

Nr. 4

Giugno 2006

Siamo lieti di trasmettervi l'ultima edizione della nostra newsletter di informativa legale.

La newsletter analizza questioni di diritto societario e tratta vicende di interesse generale per le aziende.

Confidiamo nel fatto che gli argomenti trattati possano essere di vostro interesse. Apprezzeremo ogni vostro commento e/o osservazione in merito.

RECENTI SVILUPPI NEL SISTEMA DI PROTEZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE IN CINA

Fonti normative della Repubblica Popolare della Cina:

Legge Brevettuale 2.4.2001

Misure per la tutela amministrativa dei brevetti promulgate il 17.12.2001 dall'Ufficio di Stato della Proprietà Intellettuale

Legge Marchi 19.2.2002

Regolamento 30.12.2002 attuativo della Legge marchi

Legge sul Diritto d'autore 19.2.2002

Regolamento 20.8.2002 attuativo della Legge sul Diritto d'autore

Legge 15.4.2004 per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale presso le dogane

Regolamento del Consiglio di Stato 4.2.2002 sulla protezione dei simboli olimpici

Misure per la tutela amministrativa del Diritto d'autore su internet promulgate nel Maggio 2005

INTRODUZIONE – Solo nel corso dell'ultimo ventennio la Repubblica Popolare Cinese ha sviluppato una propria legislazione finalizzata alla tutela della proprietà industriale ed intellettuale.

Precedentemente al 1983, non vi erano in Cina leggi specifiche sulla tutela della proprietà intellettuale ed è stato in questo arco di tempo che sono state promulgate numerose leggi e regolamenti in materia, incluse una Legge per la tutela dei brevetti, una legge per la tutela dei marchi ed un'altra per la tutela del diritto d'autore, nonché ha aderito alle principali convenzioni e trattati internazionali riguardanti detta materia.

Queste leggi, convenzioni e trattati, assieme al dettato delle norme della Costituzione della Cina, costituiscono il corpus normativo oggi in vigore per la protezione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale.

Tuttavia, al di là del sistema normativo implementato, i dati sull'effettività di una siffatta protezione provenienti dal Paese continuano ad essere oggetto di discussione e di critiche.

La percezione generale della comunità internazionale è che la Cina non riesca a proteggere effettivamente i diritti di proprietà intellettuale dal momento che gli strumenti per azionare un diritto di proprietà intellettuale sono inadeguati e largamente inefficaci e quest'opinione è condivisa tanto dai rappresentanti del commercio statunitense quanto dalla European Chamber of Commerce.

Infatti i livelli di contraffazione dei prodotti e di violazione dei diritti d'autore nel Paese rimangono significativamente alti, e questo nonostante gli sforzi compiuti dall'amministrazione cinese per limitare il fenomeno, particolarmente in alcune aree del Paese, quali ad esempio l'area di Shenzhen a nord di Hong Kong.

DIRITTO APPLICABILE ALLA MATERIA - I principi costituzionali dettati dalla Costituzione del 1982, emendata nel 1988 e nel 1993, costituiscono senz'altro i principi essenziali a fondamento delle leggi e dei regolamenti in materia, nonché i principi essenziali osservati dalle autorità amministrative per l'attuazione delle norme. Gli articoli 3, 20, 22, e 47 costituiscono i principi guida della legislazione a tutela della proprietà intellettuale.

Anche i principi generali di Diritto civile del 1986 regolanti i rapporti di proprietà e personali tra soggetti civili di eguale status sono alla base del diritto di tutela della proprietà intellettuale. La Sezione terza del Capitolo quinto prevede espressamente che la proprietà intellettuale costituisce uno dei fondamentali diritti civili.

<p>Cajola & Associati Via Rossini, 5 20122 Milan – Italy Phone: +390276003305 Fax: +3902780177 E-mail: law@cajola.com Web site : www.cajola.com</p>
--

Le leggi penali promulgate nel 1979 ed emendate nel 1997 prevedono la tutela della proprietà intellettuale.

In particolare l'articolo 127 stabilisce il reato di contraffazione di marchio e le relative sanzioni.

