

## CONSIDERAZIONI SULLA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN CINA

di Lucia Papi

**SOMMARIO:** 1. Premesse – 2. Proprietà Intellettuale: cornice giuridica cinese – 2.1 Previsione normativa di un diritto di proprietà intellettuale – 2.2 Il caso: WT/DS362/R, China – Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Right – 3. L'operato del panel: analisi critica – 4. La vittoria di Microsoft – 5. Conclusioni.

1. *Premesse.* La tutela della proprietà intellettuale è stata ed è a tutt'oggi una delle fonti principali di contesa tra la Cina e gli investitori stranieri. Non a caso, osservando uno dei documenti periodici più significativi in materia di informativa sull'evoluzione della normativa commerciale cinese ovvero il Rapporto annuale dell' USTR<sup>1</sup> al Congresso americano, si rinverrà una sezione di studio/monitoraggio specificamente dedicata agli *Intellectual Property Rights* (IPRs), sintomatica sia della sostanza degli impegni assunti dalla Cina nei confronti della WTO (*World Trade Organization*) e dei suoi membri, nel 2001, sia dell'importanza nell'economia moderna di strumenti come l'innovazione tecnologica, l'attività di ricerca e sviluppo. Essi vengono individuati come strumenti strategici per la concorrenza internazionale perché fonte di nuovo vigore per le tradizionali



produzioni ed allo stesso tempo creatori di nuove produzioni di beni e servizi. Risulteranno così funzionali a tale progresso e soprattutto alla penetrazione nei mercati esteri, la proprietà intellettuale e i diritti da essa derivanti<sup>2</sup>. Detto ciò ci risulta subito chiaro il perché dell'istituzione, nel 1967, di una Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO), finalizzata ad armonizzare ed a “promuovere la protezione della proprietà intellettuale in tutto il mondo” (art. 3, Convenzione per l'istituzione della WIPO) e dal 1974 ad oggi agenzia specializzata delle Nazioni Unite. Risulta chiara anche l'ufficializzazione da parte del GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*), al termine dell'Uruguay Round, nel 1994, dell' *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, comunemente TRIPs, che per la prima volta introduce i requisiti essenziali delle leggi sulla proprietà intellettuale nel sistema del commercio internazionale. Evidente è il legame tra TRIPs – WTO e WIPO: data l'obbligatorietà della ratifica del TRIPs ai fini della *membership* all'interno della WTO, ogni nazione che avesse bramato ad un più facile accesso ai mercati internazionali coperti dalle regole WTO, avrebbe dovuto uniformare le proprie leggi in materia di proprietà intellettuale ai precetti del TRIPs. Ma uniformare le proprie normative al TRIPs, significava a sua volta assoggettarsi a standard uniformi (secondo il principio del trattamento nazionale<sup>3</sup>) di protezione della

<sup>1</sup> La sigla citata individua l'Ufficio per la Rappresentanza Commerciale degli Stati Uniti d'America, il quale, come verrà successivamente illustrato in relazione allo specifico caso cinese, ogni anno elabora i dati forniti dall'IPA (*International Intellectual Property Alliance*) secondo quanto previsto in una serie di clausole contemplate nel *Trade Act* del 1974, al fine di redigere il “ Report Special 301”: rapporto di monitoraggio sul livello di contraffazione e pirateria di un campione di 78 paesi. USTR, *2009 Report to Congress on China's WTO Compliance*, Dicembre 2009, consultabile sul sito dell'USTR, alla pagina: [http://www.ustr.gov/assets/Document\\_Library/Reports\\_Publications/2009/asset\\_upload\\_file192\\_15258.pdf](http://www.ustr.gov/assets/Document_Library/Reports_Publications/2009/asset_upload_file192_15258.pdf).

<sup>2</sup> Questa strategia di collegamento tra la politica di commercio e gli standard di proprietà intellettuale è stata alla base della politica commerciale degli Stati Uniti, negli anni '80, grazie all'amministrazione della casa farmaceutica Pfitzer, la quale mobilitò le più grandi società aziendali americane, farmaceutiche in prima linea (Merck, Du Pont, IBM, HP, Warner Communications, ecc.), nel segno della massimizzazione dei privilegi derivanti dall'IP.

<sup>3</sup> Questo principio, di origine internazionale, prevede un trattamento uniforme e non discriminatorio a livello nazionale, in questo caso, in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale. La sola applicazione di questo principio e la scarsa coercizione del WIPO nei confronti dei cd. paesi non allineati fu il motivo per cui si arrivò all'adozione del TRIPs. Si trovò una sede in cui fosse possibile attuare delle ritorsioni (normalmente di natura tariffaria) nei confronti di quei paesi che tolleravano la circolazione sul proprio territorio di prodotti contraffatti: il Gatt. Così, i PVS ottennero la fine dell'Accordo Multifibre, mentre Stati Uniti, Comunità Europea e

proprietà intellettuale prodromicamente determinati all'interno di molti accordi internazionali del WIPO, come la Convenzione di Parigi, per la protezione della proprietà industriale (es. brevetti) e di Berna, per la protezione delle opere letterarie e artistiche (es. diritto d'autore). Data la propedeuticità di queste adesioni, si è venuto a creare un sistema per cui un paese come la Cina, che difficilmente avrebbe accettato una Convenzione come quella di Berna, ha trovato, nella prospettiva dei benefici del commercio internazionale, un forte incentivo ad adeguare il proprio impianto normativo agli standard imposti dal TRIPs e non a caso dal 1980 anch'essa verrà elencata tra i membri della WIPO. D'altra parte questo sembrava assolutamente un passaggio obbligato all'epoca, quando le spinte riformiste dell' *Open Door Policy*<sup>4</sup> di Deng Xiaoping stavano traghettando il Dragone dal coibente e fallimentare *"Great Leap Forward"* di Mao, imperniato sulla tipica economia pianificata dei regimi comunisti, verso quell' "ibrido ideologico"<sup>5</sup>, citato addirittura nel Preambolo della Costituzione, con un emendamento del 1993, recitante "la Cina non praticherà più il modello di economia pianificata, bensì seguirà quello di economia socialista di libero mercato". In linea con questo impulso di riforma politico-economica, nel 1983, nel 1984 e nel 1990, il Comitato Permanente dell' ANP (Assemblea Nazionale del Popolo), ha rispettivamente adottato le tre leggi fondamentali in materia di tutela della proprietà

intellettuale, nella forma del marchio (*"Trademark Law"*), dei brevetti (*"Patent Law"*) e del diritto d'autore (*"Copyright Law"*)<sup>6</sup>. Leggi e regolamenti<sup>7</sup> attuativi sono stati emendati e integrati periodicamente anche a seguito dei successivi impegni cinesi assunti in ambito internazionale, con l'adesione alle summenzionate Convenzioni di Parigi e Berna (1985 - 1992), i Trattati di Madrid sulla registrazione dei marchi commerciali (1989) e quelli di Nizza sulla classificazione di beni e servizi (1994), nonché il Trattato sulla cooperazione brevettuale (1993), per citarne alcuni<sup>8</sup>. Negli stessi anni, a dimostrazione di una effettiva volontà di riforma è stata adottata anche la prima legge cinese sulla concorrenza sleale (*Unty Unfair Competition Law*) del 1993, anch'essa rivista di recente, a seguito dell'adozione della Legge anti - monopolio (LAM) che è entrata in vigore il 1° gennaio 2008 e che, per ciò che qui interessa, al capitolo ottavo, detta

---

<sup>6</sup> I principi costituzionali dettati dalla Costituzione del 1982, emendata nel 1988 e nel 1993, costituiscono senz'altro i principi fondamentali delle leggi e dei regolamenti cinesi in materia di IP, nonché i principi essenziali osservati dalle autorità amministrative per l'attuazione delle norme: gli articoli, 3, 20, 22, 47 costituiscono i principi guida della legislazione a tutela dell'IP. Nel 1986, inoltre, sono stati adottati i Principi Generali di Diritto Civile i cui articoli da 94 a 97 regolano i diritti di proprietà intellettuale: così i diritti di proprietà intellettuale rientrano tra i diritti civili. Per una lettura più approfondita, vedi, FEI ANLING, *La recente riforma sul diritto d'autore in Cina. Riflessioni su alcuni problemi*, DIRITTO @ STORIA, n. 2, marzo 2003.

<sup>7</sup> Il sistema normativo moderno sulla proprietà intellettuale comprende tre livelli normativi: leggi, regolamenti amministrativi e le norme dei vari decasteri. Il supremo organo legislativo della RPC è l'Assemblea Nazionale del Popolo di cui fa parte il Comitato Permanente e le norme da essa emanate, superiori a qualsiasi altra norma, sono le uniche che possano definirsi leggi. Il secondo livello normativo sono i regolamenti (*fagu*) adottati dal Consiglio di Stato che può redigerli direttamente o farli redigere dai dipartimenti da esso dipendenti (es. il Regolamento attuativo della *Copyright Law* è stato predisposto dall'Amministrazione nazionale per il diritto d'Autore, ma emanato dal Consiglio di Stato). Solo le normative emanate dall'ANP o dal Consiglio di Stato saranno vincolanti per la magistratura. Nel terzo livello troveremo i decreti, regolamenti, norme e circolari emanate dai dipartimenti dipendenti dal Consiglio di Stato (*guizhang*) che sono atti normativi utilizzati dalle autorità locali per attuare leggi, decisioni e politiche in materia di IP (non vincolanti per la magistratura a meno che non ci siano norme di livello superiore per dirimere una questione). Nel terzo livello possono essere citate anche le norme emesse dalle autorità locali e municipali come i Congressi del popolo e i loro Comitati permanenti a livello locale (*guizhang*) e provinciale (*fagui*). Il Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo (art. 42 della Costituzione), ricopre il ruolo di interprete autentico di leggi ambigue e lacunose.

<sup>8</sup> A livello bilaterale si ricordi l'Accordo sino-americano sulla proprietà intellettuale del 1995.

---

Giappone la rinuncia da parte di quei paesi al trattamento differenziato garantito dal WIPO e un innalzamento degli *standard* minimi di tutela della IP con conseguente aumento del costo di accesso alla tecnologia. Per una trattazione più approfondita della questione vedi: COCIS, TRIPs, tutto quello che c'è da sapere, in *Diritti di proprietà intellettuale e diritto allo Sviluppo*, anno 1, numero 2, 2007, p. 3, consultabile alla pagina: <http://www.cocis.it/senzapatente/images/newsletter/newsletter2.pdf>

<sup>4</sup> Questa politica mirava ad una apertura del mercato cinese agli investimenti stranieri, sia per la distribuzione di prodotti esteri all'interno della RPC, sia per gli investimenti diretti tramite costituzioni o acquisizioni di veicoli societari o altre forme di associazione.

<sup>5</sup> M. Weber, *Il miracolo Cinese. Perché bisogna prendere la Cina sul serio*, Il Mulino, 2003, pp.42-44

una disciplina specifica in tema di abuso dei diritti di proprietà intellettuale. Si segnala la nuova legge cinese sul Contratto di Lavoro, del gennaio 2008, che contempla la possibilità di inserire nei contratti di lavoro individuali clausole di confidenzialità relative agli “obblighi di segretezza a carico del dipendente in relazione alle informazioni sensibili della società ed a quelle relative a diritti di proprietà intellettuale”, prevedendo, in caso di inadempimento del lavoratore, la sua responsabilità per danni. Inoltre tra il 1990 e il 1995, il governo cinese ha adottato il Regolamento Doganale inerente la Protezione della Proprietà Intellettuale (*Regulation of Customs Concerning Protection of Intellectual Property*) e con l’*Action Plan for Effective Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights*, ha costituito un organismo deputato al coordinamento e supervisione dell’applicazione delle norme a tutela dei diritti di proprietà intellettuale e della repressione alla violazione alle medesime. Prima di giungere ad un’analisi più approfondita della principale disciplina sul tema e per concludere le premesse di questa evoluzione verso una nuova maturità normativa cinese in tema di proprietà intellettuale, pare doveroso evidenziare quanto fosse estranea alla cultura cinese, fino a quarant’anni fa, l’idea di una protezione diffusa della proprietà intellettuale. Infatti, all’epoca di Mao, in concomitanza con la collettivizzazione dei mezzi di produzione, vi era anche una totale indifferenza nei confronti di un eventuale riconoscimento, all’autore o all’inventore, dell’opera di ingegno da lui creata. Addirittura in momenti di delirio ideologico, come in piena Rivoluzione Culturale, la semplice idea di ottenere della gratificazione morale, veniva giudicata come reazionaria. Non a caso si tenga a mente il principio che la Costituzione maoista del 1975 dettava, all’art 12: “*Il proletariato deve attuare una dittatura totale sulla borghesia e sulle*

*sovrastrutture, compresi tutti i campi della cultura. Cultura- educazione, letteratura-arte, sport-sanità, ricerca scientifica, debbono tutti essere al servizio della politica proletaria, essere al servizio di operai e contadini, essere collegati con il lavoro produttivo.*” Dopo la morte di Mao, la nuova Costituzione dell’82 e la graduale riabilitazione della proprietà privata, i primi passi dell’economia pianificata verso l’idea di concorrenza e di libero mercato, portarono alla diffusione del concetto di tutela della proprietà intellettuale e conseguentemente all’adozione di leggi apposite. Ma se potremmo affermare che, in un primo momento, questa tendenza era evidentemente finalizzata ad incoraggiare i potenziali investitori stranieri e di conseguenza l’ingresso di tecnologia<sup>9</sup> nel mercato cinese, vediamo ora i tratti odierni.

2. *Proprietà intellettuale: cornice giuridica cinese.* Nel 2002, in ottemperanza agli impegni derivanti dall’adesione alla WIPO, come alla WTO, al fine di allineare la legislazione locale ai trattati internazionali, i testi normativi sopracitati divenivano oggetto di una significativa revisione, laddove:
  - la “*Trademark Law*” e le relative disposizioni attuative, “*Implementing Rules*”, sono state modificate nell’ottobre 2001 e nell’agosto 2002;
  - la “*Patent Law*” e relative “*Implementing Rules*” sono state rispettivamente modificate nell’agosto 2000 e nel giugno 2001<sup>10</sup>;

---

<sup>9</sup> All’epoca, e fino ai primi anni 90, l’economia cinese era soprattutto incentrata sull’*export* di prodotti *low tech*, sostenuto da un elevato tasso di cambio e da una parziale apertura del mercato interno agli investimenti stranieri, basato sulla politica della “diversificazione normativa su base geografica” (Renzo Cavalieri, *L’adesione della Cina alla WTO. Implicazioni giuridiche*, Lecce: Argo, 2003, p. 23). Ciò, assieme ad una ridotta percentuale di consumi e dunque la creazione di ricchezza domestica e risparmi, aveva permesso un rigonfiamento del PIL a tassi superiori al 9% annuo ed, al 2000 dal 1981, una sostanziale quadruplicazione del reddito pro-capite.

