共同生产、销售了杭博2605产品。其次，22SRE型产品系在被告博瑞工具厂购买，且被告博瑞工具厂制作的产品宣传册中还对22SRE型产品进行了宣传展示，博瑞工具厂具有生产手持型电锤的能力，故在无相反证据的情况下，原审法院认定系被告博瑞工具厂生产、销售、许诺销售了22SRE型产品。而3436公证产品、4933公证产品、6066公证产品、淘宝购买产品上使用的“BORAY”标识及其标注方式与22SRE型产品上的基本相同，3436公证产品、6066公证产品附带的说明书中记载的电话与被告博瑞工具厂注册的域名中记载的电话亦相同。因此，在无相反证据的情况下，可以认定3436公证产品、4933公证产品、6066公证产品、淘宝购买产品亦系被告博瑞工具厂生产。再次，从原告提交的证据看，虽然被告博瑞工具厂和被告杭博公司的法定代表人为同一人，但由于二者系独立的民事主体，具有相互独立的意思能力和行为能力，在原告没有证据证明被告杭博公司参与被告博瑞工具厂生产经营的情况下，原审法院对于原告关于被告博瑞工具厂、杭博公司共同生产、销售、许诺销售3436公证产品、4933公证产品、6066公证产品、淘宝购买产品的主张，不予采信。最后，根据《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第十一条的规定，发明专利权被授予后，除专利法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品。本案中，3436公证产品、4933公证产品、6066公证产品、淘宝购买产品、杭博2605产品的对应技术特征落入了涉案专

利权利要求1、2、3的保护范围。故被告博瑞工具厂未经许可，以生产经营为目的，生产、销售3436公证产品、4933公证产品、6066公证产品、淘宝购买产品的行为，被告博瑞工具厂、杭博公司未经许可，以生产经营为目的，共同生产、销售杭博2605产品的行为，被告登优公司未经许可，以生产经营为目的销售3436公证产品、6066公证产品的行为均侵犯了原告享有的涉案专利权。

关于原告认为被告博瑞工具厂、杭博公司许诺销售3436公证产品、4933公证产品、6066公证产品、淘宝购买产品、杭博2605产品（上述产品的型号均为Z1A2-26SRE）的行为侵犯原告涉案专利权的主张。原审法院认为，尚无证据表明被告博瑞工具厂、杭博公司存在许诺销售上述产品的行为，故原审法院对于原告的上述诉讼主张不予支持。

关于原告认为被告博瑞工具厂、杭博公司生产、销售、许诺销售3436公证产品、4933公证产品、6066公证产品、淘宝购买产品、杭博2605产品以外的涉案产品侵犯原告涉案专利权的主张。原审法院认为，鉴于原告没有提交实物证据证明除3436公证产品、4933公证产品、6066公证产品、淘宝购买产品、杭博2605产品之外，还有其他涉案产品的对应技术特征亦落入涉案专利权利要求1、2、3的保护范围，故原审法院对于原告的相关诉讼主张不予支持。

关于原告认为被告登优公司许诺销售涉案产品的行为侵犯了原告涉案专利权的主张，原审法院认为，鉴于原告没有证据证明被告登优公司存在许诺销售涉案产品的行为，故原审法院对于原告的相关诉讼主张，不予支持。

### 三、如果构成侵权，三被告应当承担何种法律责任

原审法院认为，首先，被告博瑞工具厂未经许可，以生产经营为目的，擅自生产、销售3436公证产品、4933公证产品、6066公证产品、淘宝购买产品的行为，侵犯了原告的涉案专利权，被告博瑞工具厂应当就此承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。但鉴于尚无证据证明被告杭博公司共同实施了被告博瑞工具厂的涉案侵权行为，故原告关于被告杭博公司应就被告博瑞工具厂的涉案侵权行为承担连带责任的相关诉讼主张，原审法院不予支持。其次，被告博瑞工具厂、杭博公司未经许可，以生产经营为目的，共同生产、销售杭博2605产品的行为，侵犯了原告的涉案专利权，被告博瑞工具厂、杭博公司应当就此共同承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。再次，《专利法》第七十条规定：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任”。本案中，被告登优公司系3436公证产品、6066公证产品的销售商，在案证据表明3436公证产品、6066公证产品均系被告博瑞工具厂生产，且上述3436公证产品

系原告委托代理人事先预订，而两次公证中被告登优公司提供给原告的销售发票、收据中均可表明产品的来源。故原审法院认为，上述事实可以证明登优公司销售的3436公证产品、6066公证产品具有合法来源。鉴于并无证据证明登优公司知道或应当知道3436公证产品、6066公证产品系未经许可而制造并售出的专利侵权产品，故被告登优公司在本案中不应承担赔偿责任，但仍应承担停止侵权的民事责任。关于被告登优公司认为原告系引诱侵权的辩称意见，原审法院认为，虽然原告在被告登优公司处购买的产品系事先预订，但登优公司并没有证据证明原告实施了引诱行为，且登优公司事实上进行了销售，因此原审法院对于被告登优公司的相关辩称意见，不予采信。最后，关于被告博瑞工具厂、杭博公司应承担的赔偿数额。原审法院认为，《专利法》第六十五条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支；权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质、情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”本案中，原告因被侵权所受到的实际损失或被告博瑞工具厂、杭博公司因侵权所获得的利益均难以确定，也没有涉案专利实施许可费可以参照，故原审法院依照涉案专利的类型、被告博瑞工具厂、杭博公司侵权的性质和情节、侵权持续时间、规模等因素，酌情确定被告博瑞工具厂、杭博公司的赔偿金额。原审法院并依据原告提供的相关证据，酌情确定原告为制止涉案侵权行为所支出的合理费用。

关于原告认为被告应承担赔礼道歉、消除影响民事责任的诉讼主张。原审法院认为，由于本案系侵害发明专利权纠纷，并不适用赔礼道歉的民事责任。另外，原告亦没有证据证明因被告博瑞工具厂、被告杭博公司、被告登优公司实施的侵权行为给原告商誉等造成不良影响。因此，原审法院对于原告的相关诉讼请求，不予支持。

综上所述，依照《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第（一）项、第（六）项和第二款，《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款和第六十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决：一、被告博瑞工具厂、被告杭博公司、被告登优公司立即停止对原告博世公司享有的名称为“用于工具机的中间法兰（专利号：ZL200580025407.9）”发明专利权的侵害；二、被告博瑞工具厂应于判决生效之日起十日内赔偿原告博世公司经济损失人民币21万元。被告杭博公司对被告博瑞工具厂上述赔偿金额中的7万元承担连带赔偿责任；三、被告博瑞工

具厂、被告杭博公司应于判决生效之日起十日内连带赔偿原告博世公司为本案支出的合理费用人民币15,000元；四、对原告博世公司的其余诉讼请求不予支持。本案一审案件受理费人民币5,800元，由原告博世公司负担人民币725元，由被告博瑞工具厂、被告杭博公司共同负担人民币5,075元。

判决后，博世公司、博瑞工具厂、杭博公司均不服，向本院提起上诉。

博世公司请求改判博瑞工具厂与杭博公司在所有涉案产品上构成共同侵权，维持博瑞工具厂、杭博公司、登优公司立即停止侵害对博世公司享有的名称为“用于工具机的中间法兰（专利号：ZL200580025407.9）”发明专利权的判决；改判博瑞工具厂、杭博公司连带赔偿博世公司经济损失28.5万元、合理费用1.5万元。其主要上诉理由为：（一）原审法院对杭博公司与博瑞工具厂在除杭博2605产品以外的其他涉案产品上不构成共同侵权的认定错误。虽然博瑞工具厂和杭博公司是独立的民事主体，但是博世公司在一审中提交的证据已经证明博瑞工具厂和杭博公司存在明显的主体混同，有共同的生产经营行为，理应承担共同侵权的连带赔偿责任。（二）原审法院判决的赔偿数额过低。1、一审中，博世公司提交的销售数据和财务数据显示自2010年2月至今博瑞工具厂与杭博公司的销售总额为3.25亿元，而涉案的几款产品就是博瑞工具厂和杭博公司的主要经营产品，因此博瑞工具厂和杭博公司获利巨大。此外，博世公司提交的证据证明淘宝销售的涉案侵权产品为6,086件，金额高达193万余元，按照一般企业15%的盈利计算，博瑞工具厂、杭博公司通过淘宝销售的侵权获利就高达29万元。因此，博瑞工具厂、杭博公司的侵权获利远远高于原审法院的判赔数额。2、即使博世公司因侵权受到的实际损失或博瑞工具厂等的侵权获利均难以确定，但是考虑到涉案专利为发明专利且博瑞工具厂、杭博公司侵权性质恶劣、情节严重、侵权时间长、规模大等因素，原审法院确定的赔偿数额也过低。

针对博世公司的上诉，博瑞工具厂答辩称：本案中没有任何证据可以证明博瑞工具厂与杭博公司存在共同经营行为，博世公司所列举的事实均与本案侵权行为无关，博世公司的第一点上诉理由不能成立。关于判赔数额，博瑞工具厂认为原审法院判决过高。