La sezione settima contempla invece un generale (e generico) reato di contraffazione che può dar luogo sanzione nel caso di violazione di diritti brevettuali, di marchio, d'autore e inerenti il segreto industriale.

Va segnalato che di fatto la violazione di un brevetto in Cina non è mai considerata sotto il profilo penale.

La Legge sul progresso scientifico e tecnologico del 1993 anch'essa fissa le regole per la produzione cinese in campo scientifico e tecnologico, stabilendo alcune norme specifiche in materia di proprietà intellettuale che sono utilizzate come linee guida nella tutela di tali diritti.

La legge brevettuale, la legge marchi, la legge sul diritto d'autore, nonché i loro regolamenti attuativi costituiscono invece le principali fonti normative per la registrazione, la tutela, l'azionamento e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SISTEMA GIUDIZIALE - Sin dal 1992, nelle aree del Paese dove i casi di violazione della proprietà sono maggiormente concentrati, sono state istituite sezioni specializzate in materia di diritto industriale ed intellettuale presso le "High People's Courts" di Pechino, Shanghai, Tianjin, Guandong, Fujian, Hainan etc., nonché le "Intermediate People's Courts" di Pechino, Shanghai, Tianjin, Qingdao e delle diverse Zone ad Economia Speciale (come Shenzhen).

Generalmente sono tre i giudici assegnati ad ogni controversia in materia.

Per quanto riguarda le controversie in materia brevettuale, le parti hanno la possibilità di adire il "Patent Re-examination Board" per l'azione di nullità del brevetto registrato.

I processi sono governati dai principi dell'onere della prova, dell'indipendenza dei giudici e della collegialità delle decisioni.

PROTEZIONE PER VIA AMMINISTRATIVA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE - In Cina, la maggior parte delle controversie in materia di proprietà intellettuale non vengono risolte attraverso la giurisdizione ordinaria, ma piuttosto per il tramite delle agenzie amministrative.

In questo contesto è opportuno operare delle distinzioni tra controversie relative a violazioni di brevetto, controversie in tema di marchi e controversie inerenti il diritto d'autore.

- (1) Autorità amministrative per le questioni brevettuali - Le Autorità amministrative per le questioni brevettuali sono state istituite dai dipartimenti competenti che dipendono dal Consiglio di Stato, nonché dai governi del popolo delle province, delle regioni autonome, delle municipalità direttamente subordinati al governo centrale, le città aperte e le zone ad economia speciale.

Tali autorità hanno poteri coercitivi e di conciliazione.

Tra i loro poteri di iniziativa vi è il potere di ordinare a colui il quale violi dei diritti di proprietà intellettuale di cessare detti atti illeciti, di risarcire i danni causati e di corrispondere le spese, di rettificare la pubblicità posta in essere, di inibire la prosecuzione delle attività contraffattorie e di corrispondere determinate ammende, qualora una conciliazione non risulti possibile.

Qualsiasi parte insoddisfatta della decisione dell'autorità amministrativa o dell'accordo conciliativo, entro tre mesi può proporre impugnazione avanti una Corte del popolo.

Se non vi è opposizione nei termini indicati, la decisione dell'Autorità amministrativa brevettuale acquista efficacia esecutiva.

- (2) Autorità amministrative per le questioni di marchi - L'amministrazione statale per l'industria ed il commercio è l'autorità amministrativa suprema per le vicende inerenti i marchi, mentre tutte le autorità industriali e commerciali locali hanno giurisdizione per l'amministrazione degli affari relativi ad i marchi, nonché alla loro tutela.

Le autorità amministrative industriali e commerciali ai vari livelli, in relazione alle circostanze di fatto, possono ordinare al contraffattore di cessare gli atti illeciti, di provvedere al risarcimento degli eventuali danni o a regolarizzare la situazione entro un determinato periodo di tempo.

Possono altresì confiscare eventuali proventi illeciti, notificare diffide o imporre ammende.

Qualsiasi parte insoddisfatta della decisione dell'autorità amministrativa entro tre mesi può proporre impugnazione avanti una Corte del popolo.