<sup>10</sup> La legge sui brevetti è giunta alla sua terza revisione con l’emendamento approvato con Decisione adottata il 27 dicembre

- la “*Copyrigh Law*” e relative “*Implementing Rules*” sono state modificate nell’ottobre 2001 e nell’agosto 2002;
- il regolamento sulla tutela del *software* per computer, del 1991, è stato modificato da alcune misure relative alla registrazione del diritto d’autore sul *software* per computer, del 2002;
- la normativa relativa al trasferimento di tecnologia - da e verso la Cina - risalente al 1985 e 1987 è stata modificata nonché integrata da una serie di misure e regolamenti emanati nel 2002.

La vecchia normativa cinese in tema di tutela e *management* della proprietà intellettuale era configurabile - lo abbiamo detto - come funzionale ad una lungimirante espansione commerciale<sup>11</sup>, soprattutto in virtù della dipendenza dall’estero per quanto riguardava la questione “tecnologia”. L’obiettivo politico della “seconda generazione del Partito”<sup>12</sup>, di rigetto al devastante isolamento maoista, era quello di aggraziarsi i gli operatori economici occidentali, concedendo loro di metter piede sul territorio cinese<sup>13</sup>, in specifiche aree geografiche

---

2008, dalla sesta sessione della Commissione permanente dell’undicesimo Congresso Nazionale del Popolo.

<sup>11</sup> Questo, in virtù anche dell’“interdipendenza” con cui già si mostrava l’economia mondiale al tempo e del ruolo giocato dalla Cina all’interno della stessa, come sostenuto da Renato Ruggero, ex Direttore Generale della WTO (Renato Ruggero, “China and the World Trading System”, Beijing University, China, 21 April 1997, in WTO News: 1995-99 Speeches - Renato Ruggero, Former DG WTO, [http://www.wto.org/english/news\\_e/spr\\_e/china\\_e.htm](http://www.wto.org/english/news_e/spr_e/china_e.htm))

<sup>12</sup> La dottrina parla di “Seconda Generazione del Partito” a partire dalla morte di Mao Zedong (“Prima Generazione”), con l’ascesa nel panorama politico cinese di Deng Xiaoping. Con Jiang Zemin invece si passa alla “Terza Generazione”. Attualmente, con il presidente Hu Jintao siamo all’interno della “Quarta Generazione”. Sul dopo-Mao, vedi: Gibelli Maria Cristina, Weber Maria (eds), *Una modernizzazione difficile: economia e società in Cina dopo Mao*, Angeli, Milano, 1983.

<sup>13</sup> Infatti se è pur vero che rispetto agli anni di Mao si poteva parlare di “apertura” del mercato cinese agli investimenti esteri, di fatto, alle imprese di tal costituzione (*Foreign Invested Enterprises* - FIE) venivano imposti i requisiti dell’equilibrio valutario, volumi di esportazione e priorità negli acquisti nazionali; non era possibile creare imprese nel settore commerciale, esse potevano avere solo natura produttiva ed importare solo beni strumentali, semilavorati e materie prime, finalizzati alla produzione e la commercializzazione era permessa solo per i “propri” prodotti, la cui determinazione era basata su una corrispondenza tra il prodotto e l’oggetto sociale vagliata da un apposito organo amministrativo competente cinese; esse non potevano intraprendere attività di importazione o

definite “Zone Economiche Speciali”. Esse<sup>14</sup>, hanno ricoperto una duplice funzione: di “porta” per lo sviluppo di una economia non più isolata, ma tendente alle relazioni di scambio con l’estero, attraverso l’esportazione di prodotti e l’importazione di tecnologia e di “motori” per l’accelerazione dello sviluppo economico dell’intera Cina<sup>15</sup>. Così, agli albori del ventunesimo secolo, tramite questo meccanismo di assorbimento, la Cina, che ha sempre fatto dell’*export* uno dei suoi successi, non ne configurava più la sostanza in termini di *low tech* come in passato<sup>16</sup> e dunque per affermare la sua competitività e minimizzare il rischio di una esclusione dal mercato delle esportazioni, abbisognava dell’Organizzazione di Ginevra e del suo impianto di regolamentazione<sup>17</sup>. Aderire alla WTO, significava però aderire al TRIPs, il che avrebbe comportato, da un lato, garantire l’emanazione di una normativa che ne ricalcasse gli *standard* minimi di tutela (sostanziale e procedurale) della proprietà intellettuale, sulla base dei principi di uniformità normativa e non discriminazione<sup>18</sup>, accettando una restrizione dell’accesso alla tecnologia

---

esportazione o distribuzione se non attraverso l’avallo di società di *trading* interamente cinesi e per la distribuzione sul mercato interno, di agenti o *franchisee* locali. Vi era una sola eccezione a questo regime, sul finire degli anni ’90: la zona speciale di Waigaoqiao a Shanghai. Renzo Cavalieri, “Commerciare e investire in Cina: il punto di vista legale”, in M. Abbiati (a cura di), *Propizio è intraprendere imprese*, Venezia, Cafoscarina, 2007, pp. 110

<sup>14</sup> *In primis* quelle dotate di politiche agevolative specifiche e caratterizzate da una maggiore liberalizzazione per determinati settori, come quello finanziario, distributivo, valutario e di lavorazione/assemblaggio delle merci.

<sup>15</sup> Istituto Nazionale per il Commercio Estero, *Cina - Le Zone Economiche Speciali di Shenzhen, Xiamen e Zhuhai*, 2003 [Dip. Informazione, Studi e Diffusione Servizi Progetto Speciale Informazione sul mercato: <http://www.ice.it>].

<sup>16</sup> Anzi si consideri che ad oggi, è proprio in Cina che troviamo le maggiori realtà nel capo dell’ ICT (*Information and Communication Technology*): Huawei Technologies.

<sup>17</sup> Inoltre, tra i benefici di natura economica, la Cina in qualità di *insider* avrebbe potuto evitare decisioni *ad hoc*, che in mancanza l’avrebbero esclusa dal giovare di tutti i benefici del commercio internazionale ed inoltre sarebbe stata assoggettata al *Dispute Settlement Understanding* (art. 64 TRIPs), un sistema di arbitro risolutivo delle controversie di carattere neutrale. Dal punto di vista politico, invece, l’ingresso della Cina all’interno del sistema commerciale mondiale, tacciava lo stesso futuro del Paese e la sua possibilità di giocare un ruolo fondamentale negli equilibri economici e politici internazionali, influenzando la futura direzione dell’economia mondiale come della comunità internazionale. (Cfr. Renato Ruggero, “China and the World Trading System”... Op.cit.)

<sup>18</sup> Da intendersi nella somma dei due principi: del Trattato mento nazionale e della Nazione più favorita (artt. 3 e 4, Parte I, TRIPs)

altrui, dall'altro godere essa stessa di quegli *standard* per garantire la propria posizione sul mercato. Quale dei due pesi ha fatto pendere la bilancia dei costi/benefici possiamo vederlo solo (*in primis*) attraverso un'analisi della nuova normativa cinese sull'IP. Ma per fare dei modelli di fisica teorica, se possibile, bisognerà obbligatoriamente passare attraverso il dato empirico che è risultante della somma tra "law in the books e law in action"<sup>19</sup> e di altre componenti – non meno rilevanti - politiche, culturali ed emotive.

*2.1. Previsione normativa di un diritto di proprietà intellettuale:* Al vertice del nostro sistema di fonti sulla tutela dell'IP, troviamo, come più volte nominato, il TRIPs<sup>20</sup>: suddiviso in sette parti, per complessivi 73 articoli<sup>21</sup>. La prima Parte descrive le disposizioni generali e i principi fondamentali. In linea con gli altri accordi WTO, viene sancita la clausola del Trattamento Nazionale (art. 3) e della Nazione più Favorita (art. 5), con rispettivi limiti ed eccezioni. Nella Parte II sono contenute le norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale. La suddivisione è in sette sezioni che descrivono cosa si intende per proprietà intellettuale:

- diritti d'autore e diritti connessi
- marchi
- indicazioni geografiche
- disegni industriali
- brevetti

---

<sup>19</sup> Cfr. Renzo Cavalieri, "Commerciare e investire in Cina...Op. cit, p. 2. Con questa espressione l'autore pone l'attenzione sul problema cinese della mancanza di corrispondenza tra tutela della proprietà intellettuale in linea teorica e nella pratica.

<sup>20</sup> E' curioso vedere che il sistema giuridico cinese riconosce direttamente a convenzioni e trattati internazionali l'immediato inserimento nel *corpus* normativo interno, dopo l'adesione. Ciò è vero sempre che la Cina non abbia dichiarato di riservarsi nell'applicazione di certe previsioni. Ad ogni modo, dunque, il più delle volte non è necessario per il legislatore cinese promulgare alcuna legge per rendere applicabile le disposizioni internazionali, come è tradizionale per il sistema Anglo-Americano ed anche Italiano (ad eccezione di Regolamenti Comunitari), ma il caso vuole che l'unica volta in cui si è adottato un atto formale di recepimento nella normativa interna è stato proprio al momento dell'adesione della Cina al Trattato TRIPs.

<sup>21</sup> Il testo integrale del TRIPs è visionabile alla pagina internet: [http://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/27-trips\\_03\\_e.htm](http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_03_e.htm)

- topografie di prodotti e semiconduttori
- informazioni segrete.

In ordine di sviluppo e cogliendone i tratti innovatori, il Trattato descrive la tutela del *copyright* (artt. 9-14), rinviando ai primi 21 articoli della Convenzione di Berna (CB) ed integrandone i contenuti. Le opere protette da diritto d'autore sono quelle elencate all'art. 1 CB, ma parificabili ad "opere letterarie" da un punto di vista di tutela saranno anche i programmi per elaborare, in codice sorgente o oggetto e le *compilations of data or other material* (base dati). Tutela è garantita anche a artisti interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e agli organismi di radiodiffusione, con il limite rispettivamente dei 50 anni dalla "fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo la fissazione o esecuzione" e di 20 anni "dalla fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo l'emissione". I titolari dei diritti vengono garantiti affinché non sia fatto uso dell'opera al di fuori della loro autorizzazione<sup>22</sup> ed automaticamente, senza necessità di alcuna formalità, come può essere una registrazione o un sistema di rinnovo. Il TRIPs (art. 15) definisce come marchio "qualsiasi segno o combinazione di segni che consenta di contraddistinguere i prodotti o i servizi di una impresa, da quelli di un'altra impresa (...). Tali segni, in particolare parole, compresi i nomi di persone, lettere, cifre, elementi figurativi e combinazioni cromatiche, nonché qualsiasi combinazione di tali segni, sono idonei ad essere registrati marchio di impresa". La Convenzione di Parigi, richiamata nel Testo, viene integrata nelle seguenti aree:

- definizione di marchio (*supra*);
- diritti esclusivi del proprietario del marchio: i diritti conferiti garantiscono al titolare del

---

<sup>22</sup> Ma anche laddove vi sia stata autorizzazione, il titolare del diritto d'autore (produttore di registrazioni sonore o autore di programmi per elaborare) dovrà avere il diritto di limitare il noleggio commerciale delle loro opere al pubblico e nel caso di film, quando il noleggio commerciale ha prodotto una diffusa attività di copia, danneggiando i ricavi potenziali dei titolari dei diritti d'autore sul film.

- marchio “ *il dritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione*”;
- divieto di imposizione di *special requirements*: l'uso del marchio nel commercio non può essere ostacolato senza un giusto motivo;
  - i marchi che identificano servizi devono essere protetti allo stesso modo in cui si proteggono i marchi che identificano beni merceologici;
  - il marchio che ottiene “rinomanza” in uno Stato gode di una protezione supplementare.

Nell'Accordo vengono definite le indicazioni geografiche protette (IGP), come quelle indicazioni che identificano un bene come originario di un determinato territorio o di una regione o località di un determinato territorio, laddove una determinata qualità, reputazione o altre caratteristiche vengono fatte discendere “essenzialmente” dalla provenienza geografica. A tutela dell' IGP il TRIPs (art. 22) richiede ai paesi membri di attuare i mezzi legali per impedire “*l'uso nella designazione o presentazione di un bene di ogni elemento che indichi o suggerisca che il bene in questione è originario di un'area geografica diversa dal vero luogo di origine in modo tale da ingannare il pubblico per quanto riguarda la provenienza geografica del bene*”.<sup>23</sup> A seguire, troviamo una sezione sui disegni industriali che prima dell'Uruguay Round trovavano una protezione alquanto limitata e per i quali ora essa viene imposta. Il disegno industriale ottiene protezione per una durata di 10 anni ed il titolare deve avere il diritto di impedire la produzione, l'importazione o la vendita di articoli

che assomigliano o comprendono un progetto che sia copia del disegno protetto. Agli artt. 27 ss., senza che ne sia data una definizione, vengono descritti i brevetti. L'accordo stabilisce che la protezione dei brevetti deve durare per almeno 20 anni. La protezione dei brevetti deve essere consentita sia per i prodotti che per i processi, in quasi tutti i settori della tecnologia. I governi possono rifiutare di riconoscere un brevetto per un'invenzione se il suo sfruttamento commerciale è proibito per ragioni di ordine pubblico o di moralità. Essi possono anche escludere procedure diagnostiche, terapeutiche e chirurgiche, processi su piante, animali (all'infuori di microorganismi) e processi biologici per la produzione di piante e animali (all'infuori di microorganismi). L'accordo descrive i diritti minimi di cui il detentore di un brevetto deve poter godere: senza il suo consenso, altri non può godere né del prodotto né del procedimento. Ma contiene anche determinate eccezioni. Un detentore di un brevetto potrebbe abusare dei suoi diritti, per esempio mancando di rifornire il mercato dei prodotti. Per tenere conto di queste possibilità, l'accordo stabilisce che i governi possano emettere “licenze obbligatorie”, permettendo alla concorrenza di produrre il prodotto o usare il processo, sotto licenza. Questo può avvenire solo sotto determinate condizioni, mirate a salvaguardare i legittimi interessi dei detentori del brevetto. Un brevetto concesso per un processo di produzione è esteso direttamente al prodotto ottenuto mediante tale processo. Se necessario, possono essere ordinate delle ispezioni, per provare che non sono stati usati processi brevettati. L'Accordo tutela anche le topografie di prodotti a semiconduttori, che hanno ricevuto una prima forma di tutela nel Trattato di Washington sulla proprietà intellettuale nel rispetto dei circuiti integrati, che cade sotto il WIPO, adottato nel 1989. Il TRIPs ha aggiunto un minimo di protezione di 10 anni. Per la prima volta nel

---

<sup>23</sup> Per i vini e i liquori, l'Accordo fornisce un livello di tutela più elevato, anche dove non vi è pericolo che il pubblico possa essere fuorviato (art. 23)

TRIPs, troveremo invece la protezione delle informazioni riservate o *know-how* di una società. Deve essere chiarito che queste informazioni non vengono considerate effettivamente come una nuova forma di IP, ma viene stabilito che una persona fisica o giuridica ha la possibilità garantita per legge di proteggere e non rivelare tali informazioni. Per concludere, vediamo che il TRIPs (artt. 61 ss.) a differenza degli accordi WIPO, mette l'accento sulla necessità di rafforzare le regole di protezione e richiede ai paesi aderenti di adottare meccanismi, procedure e rimedi che siano in grado di compensare i possessori di IPR in caso di violazioni, evitare atti di pirateria e far sì che le autorità doganali si adoperino per evitare l'entrata e l'uscita di merci contraffatte. Eventuali controversie vengono risolte con lo strumento del DSU, di cui si è già detto. Sulla base di quanto descritto, tra innovazioni e rinvii a precedenti convenzioni e trattati, sono andate articolandosi le nuove normative cinesi in materia di tutela del marchio, del brevetto, del diritto d'autore *in primis*, aggiungendo poi il *software*, il *domain name*, le denominazioni sociali, la disciplina sul trasferimento di tecnologia, la disciplina doganale inerente la protezione della proprietà intellettuale, la creazione di Corti Specializzate in materia di IP.