针对博世公司的上诉，杭博公司答辩称：杭博公司未生产、销售涉案产品，不构成侵权。

博瑞工具厂请求撤销一审判决，依法驳回博世公司针对博瑞工具厂的全部诉讼请求，一审、二审诉讼费由博世公司承担。其主要上诉理由为：（一）原审法院审判程序违法。1、诉讼主体错误。法律规定的销售者应当是发票上确定的出售人，当货物实际给与人与发票上的主体不一致时，应以发票上确定的出售方作为实际销售者。博世公司未将6066公证产品



的实际销售者“上海浦光电器五金机电有限公司”、3436公证产品的实际销售者“上海市闵行区七宝镇宏大五金经营部”、4933公证产品的实际销售者“星龙电动气动工具”淘宝网店以及杭博2605产品的实际销售者作为本案被告，而是仅凭名片将非涉案产品实际销售者的登优公司作为被告，诉讼主体明显错误，造成涉嫌侵权的假冒产品的生产者及真正来源无法确定，对此博世公司应承担不利后果。2、登优公司不是涉案产品的实际销售者，不应作为本案被告，本案的被告为博瑞工具厂、杭博公司，故原审法院对本案无管辖权，本案应移送有管辖权的法院进行审理。（二）原审法院认定事实错误。1、（2011）浙台商证字第3020号《公证书》涉及的22SRE型产品是博瑞工具厂作为研究用的样品，其中的宣传册博瑞工具厂从未对外发放过。2、（2012）沪东证经字第4809号《公证书》所涉的域名为www.cnboray.com的网站并非博瑞工具厂注册，与博瑞工具厂无关。3、本案中，无直接证据能够证明3436公证产品、4933公证产品、6066公证产品、淘宝购买产品、杭博2605产品系来源于博瑞工具厂。原审法院在未将实际销售者列为被告，博世公司与销售者没有提供产品来源证据，博瑞工具厂当庭明确上述产品系他人假冒的情况下，将产品上的标识作为证据推定博瑞工具厂为生产者，是不负责任的，也与我国相关法律法规的立法精神相违背。4、博瑞工具厂不是杭博2605产品的生产者，且博世公司主张杭博2605产品系杭博公司生产，原审法院判决博瑞工具厂对该产品承担责任超越职权范围，且缺乏事实和法律依据。（三）一审判决第二项、第三项确定的赔偿数额显失公平。1、本案无直接证据证明博瑞工具厂生产了涉案产品，一审判决确定赔偿数额的依据错误。2、涉案专利无技术含量，作为零部件在涉案产品中的作用及所占比例非常低。3、博世公司依据八项专利针对同一款产品提起八起案件的侵权诉讼，而同一产品的利润只有一份，因此存在交叉重复赔偿的可能性，且针对同一产品的赔偿总额可能超过100万元的法定最高额。4、一审判决确定的赔偿15,000元的合理支出缺乏相应票据印证。

针对博瑞工具厂的上诉，博世公司答辩称：（一）关于程序违法。1、博瑞工具厂所谓相关产品发票不是登优公司出具的理由不能成立，6606公证产品以及3436公证产品均系自登优公司处购买所得。上述产品是登优公司从他人处购得后再销售给博世公司的，博瑞工具厂所称的发票上载明的公司并不存在。2、管辖权异议应当在一审答辩期间提出，一审中博瑞工具厂并未提出管辖权异议，二审中不能再就管辖权提出异议。（二）关于事实认定错误。1、涉案产品是从博瑞工具厂订购的，博瑞工具厂的理由不能成立。3436公证产品等产品上的标识与博瑞工具厂的标识相同，电话是博瑞工具厂的，产品的外形也与从博瑞工具厂购买的产品相同，所有证据均指向博瑞工具厂。一审庭审中，原审法院要求博瑞工具厂提供自

己的产品但其拒绝提供。博瑞工具厂虽主张博世公司购买的涉案产品系他人假冒，但是未能提供证据加以证明。2、博世公司提交的证据可以证明域名为www.cnboray.com的网站是博瑞工具厂注册的。（三）关于赔偿数额，博世公司认为一审的判赔数额过低。100万元是一起案件的法定限额，而非产品的限额。博世公司提交的证据可以证明博世公司为制止本案侵权行为所支出的费用远远超过一审判赔的数额，博世公司接受原审法院关于合理费用的判决。

针对博瑞工具厂的上诉，杭博公司答辩称：对博瑞工具厂的上诉理由无异议。

杭博公司请求撤销一审判决，依法驳回博世公司针对杭博公司的全部诉讼请求，一审、二审诉讼费由博世公司承担。其主要上诉理由为：（一）原审法院审判程序违法。具体内容同博瑞工具厂的上诉理由（一），本院不再赘述。（二）博世公司提交的证据不能证明杭博2605产品系杭博公司生产，一审判决关于杭博2605产品系杭博公司生产的事实认定错误。域名为www.cnhangbo.com的网站不是杭博公司设置，与杭博公司无关。杭博2605产品上标注的商标并非杭博公司所有，所附说明书上显示的“网址：www.cnboray.com”亦非杭博公司所有，只有公司名称为杭博公司。原审法院在未将实际销售者列为被告，博世公司也没有提供产品来源证据，博瑞工具厂、杭博公司当庭明确涉案产品系他人假冒的情况下，原审法院仅根据产品上的公司名称就推定杭博公司为生产者，是不负责任的，也与我国相关法律法规的立法精神相违背。（三）一审判决第二项、第三项确定的赔偿数额显失公平。具体内容同博瑞工具厂的上诉理由（三），本院不再赘述。

针对杭博公司的上诉，博世公司答辩称：（一）杭博2605产品是在淘宝网上购买的，不能说明该产品来源不明。该产品上的商标“HANGBO”、网址、电话均是博瑞工具厂的，公司名称、地址是杭博公司的，因此可以认定系博瑞工具厂、杭博公司共同实施了生产、销售行为，双方存在主体混同的情况。（二）关于赔偿数额，博世公司认为一审的判赔数额过低。

针对杭博公司的上诉，博瑞工具厂答辩称：对杭博公司的上诉理由无异议。

被上诉人登优公司未向本院提交答辩意见。

二审中，各方当事人均未向本院提交新的证据材料。

经审理查明，原审法院将杭博2605产品及其说明书上标注的“浙江杭博电动工具有限公司”误写为：“上海杭博电动工具有限公司”；将博世公司支付的公证费、侵权产品购买费、车杂费、财产保全费等共计“18,025.8元”误写为“15,132.2元”。本院对原审法院的上述错误予以纠正。原审法院认定的其余事实属实。

另查明，3436公证产品、6066公证产品所附说明书的尾页上均标注有以下内容：“台

州市路桥博瑞电动工具厂地址：台州市路桥区桐屿工业区电话：0576-82330768传真：0576-82331011”。

本院认为，根据上诉人博世公司、上诉人博瑞工具厂、上诉人杭博公司的上诉理由以及答辩意见，本案二审的争议焦点主要在于：1、原审法院审判程序是否违法？2、博瑞工具厂是否实施了生产、销售3436公证产品、4933公证产品、6066公证产品、淘宝购买产品以及杭博2605产品的行为，杭博公司是否实施了生产、销售杭博2605产品的行为，博瑞工具厂、杭博公司是否就上述产品均构成共同侵权？3、一审判决的赔偿数额是否合理？

一、原审法院审判程序是否违法？

本院认为：第一，相关《公证书》记载了3436公证产品、6066公证产品的购买过程，登优公司亦认可上述公证产品系其从案外人处购买后再销售给博世公司的，因此登优公司作为3436公证产品、6066公证产品的销售者是本案适格的被告，博瑞工具厂、杭博公司关于登优公司不是涉案产品的实际销售者、不应作为本案被告的主张缺乏事实和法律依据。此外，由于案外人“星龙电动气动工具”淘宝网店等并非本案必要共同诉讼当事人，因此原告未将“星龙电动气动工具”淘宝网店等涉案产品的其他销售者作为本案的共同被告提起诉讼，并无不妥。第二，根据我国法律规定，管辖权异议应当在一审答辩期间提出，一审中博瑞工具厂、杭博公司均未向原审法院提出管辖权异议并出庭参与了诉讼。而且，登优公司作为涉案产品的销售者系本案适格的被告，原审法院作为被告登优公司所在地人民法院对本案具有管辖权。综上，博瑞工具厂、杭博公司关于原审法院审判程序违法的上诉理由缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

二、博瑞工具厂是否实施了生产、销售3436公证产品、4933公证产品、6066公证产品、淘宝购买产品、杭博2605产品的行为，杭博公司是否实施了生产、销售杭博2605产品的行为，博瑞工具厂、杭博公司是否就上述产品均构成共同侵权？

本院认为：第一，根据（2011）浙台商证字第3020号《公证书》的记载，22SRE型产品是博世公司在博瑞工具厂购买获得并同时获取了宣传册，故博瑞工具厂关于22SRE型产品是研究用的样品以及博瑞工具厂从未对外发放过宣传册的主张显然与事实不符。

