

LA PROPRIETA' INTELLETTUALE E LA SINDROME CINESE

1 - Non c'è bene o cosa che vengano distribuiti, messi in vendita o pubblicizzati, senza incorporare in qualche misura una forma di proprietà intellettuale, si tratti di diritti d'autore, marchi, brevetti, know how. Lo stesso statuto di 'bene' sembra ormai intrinseco alla produzione di una qualche forma di proprietà intellettuale, e viceversa.

Il mondo (quello occidentale, in primo luogo) si è, come si dice, 'smaterializzato', sia pure attraverso la via paradossale dell'accesso a una società sempre meno spirituale e sempre più materialistica.

Quella intellettuale è la nuova proprietà, e il diritto che essa produce non è che il nuovo 'terribile diritto' prodotto dal vecchio modello proprietario, tanto da generare l'equivoco per cui il 'diritto della proprietà intellettuale' non sarebbe altro che il diritto per la tutela, l'"enforcement" come si dice, dei titoli di proprietà sui prodotti della creatività, dell'originalità, dello sforzo innovativo. Dove il diritto della PI si propone di stabilire standard e criteri uniformi di equilibrio tra libera concorrenza e regime monopolistico nel mercato delle idee, la comunità internazionale sembra puntare i suoi sforzi sulla divaricazione delle due esigenze, sempre con un occhio di riguardo per la seconda.

E, a ben vedere, è proprio a questa identificazione del diritto della PI con i diritti che ne scaturiscono che si deve il proliferare di strumenti giuridici nel settore degli IPR, al punto che oggi la vera complessità non è, o non è solo quella collegata alla tecnologia, alla continua introduzione di nuovi prodotti e invenzioni, ma – soprattutto - quella che vede crescere e svilupparsi in modo imprevedibili gli strumenti legali per la protezione dei diritti di PI sia al livello nazionale che a quello internazionale. Direttive, regolamenti, accordi internazionali, pezzi di legislazione statale, si intrecciano e sovrappongono creando non solo un nuovo e inedito livello di complessità giuridica, ma anche esigenze nuove di uniformità e, soprattutto, effettività della tutela dei diritti di PI.

A questo sfondo normativo, sempre in via di trasformazione ed evoluzione, le imprese cercano di adattare il proprio patrimonio di 'assets' immateriali; con questo sfondo devono misurarsi le imprese che intendono innovare e competere, e che sempre più spesso si trovano a dover lottare non contro i concorrenti 'naturali', ma contro la implacabile, strenua resistenza opposta dai detentori di titoli di PI già riconosciuti.

In uno scenario di questo tipo, caratterizzato da complessità, esigenze di uniformità ed effettività, concorrenza ormai a livello globale anche tra piccole e medie imprese, emerge prima di tutto la scarsa rilevanza, o addirittura l'assenza (se non in termini logistici)

della tradizionale struttura dello Stato nazionale. Le imprese che intendano difendere sul mercato globale il proprio portafoglio 'ideativo', devono sempre di più imparare a muoversi autonomamente e possibilmente in forma coordinata. Il ruolo dello Stato è ormai un ruolo indiretto, legato alla partecipazione ai grandi 'tavoli' delle conferenze regionali o internazionali, su cui si giocano 'gruppi' di interessi economico-finanziari. Attraverso lo Stato, ma non solo né necessariamente attraverso lo Stato, passa ogni importante operazione di lobbying per la difesa degli interessi legati alla PI.

Sempre in questa prospettiva, assumono importanza decisiva la natura del bene intellettuale che si intende proteggere (o, beninteso, attaccare), la dimensione dell'impresa (se una multinazionale ovvero una impresa medio-piccola), l'obiettivo della propria azione, il contesto (non solo nazionale, ma anche culturale, politico, economico, finanziario e – *last not least* – giuridico nel quale ci si troverà a operare.

Appare dunque sempre più inadeguato prospettare la situazione in cui il diritto della PI si viene a trovare con la Cina, in termini di 'pirateria' e contraffazione selvaggia (che pure, beninteso, fioriscono e costituiscono un aspetto importante del problema).

Inadeguato, prima di tutto, perché il fantasma della pirateria sembra voler esorcizzare la realtà sempre più pericolosa della concorrenza cinese .

Ma inadeguato, anche, perché non tiene conto della complessità della situazione e, insieme, della insolita ricchezza di prospettive e risposte che essa offre.

Giustamente ¹ è stato detto che la Cina costituisce in questo senso sia il problema che l'opportunità (e, quindi, la potenziale risposta al problema).