Senza dilungarci in una trattazione troppo specifica per ognuna di esse, cerchiamo comunque di tracciare un sentiero cognitivo di disciplina. Colui che voglia proteggere il proprio marchio in Cina necessita *in primis* di una registrazione<sup>24</sup>, consigliabile anche in traduzione fonetica ed il più possibile tempestiva, data l'applicazione del

principio del *first to file*<sup>25</sup>, presso l'Ufficio Cinese dei Marchi (CTO: *Chinese Trademark Office*), parte della SAIC (*State Administration on Industry and Commerce*)<sup>26</sup>. Attualmente il sistema cinese di classificazione dei beni e dei servizi è armonizzato con il sistema WIPO e nello specifico secondo la catalogazione dell'Accordo di Nizza (1957)<sup>27</sup>. Ci vuole circa un anno e mezzo per ottenere tale registrazione che avrà una validità di 10 anni, rinnovabili, *ad libitum*, per altri 10 e sempre che il titolare ne faccia un uso effettivo, poiché il non uso per tre anni consecutivi comporta il rischio della cancellazione<sup>28</sup>. Particolarmente rilevante in materia, sarà l'attuale formale parificazione tra le imprese cinesi a capitale interamente nazionale e quelle ad investimento estero, le quali potranno, come le prime, depositare autonomamente il proprio marchio da registrarsi, senza necessità di intermediari (secondo il principio di non discriminazione, anche se come specificato nel Regolamento attuativo, le società straniere, ovvero non aventi in loco "*permanent residence or site of business*", dovranno avvalersi di un agente all'uopo autorizzato dalla SAIC (art. 18, TL). Conformemente al TRIPs, è stata introdotta la tutela delle denominazioni

---

<sup>24</sup> Ci si riferisce, qui, alla registrazione diretta. E' anche possibile avvalersi della registrazione internazionale, sulla base dell'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale del marchio che la Cina ha ratificato nel 1989, richiedendo alla WIPO che il proprio marchio, in tal sede registrato, venga tutelato anche in Cina. In tal caso però, in ipotesi di cancellazione della registrazione internazionale il marchio perderà tutela anche a livello nazionale.

---

<sup>25</sup> Il principio, valevole anche per i brevetti, tutela il primo che abbia registrato il marchio, valendo ben poco il preuso dello stesso senza registrazione (*first to use*, valevole invece nella disciplina USA). Nel caso in cui un soggetto non abbia registrato tempestivamente il marchio in uso a vantaggio di altri, l'unica strada percorribile sarà rimettersi alla farraginoso tutela del preuso stabilita dalla Convenzione di Parigi (1984).

<sup>26</sup> La SAIC, si occupa della registrazione delle imprese, della regolamentazione dell'industria pubblicitaria, dei marchi, della concorrenza sleale e della protezione dei consumatori. Essa collabora attivamente con un'altra agenzia governativa, il *Technology and Science Bureau* e se la prima si occupa della commercializzazione delle merci contraffatte, la seconda si occupa soprattutto degli aspetti di produzione in relazione agli standard qualitativi e alla loro eventuale pericolosità per il pubblico. Anch'esso, come la SAIC, è articolato a livello statale, provinciale, urbano, o regionale e possono rinviare il contraffattore al percorso penale, attraverso segnalazione al *Public Security Bureau* (PSB).

<sup>27</sup> Nel 2007 è stata approvata la nona classificazione dei generi di prodotti, merci e servizi per la registrazione e il rinnovo di marchi di fabbrica e di servizio, disponibile alla pagina: [http://www.infogiur.com/law/marchi\\_classificazione\\_nizza.asp](http://www.infogiur.com/law/marchi_classificazione_nizza.asp)

<sup>28</sup> La registrazione estende tutela anche alle violazioni su internet: il marchio registrato è protetto anche dalla creazione di un *domain name* simile o che sia la traduzione o traslitterazione del marchio in questione.

geografiche, è stata ampliata la categoria dei segni registrabili (anche forme tridimensionali, a partire dal 2001) ed è stata migliorata la tutela del marchio “noto”, che deve rispettare i criteri dell’art. 14 TL e che verrà tutelato anche senza registrazione, per beni identici e simili<sup>29</sup>. Ulteriore forma di protezione riguarda la registrazione doganale (*General Administration of Customs, GAC*), valevole per 10 anni e rinnovabile. L’autorità doganale può disporre il sequestro dei beni in transito, dopo averli ispezionati autonomamente o dietro segnalazione e nel caso di violazione accertata potrà scegliere di confiscarli e distruggerli, di rivenderli destinando il ricavato a scopi di pubblica utilità o trasferirli ad istituzioni assistenziali, una volta rimosso il marchio (art. 27 del Regolamento doganale e art. 30 delle Misure attuative). Con la stessa celerità richiesta per il marchio, si dovrà provvedere a brevettare invenzioni, modelli di utilità e *design*, inoltrando domanda al SIPO (*State Intellectual Property Office*)<sup>30</sup>. La copertura brevettuale ha una durata di 20 anni, che si riduce a 10 per i disegni e i modelli. Occorreranno circa 8 mesi per la brevettabilità del disegno e un anno per i modelli, ma in ogni caso non è facile predeterminare la durata del procedimento: si potrà supplire tramite una protezione provvisoria della SIPO per 18 mesi. I requisiti richiesti ai fini del brevetto saranno la novità<sup>31</sup>, per il *design*, anche l’originalità e l’industrialità per invenzioni e modelli. Come

accadeva per il marchio (art. 10 TL), anche nel caso del brevetto (art. 5 PL) e in tema di *copyright* (art. 4 CL), nel caso di violazione della morale sociale, dell’interesse e l’ordine pubblico, e delle leggi dello stato compresa la Costituzione verrà negata rispettivamente la registrazione, la brevettabilità e la tutela<sup>32</sup>. Anche in questo caso alle FIEs<sup>33</sup> è stata data la possibilità, dopo il 2001, di rivolgersi direttamente alle autorità preposte<sup>34</sup>. Il titolare del brevetto può utilizzare in via esclusiva la propria invenzione e i prodotti creati con tale invenzione, potrà cederlo o darlo in licenza, ed in alcuni casi la licenza si configura come “di diritto”<sup>35</sup>. Diverso dalla licenza è il caso della cessione/trasferimento del brevetto, con l’applicazione delle *Regulations concerning the transfer of technology*, nel caso in cui il *target* del trasferimento sia un soggetto estero, mentre non sarà più richiesta l’autorizzazione amministrativa (prevista solo per le tecnologie riservate). Il diritto d’autore vede su di sé, in Cina, una tutela piuttosto moderna ed in linea con la legislazione internazionale. L’autorità a cui fare riferimento per la tutela è l’Amministrazione Nazionale cinese per il diritto d’autore (NCA)<sup>36</sup> e i suoi uffici amministrativi locali che si occupano della materia a livello regionale, provinciale e locale. La legge sul diritto d’autore abbraccia i diritti morali<sup>37</sup>,

---

<sup>29</sup> Inoltre, secondo l’interpretazione della Corte Suprema del Popolo (24 luglio 2001), al marchio rinomato è assicurata protezione anche contro violazioni del *trademark* o atti di concorrenza sleale che si verificano nel *web*.

<sup>30</sup> A livello centrale e si occupa dei brevetti tramite l’Ufficio statale per i brevetti. A livello locale avremo i vari Uffici Brevetti. Si rammenta che la nuova versione della legge cinese sui brevetti detta una nuova procedura per il deposito della domanda di brevetto da parte di una persona giuridica o fisica (cinese o meno) per invenzioni realizzate in Cina, per cui, per il deposito all’estero servirà una verifica di “*security clearance*” da parte del Consiglio di Stato, la cui mancanza non permetterà la brevettabilità neppure in Cina.

<sup>31</sup> La revisione del 2000 prevedeva il concetto di novità relativa, per cui una tecnologia non era nuova se era stata divulgata fuori dalla Cina attraverso una pubblicazione. La novella del 2008 invece parla di “qualunque mezzo” e dunque anche attraverso l’uso semplice (novità assoluta).

---

<sup>32</sup> I brevetti saranno esplicitamente vietati anche per le scoperte scientifiche (il composto farmaceutico è invece brevettabile sin dalla prima revisione della PL del 1992), regole e modi di ragionamento, metodi per diagnosi o trattamento di malattie, nuove specie di piante e animali, sostanze ottenute tramite trasformazione nucleare.

<sup>33</sup> *Foreign Invested Enterprises*

<sup>34</sup> Mentre per le società straniere, la riforma del 2009 lascia libertà nella scelta dell’agenzia da utilizzare per svolgere le pratiche di deposito, che non deve più rientrare tra quelle autorizzate dall’Ufficio Brevetti.

<sup>35</sup> Gli artt. 30 e 31 del TRIPs prevedono delle deroghe ai diritti esclusivi conferiti al titolare del brevetto, tra cui la concessione di licenze obbligatorie, la cui categoria è stata oggetto di estensione nella riforma del 2009 alla legge sui brevetti (artt. 48 e 51 PL) e che espressamente ci riporta verso una configurazione della tutela della PI di stampo collettivistico.

<sup>36</sup> Essa dipende direttamente dal Consiglio di Stato.

<sup>37</sup> La legge del 2001 ne riconosce quattro in base alla Convenzione di Berna: diritto di paternità, di pubblicazione, di integrità e di revisione.

quelli economici<sup>38</sup> e i cd. connessi<sup>39</sup>; regola l'uso (e dispone in materia di tentativi di violazione) delle opere protette dal diritto d'autore sulle reti informatiche. La peculiarità del diritto d'autore, a livello di principio, sta nella automaticità del suo riconoscimento data l'originalità dell'opera, non essendo necessaria né la pubblicazione né la registrazione. Se il diritto morale ha una durata illimitata, i diritti d'inedito, di pubblicazione e gli altri diritti di utilizzazione economica hanno valore per 50 anni oltre la vita dell'autore o dalla data della pubblicazione se si tratta di persone giuridiche. L'esercizio del diritto d'autore non deve avvenire a danno dell'interesse pubblico o in violazione della Costituzione o di altre leggi cinesi, per cui le opere che non possono essere pubblicate o distribuite sulla base di tali leggi, non ricevono tutela (art. 4 CL) (vedi il caso). Ci sono casi in cui l'utilizzo dell'opera non è sottoposto ad autorizzazione dal parte del titolare: a fini di cronaca, per finalità di pubblica istruzione, e di interesse pubblico. Descritto il lato attivo della materia, un accenno va alla violazione dell'IP ed ai meccanismi accordati di tutela, civile, penale, amministrativa e doganale. La giurisdizione sui casi civili e penali che riguardano l'IP spetta ai tribunali intermedi/distrettuali e superiori<sup>40</sup>. I primi si trovano nelle prefetture di province o regioni autonome, nelle municipalità che dipendono direttamente dal governo centrale e nei distretti delle quattro municipalità di Pechino,

Tianjin, Shanghai, Chongqing<sup>41</sup>. I tribunali superiori sono collocati nei capoluoghi delle province (regioni autonome e municipalità direttamente dipendenti dal governo centrale)<sup>42</sup>. Così come la Corte Suprema ha una sua sezione specializzata in materia di IP dal 1996, in molte province sono state create e regolamentate delle sezioni *ad hoc* presso i tribunali intermedi e superiori, con una diffusione generalizzata nel 2004 a tutte le province e nei maggiori centri urbani, cosa che denota un tendenziale interesse alla questione della tutela dell'IP<sup>43</sup>. Il ricorso alla causa civile è, di fatto, ancora limitato in Cina, rispetto al ricorso alla tutela amministrativa, a causa dei tempi più lunghi, dei costi più elevati e della ricca sfiducia nei confronti di un sistema giudiziario altamente toccato da interferenze politiche e gerarchiche e che, non a caso, è risultato arduo terreno di battaglia nell'ambito degli accordi multilaterali rivolti all'adesione della Cina alla WTO<sup>44</sup>. E' possibile rivolgersi alle Corti

---

<sup>41</sup> La RPC è suddivisa in 33 amministrazioni (suddivisioni) di livello provinciale di cui: 22 province, 5 regioni autonome, 4 municipalità (che amministrano direttamente le contee e sono dotate del livello di suddivisione della prefettura) e 2 regioni amministrative speciali. Ad ogni modo i livelli di suddivisione amministrativa sono: province, contee, comuni (centri urbani o rurali) a cui si aggiungono le prefetture (subordinate alle province) e i villaggi (subordinati al comune).

<sup>42</sup> Le Corti del popolo di livello base si trovano a livello di contee e vengono istituite in base alle esigenze del caso.