第二，首先，博世公司提交的域名查询结果显示，域名www.cnboray.com的注册人是博瑞工具厂；在博瑞工具厂获得的该公司员工的名片上记载有网址www.cnboray.com；域名为www.cnboray.com的网页主页显示的公司名称为“台州市博瑞电动工具厂”、电话为“0576-82330786”。综合上述内容，域名为www.cnboray.com的网站可以认定为博瑞工具厂所有，博瑞工具厂在未提供相反证据的情况下，其关于该网站非博瑞工具厂注册且与博瑞工具

厂无关的主张，本院实难以采纳。其次，域名为www.cnhangbo.com的网页上显示的公司名称为“浙江杭博电动工具有限公司”、地址为“浙江省台州市椒江经济开发区体育场路东段1255号”，均指向杭博公司，并载有“版权所有：浙江杭博电动工具有限公司”的内容。通常情况下，为了获得商业机会网站经营者均会在网站上表明自己的身份。而本案中亦没有证据表明杭博公司在知晓涉案网站存在且认为该网站与杭博公司无关的情况下，曾经采取措施制止过他人擅自使用其名义经营网站的行为。故原审法院根据本案现有的证据推定杭博公司系域名为www.cnhangbo.com的网站经营者，并无不当。

第三，首先，3436公证产品、4933公证产品、6066公证产品、淘宝购买产品上均标注了“BORAY”标识，且其标注方式与在博瑞工具厂购买的22SRE型产品所附的标注方式基本相同。其次，3436公证产品、6066公证产品附带的说明书还记载了博瑞工具厂的公司名称、地址、电话等。再次，博瑞工具厂虽主张上述产品系他人假冒，但未能提交任何证据证明其主张。在此情况下，原审法院认定3436公证产品、4933公证产品、6066公证产品、淘宝购买产品系博瑞工具厂生产，并无不当。

第四，杭博2605产品上及其说明书中，均注明制造商系杭博公司，同时杭博2605产品及其说明书、外包装上均使用了博瑞工具厂的“HANGBO”注册商标，说明书上还标注了博瑞工具厂的网址www.cnboray.com，此外在杭博公司所有的www.cnhangbo.com网页上有“浙江杭博电动工具有限公司（原：台州博瑞电动工具厂）”的说明。博瑞工具厂、杭博公司虽辩称杭博2605产品亦系他人生产，但均未能提供证据加以证明。在此情况下，原审法院认定博瑞工具厂、杭博公司共同生产、销售了杭博2605产品，亦无不当。本案中，博世公司主张博瑞工具厂和杭博公司共同生产、销售了杭博2605产品，博瑞工具厂关于“博世公司主张杭博2605产品系杭博公司生产，原审法院判决博瑞工具厂对该产品承担责任超越职权范围”的相关上诉理由明显与事实不符。

第五，博世公司请求判令杭博公司对3436公证产品、4933公证产品、6066公证产品、淘宝购买产品承担侵权的连带责任，应当举证证明杭博公司实施了制造、销售上述产品的侵权行为。但是，本案中，博世公司提交的证据材料不足以证明杭博公司参与了上述产品的制造、销售。博世公司所称的博瑞工具厂发票金额的减少、杭博公司发票金额的增加、杭博公司发票显示的购货单位曾是博瑞工具厂的购货单位、杭博公司关于“浙江杭博电动工具有限公司（原台州博瑞电动工具厂）”的自述、杭博公司的网站上有博瑞工具厂的产品、杭博公司使用博瑞工具厂的认证证书、杭博公司与博瑞工具厂使用同一个电子邮箱等事实主张，均不能直接证明杭博公司参与了博瑞工具厂的生产经营，亦不能形成有效的证据链。由于杭博

公司与博瑞工具厂系两个独立的民事主体，在博世公司无充分证据证明杭博公司参与了上述产品的生产、销售的情况下，原审法院对于博世公司要求杭博公司对上述产品承担连带责任的诉讼请求不予支持，符合我国相关法律规定。

### 三、一审判决的赔偿数额是否合理？

本院认为，3436公证产品、4933公证产品、6066公证产品、淘宝购买产品、杭博2605产品的对应技术特征落入了涉案发明专利权利要求1、2、3的保护范围。博瑞工具厂未经许可擅自生产、销售3436公证产品、4933公证产品、6066公证产品、淘宝购买产品的行为侵犯了博世公司的涉案专利权，应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。博瑞工具厂、杭博公司未经许可共同生产、销售杭博2605产品的行为亦侵犯了博世公司的涉案专利权，应当共同承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。博世公司主张博瑞工具厂、杭博公司自2010年2月至今的销售总额为3.25亿元，但是博世公司未能举证证明上述销售额均系涉案被控侵权产品的销售数额，故博世公司以此为依据主张博瑞工具厂、杭博公司获利巨大，依法不能成立；博世公司主张的淘宝销售数量6,086件，仅为相关淘宝网店显示的数字，而该数字具有虚构的可能性，故在无其他证据佐证的情况下，本院对其真实性难以确认，因此博世公司以此作为赔偿数额的计算依据亦不符合法律规定。本案中，博世公司因被侵权所受损失以及博瑞工具厂、杭博公司的侵权获利均难以确定，也无合理的专利实施许可费可以参照，故原审法院依照涉案专利的类型、博瑞工具厂、杭博公司侵权的性质和情节、侵权持续时间、规模等因素，酌情确定博瑞工具厂赔偿博世公司经济损失21万元、杭博公司对上述赔偿金额中的7万元承担连带责任，并无不当。本院注意到，原审法院在一审庭审中向双方当事人询问了涉案专利部件的成本以及该部件在电锤产品中所占的比重等问题，由此可知原审法院在考虑博瑞工具厂、杭博公司侵权的性质和情节该因素时，已经考虑了涉案产品的售价、侵权部件在涉案产品利润中所占的比例等因素，因此不会产生博瑞工具厂与杭博公司所称的交叉重复赔偿问题。博世公司为制止涉案侵权行为确实产生了律师费、公证费、侵权产品购买费以及相关差旅费等支出，原审法院根据本案的实际情况以及博世公司提交的相关证据，酌情判决博瑞工具厂、杭博公司共同赔偿博世公司为本案支出的合理费用15,000元，亦无不当。

综上所述，上诉人博世公司、上诉人博瑞工具厂、上诉人杭博公司的上诉请求与理由均缺乏事实和法律依据，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第一百七十条第一款第（一）项、第一百七十四条之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

本案二审案件受理费人民币4,675元，由上诉人罗伯特·博世有限公司负担人民币700

元，上诉人台州市路桥博瑞电动工具厂负担人民币3,175元，浙江杭博电动工具有限公司负担人民币800元。

本判决为终审判决。

审判长 钱光文

审判员 王静

审判员 马剑峰

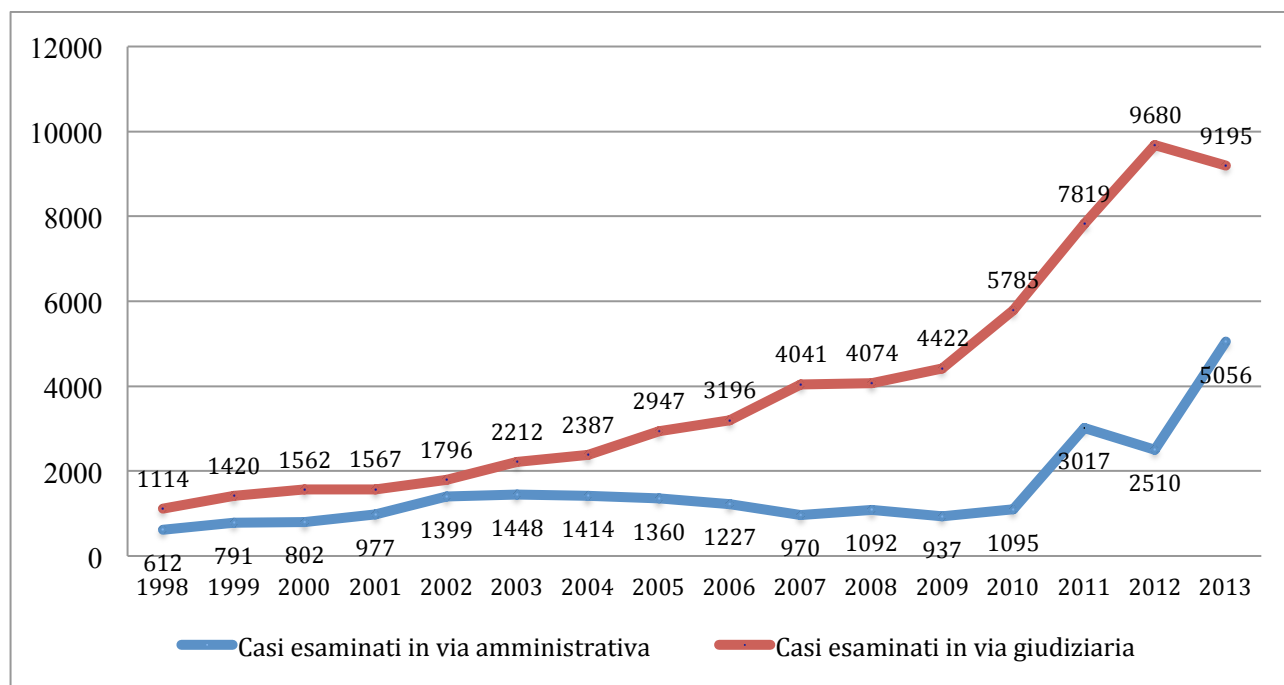
二〇一三年九月十六日

书记员 刘伟

## APPENDICE II

### DATI STATISTICI

#### 1. Controversie in materia di brevetti esaminate in via amministrativa e giudiziaria (1998-2013).



FONTI: *Annual report*, a cura del SIPO 1998-2013; *中国法院知识产权司法保护状况, IPR protection by chinese Courts 1998-2013*, a cura della Corte Suprema Popolare.