Se non vi è opposizione nei termini indicati, la decisione dell'Autorità amministrativa per l'industria ed il commercio acquista efficacia esecutiva.

- (3) Autorità amministrative per la tutela del diritto d'autore - L'Ufficio amministrativo nazionale del diritto d'autore ed il dipartimento del diritto d'autore subordinato ai locali governi del popolo, sono responsabili per la tutela del diritto d'autore e l'osservanza della legge sul copyright.

Queste autorità amministrative possono imporre sanzioni nella forma di censure pubbliche, ingiunzioni in relazione alla produzione e distribuzione di copie di opere abusive, confische di guadagni illecitamente ritratti, sequestri di copie abusive di dette opere, nonché degli strumenti per la loro realizzazione, nonché ammende.

STATISTICHE SULL'APPLICAZIONE DELLE LEGGI A TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE - Come visto, in Cina vi sono due strade per ottenere tutela sui diritti di proprietà intellettuale: le azioni giudiziali e quelle amministrative.

Nel 2004 le Corti cinesi si sono occupate di ben 8.332 controversie civili in materia di proprietà intellettuale ed hanno intrapreso 385 processi penali, che hanno portato a sanzioni nei confronti di n. 385 contraffattori.

Ciò nonostante, come detto, intraprendere un'iniziativa di tutela avanti le locali autorità amministrative competenti resta lo strumento maggiormente utilizzato in Cina.

Sempre con riferimento al 2004, le autorità amministrative nel loro complesso hanno trattato ben 51.851 procedimenti inerenti la violazione di diritti su marchi, tra i quali numerosi marchi di titolarità di soggetti esteri.

Questi procedimenti per via amministrativa hanno portato al sequestro ed alla distruzione di circa 40 milioni di prodotti contraffatti.

In questo scenario, va notato che le denunce avanti le autorità penali sono state solamente 96.

Le autorità amministrative con giurisdizione sul copyright hanno complessivamente trattato 9.691 casi di violazioni di diritti d'autore nel 2004, adottando decisioni in 9.479 casi ed imponendo sanzioni in 7986 casi.

SANZIONI DI NATURA PENALE PER LE VIOLAZIONI DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE E L'INTERPRETAZIONE DELLA CORTE SUPREMA DEL POPOLO DEL 2004 - E' stato spesso osservato che i

procedimenti amministrativi e le azioni civili in Cina non costituiscono un vero e proprio deterrente contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e che in rari casi i contraffattori vengono puniti ai sensi delle leggi penali.

Al fine di risolvere la questione, la Corte Suprema del Popolo si è pronunciata nel dicembre 2004 nei confronti delle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale.

L'interpretazione della Corte Suprema accolta con favore da più parti ha abbassato sensibilmente la soglia minima necessaria per intraprendere iniziative di carattere penale nel caso di violazione di diritti di proprietà intellettuale ed ha fissato le linee guida per l'emissione di sanzioni riferibili a tali illeciti.

In particolare, è interessante osservare che la Corte suprema ha chiarito che:

- (a) Violazioni di diritti su marchi - I contraffattori che sviluppano un fatturato illecito superiore ad US\$ 6.200 o ad US\$ 3.700 se sono stati utilizzati due o più marchi registrati, ovvero i produttori ed i commercianti che pongano in commercio oltre 20.000 unità di prodotti recanti marchi contraffatti o oltre 10.000 unità in caso siano stati utilizzati due o più marchi registrati, possono incorrere in sanzioni di carattere penale ed essere condannati sino a tre anni di detenzione e/o ad una multa.

La pena della detenzione può essere aumentata sino a sette anni oltre alla multa, se il fatturato illecito complessivo eccede US\$ 31.000 o US\$ 18.500 se sono stati utilizzati due o più marchi registrati, ovvero laddove siano stati posti in commercio oltre 100.000 prodotti contraffatti o 50.000 nel caso di due o più marchi registrati.

- (b) Violazioni di diritti d'autore – I contraffattori che intraprendono un'attività di riproduzione illecita di copie di opere altrui allo scopo di trarne profitto e che conseguono un fatturato superiore a US\$ 3.700 o che riproducono abusivamente oltre 1.000 copie di un'opera protetta, possono incorrere in sanzioni penali ed essere condannati sino ad un massimo di tre anni di detenzione e/o ad una multa.