<sup>43</sup> Si ricorda, a fini di regolamentazione, la Circolare della Suprema Corte del Popolo, del luglio 2009, con cui viene ripartita la competenza giurisdizionale sulle cause di annullamento e concessione di marchi e brevetti per cui: la "IPR division" presso la "First Intermediate People's Court" di Pechino ha temporaneamente la competenza esclusiva per le cause amministrative che riguardano le vertenze di concessione e annullamento di brevetti, marchi, topografie di prodotti a semiconduttori, mentre la "IPR division" della "Second Intermediate People's Court" è competente per le cause che riguardano le varietà vegetali. Infine la "IPR division" presso l'Alta Corte di Pechino giudica su tutte le cause d'appello. Questa Circolare per la prima volta chiarisce la ripartizione del lavoro tra le "Administrative division" e le "IPR division", le quali precedentemente avevano entrambe competenza nei giudizi sull' IP. Siccome le competenti autorità amministrative hanno sede a Pechino, tutte le cause vanno trattate a Pechino. *IPRs Desk Italian Trade Commission, Canton Office*, fornito dall' Istituto per il commercio con l'estero, disponibile alla pagina internet: [http://www.mincomes.it/ipr\\_desk/asia/canton/newsletter\\_2009/8\\_2009\\_newsletter\\_IPRDesk\\_Canton-ITA.pdf](http://www.mincomes.it/ipr_desk/asia/canton/newsletter_2009/8_2009_newsletter_IPRDesk_Canton-ITA.pdf)

<sup>44</sup> La questione del "judicial review" veniva a delinearsi come una di quelle parti di negoziazione sulle quali si individuò consenso da un punto di vista generale, nel rispetto pedissequo dell'art. X:3 (b) della GATT. Ma vi era un sostanziale disaccordo "sulle competenze di queste strutture giudiziarie, non veniva indicato cosa si intendeva per

---

<sup>38</sup> Sono quei diritti di sfruttamento di cui può godere solo il titolare e che sono trasferibili solo con licenza o cessione/trasferimento. Sono: esibizione, rappresentazione, distribuzione, proiezione, trasmissione (anche via internet), utilizzazione cinematografica e televisiva, diritto d'adattamento, di traduzione, di compilazione, etc.

<sup>39</sup> Sono i diritti in capo a coloro che sono coinvolti nella trasmissione o comunicazione dell'opera: diritto degli esecutori e interpreti, diritti dei produttori di registrazioni sonore e televisive, diritti di emittenti radiotelevisive, diritti degli editori.

<sup>40</sup> Il sistema giudiziario cinese comprende i tribunali locali, quelli specializzati (corti militari, marittime e ferroviarie) e la Suprema Corte a cui spetta la supervisione su tutti gli altri organi giudicanti. I tribunali locali sono istituiti in base alle divisioni amministrative e articolati in tribunali di base, intermedi e superiori. Quelli specializzati sono istituiti a seconda delle necessità.

specializzate sia in via principale, per violazione del diritto di proprietà intellettuale o per determinarne la titolarità o i diritti derivanti dal contratto, che in seconda istanza, contro le decisioni delle autorità amministrative. L'azione civile si dovrà presentare presso un tribunale del popolo di livello intermedio, avente la giurisdizione nella località in cui la violazione ha avuto luogo, dove sono stati rinvenuti o sequestrati i beni contraffatti da parte delle autorità competenti o presso il domicilio del convenuto. Il giudizio civile offre la possibilità di ottenere dei provvedimenti d'urgenza, prima che la causa vera e propria abbia inizio, sul presupposto che vi sia una violazione in atto, che se non bloccata tempestivamente, possa comportare un danno irreparabile in capo al titolare del diritto stesso. L'azione penale, previa denuncia del presunto titolare del diritto al *Public Security Bureau* (PSB)<sup>45</sup> o all'*Economic Crime Investigation Department* (ECID)<sup>46</sup> - entrambi facenti capo al *Ministry of Public Security*, è promossa dallo Stato ed il privato potrà solo intentare un'azione civile collegata con quella penale: nel caso in cui il risarcimento del danno venga richiesto in entrambe le sedi, esso verrà definito solo in sede penale. Per ottenere un risarcimento del danno la via giurisdizionale risulta obbligata, anche se solo in

fase esecutiva dopo il ricorso alla tutela amministrativa, dove il risarcimento viene calcolato in base all'illecito profitto ottenuto, alle perdite subite dal soggetto leso e alle spese da esso sostenute per interrompere la violazione (per il marchio, art. 56 TL), in base ai danni ricevuti o ai vantaggi ottenuti (per il brevetto, art. 60 PL), in base al danno effettivo subito dal soggetto leso o ai guadagni ottenuti dalla violazione, più le spese per l'interruzione della violazione (per il diritto d'autore, art. 49 CL), con la clausola di salvaguardia dei 500.000 RMB e del milione di RMB<sup>47</sup>, nel caso di difficile determinazione e rispettivamente per marchi, diritto d'autore e brevetti. La via amministrativa di tutela dell'IP, vedrà il soggetto leso riferirsi al dipartimento amministrativo competente per materia e territorio, in base al settore di violazione. Questa procedura a lungo preferita per questione di tempi e costi e per il fatto che le autorità coinvolte iniziano le ispezioni anche se le prove fornite non sono determinate, rimane poco soddisfacente in quanto i provvedimenti assunti in tale ambito per essere applicati necessitano del ricorso all'autorità giudiziaria<sup>48</sup>. E' stato spesso osservato che i procedimenti amministrativi e le azioni civili in Cina, non costituiscono un vero e proprio deterrente contro le violazioni dell'IP e che in rari casi i contraffattori vengono puniti ai sensi delle leggi penali, anche se sotto il profilo sostanziale, gli artt. da 213 a 220 della legge penale del '79 ('97) ne sanciscono la punibilità arrivando, in alcuni casi a pronosticare pene detentive entro i sette anni. Non a caso nel 2004, con rivisitazioni nel 2007, la Corte Suprema del Popolo si è pronunciata nei confronti delle sezioni

---

indipendenza e imparzialità dei tribunali e delle procedure amministrative. Le richieste dei paesi membri della WTO erano ben più estese dell'ambito applicativo dell'art. X del GATT: "[Measures subject of review shall include customs classification, charges and valuation; taxes and tariff applied to imports and exports; the availability and distribution of import and export licenses, permits or quotas; application of measures of safeguard or balance-of-payment purposes or to protect against unfair trade [and other measures applied to protect the domestic market] ]", e in più veniva richiesta la non applicazione, per la Cina, dell'eccezione all'art X: 3(c) che non imponeva un effettivo e repentino acquisto di indipendenza da parte di quegli organi giudiziari incaricati di controllare gli atti amministrativi relativi all'esecuzione di tutti gli atti di cui all'art.X. L'obiettivo, in questo senso, era quello di evitare di gravare, ancora di più, su di un reticolato amministrativo già difettoso, finendo per incoraggiare il sistema dell'unità dei poteri". Lucia Papi, "Cina e WTO: analisi di un compromesso tra economia e diritto", tesi di laurea magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre, a.a. 2008/2009, p. 66.

<sup>45</sup> Per le violazioni del *copyright*.

<sup>46</sup> Per le violazioni di marchi e brevetti.

---

<sup>47</sup> Prima della riforma del 2009, la legge contemplava una "determinazione ragionevole in base al multiplo del corrispettivo di utilizzazione", art. 60.

<sup>48</sup> E nel caso in cui si configuri una fattispecie di reato, non avendo la competenza necessaria a procedere devono rimettere tutta la documentazione al giudice competente. Ad ogni modo se non si è soddisfatti dell'operato amministrativo si potrà sempre ricorrere al giudice secondo il principio del "dual track system".

specializzate in materia di IP abbassando sensibilmente la soglia minima necessaria per intraprendere iniziative di carattere penale nel caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale ed ha fissato le linee guida per le emissioni di sanzioni riferite a tali illeciti: uno per tutti, valga l'esempio dell'abbassamento a 500 (da 1000) delle unità riprodotte e distribuite illegalmente, per finalità di lucro, di opere letterarie, musicali, cinematografiche, software ai fini della configurabilità delle "other serious circumstances" previste per l'ingiunzione dei lavori forzati o della detenzione fino a tre anni, per violazione del diritto d'autore. Nella lotta alla contraffazione rilevanza assume, come accennato sopra per il marchio, l'attività espletata dall'amministrazione delle dogane<sup>49</sup>, che a differenza di altri paesi, in Cina vaglia sia l'importazione che l'esportazione di merci, avendo il potere di fermarne il percorso verso o dal mercato cinese. I controlli doganali operano su tre livelli: statale, distrettuale, locale. La GAC ha il potere di sovrintendere all'attività degli uffici territorialmente inferiori, che operano su sollecitazione degli utenti e attraverso il sistema di registrazione presso il GAC di Pechino: strumento che permette alle Dogane un controllo dell'esportazione di merci potenzialmente contraffatte. Se tale merce risulterà effettivamente contraffatta la GAC potrà applicare sanzioni amministrative nei confronti del mittente e/o del destinatario di tali merci e far sì che esse vengano distrutte o *de-branded* e donate ad associazioni di pubblica utilità o vendute all'asta. Avendo provveduto ad una ricognizione del materiale normativo cinese in materia di IP, osserviamone, ora, uno spaccato di azione.

2.2 *Il caso: WT/DS362/R, China – Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Right.* Sebbene da quanto

appena illustrato risulti evidente un impegno da parte della Cina nella tutela della proprietà intellettuale, essa rappresenta attualmente uno dei maggiori Paesi di provenienza di prodotti contraffatti o piratati, poi venduti nei mercati internazionali<sup>50</sup>. La considerazione dell'insufficienza della normativa di dettaglio ed a livello di *enforcement* (civile, amministrativo, cautelare, doganale e penale) nella repressione di detti fenomeni si è palesata nell'Aprile del 2007 quando gli Stati Uniti d'America hanno richiesto una consultazione con la Cina trasposta poi in seno al DSU, a cui hanno aderito Giappone, Canada, UE e Messico, concernente certe misure relative alla protezione e all'*enforcement* dei diritti di proprietà intellettuale in Cina e alla loro inconsistenza in relazione agli Accordi TRIPS:

- la determinazione di incongrue soglie di contraffazione e pirateria ai fini dell'instaurazione di procedimenti penali e dell'applicazione di sanzioni che contrastavano con l'art. 41(1) e 61 TRIPS;
- il rigido ordine gerarchico dei modi in cui le autorità cinesi dovevano disporre dei beni sequestrati, che contrastavano con gli articoli 46 e 59 TRIPS;
- il problema della tutela di quei "lavori" le cui pubblicazione o distribuzione non erano state autorizzate (e dunque proibiti), che si trovavano sprovvisti di quel minimo di tutela all'uopo stabilito anche dalla Convenzione di Berna creando, *in primis*, un caso di violazione dell'art. 9(1) TRIPS.

<sup>50</sup> Molto spesso attraverso un primo *step* nel mercato italiano, importante punto di entrata per i prodotti contraffatti destinati ad altri paesi europei. Nel triennio 2004- 2006 l'incidenza dei prodotti contraffatti di origine cinese sul totale degli articoli confiscati dalle autorità doganali italiane è stata rispettivamente dell' 82,5 %, 91,5%, 93,4%. In relazione al *Rapporto sulla contraffazione*, UNICRI (Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca sul crimine e la giustizia), 2007, Laura Siviero, *E' cinese il 93% dei prodotti falsi*, 17.12.2007, articolo pubblicato sul Sole24Ore e disponibile alla pagina: [http://www.unicri.it/www/emerging\\_crimes/counterfeiting/ctf\\_article.php?aid=23](http://www.unicri.it/www/emerging_crimes/counterfeiting/ctf_article.php?aid=23)

<sup>49</sup> Sempre in diretto collegamento con l'AIC.

A rigor di procedura, tra l'Agosto e il Dicembre 2007 è stato composto il *panel* di valutazione sul caso, con la riserva di ulteriori Paesi<sup>51</sup> dei loro "third-party rights" ed il 26 gennaio 2009 era già circolato tra i membri della WTO il rapporto<sup>52</sup> con cui il *panel* concludeva che la *Copyright Law*, e nello specifico la prima parte dell'art. 4, non era coerente con l'art. 5(1) della Convenzione di Berna, così come incorporato nell'art. 9(1) del TRIPs<sup>53</sup> e anche con l'art. 41(1) del medesimo accordo (primo motivo di ricorso). L'art. 4 (CL) stabiliva che "Le opere la cui pubblicazione o divulgazione è vietata a norma di legge non godranno della tutela della presente legge". Secondo gli Stati Uniti questa disposizione violava gli articoli 5(1) e 5(2) della Convenzione di Berna e, tramite rinvio recettizio a tali articoli, l'articolo 9 TRIPs. L'art. 5(1) contiene il principio del trattamento nazionale e quello per cui gli autori godono di una serie di diritti "specificatamente conferiti" dalla Convenzione, che si attecchiano indipendenti rispetto al principio del trattamento nazionale<sup>54</sup>: diritto esclusivo di traduzione (art. 8 CB), di autorizzare la riproduzione (art. 9 CB), di rappresentazione ed esecuzione pubblica, diffusione mediante lo strumento televisivo o lo sfruttamento cinematografico (artt. 11 e 14 CB). L'art. 5(2)<sup>55</sup>, invece, sancisce il principio della

originarietà del diritto d'autore in capo all'autore dell'opera, che legittima ad una subitanea tutela, non subordinata ad alcun riconoscimento in via amministrativa del diritto stesso<sup>56</sup>. L'art. 4 CL negava la protezione del diritto d'autore a quelle opere che hanno un contenuto parzialmente o integralmente illegale, ad esempio secondo parametri costituzionali, di ordine o moralità pubblica<sup>57</sup>, vagliato attraverso un esame amministrativo preventivo. Questo, a parere del *panel*, risultava meramente uno strumento preventivo di censura, contrario all'art. 5(1) CB, nella misura in cui sanciva un indissolubile collegamento tra tali diritti specifici, pubblicazione e/o disseminazione dell'opera. Il risultato sarebbe stato un veto amministrativo in capo ad autori dall'ingegno troppo "irrequieto", alla pubblicazione e distribuzione dell'opera ed insieme alla titolarità ed esercizio (nonché tutela) di altre facoltà di medesimo tenore rispetto alle prime e soprattutto a queste non subordinate<sup>58</sup>. Tutto ciò con la conseguenza di una distorsione applicativa anche del principio di originarietà o per dirla nei termini della legge italiana sul diritto d'autore, dell' "acquisto a titolo originario" (art. 6, l. 633/1941) del diritto d'autore alla nascita dell'opera (art. 5(2) CB)<sup>59</sup>. Partendo dal presupposto che la caratteristica del diritto d'autore ad essere congenita risultante della creazione dell'opera, è principio sacro della

---

<sup>51</sup> Argentina, UE, Giappone, Messico, Taipei, Australia, Brasile, Canada, India, Corea, Tailandia, Turchia.