#### 2. Valori medi del risarcimento del danno patrimoniale e delle spese legali concessi dalle Corti Popolari nelle controversie in materia di brevetti in Yuan RMB (2006-2013).

Totale casi: 10.317

Anno	Risarcimento medio richiesto	Risarcimento medio concesso	Rapporto %	Spese legali richieste	Spese legali concesse	Rapporto %
2006	364.979	116.181	32 %	9.568	2.854	30 %
2007	279.315	69.643	25 %	10.235	3.599	35 %
2008	756.510	266.117	35 %	12.532	3.471	28%
2009	701.516	330.013	47 %	12.974	2.768	21 %
2010	326.720	99.369	30 %	8.127	2.589	32 %
2011	214.010	62.160	29 %	6.566	1.949	30 %
2012	188.294	51.635	27 %	5.295	3.155	60 %
2013	253.343	90.030	39 %	3.650	1.523	42 %

FONTE: China IP Litigation Analysis, disponibile all'indirizzo [www.ciela.cn](http://www.ciela.cn).

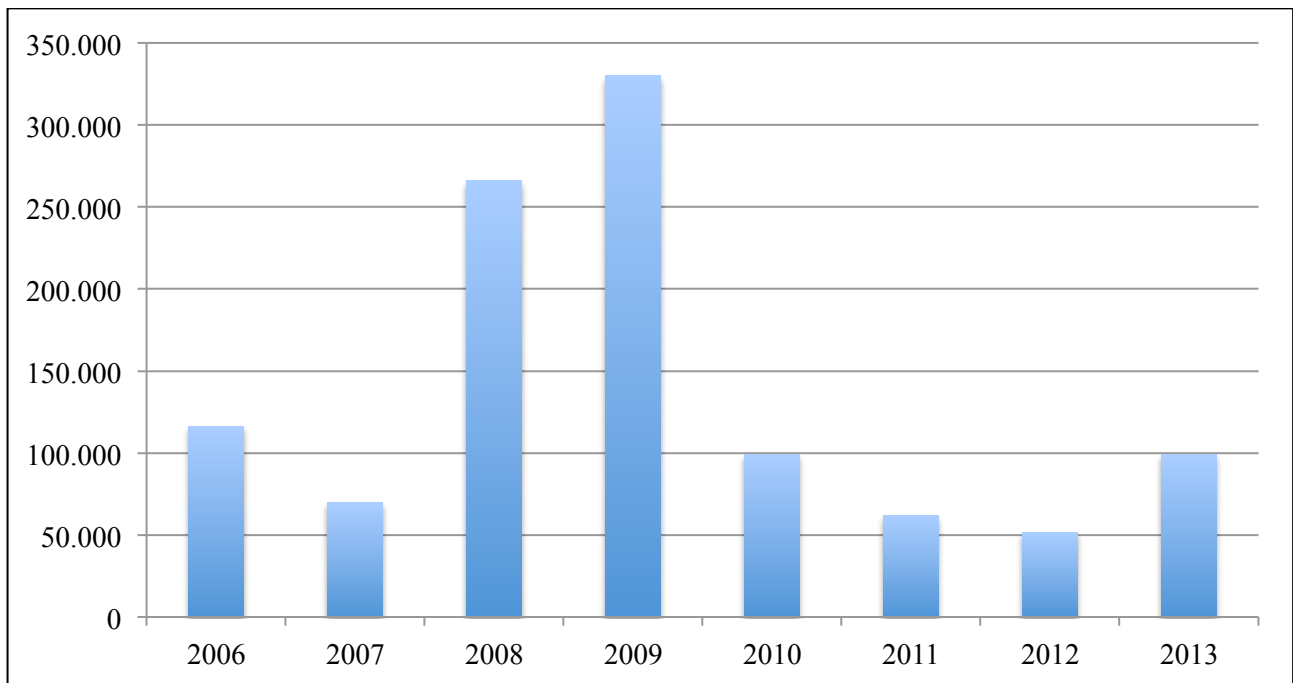
3. Durata media del procedimento, esiti e frequenza della condanna a pubbliche scuse nelle controversie civili in materia di brevetti (2006-2013).

Totale casi: 10.317

Anno	Durata procedimento	Accoglimento totale	Accoglimento parziale	Rigetto della domanda	Condanna alle pubbliche scuse
2006	7	19 %	58 %	23 %	3 %
2007	7	25 %	54 %	21 %	0 %
2008	6	43 %	37 %	20 %	0 %
2009	6	42 %	30 %	28 %	2 %
2010	6	38 %	36 %	26 %	5 %
2011	7	54 %	32 %	14 %	2 %
2012	6	54 %	30 %	16 %	4 %
2013	6	45 %	37 %	18 %	0 %

FONTE: China IP Litigation Analysis, disponibile all'indirizzo [www.ciela.cn](http://www.ciela.cn).

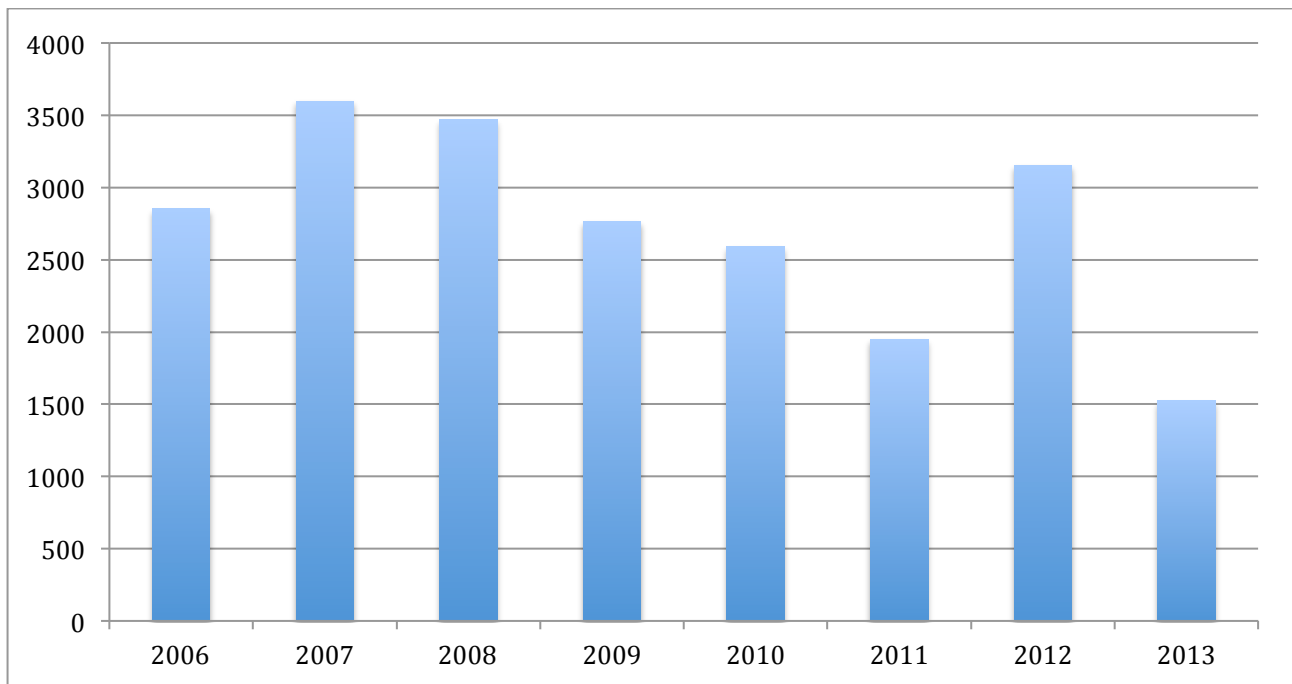
4. Variazione annuale del risarcimento medio concesso dalle corti popolari nelle controversie civili in materia di brevetti in Yuan RMB (2006-2013).



FONTE: elaborato dall'autrice, sulla base dei dati disponibili all'indirizzo [www.ciela.cn](http://www.ciela.cn).



5. Variazione annuale delle spese legali a carico del soccombente nelle controversie civili in materia di brevetti in Yuan RMB (2006-2013).



FONTE: elaborato dall'autrice, sulla base dei dati disponibili all'indirizzo [www.ciela.cn](http://www.ciela.cn).