Le imprese che hanno abbastanza 'fegato' da avventurarsi nel mercato cinese, o da opporsi alla penetrazione di questo nuovo gigante economico mondiale, devono tener conto di questa situazione, e regolarsi di conseguenza.

La Cina in questo senso può essere una minaccia, un avversario o un soggetto con cui è possibile cooperare. Spesso è tutte e tre queste cose.

2 – L'ingresso della Cina nel WTO (World Trade Organization) risale al 12 dicembre 2001. Le speranze che questo evento destarono allora negli investitori del settore tecnologico erano giustificate in particolare dal fatto che, accedendo al WTO, la Cina accettava di sottostare all'accordo TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) siglato a Marrakesh il 15 aprile del 1994, accordo che introduceva una

¹ Anthony O'Reilly, *The Real Threat to World Trade Comes from China: We Have to recognize That China is Both the Problem and the Opportunity of the Future*, INDEPENDENT, London, spt.24 2003.

disciplina uniforme degli IPR proponendosi di assicurarne una tutela effettiva a livello mondiale.

Anche in questo caso, come è noto e naturale, spettava agli Stati Uniti condurre la danza in base a propri valori e, soprattutto, ai propri interessi. In questo senso, non è azzardato ipotizzare che – contemporaneamente al dispiegarsi di una complessiva e vasta operazione di ‘deregulation’ condotta a partire dagli anni ’70 (gli anni della ‘economic malaise’ e della ‘stagflation’ statunitensi) all’insegna di un pensiero economico di stampo liberale che doveva trovare in Ronald Reagan il suo araldo – cominciava a svolgersi, in funzione sostitutiva, una nuova forma di ‘regulation’ basata sulla rigorosa tutela (normativa , amministrativa, giudiziaria) dei diritti di proprietà intellettuale: di quelli americani in primo luogo.²

E’ questa la ragione per cui, tra le due posizioni estreme che contraddistinguono il dibattito sulla Cina come problema e come opportunità, una delle quali insiste per l’adozione di una politica di sanzioni e minacce commerciali, mentre l’altra (sostenuta soprattutto dagli studiosi di diritto internazionale) vorrebbe incoraggiare la Cina ad aprire i suoi mercati ed aprirsi a quelli internazionali, gli Stati Uniti hanno sempre abbracciato e capeggiato con vigore la linea delle minacce commerciali, delle sanzioni internazionali, del protezionismo più spinto.

Apparentemente, l’ingresso della Cina nel WTO – grazie anche al temporaneo venire meno del veto statunitense – sembra contrastare con questa linea. In realtà, non appena la Cina si è vincolata alla disciplina internazionale della PI, gli Stati Uniti sono tornati alla consueta ‘protectionist rhetoric’, sostenuta questa volta dal sistema sanzionatorio dei TRIPs. In un certo senso, si può dire che la Cina, a causa della sua aspirazione ad entrare a pieno titolo nell’arena dell’economia mondiale, è stata coinvolta, volente o nolente , in un sistema di difesa dei diritti di PI che la espone spietatamente ai meccanismi sanzionatori e di risoluzione delle dispute previsti dai TRIPs, anziché alla vecchia e obsoleta politica delle sanzioni economiche unilaterali da parte degli Stati Uniti.

² Il fenomeno è descritto da William M. Landes e Richard A. Posner in *‘The Political Economy of Intellectual property Law’*, pag.13 e segg. AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies, Washington D.C., 2004. Landes e Posner rilevano come gli anni della ‘deregulation’ economica abbiano assistito al crescere di una sempre più rigorosa difesa ,soprattutto in termini di ‘statute law’, dei diritti di PI. Secondo gli autori, “ *Another political factor in the sharp increase in the scope of intellectual property protection that we are dating from 1976 (Copyright Act), was the belief that one of either the causes or consequences of the economic malaise of the 1970’s was a decline in the competitiveness of US industry attributable to a loss of technological momentum to competing nations, notably Japan. This became a rationale for increasing patent protection through creation of a court that would have exclusive jurisdiction over patent appeals... The expansion of intellectual property rights was also doubtless propelled by a desire to alleviate our chronic trade deficits by increasing the income of owners of copyrights and other intellectual property, most of those owners being American’.*

Mentre da una parte la Cina è stata indotta ad abbassare le proprie barriere protezionistiche (sostenute dall'antica sfiducia nei confronti degli stranieri) , dall'altra parte il mondo occidentale si è affrettato ad erigerne di nuove , all'insegna di un protezionismo esasperato che si nasconde dietro il fenomeno della pirateria.³