<sup>52</sup> Panel Report, *China – Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights*, WT/DS362/R (Jan. 26, 2009), disponibile alla pagina: [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds362\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds362_e.htm)

<sup>53</sup> Cfr. *Panel Report*, Op. cit., para. 7.105.

<sup>54</sup> Art. 5(1) Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche: "Nei Paesi dell'Unione diversi da quello di origine dell'opera gli autori godono, relativamente alle opere per le quali sono protetti in forza della presente Convenzione, dei diritti che le rispettive leggi attualmente conferiscono o potranno successivamente conferire ai nazionali, nonché dei diritti conferiti specificatamente dalla presente Convenzione". Il testo della Convenzione è disponibile alla pagina: <http://www.interlex.it/testi/convberna.htm>

<sup>55</sup> Art. 5(2) Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche: "Il godimento e l'esercizio di questi diritti non sono subordinati ad alcuna formalità e sono indipendenti dall'esistenza della protezione nel Paese d'origine dell'opera. Per conseguenza, al di fuori delle clausole della presente Convenzione,

---

*l'estensione della protezione e i mezzi di ricorso assicurati all'autore per salvaguardare i propri diritti sono regolati esclusivamente dalla legislazione del Paese nel quale la protezione è richiesta*".

<sup>56</sup> La pubblicazione dell'opera (pubblicazione per la prima volta in Cina o pubblicazione all'estero ed entro un mese anche in Cina) è rilevante in Cina, per quanto riguarda il riconoscimento del diritto d'autore sul suolo cinese, nel caso in cui l'opera sia attribuibile ad un soggetto straniero il cui Paese non abbia sottoscritto un accordo in materia di diritto d'autore o una convenzione internazionale con la Cina. Si ritiene che solo in questo caso possa giustificarsi il principio di cui all'art. 4 CL.

<sup>57</sup> Oppure "jeopardize social ethics or fine national cultural traditions." Cfr. *Panel Report*, Op. cit., para. 7.79

<sup>58</sup> Cfr. *Panel Report*, Op. cit., paras. 7.50, 7.117, 7.139.

<sup>59</sup> Cfr. *Panel Report*, Op. cit., paras. 7.145, 7.147, 7.153. In realtà il *panel* avrebbe omesso di pronunciarsi specificatamente su questa questione, ma ne ha fatto discendere conseguenze ablativo dalla violazione dell'art. 5(1) CB, adducendo motivi di economia processuale.

Convenzione esattamente quanto quello della legittima scelta da parte di uno Stato membro dell'Unione<sup>60</sup> di “*consentire, vigilare o vietare, mediante provvedimenti legislativi o di polizia interna, la circolazione, la rappresentazione, l'esportazione di qualsiasi opera o produzione*“, a parere del *panel* per raggiungere lo stesso obiettivo di controllo e legittima censura, ma congruamente con le disposizioni della Convenzione stessa, la Cina avrebbe potuto poggiarsi sulla solida base giuridica dell'art. 17 CB<sup>61</sup>. La differenza? Sostanziale, poiché quest'ultimo articolo non incide sulla creazione e titolarità in capo all'autore dell'opera, del *zhuzuoquan*<sup>62</sup>, ma solo sull'esercizio di quelle esclusive facoltà di circolazione, esportazione e rappresentazione delle opere contrarie all'ordine pubblico, anche nel senso atecnico del termine. Mancando il riconoscimento in capo all'autore di un diritto sulla sua propria opera d'ingegno, la normativa cinese in questione si mostrava in netta incongruenza anche con l'art. 41(1) TRIPs, in apertura della prima Sezione della Parte terza dell'Accordo e denominata appunto “*Enforcement of Intellectual Property Rights*”<sup>63</sup>. In seconda battuta (secondo motivo di ricorso) il *panel* si è trovato ad affrontare la disciplina sanzionatoria cinese di risposta al problema della contraffazione e della pirateria, con un'analisi combinata dell'art. 27 del Regolamento doganale in materia di IP ed il

corrispondente art. 30 delle Misure di attuazione, per cui, a parere degli Stati Uniti, ci sarebbe stata una irregolare re-immissione di prodotti contraffatti o piratati sui circuiti commerciali<sup>64</sup>. Come non abbiamo mancato di accennare sopra, secondo questi articoli, l'Autorità doganale cinese, in caso di confisca di beni piratati o contraffatti, provvederà in prima battuta a disporre che siano trasferiti a titolo gratuito ad associazioni aventi fini di pubblica utilità<sup>65</sup>, oppure, a titolo oneroso al soggetto individuato come legittimo titolare del diritto di proprietà violato. Nel caso in cui ciò non sia possibile, l'Autorità doganale può metterli all'asta, ma solo dopo aver rimosso il marchio contraffatto, ovvero tutte quelle caratteristiche del prodotto o segni di cui è stata riconosciuta l'idoneità a ledere il diritto di proprietà intellettuale altrui; in ultima *ratio*, nel caso in cui non si possa procedere ad un'utile rimozione del *brand*, si provvederà alla distruzione dei beni confiscati. Con questo motivo di ricorso gli Stati Uniti avevano sollevato una questione di incompatibilità con l'impegno discendente dall'art. 59 TRIPs, per cui, nell'ambito delle misure doganali a tutela dell'IP, gli Stati membri (le competenti Autorità) della WTO, in conformità con l'art. 46 TRIPs, hanno la facoltà/autorità di ordinare la distruzione o la rimozione dal canale di mercato del bene illegale. L'art. 46 riguarda i rimedi a disposizione della Autorità preposte per realizzare un efficace deterrente contro fenomeni di violazione dell'IP e lascia sostanzialmente libera l'Autorità stessa nella scelta del rimedio più adeguato al caso concreto, ovvero quello che “*avoid any harm caused to the right holder*”: “*disposed of outside the channels of commerce*” o, come nel caso in cui non si possa eliminare l'elemento di distintività del bene, “*destroyed*”. Il problema della normativa cinese,

---

<sup>60</sup> Con il termine Unione si richiama il preambolo motivazionale, nonché l'art. 1 della Convenzione di Berna, per cui: “*I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche*”.

<sup>61</sup> Cfr. *Panel Report*, Op. cit., para. 7.191.

<sup>62</sup> Traduzione pinyin del termine diritto d'autore secondo l'espressione della lingua romanza, altrimenti detto, secondo la concezione anglosassone dello stesso diritto, *banquan* (copyright).

<sup>63</sup> Art. 41(1) TRIPs: “*Members shall ensure that enforcement procedures as specified in this Part are available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of intellectual property rights covered by this Agreement, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements. These procedures shall be applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to legitimate trade and to provide for safeguards against their abuse*”.

---

<sup>64</sup> Cfr. *Panel Report*, Op. cit., paras. 7.197, 7.199

<sup>65</sup> La Cina infatti dimostrava di avere un accordo con la Croce Rossa in tal senso. Cfr. *Panel Report*, Op. cit., paras. 7.303, 7.307.

secondo gli Stati Uniti, era quello di fissare, con un ordine gerarchico prescrittivo i rimedi attuabili dall’Autorità doganale, laddove quello degli articoli TRIPs citati era solo indicativo e lasciava aperta anche una scelta immediata di distruzione diretta delle merci confiscate, senza passare attraverso alcuna obbligata trafila. Il *panel* in risposta al quesito sollevato ha effettivamente sottolineato l’ampia discrezionalità<sup>66</sup> delle Autorità doganali degli Stati membri nella scelta, sempre senza alcun tipo di risarcimento, della rimozione dai circuiti commerciali o della distruzione delle merci, in base al combinato disposto degli artt. 46 e 59 TRIPs, con il solo limite della proporzionalità del provvedimento alla gravità della violazione e tenendo conto degli interessi dei terzi<sup>67</sup>: il termine di riferimento dell’articolo 59 TRIPs non è l’art. 46 di per sé, ma i cinque principi che esso racchiude<sup>68</sup>. Ovviamente ci saranno casi in cui la distruzione diretta si atteggia come unico rimedio disponibile, ovvero, come descritto nell’ultimo periodo dell’art. 46 TRIPs, laddove la semplice rimozione del marchio contraffatto non sia elemento utile per permettere una re-immissione del bene nei circuiti commerciali, ma oltre questi casi limite la scelta sarà totalmente rimessa all’Autorità: anche la scelta di distruggere direttamente le merci in violazione. Detto ciò il *panel*, tenendo a mente la prescrizione generale dell’art. 1(1) TRIPs, che sancisce non il dovere, ma la possibilità degli Stati membri di implementare l’Accordo in maniera più stringente rispetto a quanto in esso stabilito essendo liberi di determinarne il metodo più

appropriato di esecuzione nei rispettivi ordinamenti nazionali, ha ritenuto che gli Stati Uniti non avevano dimostrato la generale idoneità delle norme doganali cinesi a violare “a prima vista” gli articoli 46 e 59 TRIPs. In sostanza, mancava una dimostrazione del danno effettivo che il supposto ordine gerarchico avrebbe procurato al titolare del diritto sul bene contraffatto o piratato ed ad ogni modo il *panel* ha addirittura dimostrato la natura non vincolante dell’ordine dei rimedi descritto dalla norma, in quanto, sia il sistema della donazione ad organizzazioni di pubblica utilità, sia la vendita al titolare del diritto di proprietà intellettuale non escludono la possibilità di eliminare o distruggere direttamente le merci oggetto di violazione. All’uopo, la Cina aveva provveduto ad addurre una serie di percentuali che dimostravano come negli ultimi tre anni prima della controversia la fattispecie della distruzione delle merci contraffatte e piratate superava di gran lunga quella relativa alle altre modalità di azione: 1) distruzione da 44.90% a 57.5%; 2) donazioni da 53.5% a 39.5%; 3) aste da 0.87% a 2.2%; 4) vendita al titolare del diritto da 0.65% a 1%<sup>69</sup>. Il ricorso è stato però accolto in parte. Nel caso di “*counterfeit trademark goods*”, l’art. 46, quarto periodo TRIPs, risulterebbe violato nel momento in cui la normativa doganale richiede, come unico requisito procedurale per la vendita all’asta delle merci contraffatte la rimozione del marchio. In effetti la norma individua la semplice rimozione del marchio apposto illegalmente sul bene, per la nuova immissione nei circuiti commerciali, come una eccezione alla minima prassi richiesta dall’Accordo, in cui questa sola accortezza non risulterebbe sufficiente. Inoltre se si concedesse all’eccezione di divenire disciplina normale del caso in questione, in quello stesso caso si addiverrebbe certamente ad un’ipotesi di

---

<sup>66</sup> Cfr. *Panel Report*, Op. cit, paras. 7.238, 7.240

<sup>67</sup> Il Panel ha infatti statuito che in base all’art. 46 :1) ci deve essere una autorità che svolga funzioni all’uopo; 2) la competente autorità, avrà poi “l’autorità “ di ordinare la distruzione o altro smaltimento dei beni contraffatti o piratati e ciò significa che “[t]he obligation is to ‘have’ authority not an obligation to ‘exercise’ authority”. E ancora, “the obligation that competent authorities ‘shall have the authority’ to make certain orders is not an obligation that competent authorities shall exercise that authority in a particular way, unless otherwise specified.” Cfr. *Panel Report*, Op. cit, para. 7.236 e para. 7.238.

<sup>68</sup> Cfr. *Panel Report*, Op. cit, paras. 7.264, 7.266, 7.270.

---

<sup>69</sup> Cfr. *Panel Report*, Op. cit, paras. 7.353, 7.354.

violazione palese dell'art. 1(1) TRIPs, che attribuisce ai Paesi WTO "libertà per eccesso" di implementazione dell' accordo, ma nel rispetto dei requisiti minimi essenziali di tutela in esso sanciti. E' importante vedere che gli Stati Uniti, non hanno contestato il modo in cui la Cina ha applicato la sua regolamentazione doganale, ma le norme in sé. Ad ogni buon grado, sulla scorta di queste ultime considerazioni, relative al margine di manovra accordato dall'art. 1(1) TRIPs ai Paesi WTO, il *panel* si è trovato a dover respingere anche il terzo motivo di ricorso proposto dagli Stati Uniti. Esso si basava sulla violazione dell'art. 61, primo periodo, TRIPs per cui "i membri prevedono procedimenti penali e sanzioni da applicare almeno nei casi di contraffazione intenzionale di un marchio o di violazione del diritto d'autore su scala commerciale"<sup>70</sup> e dell'art. 41(1) TRIPs, poiché come negli altri motivi di ricorso non si realizzava una adeguata tutela dell'IP come istituzionalmente richiesto dal TRIPs. Le questioni oggetto di dibattito riguardavano in questo caso le "soglie di valore" individuate dalla Legge Penale cinese (*Criminal Law* - 1979) e da due interpretazioni della Suprema Corte del Popolo (n. 19/2004 e n. 6/2007) solo al di sopra delle quali l'ordinamento cinese risponde con l'attivazione di procedimenti penali e l'applicazione di sanzioni nei confronti degli atti di volontaria contraffazione e pirateria (es. 500 copie di un DVD o approssimativamente un valore di 7.000 dollari di beni contraffatti). Tali soglie di valore, che l'USTR individua come primo sintomo di una "*chronic underutilization of deterrent criminal remedies*"<sup>71</sup>, avrebbero dovuto essere corrispondenti al concetto di violazione "*on a commercial scale*" dell'art. 61 TRIPs<sup>72</sup>. Gli

articoli 213, 215, 217, 218 e 220 della Legge Penale cinese venivano contestati per la loro vaghezza nell'individuare le circostanze in cui atti di contraffazione e pirateria avrebbero trovato punizione nell'ordinamento penale cinese: gli articoli si riferiscono in via del tutto generica a casi in cui "*the amount of sales [of commodities bearing counterfeit registered trademarks] is relatively large*" o "*the circumstances are especially serious*" o ancora "*the amount of illegal gains is huge or if there are other especially serious circumstances*", ecc. Inoltre l'art. 220 nell'applicare le disposizioni degli art. 213 e 219 si riferisce al concetto di "*unit*" che commette violazione, invece di persona fisica: come se l'ampiezza della violazione potesse rilevare penalmente allo stesso modo, indipendentemente dal soggetto che l'ha posta in essere. Oltre a ciò, la Legge Penale cinese non dà una definizione al suo interno di "soglia di violazione seria" o "larga" o addirittura "enorme". Le uniche disposizioni di dettaglio a cui appellarsi sono le due, sopra citate, interpretazioni della Corte Suprema del Popolo in cui si è dato valore a tali qualificazioni attraverso il riferimento ad un certo "volume di affari illegali" (determinato in base al valore dei prodotti realizzati, stoccati, trasportati e venduti), "guadagno illecito" (in termini di profitto) o al numero di "copie illegali"<sup>73</sup>. Gli Stati Uniti, però sottolineavano come l'art. 12 della interpretazione giurisprudenziale del 2004<sup>74</sup> in relazione alla

<sup>70</sup> Art. 61 TRIPs: "*Members shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale*"

<sup>71</sup> USTR, 2009 Report to Congress on China's WTO Compliance, p. 82.