6. Cause civili ricevute in materia di brevetti sul totale delle cause civili in materia di proprietà intellettuale.

Anno	Cause ricevute ( I istanza )		Cause concluse ( I istanza )		Cause ricevute brevetti	
	Totale	Aumento %	Totale	Aumento %	Totale	Aumento %
2004	9.329	33.51	8.332	21.46	2.549	20.81
2005	13.424	26	13.393	38.04	2.947	15.61
2006	14.219	5.92	14.056	4.95	3.196	8.45
2007	17.877	25.73	17.395	23.75	4.041	26.44
2008	24.406	36.52	23.518	35.2	4.074	0.82
2009	30.626	25.49	30.509	29.73	4.422	8.54
2010	42.931	40.18	41.718	36.74	5.785	30.82
2011	59.612	38.86	58.201	39.51	7.819	35.16
2012	87.419	45.99	83.850	44.07	9.680	23.80
2013	88.583	1.33	88.286	5.29	9.195	-5.01

FONTE: 中国法院知识产权司法保护状况, *IPR protection by chinese Courts 1998-2013*, a cura della Corte Suprema Popolare.

7. Valori medi del risarcimento del danno patrimoniale e delle spese legali concessi dalle Corti Popolari nelle controversie per violazione di brevetti d'invenzione in Yuan RMB (2006-2013).

Totale casi : 1.271

Anno	Risarcimento medio richiesto	Risarcimento medio concesso	Rapporto %	Spese legali richieste	Spese legali concesse	Rapporto %
2006	1.015.540	428.593	42 %	20.171	3.259	16 %
2007	499.632	139.767	28 %	40.831	8.214	20 %
2008	1.156.600	959.134	44 %	27.873	8.304	30 %
2009	2.386.878	1.333.868	56 %	21.198	3.531	17 %
2010	1.008.476	438.865	44 %	19.381	7.977	41 %
2011	826.198	245.469	30 %	18.634	7.060	38 %
2012	653.875	179.904	28 %	18.471	17.038	92 %
2013	876.471	285.118	33 %	5.785	6.240	108 %

FONTE: China IP Litigation Analysis, disponibile all'indirizzo [www.ciela.cn](http://www.ciela.cn).

8. Valori medi del risarcimento del danno patrimoniale e delle spese legali concessi dalle Corti del Popolo di Shanghai nelle controversie per violazione di brevetti d'invenzione in Yuan RMB. Totale casi: 173

Risarcimento medio richiesto	Risarcimento medio concesso	Rapporto %	Spese legali richieste	Spese legali concesse	Rapporto %
734.742	123.317	17 %	35.348	11.122	31

Durata procedimento	Accoglimento totale	Accoglimento parziale	Rigetto della domanda	Condanna alle pubbliche scuse
14	36 %	33 %	31 %	0 %

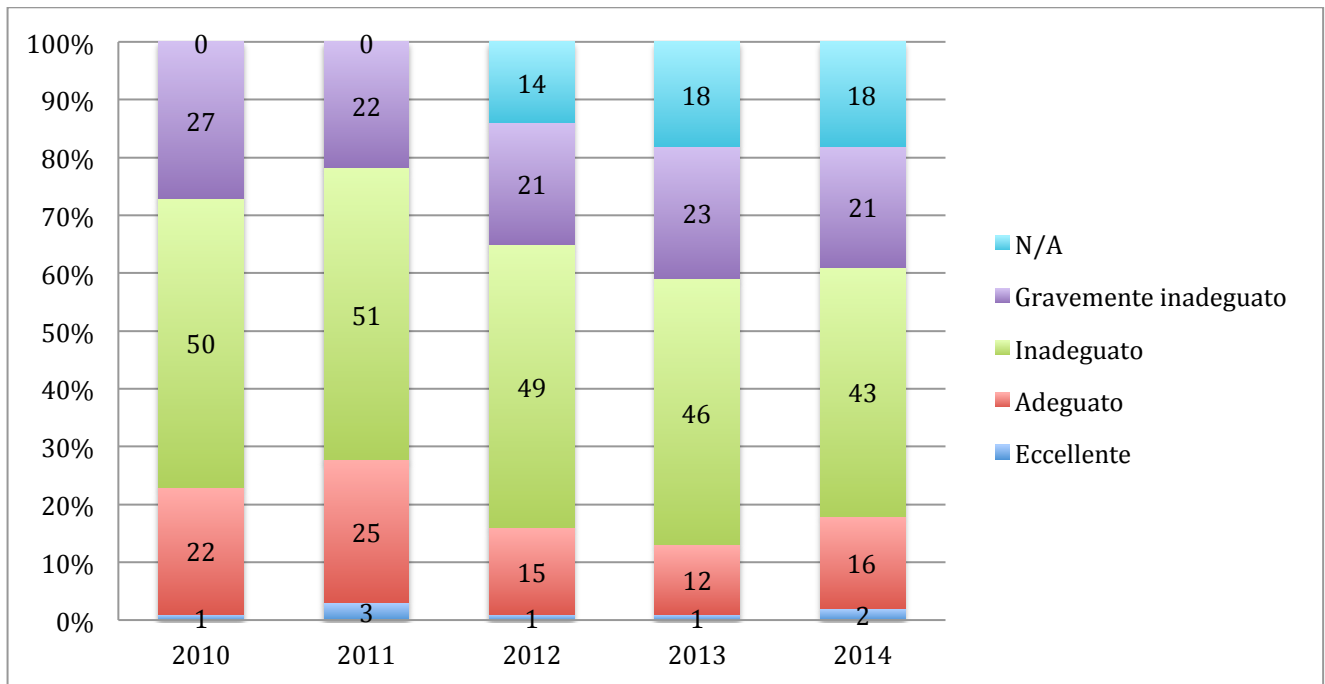
FONTE: China IP Litigation Analysis, disponibile all'indirizzo [www.ciela.cn](http://www.ciela.cn).

9. Casi in materia di brevetti trasferiti alle autorità di pubblica sicurezza (2006-2011).

ANNO	Casi esaminati in via amministrativa	Casi trasferiti alle autorità di pubblica sicurezza	Rapporto %
2006	1.227	12	0.97 %
2007	970	32	3.29 %
2008	1.092	21	1.92 %
2009	937	9	0.96 %
2010	1.095	2	0.18 %
2011	3.017	7	0.23 %

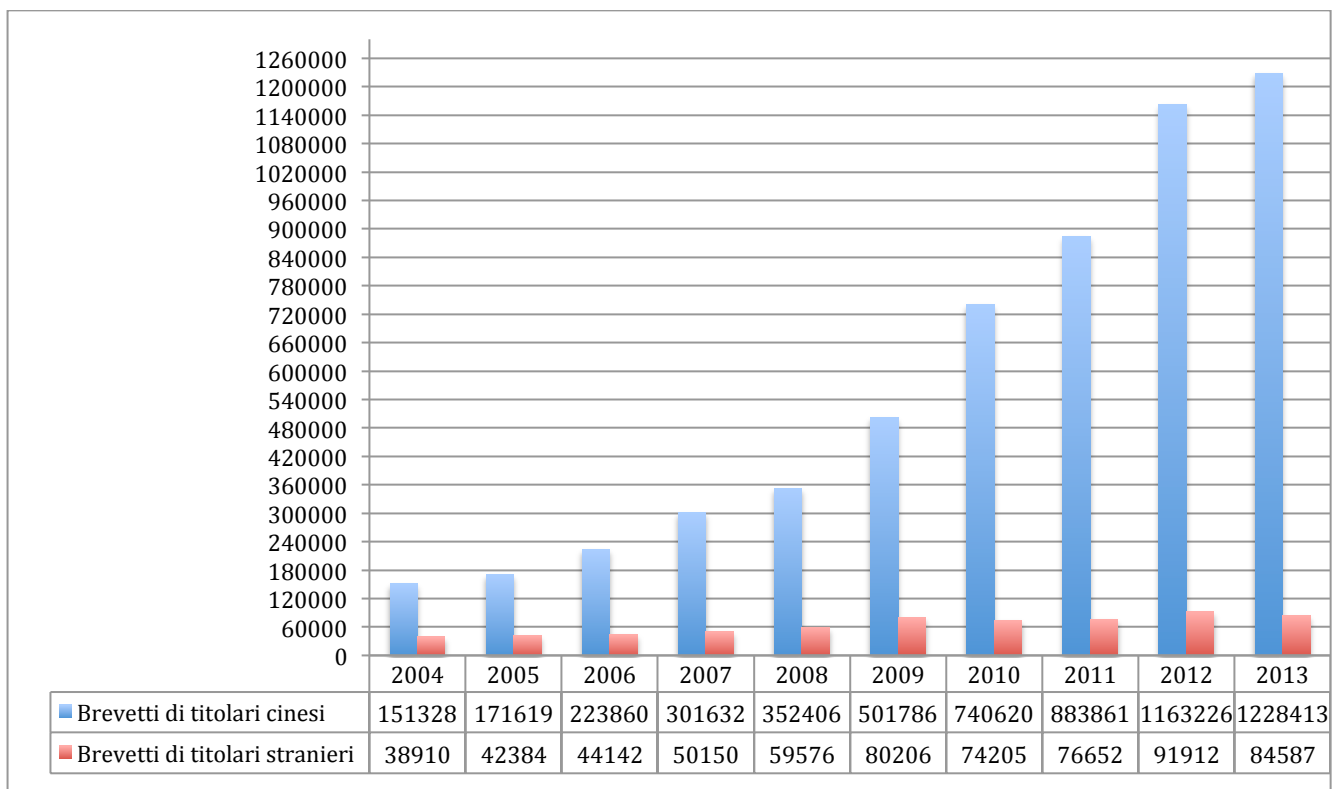
Fonte: SIPO *Annual Reports* e *White Paper on China's Intellectual Property Protection* (anni 2006-2011).