Naturalmente, come in tutte le cose umane, esiste anche un altro punto di vista. Secondo questo diverso punto di vista, sarebbe stata la Cina a scegliere di aderire al WTO (e quindi di entrare a far parte a pieno titolo del consesso mondiale dei partecipanti al mercato), ma, come direbbe un capo pellerossa, parlando 'con lingua biforcuta' , con l'intento – neppure troppo scoperto – di tenere un piede nel mercato e l'altro (piede di legno, da pirata) al di fuori, sfruttando al meglio le rispettive opportunità.

A favore di questa seconda interpretazione depone il fatto che l'ingresso della Cina nel WTO – se è coinciso con le nuove leggi di quel Paese sui marchi e sui brevetti e con l'adozione formale del complesso di meccanismi giuridici previsti dall'accordo TRIPs – non si è tradotto, se non in termini insufficienti , equivoci e contraddittori in una sostanziale riduzione del fenomeno della contraffazione e della pirateria nel settore della PI.

Al contrario. I segnali che vengono da quel non più remoto, ma sempre largamente sconosciuto paese, indicano un incremento dei traffici illeciti, delle contraffazioni, delle difficoltà burocratiche opposte allo straniero che voglia registrare un proprio marchio o un brevetto in Cina e difenderlo in modo efficace.

Il problema, però, non è stabilire quale delle due prospettive sia quella 'vera'. Sarebbe inutile dedicarsi a una ricerca in questo senso, anche perché è possibile se non addirittura probabile che la realtà sia la risultante delle due tendenze opposte, arricchita inoltre da una molteplicità di componenti, politiche, geo-strategiche, culturali, e *last not least* emotive.

Quello che ci preme stabilire ora è, prima di tutto quali siano, al di là delle retoriche , dei pregiudizi e delle ideologie , le forze e le ragioni che si sono opposte e continuano a opporsi in Cina all'affermarsi di una cultura positiva (e non semplicemente oppositiva) della PI , quali siano - soprattutto - i percorsi, le strategie, gli strumenti cui fare ricorso per superare il muro (ancorchè di gomma) che ancora quel paese oppone all'affermazione della PI e dei diritti che la fondano.

³ Si veda in proposito, di Peter K. Yu, *'Piracy, Prejudice and Perspectives : an Attempt to Use Shakespeare to Reconfigure the U.S.-China Intellectual property debate'*, 19 B.U. Int'l L.J., 1, 6-7- (2001)

Per fare questo occorre prendere posizione su quello che è il fenomeno da cui ha preso le mosse sino a oggi ogni tentativo da parte occidentale di spingere la Cina sulla strada della proprietà intellettuale: quel fenomeno cui ci si riferisce, non a caso, col termine inquietante di ‘pirateria’. Questo termine, richiama non i corsari inglesi, francesi, olandesi, che, muniti di regolari ‘patenti’ regie, hanno infestato le rotte su cui muoveva i primi passi il capitalismo ‘liquido’ (per mutuare un termine caro a Zygmunt Bauman), ma – ben più efficacemente da punto di vista di chi agita quella minaccia – i crudeli pirati del mare della Cina, gli esponenti del ‘pericolo giallo’, insensibili a (e immeritevoli di) ogni sentimento di occidentale umanità e reciproca comprensione.⁴

Non è un caso che il professor Peter K. Yu, in questa prospettiva, abbia assimilato il cinese all’ebreo Shylock dello scespiriano ‘Mercante di Venezia’, considerato di per se stesso – in quanto ‘ontologicamente’ diverso – un individuo sostanzialmente infrequentabile, se non per insuperabili necessità commerciali.⁵

Niente come una sommaria analisi della vicenda USA-Cina mostra, se non certo la falsità, altrettanto sicuramente la inadeguatezza e la pericolosità di questa nozione che colloca la Cina – anche se non esplicitamente, data la dimensione di quel paese – nel novero degli ‘imperi del male’ di cui gli Stati Uniti stanno costellando la carta del nostro pianeta.