La massima pena detentiva può essere ulteriormente portata a sette anni e ad una multa, laddove il fatturato illecito ecceda US\$ 31.000, ovvero vi siano oltre 5.000 copie abusive di opere protette.

I rivenditori, che intraprendano un'attività in violazione del diritto d'autore altrui per trarne profitto e che abbiano degli incassi illeciti per oltre US\$ 12.400 possono essere condannati alla pena detentiva per un ammontare massimo di tre anni e/o ad una multa.

- (c) Violazioni di diritti sul brevetto – Le violazioni brevettuali non costituiscono propriamente reato in Cina.

Tuttavia, l'attuazione dell'invenzione altrui può in determinati casi portare a sanzioni di carattere penale, ed in particolare ad una pena detentiva fino a tre anni e/o ad una multa, ogniquale volta il fatturato illecito sia superiore ad US\$ 24.800, ovvero a US\$ 12.400 se sono stati violati due o più brevetti, oppure nel caso in cui i danni provocati al titolare del brevetto eccedono US\$ 62.000.

Va precisato che esiste una netta distinzione tra le violazioni poste in essere da un individuo e quelle attribuibili ad una società. L'interpretazione della Corte Suprema tuttavia ha facilitato l'imputazione di responsabilità penale nei confronti di società che pongano in essere attività di contraffazione.

PIRATERIA INFORMATICA - Una recente normativa da menzionare sono le misure per la tutela amministrativa del Diritto d'autore su internet promulgate nel Maggio 2005.

Detta normativa stabilisce che i fornitori di contenuti internet e gli internet providers cinesi possono essere ritenuti responsabili in caso di violazione dei diritti di natura letteraria, audio e video pubblicati su internet dai propri utenti.

Per tali violazioni gli stessi possono essere multati fino a tre volte l'ammontare del fatturato illecito conseguito o sino a US\$ 12.360 laddove questo non sia determinabile, se non rimuovono o bloccano l'accesso al contenuto illecito non appena ricevuta notifica in proposito da parte del titolare dei diritti sull'opera.

SANZIONI DI CARATTERE DOGANALE

In base ai dati resi pubblici dal rappresentante al commercio statunitense, la Cina è diventata un leader nell'esportazione globale di prodotti contraffatti e nella pirateria del diritto d'autore.

Dal 2000 il numero di casi scoperti dalle autorità doganali cinesi è costantemente aumentato ad un ritmo del 30% ogni anno.

Dal 2004 le autorità doganali hanno la potestà di imporre sanzioni a fronte di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per un ammontare sino al 30% del valore dei relativi prodotti.

Gli agenti di trasporto che forniscono informazioni false o incomplete circa i diritti di proprietà intellettuale di una determinata spedizione possono altresì essere multati sino a US\$ 6.200.

Anche in questo caso come in altri, la reale applicazione di dette sanzioni da parte delle autorità competenti resta da verificare.

LE DOMANDE DI REGISTRAZIONE DI MARCHI E BREVETTI IN CINA

- La Cina ha compiuto negli anni recenti notevoli progressi nel campo delle registrazioni finalizzate ad ottenere protezione per i diritti di proprietà intellettuale, tant'è che oggi L'Ufficio Marchi cinese può essere considerato uno dei più attivi al mondo.

Basti pensare che solo nel 2004 lo stesso ha ricevuto oltre 558.000 domande di registrazione di marchi.

Alla fine del 2004 si contavano in Cina circa 2,24 milioni di marchi registrati, inclusi i marchi di cui aziende straniere sono titolari.

Le domande di registrazione in campo brevettuale sono altresì cresciute ad un ritmo del 18% all'anno ed alla fine del 2004 ben 1,25 milioni di brevetti sono stati concessi in Cina.

Si può quindi rilevare che mai come oggi è percepita in Cina la necessità di dare adeguato riconoscimento e protezione ai diritti di proprietà industriale ed intellettuale attraverso la loro registrazione.