10. Efficacia percepita delle leggi e regolamenti del sistema di tutela dei diritti di proprietà intellettuale in Cina da parte delle imprese UE (2009-2013)



FONTE: European Chamber Of Commerce In China, "Business Confidence Survey 2014".

11. Brevetti concessi e confronto tra operatori cinesi e stranieri (2004-2013)



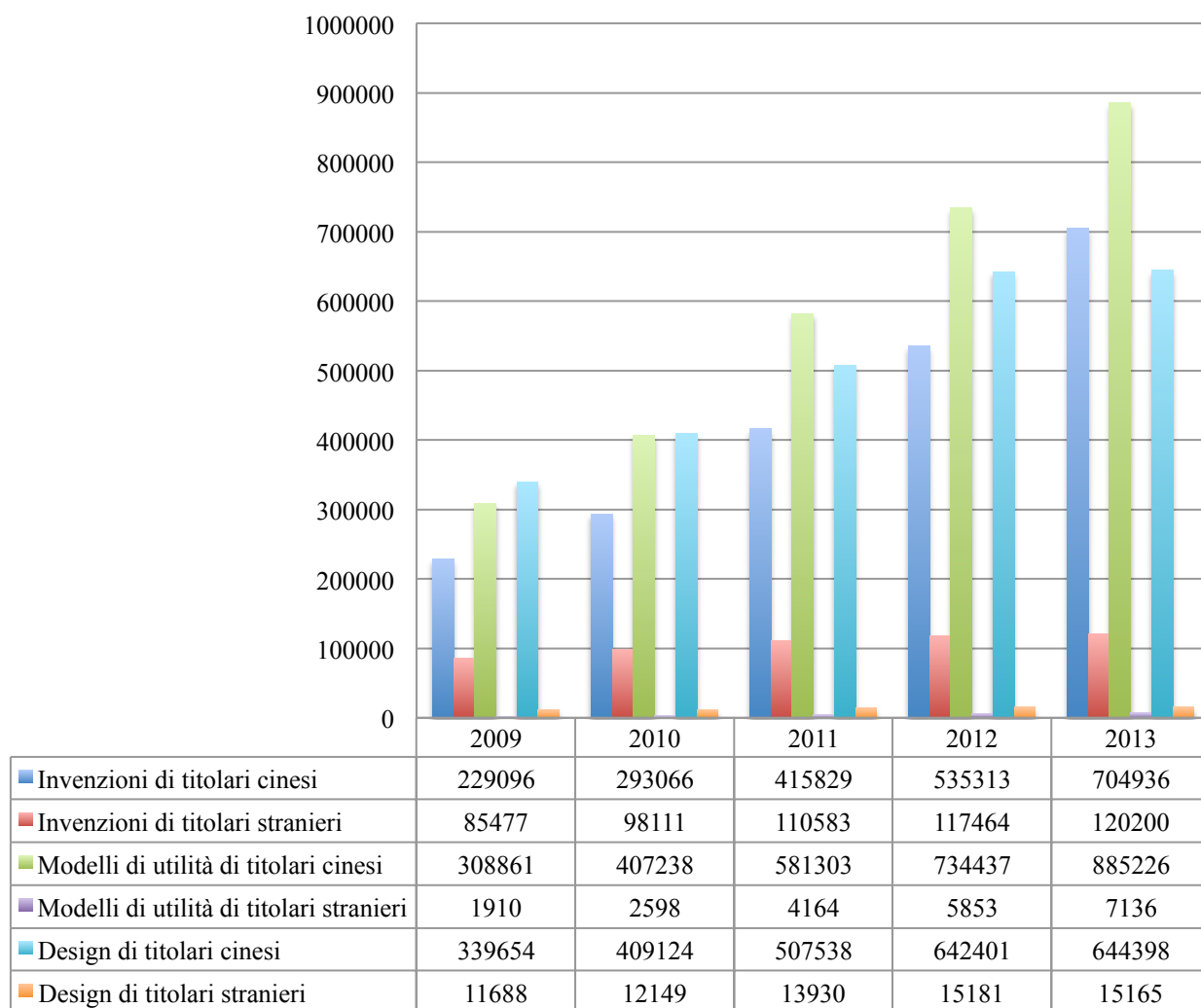
FONTE: Annual report 2004-2013, a cura del SIPO.

## 12. Domande di brevetti depositate e brevetti concessi in Cina (2004-2013)

Anno	Domande depositate	Aumento %	Domande concesse	Aumento %
2004	353.807	14.7	190.238	4.4
2005	476.264	34.6	214.003	12.5
2006	573.178	20.3	268.002	25.2
2007	694.153	21.1	351.782	31.3
2008	828.328	19.3	411.982	17.1
2009	976.686	17.9	581.992	41.3
2010	1,222,286	25.1	814,825	40.0
2011	1.633.347	33.6	960.513	17.9
2012	2.050.649	25.5	1.255.138	30.7
2013	2.377.061	15.9	1.313.000	4.6

FONTE: *Annual reports 2004-2013*, a cura del Sipo.

## 13. Domande di brevetti e confronto tra titolari cinesi e stranieri 2009-2013.



FONTE: *Annual reports 2009-2013*, a cura del Sipo.

GLOSSARIO DEI TERMINI DELLA SENTENZA

中文	Pīnyīn	English	Italiano
保护范围	bǎohùfànwéi	scope of protection	ambito di tutela
被告	bèigào	defendant	convenuto
被上诉人	bèishàngsùrén	appellee	resistente
辩称	biànchēng	to argue	argomentare
驳回	bóhui	to reject	respingere
查明	chámíng	to ascertain	accertare
二审	èrshěn	second instance	seconda istanza
法定代表人	fǎdìng dàibiǎorén	legal representative	rappresentante legale
法律保护	fǎlù bǎohu	legal protection	tutela legale
法律依据	fǎlù yījù	legal basis	fondamento giuridico
发明专利	fāmíngzhuānlì	invention patent	brevetto d'invenzione
法人主体	fǎrén zhǔtǐ	legal person	persona giuridica
封存	fēngcún	to sequester	sequestrare
改判	gǎipàn	to amend a judgment	riformare la sentenza
高级人民法院	gāojí rénmín fǎyuàn	high people's court	Corte superiore del popolo
公证费	gōngzhènfèi	notary expenses	spese notarili
公证处	gōngzhèngchù	notary office	ufficio notarile
公证书	gōngzhèngshu	notary deed	atto notarile
和解协议	héjiě xiéyì	transaction agreement	contratto di transazione
合理费用	hélǐfèiyòng	reasonable costs	spese ragionevoli
合议庭	héyìtíng	collegiate bench	collegio di giudici
技术特征	jìshù tèzhēng	technical features	specifiche tecniche
纠纷一案	jiūfēn yī àn	dispute	disputa
记载	jìzǎi	write down, record	notificare
勘验	kānyàn	to examine	esaminare

连带责任	liándàizérèn	joint liability	responsabilità comuni
民事判决	mínshì pànjué	civil case	sentenza civile
民事责任	mínshìzérèn	civil liability	responsabilità civile
判令	pànlìng	to order	ordinare
赔偿	péicháng	to compensate, compensation	risarcimento, risarcire
赔礼道歉	péilǐ dàoqiàn	to offer an apology	scusarsi
侵权	qīnquán	to violate	violare
侵权行为	qīnquán xíngwéi	infringement	violazione
起诉	qǐsù	to bring a lawsuit against	intentare una causa
权利要求	quánliyāoqiú	claim to rights	reclamare un diritto
确认	quèrèn	to confirm	confermare
商标	shāngbiāo	trademark	marchio
上诉	shàngsù	appeal	ricorso
上诉理由	shàngsù lǐyóu	grounds of appeal	motivi del ricorso
上诉人	shàngsùrén	appellant	ricorrente
审理	shěnlǐ	to hear (a case)	aprire l'udienza
实施许可费	shíshī xǔkě fèi	licensing fees	costi di licenza del brevetto
使用许可	shǐyòng xǔkě	license agreement	licenza d'uso
授权	shòuquán	to authorize	autorizzare
委托授权书	wěituō shòuquán shū	power of attorney	mandato
审判长	shěnpànzhǎng	presiding judge	presidente del collegio
审判员	shěnpànyuán	judge	giudice relatore
书记员	shūjìyuán	court clerk	cancelliere del tribunale
司法机关	sīfǎjīguān	judicial authorities	autorità giudiziarie
诉讼	sùsòng	lawsuit	processo, causa
投诉	tóusù	to sue	intentare una causa
委托代理人	wěituōdàilǐrén	attorney	procuratore nominato