<sup>72</sup> Cfr. Panel Report, Op. cit, para. 7.182.

<sup>73</sup> Ad esempio: per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 213 della Legge Penale, la Suprema Corte del Popolo ha individuato la rilevanza penale dell'atto di contraffazione qualora "*the circumstances are serious*"(para. 7.399), ovvero "*the illegal business operation volume of not less than 50,000 Yuan or the amount of illegal gains of not less than 30,000 Yuan*"(para. 7.400). Oppure, in relazione all'art. 217, la stessa Corte prevede sanzioni per violazione del copyright quando "*the amount of illegal gains is relatively large, or if there are other serious circumstances*"(para. 7.408), ovvero quando il guadagno arriva ad un tetto di 50.000 Yuan (guadagno relativamente grande) o ci sono casi di riproduzione e distribuzione che possono arrivare a superare le 500 copie (altre circostanze gravi) (paras. 7.409, 7.411).

<sup>74</sup> "Interpretation Concerning Some Issues on the Specific Application of Law for Handling Criminal Cases of Infringement upon Intellectual Property Rights", la quale ha determinato le soglie di perseguibilità dei crimini di violazione dell'IP. L'interpretazione

determinazione dell' *"illegal business volume"* richiedeva di utilizzare "i prezzi ai quali i prodotti sono attualmente venduti" o "il prezzo apposto o gli attuali prezzi a cui i beni si trovano venduti sul mercato a seguito di investigazione". In altre parole il prezzo utilizzato per la determinazione del volume sarebbe quello dei beni in violazione e non il prezzo dei beni legittimi. In sostanza: più basso è il prezzo più beni contraffatti e piratati servono affinché l' *"infranger"* venga sanzionato, rimanendo così scoperti da legittima punizione molti casi di violazione dell'IP. Il secondo aspetto della questione riguardava invece la copertura in termini di *"criminal procedures and penalty"* di casi di riproduzione e distribuzione non autorizzata di opere d'ingegno sottoposte a *copyright*. L'art. 217 della Legge Penale cinese stabilisce l'applicazione di rimedi penali per quegli atti di pirateria che riguardano la riproduzione e distribuzione (*fuzhifaxing*) di un'opera letteraria, musicale, software, opere visive, senza il permesso del titolare del diritto d'autore e la riproduzione e la distribuzione di una registrazione audio o video prodotta da un'altra persona senza il consenso del produttore. Considerando congiuntamente la riproduzione e distribuzione, gli Stati Uniti ipotizzavano che il tenore dell'articolo avrebbe portato al punto che casi di volontaria pirateria su scala commerciale che consistevano in riproduzione non autorizzata – ma non non-autorizzata distribuzione – di opere *copyrighted* e *vice versa*, avrebbero potuto non essere soggette a procedimenti penali e sanzioni. Ad ogni buon grado il *panel* ha respinto le argomentazioni degli Stati Uniti dichiarandole ancora una volta contestazioni teoriche e non in grado di provare in maniera sufficientemente convincente l'inidoneità della legislazione penale

cinese a soddisfare la lettera dell'art. 61 TRIPs<sup>75</sup>. La chiave di volta di questa decisione si è semplicemente basata sul tenore dell'art. 61 TRIPs, a discapito di copiose, ma frammentate argomentazioni statunitensi, le quali hanno portato ad esempio le misure di contrasto al fenomeno da essi applicate, *reports* industriali dettagliati sul volume del materiale oggetto di violazione sequestrato dalla polizia (il quale in molti casi risultava cadere al di sotto delle soglie) ed altri dati esplicativi. Secondo il *panel* non sarebbe richiesta agli Stati membri WTO la previsione di norme e sanzioni penali contro tutti i possibili atti di contraffazione e pirateria, ma solo contro quelli che si atteggiavano su "scala commerciale", ovvero che assumono una certa rilevanza in termini di importanza o estensione, non assoluta, ma in relazione al mercato del prodotto di riferimento. Ovvero, un conto è parlare di "attività su scala commerciale", altro è "attività commerciale" semplice<sup>76</sup>. Non si può ritenere che con il termine in questione il TRIPs avesse voluto intendere una valutazione qualitativa sul proposito dell'attività: avrebbe significato un inutile processo alle intenzioni. Indubbiamente, "commerciale" è un termine qualitativo, ma sarebbe stato un errore leggerlo solo in questi termini: bisognava aggiungere un livello quantitativo<sup>77</sup>. Dunque, in sostanza quello che il *panel* ha sostenuto è che, non potendosi dare una definizione del concetto "su scala commerciale" in termini assoluti, ma solo relativi, non si sarebbe potuto pronunciare per la non conformità all'art. 61 TRIPs della normativa, anche interpretativa,

---

della Suprema Corte dell'Aprile 2007 è invece denominata: "Several Issues of Concrete Application of Law in Handling Criminal Cases of Infringement upon Intellectual Property Rights".

---

<sup>75</sup> Cfr. *Panel Report*, Op. cit., par. 7.614: "the United States did not provide data regarding products and markets or other factors that would demonstrate what constituted 'a commercial' scale in the specific situation in China's marketplace."

<sup>76</sup> Comunque il *panel*, nella ricerca di una definizione è partito dal concetto di attività commerciale, utilizzando il "dictionary approach" e concludendo che "commercial" significhi "basically, engaged in buying and selling, or pertaining to, or bearing on, buying and selling" (para. 7.535). Poi si concentrato sul concetto di "scala commerciale".

<sup>77</sup> Cfr. *Panel Report*, Op. cit., par. 7.577.

cinese in questione. Il *panel* ha dunque ritenuto che una pronuncia in tal senso si sarebbe potuta avere solo se gli Stati Uniti fossero stati in grado di provare con esattezza l'estensione degli atti di contraffazione e pirateria in ogni singolo settore merceologico<sup>78</sup>: nella pratica che venissero forniti dati quantitativi idonei a dimostrare che le violazioni al di sotto delle soglie cinesi erano su scala commerciale e non la semplice contestazione delle soglie o dei fattori considerati per stabilirle. Quindi fuori da quel caso, a livello teorico, le soglie cinesi funzionavano, non permettendo - per lo meno allo stato delle prove d'accusa - ad una serie di atti di acquistare rilevanza penale, perché non così elevati da raggiungere la "scala commerciale", in rapporto al relativo mercato di riferimento. Certo, era pur vero che molte attività illecite sarebbero rimaste senza punizione, ma solo quelle per la cui rilevanza o estensione non si sarebbero potute paragonare ad una tipica e usuale attività commerciale per un dato prodotto in un dato mercato. Ovvero la "commercial scale", unica e sola rilevante per il TRIPs<sup>79</sup>. Raggiunta questa conclusione sono cadute tutte le altre considerazioni in merito alla contrarietà della disciplina *de quo* con l'art. 61 TRIPs.

3. *L'operato del panel: analisi critica.* Nel caso appena descritto il *panel*, per la prima volta si è trovato di fronte ad una serie di questioni specifiche in materia di IP a cui ha risposto con l'adozione di criteri che indubbiamente necessitano di un affinamento. Al di là dell'analisi sui tre motivi di ricorso, il rapporto è interessante perché suggerisce una inaspettata flessibilità nel

rispetto dell'Accordo da parte dei membri WTO e sia perché potrebbe aver un po' sfuocato sia la tradizionale distinzione tra "as such" e "as applied", sia la linea di demarcazione tra le violazioni e le non-violazioni del TRIPs, secondo lo stesso TRIPs. Tornando sull'ultima questione trattata, il *panel* avrebbe potuto chiarire meglio in quale modo i Paesi membri WTO, ed *in primis* la Cina, avrebbero dovuto approcciarsi al dettato dell'art. 61 TRIPs. E' pur vero che con l'interpretazione adottata in merito all'inciso "commercial scale", il *panel* ha tracciato una cartina delle future "rivendicazioni" (alla Cina), in tema di IP, ma probabilmente ha mancato un po' di utilità nel non prevedere una chiara guida per i governi che ricercano un meccanismo che vada ad allineare le legislazioni nazionali sull'IP alla ragione teleologica delle obbligazioni TRIPs, almeno nella misura in cui desiderino utilizzare tali soglie. A detta del *panel* la "commercial scale" differisce in base al prodotto e al mercato, così ai legislatori degli Stati membri, per ottemperare a quando richiesto dal TRIPs, sarà richiesto di definire come di rilevanza penale casi di contraffazione e pirateria, ipoteticamente attraverso: 1) soglie separate per ogni prodotto e mercato; 2) determinando una soglia uniforme al livello più basso di una attività su scala commerciale per ogni prodotto e mercato coperto dalla legge; 3) eliminando le soglie in favore di una definizione qualitativa di attività su scala commerciale. La prima ipotesi risulta altamente complessa oltre che incongruente: due atti di pirateria o contraffazione potrebbero riguardare differenti prodotti, ma risultare ad un medesimo livello di violazione in base al mercato di riferimento. Infatti, secondo il criterio adottato dal *panel*, l'Accordo TRIPs potrebbe richiedere che un tipo di attività sia incriminata ed un'altra no, a seconda che sia stata più grande o più piccola di una usuale attività commerciale per quanto

<sup>78</sup> Perché attività di pirateria e contraffazione "su scala commerciale" significa per il *panel* un'attività che raggiunge una certa grandezza e rilevanza commerciale al punto di atteggiarsi come una tipica e usuale attività commerciale, con rispetto ad un dato prodotto e ad un dato mercato e nel lungo periodo, fonte di redditività. Questo ultima indicazione anche se data dal *panel* non si trova poi nella successiva argomentazione dello stesso, come caratteristica critica di definizione della "scala commerciale", ciò che conta è se l'attività condotta in violazione dell'IP sia uguale o più estesa di una usuale e tipica operazione di affari per quel dato prodotto e quel dato mercato.

<sup>79</sup> Cfr. *Panel Report*, Op. cit., paras. 7.617, 7.628, 7.629, 7.632.

riguarda il prodotto o il mercato in questione. La seconda ipotesi guarda invece ad una soglia intesa come minimo comune denominatore, che risulta indubbiamente più praticabile. Tuttavia a meno che il governo non conduca una revisione completa di tutti i mercati e i prodotti di sua competenza per individuare la soglia più bassa ammissibile, quella soglia minima avrebbe probabilmente bisogno di essere molto bassa o addirittura pari a zero per garantire che siano catturate tutte le attività su scala commerciale. L'ultima opzione sarebbe quella più praticabile anche se, come sollevato dal *panel* l'idea di scala commerciale mal si presta ad una definizione semplicemente qualitativa dell'attività, dato che deve essere scollegata dalla questione dell'esistenza di un proposito commerciale<sup>80</sup>. Quello che è significativo notare in merito a questo motivo di ricorso è che il *panel* non ha ritenuto che il regime cinese di rilevanza penale delle soglie di contraffazione e pirateria fosse conforme con l'art. 61, ma semplicemente che gli Stati Uniti non erano stati in grado di provare le loro accuse ed è per questo che ha rifiutato di pronunciarsi nel senso da essi richiesto. In base a quanto statuito dunque non si configurava di fatto un obbligo per la Cina di modificare le sue soglie. Ma non vi sarebbe stato alcun obbligo neppure in merito alla questione della regolamentazione doganale, perché neppure in quel caso gli Stati Uniti erano riusciti a provare la inidoneità di quelle norme, in quanto tali, rispetto al dettato TRIPs. Sicuramente la Cina avrebbe dovuto fornire, da quel momento in avanti, un originario riconoscimento del diritto d'autore nel caso di opere vietate. Tuttavia - ci si chiede - se la distribuzione di quei beni è interdetta, un tal riconoscimento non sarà di grande aiuto ai titolari del diritto d'autore,

---

<sup>80</sup> James Mendenhall, *WTO Panel Report on Consistency of Chinese Intellectual Property Standards*, The American Society of International Law, Volume 13, Issue 4, Aprile 2009.

soprattutto se si parte dal presupposto che le leggi cinesi sulla censura - ugualmente gravi, ma meno contestate dalla comunità internazionale - trovano sicuramente miglior applicazione rispetto a quelle sul *copyright*, anche semplicemente partendo da un punto di vista culturale. Allo stesso modo per quanto riguarda la questione della vendita all'asta dei beni contraffatti: risulta limitato l'impatto del rapporto sulla legislazione cinese a riguardo, in quanto, dai dati riportati dalla Cina, solo l'1% dei beni sequestrati risultava oggetto di questo procedimento di re-immissione nei circuiti commerciali. Ad ogni buon grado la rilevanza di questo rapporto è incontrovertibile sia per quanto riguarda l'esempio che ne può scaturire per altri paesi dotati di una legislazione simile a quella cinese in tema di protezione dell'IP, sia per i futuri dialoghi bilaterali e le future controversie tra Cina e Stati Uniti (e paesi terzi). Le determinazioni del *panel* sul secondo e sul terzo motivo di ricorso sollevano due importanti questioni. La prima è se l'aver previsto su "carta" l'esercizio di poteri previsti dall'Accordo TRIPs, nella Parte III "*Enforcement of Intellectual Property Rights*", sia sufficiente ad uno Stato per risultare in linea con quelle disposizioni, anche se quei poteri poi non sono di fatto utilizzati. La seconda è se il *panel* di risoluzione delle controversie debba avere contezza effettiva delle violazioni attraverso la ricezione di elementi di prova meticolosi in relazione al caso concreto o meno, quando si tratta di ricorsi che mirino a verificare la corrispondenza "*as such*", ovvero in quanto tale, della disciplina sottoposta a giudizio con le disposizioni TRIPs. I ricorsi, nei confronti della legislazione cinese, in questo caso battevano sulla conformazione della legislazione in sé e non su come quella stessa disciplina trovava applicazione in ogni singolo caso particolare (*as applied*)<sup>81</sup>. Questa distinzione non è nuova al diritto WTO: uno Stato membro