委托授权书	wěituōshòuquánshū	power of attorney	mandato
违法行为	xíngwéi	illegal action	atti illeciti
行政机关	xíngzhèngjīguān	administrative authority	autorità amministrativa
一审	yīshěn	first instance	prima istanza
原告	yuángào	plaintiff	attore
证据	zhèngjù	proof	prova
知识产权	zhīshi chǎnquán	intellectual property rights	diritti di proprietà intellettuale
中华人民共和国侵权责任法	Zhōnghuá rénmin gònghéguó qīnquán fǎ	Tort Law of the People's Republic of China	Legge sulla responsabilità civile della Repubblica Popolare Cinese
中华人民共和国专利法	Zhōnghuá rénmin gònghéguó zhuānlifǎ	Patent Law of the People's Republic of China	Legge brevetti della Repubblica Popolare Cinese
中华人民共和国民事诉讼法	Zhōnghuá rénmin gònghéguómín shìsùsòngfǎ	Civil Procedure Law of the People's Republic of China	Legge di procedura civile della Repubblica Popolare Cinese
专利	zhuānli	patent	brevetto
专利权人	zhuānliquánrén	patentee	titolare del brevetto
主张	zhǔzhāng	to advocate	sostenere
最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释	Zuìgāo rénmin fǎyuàn guānyú qīnfàn zhuānliquán shēnlǐ jiūfēn ànjiàn shìyòng fǎlù ruògān wèntí de jiěshì”	Interpretation of the supreme people's court on several issues concerning the application of law in the trial of patent infringement dispute cases	Interpretazioni su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie in materia di brevetti

## BIBLIOGRAFIA

### Fonti bibliografiche in lingue occidentali

ABBIATI, Magda, “*Grammatica di cinese moderno*”, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2003.

ABBIATI, Magda, “*La lingua cinese*”, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 1992.

CAVALIERI, Renzo., “*Tendenze del diritto commerciale cinese dopo Tiananmen*”, in *Mondo cinese*, n. 83/84, 1994.

CAVALIERI, Renzo (a cura di) “*Diritto dell’Asia orientale*”, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2008.

CAVALIERI, Renzo, “*Lecture di diritto cinese*”, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2009.

CHEN, Jianfu., “*Chinese Law: Context and Transformation*”, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2008.

CLARKE D.C., “*China’s Legal System and the WTO: The Prospects for Compliance*”, in *Wash. U. Global Stud. L. Rev.*, vol. 2, 2003, p. 1-30; p. 97 ss.

CLARKE D.C., “*Dispute Resolution in China*”, in *Journal of Chinese Law*”, vol. 5, n. 2, 1991, p. 245 ss.

CLARKE D.C., “*Patent Litigation in China*”, Oxford University Press, 2011.



DE SANCTIS, Giovanni, “*Brevettare in Cina, invenzioni, modelli di utilità, disegni industriali*”, *Elementi di strategia aziendale*, Beijing, IPR Desk.

DE SANCTIS, Giovanni, “*La Tutela della Proprietà Intellettuale nei Rapporti d’Affari in Cina*”, *Elementi di strategia aziendale*, Beijing, IPR Desk.

DIMITROV, M.K., “*Piracy and the State. The Politics of Intellectual Property Rights in China*”, Cambridge, 2009.

DONG, Lifang, “*Terza riforma della legge sul brevetto cinese: novità principali*”, in *Studi in memoria di Paola A. E. Frassi*, Milano, 2010.

FLORIDIA, Giorgio, “*Le creazioni intellettuali a contenuto tecnologico*”, in P. AUTERI - G. FLORIDIA - V. MANGINI - G. OLIVIERI - M. RICOLFI - P. SPADA, “*Diritto industriale Proprietà intellettuale e concorrenza*”, III ed., Torino, 2009, p. 181 ss.

FORMICHELLA L. - CAVALIERI R. - 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*”, in *Diritto cinese e sistema giuridico romanistico*, in S. SCHIPANI - G. TERRACINA (diretto da), Torino, 2006.

NGUYEN, Xuan-Thao, “*The China We Hardly Know: Revealing The New China’s Intellectual Property Regime*”, *Saint Louis University Law Journal*, 2011, Vol. 55.

SABATTINI, Mario, SANTANGELO, Paolo, “*Storia della Cina*”, Roma, Laterza, 2005.

SAMARANI, Guido., “*La Cina del novecento. Dalla fine dell’impero a oggi*”,

Torino, 2008.

TIMOTEO, Marina. (a cura di), *“Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina”*, Roma, 2008.

TIMOTEO, Marina., *“La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in transizione”*, Torino, 2010.

### Dizionari

Casacchia G., Bai Yukun, *Grande dizionario Cinese-Italiano*, 2 voll., ISIAO, Roma, 2008.

Wenlin Institute, Inc., *Wenlin Software for Learning Chinese*, Versione 3.4.1, Copyright 1997-2007.

### Materiale disponibile online

#### Documenti disponibili in lingue occidentali

*“Outline of the National Intellectual Property Strategy”*, (elaborato dal Consiglio di Stato cinese), 5 giugno 2008, URL:

<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn021en.pdf> .

*“Rapporto della Commissione Europea sulla protezione doganale dei diritti di proprietà intellettuale”* con dati relativi all’anno 2011, URL:

[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs](http://ec.europa.eu/taxation_customs).

*“Report on the implementation of the EU Customs Action Plan to Combat Intellectual*

*Property Right Infringements for the Years 2009 to 2012*”, 23 ottobre 2012, URL: [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/resources/documents/customs/report\\_action\\_plan\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/report_action_plan_en.pdf).

“*Tutti i numeri della contraffazione*”, Milano, 26 settembre 2012, URL: [www.indicam.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=88&Itemid=21](http://www.indicam.it/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=21).

BAI Benjamin, “*Specialized IP Courts in China: One Giant Step?*”, 2014, URL: <http://kluwerpatentblog.com/2014/12/10/specialized-ip-courts-in-china-one-giant-step/>.

BATTAGLIA, Gabriele, “*C’è brevetto e brevetto*”, dicembre 2014, URL: <http://www.china-files.com/it/link/44330/ce-brevetto-e-brevetto>.

BERNERI, Guido, “*Brevetti: dal made in China al designed in China*”, settembre 2011, URL: <http://www.china-files.com/it/link/11334/brevetti-dal-made-in-china-al-designed-in-china>.

BORGI, Caterina, “*Violazione e tutela del marchio in Cina. Traduzione di due sentenze dei casi Lacoste e Louis Vuitton*”, Tesi di laurea discussa alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Università Ca’ Foscari di Venezia, anno accademico 2011/2012, in *Università Ca’Foscari Venezia online*, copyright 2013, URL <http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/2691/987007-1166379.pdf?sequence=2>.

CAVESTRI, Laura, “*La Cina apre i super tribunali per la tutela dei marchi*”, articolo sul Sole 24 ore, URL: <http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-12-30/la-cina-apre-super-tribunali--la-tutela-marchi-193318.shtml?uuid=AB0wi7WC>.

CHINA LAW AND DEVELOPMENT CONSULTANTS, “*Enforcement of Civil Judgments: Harder than Reaching the Sky*”. URL: <http://www.chinareview.info/issue2/pages/legal.htm>.

COHEN Mark, “*Specialized IP Courts and China’s Quest to Become an Innovative Economy*”, 2014, URL: <http://blogs.nottingham.ac.uk/chinapolicyinstitute/2014/12/03/specialized-ip-courts-and-chinas-quest-to-become-an-innovative-economy/>.

DE SANCTIS, Giovanni, “*Strumenti per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale negli eventi espositivi e non solo*”, *Elementi di strategia aziendale-2.1* , Beijing, IPR Desk, in *Milano Finanza*, copyright 2013, URL: <http://www.adi-design.org/upl/Guide%20IPR%20Pechino/Guida%202.1%20L.pdf>.

EU CHINA IPR2, “*Project for the Protection of Intellectual Property Rights*”, URL: <http://www.ipr2.org/>.

EUROPEAN CHAMBER OF COMMERCE IN CHINA, “*Business Confidence Survey 2013*”, URL: [https://www.rolandberger.com/media/pdf/Roland\\_Berger\\_China\\_Business\\_Confidence\\_Survey\\_2013\\_final\\_20130531.pdf](https://www.rolandberger.com/media/pdf/Roland_Berger_China_Business_Confidence_Survey_2013_final_20130531.pdf).

EUROPEAN CHAMBER OF COMMERCE IN CHINA, “*Business Confidence Survey 2014*”, URL: <http://www.europeanchamber.com.cn/en/publications-business-confidence-survey> .

IPII - USPTO, “*Study on specialized IP Courts, a joint project between International Intellectual Property Institute and US Patent and Trademark Office*”, 25 gennaio 2012, URL: <http://iipi.org>.

IPR DESK CANTON, “*Sintesi e visualizzazione grafica dei principali dati sullo sviluppo della proprietà intellettuale in Cina*”, 2008, URL: [http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2006085/sintesi\\_e\\_visualizzazione\\_grafica\\_a\\_principali\\_dati\\_sullo.pdf](http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2006085/sintesi_e_visualizzazione_grafica_a_principali_dati_sullo.pdf).

IPR2, “*Roadmap for Intellectual Property Protection in China: Customs Enforcement in China*”, agosto 2010, URL: <http://www.ipr2.org>.

PEDERZINI, Paolo, “*Nuova legge brevetti in Cina*”, pubblicato in Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale (N.1 - Maggio 2009), URL: [http://www.bugnion.it/brevetti\\_det.php?id=138](http://www.bugnion.it/brevetti_det.php?id=138).

PEERENBOOM R. - XIN HE, “*Dispute Resolution in China: Patterns, Causes and Prognosis*”, URL: [https://www.law.upenn.edu/journals/ealr/articles/Volume4/issue1/PeerenboomHe4E.AsiaL.Rev.1\(2009\).pdf](https://www.law.upenn.edu/journals/ealr/articles/Volume4/issue1/PeerenboomHe4E.AsiaL.Rev.1(2009).pdf).

SIPO, “*Annual Report*” 1999-2013, URL: <http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/>.

SIPO, “*White Papers on China's Intellectual Property Rights Protection*” 2004-2010, URL <http://english.sipo.gov.cn/laws/whitepapers/>.

THE LEGAL DEPARTMENT OF CHINA PATENT AGENT (H.K.) LTD., *Theory and Practice Related to Patent Infringement Damages*, URL: <http://www.cpahkltd.com/UploadFiles/20100416101503234.Pdf>.

WIPO, “*World Intellectual Property Indicators*”, dicembre 2014, URL [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_941\\_2014.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2014.pdf).

XING Yue, “*Influence of the new Patent Law on design application and protection, in China Law & Practice*”, 2009, URL: <http://www.chinalawandpractice.com>.

Documenti in lingua cinese

*Guanyu banli qinfan zhishichanquan xingshi anjian shiyong falu ruogan wenti de yijian* 关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见, (*Opinioni su varie questioni relative all'applicazione della legge nei processi penali per violazione della proprietà intellettuale*), URL:

<http://www.mps.gov.cn/n16/n1282/n3508/n2173912/2662026.html>.

*Luobaite Boshi youxian gongsi dengyu shanghai dengyou jidian shebei youxian gongsi qinhai faming zhuanliquan jiufen shangsuan* 罗伯特·博世有限公司等与上海登优机电设备有限公司侵害发明专利权纠纷上诉案, (*Ricorso in appello per controversia in materia di violazione di brevetto d'invenzione: Robert Bosch Ltd contro ShanghaiDengyou Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd., sentenza 55/2013*), URL:

[http://pkulaw.cn/fulltext\\_form.aspx?Db=pfnl&Gid=119384638&keyword=博世%20专利&EncodingName=&Search\\_Mode=accurate](http://pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=119384638&keyword=博世%20专利&EncodingName=&Search_Mode=accurate).

*Luobaite Boshi youxian gongsi su taizhoushi luqiao borui diandong gongjuchang deng qinhai faming zhuanliquan jiufenan* 罗伯特·博世有限公司诉台州市路桥博瑞电动工具厂等侵害发明专利权纠纷案, (*Bosch Ltd v. Taizhou Boray Power Tools Co., Ltd per violazione di brevetto d'invenzione, sentenza 172/2012*), URL:

[http://www.pkulaw.cn/fulltext\\_form.aspx?Db=pfnl&Gid=119616790&keyword=博世%20专利&EncodingName=&Search\\_Mode=accurate](http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=119616790&keyword=博世%20专利&EncodingName=&Search_Mode=accurate).

*Xingzheng zhifa jiguan yisong shexian fazui anjian de guiding* 行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定, (*Disposizioni in merito al trasferimento delle indagini sui reati da parte degli organi amministrativi*), URL:  
<http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=1946&lib=law>.

*Zhanhui zhishichanquan baohu banfa* 展会知识产权保护办法 (*Misure per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale durante le fiere*), URL:  
[http://sbj.saic.gov.cn/flfg1/sbxzgz/200906/t20090603\\_60317.html](http://sbj.saic.gov.cn/flfg1/sbxzgz/200906/t20090603_60317.html).

*Zhongguo fayuan zhishichanquan sifa baohu zhuangkuang* 中国法院知识产权司法保护状况, (*Tutela della proprietà intellettuale da parte delle Corti cinesi*), 1998-2013, a cura della Corte Suprema Popolare.

*Zhonghua renmin gongheguo qinquan zeren fa* 中华人民共和国侵权责任法 (*Legge sulla responsabilità civile della Repubblica Popolare Cinese*), URL:  
[http://www.gov.cn/flfg/2009-12/26/content\\_1497435.htm](http://www.gov.cn/flfg/2009-12/26/content_1497435.htm).

*Zhonghua renmin gongheguo haiguan baohu tiaoli* 中华人民共和国海关保护条例 (*Regolamento sulla protezione doganale dei diritti di proprietà intellettuale*), URL:  
<http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab2745/info3486.htm> .

*Zhonghua renmin gongheguo haiguan fa* 中华人民共和国海关法 (*Legge doganale della Repubblica Popolare Cinese*), URL:  
<http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab2747/info3420.htm>.

*Zhonghua renmin gongheguo haiguan qiye fenlei guanli banfa*, 中华人民共和国海关企业分类管理办 (*Disposizioni sulla classificazione riservata delle imprese*), URL:  
<http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=8565&lib=law>.

*Zhonghua renmin gongheguo minshi susong fa* 中华人民共和国民事诉讼法 (*Legge di procedura civile della Repubblica Popolare Cinese*), URL: <http://baike.baidu.com/view/544580.htm>.

*Zhonghua renmin gongheguo renmin fayuan zuzhi fa* 中华人民共和国法院组织法 , (*Legge Organica sulle Corti Popolari*), URL: [http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2006-12/05/content\\_5354938.htm](http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2006-12/05/content_5354938.htm).

*Zhonghua renmin gongheguo xingfa* 中华人民共和国刑法 (*Legge penale della Repubblica Popolare Cinese*), URL: [http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/17/content\\_4680.htm](http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/17/content_4680.htm).

*Zhonghua renmin gongheguo xingshi susong fa* 中华人民共和国刑事诉讼法 (*Legge di Procedura Penale della Repubblica Popolare Cinese*), URL: [http://www.gov.cn/flfg/2012-03/17/content\\_2094354.htm](http://www.gov.cn/flfg/2012-03/17/content_2094354.htm).

*Zhonghua renmin gongheguo zhuanli fa shishi xize* 中华人民共和国专利法实施细则 (*Regolamento d'attuazione della Legge Brevetti della Repubblica Popolare Cinese*), URL : <http://www.chinanews.com/cj/news/2010/01-31/2101119.shtml>.

*Zhonghua renmin gongheguo zhuanli fa*, 中华人民共和国专利法 (*Legge brevetti della Repubblica Popolare Cinese*), URL: [http://www.china.com.cn/policy/txt/2009-03/06/content\\_17389395.htm](http://www.china.com.cn/policy/txt/2009-03/06/content_17389395.htm).

*Zhuanli shencha zhinan* 专利审查指南 (*Linee guida per l'esame delle domande di brevetto*) , URL: <http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/zlsqzn/sczn2010.pdf> .



*Zhuanli xingzheng guanli de banfa* 专利行政管理的办法, (*Misure per l'Attuazione in via Amministrativa del Diritto di Brevetto*), URL: <http://baike.baidu.com/view/438899.htm>.

*Zuigao Renmin Fayuan guanyu minshi susong zhengju de ruogan guiding* 最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定, (*Disposizioni della Corte Suprema sulle prove nei procedimenti civili*), URL: <http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=2197&lib=law>.

*Zuigao renmin fayuan guanyu shenli qinfan zhuanliquan jiufen anjian yingyong falu ruogan wenti de jieshi* 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 (*Interpretazioni della Corte Suprema su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie in materia di brevetti*), URL: <http://www.chinacourt.org/article/detail/2014/07/id/1355338.shtml>.

### Dizionari

*Falu yingyu fanyi* 法律英语翻译 (Traduttore giuridico in lingua inglese), copyright 2013, URL <http://www.legaltranz.com/legal-translation-frequently-used-vocabulary>.

*Mdbg Chinese-English Dictionary*, in *Mdbg*, copyright 2013 URL <http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php>.

### Siti web consultati

<http://chinaipr.com>

<http://djqqjmb.mofcom.gov.cn/>

[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs](http://ec.europa.eu/taxation_customs).

<http://english.gov.cn/>

<http://it.wikipedia.org>

<http://shdengyou.b2b.pupu6.com/>

[http://www.bosch.com.cn/zh/cn/startpage\\_4/country-landingpage.php](http://www.bosch.com.cn/zh/cn/startpage_4/country-landingpage.php)

<http://www.cbp.gov>.

<http://www.chinaipr.gov.cn>

<http://www.chinalawandpractice.com>

<http://www.ciela.cn/>

<http://www.cnboray.com/>

<http://www.cnhangbo.com/>

<http://www.court.gov.cn/>

<http://www.doingbusiness.org/data>

<http://www.europeanchamber.com.cn>

<http://www.ipraction.cn/>

<http://www.leggicinesi.it/>

<http://www.pkulaw.cn/>

<http://www.uibm.gov.it/>

<http://www.xh-notary.com/>