---

<sup>81</sup> Cfr. *Panel Report*, Op. cit., paras. 7.28,7.212, 7.416.

può contestare una legge in quanto tale ed in quel caso richiedere l'esame di essa e la sua compatibilità con gli *standard* WTO. Mentre un ricorso sul come quella legge viene applicata chiede una verifica non approssimativa dell'applicazione di quella legge nello specifico caso concreto. La differenza è notevole se si pensa che una misura può essere accettabile in quanto tale, perché redatta in termini generali, ma incongruente nella sua applicazione pratica, attraverso regolamenti amministrativi non in linea con gli obblighi WTO. In questo caso, il *panel* era stato chiamato a “*to make an objective assessment of the meaning of the relevant provisions of that [Chinese] measure*” per determinarne l'incongruenza “*as such*” con le obbligazioni discendenti dal Trattato<sup>82</sup>. Cercando di dare questo oggettivo giudizio sul significato delle leggi e dei regolamenti in questione, il *panel*, in assenza di testuale incompatibilità, ha considerato la prova dell'attuale applicazione della legge. Così gli Stati Uniti hanno stabilito, per ogni misura contestata, l'incompatibilità tra la legge cinese e l'Accordo TRIPs, ma il *panel* ha chiesto la prova di come il testo giuridico veniva applicato per verificare se vi era corrispondenza tra il significato attribuito alle leggi e regolamenti in questione dal governo Cinese e la loro attuale applicazione. Nel primo motivo di ricorso “*as such*” non si erano palesati problemi di sorta in quanto era evidente anche superficialmente l'incongruenza tra la disciplina cinese in materia di tutela del diritto d'autore (art. 4 CL) e l'art. 5 della Convenzione di Berna, così come inglobato nel TRIPs. Allo stesso modo gli Stati Uniti sono riusciti ad averla vinta in merito alla questione delle aste. Invece in merito alla prima parte del secondo ricorso e sulla questione delle soglie penali, il *panel* ha dovuto interpretare *standard* non definiti dall'Accordo TRIPs: il concetto di “avere (un') autorità” (art. 59 TRIPs) e

la definizione di “scala commerciale” (art. 61 TRIPs). Nel tentativo di colmare lacune di definizione secondo un approccio teleologico al Trattato, il *panel* ha voluto/dovuto verificare se le misure adottate dalla Cina avevano impedito al TRIPs di operare come avrebbe dovuto. In altre parole, se l'Accordo fa riferimento a concetti non estrinsecati (come nel caso di “*commercial scale*”) o solo richiede la concessione di un certo potere ad una autorità competente, poi la parte reclamante dovrà dimostrare che la misura è applicata in modo incompatibile con l'Accordo<sup>83</sup>. Per chiarire ancora meglio: all'art. XXIII del GATT, si rinviene la previsione istituzionale del *Dispute Settlement Understanding*, il quale trova la sua giustificazione nei casi in cui una parte abbia motivo di ritenere che benefici ad essa discendenti dall'Accordo siano stati resi nulli o pregiudicati o che un obiettivo dell'Accordo stesso sia stato impedito, da:

- a) il fallimento di un'altra parte nell'adeguarsi alle proprie obbligazioni discendenti dal Trattato;
- b) l'applicazione di misure, sia configgenti che non, con le disposizioni del trattato;
- c) ulteriori circostanze.

Ad implementare tale articolo si aggiunge l'“*Understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes*” il quale detta la disciplina specifica per il ricorso a questo strumento di risoluzione delle controversie di carattere arbitrale. Al verificarsi delle condizioni sopra esposte si innesca un meccanismo procedurale che si snoda in diverse fasi: una fase di consultazione ed un negoziato tra le Parti interessate; una fase di costituzione di una

<sup>82</sup> Cfr. *Panel Report*, Op. cit., para. 7.28.

<sup>83</sup> Questo, secondo la normale procedura descritta all'art. XXIII GATT, per cui, quando si instaura una procedura contenziosa, l'onere della prova risiede in capo allo Stato che l'ha attivata, il quale dovrà provare l'illiceità della condotta altrui, mentre alla parte convenuta spetta di provare di non aver causato nessun danno di natura economica.

commissione incaricata di accertare i fatti e il diritto; una fase processuale culminante nella redazione di un rapporto della commissione; una fase di discussione e adozione del rapporto da parte degli organi del GATT (*General Council*, anche detto *Dispute Settlement Body* quando esercita funzioni giurisdizionali); una fase esecutiva di adempimento di quanto indicato nel rapporto<sup>84</sup>. All'art. 6 dell' *Understanding* viene descritta la costituzione della commissione, il *panel*, che per potersi pronunciare necessita di avere una chiara visione sulle "specifiche misure" sottoposte a giudizio, anche e soprattutto attraverso una giustificazione giuridica della loro presunta contrarietà con il Trattato o comunque dell'illiceità della condotta altrui. Letteralmente questo articolo sembrerebbe escludere la possibilità che il *panel* si pronunci su ipotesi ricorsi che abbiano ad oggetto le misure "in quanto tali" (senza una specificazione pratica), ma al contrario come sottolineato in più di una interpretazione dall' *Appellate Body*<sup>85</sup> la stessa legislazione in sé potrà configurare come "misura" da sottoporre al vaglio del *panel*. In questo caso verrà effettuata una sovrapposizione tra la legislazione nazionale "as such" e l'articolato internazionale di riferimento, senza una specifica prova dell'applicazione concreta di tale legislazione. Mentre nel caso in cui oggetto del ricorso sia la legislazione "as applied", la valutazione verterà sulle specifiche misure in atto. A tutto ciò si aggiunga che l'art. 64, comma 2, del TRIPs prevede che: "L'art. XXIII, paragrafo 1, lettere b) e c) del GATT 1994 non si applica alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente accordo per un periodo di cinque anni

<sup>84</sup> Per una visione più approfondita del sistema DSU e degli altri meccanismi transitori di controllo WTO, si veda: Cfr. Lucia Papi, "Cina e WTO: analisi...", Op. cit. pp. 152 e ss.

<sup>85</sup> Per una visione più approfondita della questione si veda la sezione "Interpretation and Application" dell' "Understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes", in cui vengono riportate le decisioni interpretative degli organi di risoluzione delle controversie in seno al DSU. Quelle a cui ci si riferisce incominciano con: Appellate Body, US – 1916 Act, Articolo 6, Sezione 3: *Basic requirements under Article 6.2*, n. 176. Disponibile sul sito della WTO, alla pagina: [http://www.wto.org/english/res\\_e/booksp\\_e/analytic\\_index\\_e/dsu\\_03\\_e.htm#article6](http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/dsu_03_e.htm#article6)

dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC" (quindi 1 gennaio 2000). Questa moratoria è stata estesa per un periodo indeterminato a causa del continuo disaccordo in materia<sup>86</sup>. Gli Stati Uniti hanno sempre spinto per la fine della moratoria, ma altri Paesi erano preoccupati di una apertura in tal senso, soprattutto quelli che riconoscevano di avere una legislazione ancora un po' confusa in tema di *standard* di brevettabilità o di condizioni per il rilascio di licenze obbligatorie<sup>87</sup>. Pare doveroso tirare le somme del discorso: la rilevanza di questa pronuncia è palese in quanto il *panel*, non si sarebbe potuto pronunciare come invece ha fatto, richiedendo prove concrete agli Stati Uniti, che la legge "as applied" configurava una violazione del Trattato, anche se le tre richieste di verifica erano state depositate come "as such". La giustificazione l'abbiamo vista: trovandosi il *panel* di fronte a dei concetti non estrinsecati, come la "commercial scale", la semplice sovrapposizione normativa non sarebbe stata possibile e si è propeso per una verifica del dato concreto applicativo. Altro motivo di rilevanza del *report* in questione e collegato al maggior onere di prova richiesto dalla parte "attrice" per la verifica di mancata conformità, è anche quello del maggior margine di manovra concesso ai membri WTO in relazione ai loro impegni. In passato il *Dispute Settlement Body* ha spiegato che per conformità al Trattato si intende un rigoroso rispetto delle sue disposizioni<sup>88</sup>, tuttavia questo rapporto suggerisce

<sup>86</sup> Organizzazione Mondiale del Commercio, Doha WTO ministeriale 2005: Dichiarazione ministeriale, WT / MIN (05) / DEC / 1, par. 45, 18 Dicembre 2005. Disponibile alla pagina: [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). Vedi anche: Daniel Gervais, *The Trips Agreement: Drafting History and Analysis*, 2008, pp. 509-510.

<sup>87</sup> Cfr. Daniel Gervais, Op. cit., pp. 115-122. Non a caso gli Stati Uniti e altri Paesi portano avanti un negoziato rivolto all'*enforcement* della tutela dell'IP, al di fuori della WTO. Questo negoziato, *Anti-Counterfeiting Trade Agreement* (ACTA), che è stato reso pubblico il 21 Aprile scorso, anche grazie alle spinte della Comunità Europea, non è un vero e proprio accordo multilaterale, ma neppure regionale, è piuttosto una comunione di paesi "dai gusti affini", che definiscono il tipo di "enforcement" richiesto ai fini dell'ingresso: in sostanza se si assicura un certo grado di tutela dell'IP a livello concreto, lo sforzo verrà ripagato con dei vantaggiosi accordi commerciali successivi all'ingresso nel negoziato.

<sup>88</sup> *India-Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products*, WT/DS50/AB/R, paras. 62, 69, 97, adottato il 16 Gennaio 1998.

un'aderenza meno rigorosa di quella che si credeva inizialmente: così, di fatto, alla Cina è stata data ampia libertà di azione nell'attuazione di due impegni fondamentali come la distruzione di merci contraffatte o piratate ed il perseguimento penale degli autori di tali violazioni.

4. *La vittoria di Microsoft.* In relazione ai motivi di ricorso rigettati dal *panel* - soglie di rilevanza penale ed ordine gerarchico nel sistema di smaltimento della merce contraffatta e piratata – il tenore della ricusazione risultava essere tendenzialmente non incondizionato. Al contrario, in entrambi i casi il *panel* non configurava delle ipotesi di conformità con l'Accordo, ma di non comprovata idoneità. Questa conclusione lasciava indubbiamente spazio a future rivendicazioni, sulla base di idonei elementi di fatto che provassero una mancata "autorità" in capo all'"autorità" preposta allo smaltimento delle merci contraffatte o piratate o volumi d'affari tali da configurare contraffazione intenzionale di un marchio o violazione del diritto d'autore su scala commerciale, nel senso quantitativo e qualitativo inteso dal *panel*. Un'eventuale nuovo ricorso al DSU, si sarebbe potuto ancorare, oltre che sugli art. 59 e 61 TRIPs, anche alla mancata attuazione dell'art. 41 TRIPs, il quale richiede delle procedure di applicazione degli impegni assunti che siano "*available...so as to permit effective action against any act of infringement...*". Comunque l'assemblaggio delle prove sarebbe indubbiamente risultato impegnativo e ad ogni buon grado siccome il *Report* prevedeva una scadenza temporale entro la quale la Cina avrebbe dovuto condurre ad uniformità con il Trattato la propria disciplina sanzionata, il 20 Marzo 2010, data la precarietà delle parti normative sulle quali aveva scampato il veto del *panel*, sarebbe stato auspicabile tendere ad un allineamento anche in questi ambiti. Così, dopo l'annuncio di Gennaio del via alla riforma della *Copyright Law*, non

troppo inaspettatamente e con poco più di un mese di ritardo, il 22 aprile, Microsoft vince un'importante causa IPR in Cina. Una Corte distrettuale della Shanghai Pundong New Area ha infatti condannato una società di assicurazione, la *Dazhong Insurance* a risarcire al colosso di Redmond, una cifra pari a \$ 318.000 per aver utilizzato nei propri uffici *software* ottenuti in maniera illegale: le tecnologie, nove, da Windows XP a Microsoft Office, per un totale di 450 copie piratate. La sentenza non arriva con troppa sorpresa, dato che proprio nel gennaio 2010 il governo dello stesso distretto di Pundong, dopo aver annunciato la sua fusione con il distretto di Nanhui, si era fatto promotore di un importante evento nel panorama del commercio internazionale: "*New Pudong, new opportunities and new development*" , alla presenza di 30 rappresentanze consolari, 20 associazioni di commercio e 120 multinazionali per annunciare ufficialmente il lancio della seconda fase di sviluppo del distretto, che si propone di diventare un centro internazionale di servizi finanziari, logistica, management, conferenze, microelettronica, software e biomedicina<sup>89</sup>". La *Dazhong* è una importante società assicurativa, con sede a Shanghai e affiancata da una serie di società in mano pubblica e quotate, dunque la rilevanza della sentenza si pone su due piani: sia il fatto che per la prima volta Microsoft ha portato in Tribunale una grande azienda cinese<sup>90</sup> e che

---

<sup>89</sup> Istituto per il Commercio con l'Estero, *Il distretto di Pundong lancia la seconda fase di sviluppo dopo l'unione con il distretto di Nanhui*, articolo pubblicato il 25 Gennaio 2010 e disponibile alla pagina:

<http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=15130&Paese=720&idPaese=720>

<sup>90</sup> Nell'Agosto dello scorso anno, con un'altra decisione giudiziaria in tal senso, quattro uomini erano stati condannati a pene detentive e multe salate per aver smerciato su internet copie contraffatte di Windows XP ed altri programmi per computer, ma da ricordare è stato l'epilogo, nel 2007, della "*Operation Summer Solstice*", con cui il Ministero di Pubblica Sicurezza, nell'ambito dell' "*Intellectual Property Criminal Enforcement Working Group*" della "*US- China Joint Liason Group for Law Enforcement Cooperation*", ha provveduto alla confisca di più di 290.000 copie non licenziate di *software* per un valore di 500 milioni di dollari e l'arresto di 25 persone.

quell'azienda rientrava nel diretto raggio di azione della *longa manus* pubblica, il che affiancato al concetto di *mianzi*<sup>91</sup> fa ben capire l'importanza della decisione, non solo per l'apparente vittoria del sistema occidentale di tutela dell'IP, di cui Microsoft è indubbiamente ambasciatore, ma anche da un punto di vista strategico: non a caso il governo centrale si è subito dichiarato in linea con il giudizio della Corte di Shanghai, ma lascerà che Dazhong tenti l'appello. All'uopo bisogna anche sottolineare che nell'ambito del dialogo "pedagogico" Usa – Cina, in sede di JCCT (*Usa - China Joint Commission on Commerce and Trade*) nel 2006, la Cina si era impegnata a far sì che le agenzie governative avessero acquistato solo computer in cui fosse stato preinstallato un *software* "licensed"<sup>92</sup>. Data l'indeterminatezza dell'insieme delle "government agencies", vi si potrebbe far ricadere all'interno anche la Dazhong, rimarcando ancora una volta la rilevanza del caso. Quello che si evidenzia in questa pronuncia, sono anche il numero delle copie Windows "incriminate" e l'ammontare del risarcimento, sebbene da due punti di vista differenti. Se \$ 318.000 sembrano una piccola cifra, all'incirca 2,17 milioni di yuan, il precedente è davvero grande. Per quanto riguarda la questione *software* in Cina, fino a qualche anno fa veniva richiesta una registrazione generalizzata ai fini della tutela. Registrazione in capo, ovviamente, a soggetti stranieri e dalla quale erano esentati i cittadini cinesi. Richiedendo la WTO, un'applicazione uniforme del principio di non-discriminazione su

tutto il territorio cinese valevole anche per le "foreign and stateless persons", il Regolamento sulla tutela del *software* del 1991 ha subito una trasformazione in tal senso, per cui il Regolamento stesso si applica a tutti, cittadini o meno (e persone giuridiche o organizzazioni) solo sul presupposto della reciprocità (art. 5 Regolamento sulla tutela del *software*)<sup>93</sup>. Il capitolo IV del Regolamento si apre con la disciplina sulla responsabilità legale in caso di "infringement": amministrativa<sup>94</sup>, civile e penale. L'art. 25, per quanto riguarda l'ammontare del risarcimento rimanda invece alla legge sul *copyright*, esattamente come i successivi due articoli in merito alla possibilità di audizione del giudice per bloccare la violazione (art. 26), anche a mezzo di provvedimento cautelare (art. 27). All'art. 47 della CL vengono indicate le circostanze in base alle quali si può incorrere in responsabilità civile per violazione del *copyright* e contestuale risarcimento del danno. Questo viene descritto, per la determinazione del *quantum* all'art. 48. Gli elementi per la quantificazione sono l'"actual injury or infringer's unlawful income", nonché i costi sopportati dal titolare per la repressione dell'illecito, ma nel caso in cui essi siano indeterminabili "the People's Court shall Judge the damages not exceeding RMB 500, 00 depending on the circumstances of the infringing act". Questa clausola ha sempre ricevuto maggiore applicazione nella prassi di determinazione del risarcimento del danno in caso di violazione del diritto d'autore, così si capisce perché nel caso Microsoft, l'ammontare del risarcimento a circa

<sup>91</sup> Per *mianzi* si intende letteralmente il "perdere la faccia". Per una visione più approfondita della rilevanza del concetto di *mianzi* nella cultura giuridica e sociale cinese, vedi: Cfr. Lucia Papi, "Cina e WTO: analisi di un compromesso..", Op. cit., pp. 206 e ss.; vedi anche Paolo Davide Farah, "L'adesione della Cina all'Organizzazione Mondiale del Commercio: ovvero come conciliare cultura e diritto", in *Mondo Cinese*, vol. 124, Agosto-Settembre, 2005, pp. 34-42 [Vedi: [http://www.tuttocina.it/mondo\\_cinese/124/124\\_fara.htm](http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/124/124_fara.htm) - Disponibile in SSRN: <http://ssrn.com/abstract=924730>].

<sup>92</sup> USTR, 2009 Report to Congress on China's s...., Op. cit, pp. 85-86.

<sup>93</sup> Art. 5: "The software created by Chinese citizens, legal persons or other organizations shall have copyright under this Regulation, regardless of whether or not it is published. The software of foreign or stateless persons shall have copyright under this Regulation, if it is first distributed in the territory of China. The copyright in the software of foreign or stateless persons under the agreements concluded with China by the countries to which the creators belong or in which the creators reside habitually or under the international conventions to which China is a member state shall be protected by this Regulation"

<sup>94</sup> L'art. 24 descrive una serie di sanzioni amministrative che in base al tipo di violazione possono andare da 100 yuan per copia e comunque non eccedendo 5 volte il valore della copia oppure una multa a corpo non superiore ai 50.000 yuan.

2,17 milioni di yuan abbia provocato l'entusiasmo della compagnia di Redmond, la compiacenza della comunità internazionale ed il clamore dei *media*. L'altro elemento del caso che merita attenzione riguarda il numero delle copie, *supra* definite "incriminate". La polemica stilistica vuole riportare l'attenzione alla questione delle soglie di rilevanza penale per la configurazione di un reato di pirateria. Le copie, neppure in questo caso, a causa di uno scarto di sole 50 unità, hanno comportato la rilevanza penale della violazione, non ricevendo alcuna applicazione l'art. 217<sup>95</sup> della Legge Penale cinese. Così, nel *Report* dell'USTR del 2009, come dal 2005, viene ancora sottolineata la presenza ufficiale della Cina ai primi posti della *Priority Watch List*, la lista dei paesi con la legislazione peggiore in materia di tutela della proprietà intellettuale ed in concomitanza, continua il dialogo bilaterale *Usa - China Joint Commission on Commerce and Trade*, con cui gli Stati Uniti, dice l'USTR, "incoraggiano" la Cina a rimpolpare la propria legislazione in tema di IP. Un incoraggiamento che si è tramutato nel 2007 in un vero e proprio giudizio di fronte al DSU.

5. *Conclusioni*. Arrivati a questo punto della trattazione, pare doveroso trarre delle conclusioni sul delinarsi del sistema cinese dell'IP, che non possono basarsi esclusivamente sul dato giuridico ed empirico, ma devono essenzialmente calarne la *ratio* in eredità culturali di considerevole entità. Come accade in medicina, la patologia porta la cura e così è anche nell'ambito giuridico di riferimento alla trattazione *de quo*. La "pirateria", la "contraffazione", rappresentano, nella cultura occidentale, una disfunzione degli IPR a cui si reagisce con un adeguato sistema di tutele che ne blocchino l'epidemia e prevengano il nuovo

radicarsi del morbo. Nella cultura cinese, il problema a concepire un'idea di questo tipo è tutto semantico. Colui che "copia" è anche colui che "riproduce" e colui che "riproduce", nella cultura confuciana, è colui che "ammira e rispetta". E' evidente quindi il ribaltamento nella scala di valori cinese, che dunque non potrà troppo tenere in considerazione diritti proprietari di esclusiva<sup>96</sup> e non vedrà il fenomeno della "riproduzione" come un insulto deprecabile, ma tutt'al più e nemmeno troppo correttamente, come direbbe William P. Alford, una "elegante offesa"<sup>97</sup>. A ciò si aggiunga la rivalutazione recente di un qualche tipo di appartenenza in capo all'autore di un'opera o di una invenzione, quando in piena rivoluzione Maoista l'unica funzionalizzazione o utilità (morale ed economica) dell'opera d'ingegno era nei confronti della "politica proletaria"<sup>98</sup>. Mao decade e con esso i chivvistelli della politica della porta aperta, si cambia rotta, verso il socialismo di mercato, verso il pluripartitismo caratterizzato dal "centralismo democratico"<sup>99</sup> e il rilancio della proprietà privata. E' curioso notare come a livello letterale la nostra Costituzione del 1948, all'art. 42, comma terzo, sembri concedere alla proprietà privata un certo regime di tutela sulla base della funzione sociale<sup>100</sup>, laddove l'art. 13 della Costituzione cinese ne sancirebbe una protezione priva di funzionalizzazione. Ma nella pratica, la lettera trova a volte delle contraddizioni che, come già esposto, si giustificano su retaggi culturali difficilmente sradicabili o comunque per

---

<sup>96</sup> Andrea Marchesiello, *La proprietà intellettuale e la sindrome cinese*, 2001, p. 8, articolo pubblicato sul sito dell' AIPPI (Associazione Internazionale per la Proprietà Intellettuale) e consultabile alla pagina: [http://www.aippi.it/docc/marchesiello\\_01.pdf](http://www.aippi.it/docc/marchesiello_01.pdf)

<sup>97</sup> William P. Alford, *To steal a book is an elegant offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford, California, 2001.

<sup>98</sup> Art. 12 della Costituzione maoista del 1975.

<sup>99</sup> La Costituzione così come emendata nel 1993, nel Preambolo, definisce il sistema politico cinese come un sistema di cooperazione multipartitica e consultazione politica sotto la guida del Partito Comunista.

<sup>100</sup> Che, come sostenuto dal celebre costituzionalista Carlo Lavagna, consente la creazione di un sistema economico socialista.

---

<sup>95</sup> Art. 217 – violazione del diritto d'autore = 3/7 anni di reclusione e multa (da 100.000 a 500.000 yuan)

l'abbandono dei quali 30 anni di storia sono davvero un'inezia. Solo se si considera la forte matrice collettivista cinese si può comprendere tutta la *ratio* della normativa cinese sull'IP. Questa deriva, soprattutto, dalla tradizione agricola della Cina, dove nelle campagne la sopravvivenza era garantita dalla collaborazione e dall'armonia di tutta la comunità. Il binomio monopolio statale/concorrenza e dunque economia dirigista e liberista si fondono nel concetto di "economia socialista di mercato" che, quasi fosse un ossimoro, viene descritto all'art. 11 della Costituzione (così come emendata nel 2004). Potremmo dire che la differenza tra questo tipo di economia e quella del libero mercato ha come base una propensione più netta nei confronti dell'interesse collettivo-sociale, rispetto a quello proprietario-individuale<sup>101</sup>. L'interesse collettivo sociale è *in primis* quello alla fede pubblica e all'economia, ma soprattutto della salubrità nazionale e solo a tutela di quell'interesse può ammettersi una tutela dell'IP. La "supremazia socialista" (art. 6 della Costituzione) si mostra così attraverso un regime di *enforcement* che privilegia rimedi amministrativi e civili e che sfocia in ambito penale (alle volte anche fino all'utilizzo della pena di morte) solo laddove la violazione sia talmente conclamata e palesemente diretta alla violazione dell'interesse collettivo da concretizzarsi in un attentato a quella stessa

supremazia.<sup>102</sup> In questo modo, ad esempio, si spiegano le ampie soglie da raggiungere per la configurazione di un illecito penale in caso di lesione di diritti di proprietà intellettuale ed è solo questo il modo in cui la Cina ha ammesso l'ingresso nella propria cultura e nel proprio ordinamento di un concetto ad essa così estraneo come quello dei diritti di proprietà intellettuale. Il problema dunque è che alla Cina è stato chiesto troppo in troppo poco tempo. Le è stato chiesto di smantellare un sistema di pensiero centenario attraverso l'innesto forzato di modelli concettuali e operativi sconosciuti ed era ovvio che questo procedimento, dato l'attaccamento alle proprie radici formative non lontane nel tempo e soprattutto sempre presenti per tradizione, si sviluppasse con delle caratteristiche tutte proprie. Inoltre, si potrebbe pure sostenere che questo *modus operandi* rappresenti l'unica strada per evitare un totale collasso del sistema da rigetto, finendo a posteriori per doverci complimentare con la *leadership* cinese per la maestria con cui ha cavalcato l'onda del rinnovamento. Un monito, questo, scomodo per i paesi occidentali e per gli Stati Uniti prima di tutti, i quali continuano a richiedere forme più stringenti – occidentali – di tutela "economica" dell'IP, dietro la scusa della difesa del patrimonio culturale, quando poche sono le voci che si alzano in ordine alla questione della censura, collegata al tema IP, ma ben più

---

<sup>102</sup> Per intendersi, il primo *step* è rappresentato dal raggiungimento dell'ammontare volumetrico o quantitativo indicato nella soglia. Così si configurerà rilevanza penale del caso, secondo una valutazione tutta cinese del concetto di "scala commerciale", la quale potrà portare ad una ipotesi di detenzione ridicola (massimo sette anni), rispetto al caso in cui quello stesso atto di violazione dell'IP vada a concretizzarsi in produzione e distribuzione di medicinali adulterati o non corrispondenti ai requisiti di legge o la messa in vendita di generi alimentari nocivi per la salute pubblica e laddove la giusta pena sarà quella capitale. In una ipotesi di questo tipo è lapalissiano il divario sanzionatorio, che si giustifica però nell'oltraggio all'etica nazionale di cui il Partito si fa ambasciatore nella guida del Paese, più che in una semplice politica di protezione dell'IP.

---

<sup>101</sup> Cfr. Andrea Marchesiello, *La proprietà intellettuale...* Op. cit, p. 11.

grave di una moderata tutela dei diritti proprietari di esclusiva. E anche se dovesse capitare in Occidente di sentire lamentele in ordine alle “difficoltà che la censura cinese pone al libero ingresso in quel Paese di opere letterarie, musicali e cinematografiche” lo si farebbe “in genere, non in nome della libertà ‘inalienabile’ di diffondere il pensiero e l’espressione artistica, ma per l’ingiustificata chiusura a quelle ‘merci intellettuali’ di un così importante e allettante mercato”<sup>103</sup>. In conclusione, è giusto porre attenzione sul fenomeno della pirateria cinese, si dovrebbe dire un dovere internazionale, ma ritrovando la vera essenza e giustificazione dei diritti di proprietà intellettuale. Quella che aveva portato la *House of Lords*, nel 1774, a pronunciarsi a favore dello *Statute of Anne* del 1710 che mirava alla limitazione del monopolio sulle pubblicazioni dei librai londinesi in favore dei librai affrancati, quelli scozzesi in particolare e antesignani degli odierni “pirati della rete”.<sup>104</sup> Dunque un’idea di tutela che sfugga il monopolio individuale, che tuteli anche l’ingegno dell’autore, ma che non manchi di cogliere la componente di “bene” che può essere rintracciata nel maligno concetto di pirateria.

---

<sup>103</sup> Cfr. Andrea Marchesiello, *La proprietà intellettuale...*, Op. cit. 14.

<sup>104</sup> Cfr. Andrea Marchesiello, *La proprietà intellettuale...*, Op. cit. 7.