3 - Gli Stati Uniti, dopo avere generosamente tollerato per anni che i perfidi pirati orientali saccheggiassero il genio e l’inventiva occidentali, non hanno più potuto tollerare (così James Boyle)⁶ che i cinesi si appropriassero di Mickey Mouse senza pagare i relativi diritti. Non si trattava, infine, di difendere gli ‘sporchi interessi capitalistici’ della United Fruit nell’America centrale o della Anaconda Copper nel Cile di Allende: qua non si trattava di proteggere interessi rozzaamente economici ma di difendere un patrimonio intellettuale che annoverava autori come Dickens, Spielberg (Steven), Jefferson, Balzac e – non ultimo – Walt Disney.

C’è in realtà una tendenza non del tutto innocente a sopravvalutare il pericolo giallo. Gran parte delle perdite subite dalla PI a causa della pirateria cinese vengono stimate sul presupposto che i cinesi siano in grado e siano disposti ad acquistare i beni ‘piratati’ al

⁴ Qualcuno (David Streitfeld, ‘The Cultural Anarchist vs. the Hollywood Police State’, L.A. Times, 22 settembre 2002) ha scritto che l’*entertainment industry* americana si è appropriata da tempo di tutti gli epiteti ‘migliori’: pirata, ladro, hacker, terrorista, e simili.

⁵ Cfr. Peter K. Yu, op. cit. Nota 3.

⁶ Citato da Peter Yu, op. cit., p.175

prezzo di mercato stabilito dai produttori occidentali.⁷ I dati sono inoltre forniti dai produttori domestici, al fine di ottenere dal proprio governo il massimo sostegno possibile. Chi guadagna appena 50 dollari al mese, non è disposto a spendere metà del suo stipendio per acquistare un libro o un dvd, né è detto che quel prodotto possa comunque interessarlo, una volta spogliato della naturale e del tutto irrazionale attrattiva di un bene superfluo che viene però offerto a prezzi ‘stracciati’. Come del resto anche in Occidente, la Cina è piena di adolescenti indotti a procurarsi sul mercato programmi per computer che non sono in grado di utilizzare. Vi sono, per così dire, ‘costi promozionali’ che nulla hanno a che vedere con la pirateria e che, anzi, affrontati decisamente, contribuirebbero a sconfiggerla.

Per quanto riguarda poi gli Stati Uniti, solo una parte del deficit commerciale con la Cina è attribuibile alla pirateria della IP.

Una causa importante è stata la politica americana dei primi anni '80 che ha innalzato il valore del dollaro, diminuendo la competitività dei prodotti americani sui mercati internazionali. Nello stesso senso hanno operato la politica restrittiva nei confronti delle esportazioni e le minacce di sanzioni economiche che sono una costante della politica estera degli Stati Uniti ma hanno reso le imprese americane meno affidabili rispetto ad altri fornitori.

Gli stessi Stati Uniti non offrono poi ai propri titolari di diritti di IP una protezione assoluta e illimitata: dal 1976 (Copyright Act) sono stati introdotti numerosi e importanti limiti alla IP, sia in termini legislativi che soprattutto attraverso la giurisprudenza restrittiva delle Corti Federali. Non senza osservare (come ricorda Peter Yu⁸) che il problema della contraffazione della IP non riguarda solo l' Oriente e che – sino al 1891 (anno che convenzionalmente segna il passaggio degli USA nel novero delle nazioni ‘sviluppate’) – autori come Charles Dickens e Anthony Trollope non ricevettero in America alcuna tutela per le proprie opere.

Né i Padri Fondatori della Costituzione vollero in alcun modo erigere nei secoli un muro a difesa della IP. Al contrario : il capo 8 dell'articolo 1 della Costituzione Americana⁹ riconosce la proprietà intellettuale proprio attraverso l'affermazione del suo carattere essenzialmente limitato. E' il limite, non la sua assenza come ancora si pensava per la proprietà della terra (*usque ad sidera ert usque ad infera*) a segnare la vera natura della IP.

⁷ Cfr. Peter Yu, op.cit. p.177

⁸ Peter Yu, cit., p.180

⁹ “ *The Congress shall have power...to promote the Progress of Science and useful Arts by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries*”.

Solo pochi anni prima, del resto, nel 1774 , decidendo il caso *Donaldson v. Beckett*¹⁰, la House of Lords era riuscita a vincere la resistenza opposta dai librai londinesi allo *Statute of Anne* del 1710 che mirava alla limitazione del loro monopolio sulle pubblicazioni , in favore degli altri librai ‘liberi’, di quelli scozzesi in particolare . Questa vicenda era dunque ancora fresca nella memoria dei *framers*, quando si trattò di stabilire che il riconoscimento dei diritti della proprietà intellettuale non poteva andare disgiunto da un limite, prima di tutto in termini temporali. I librai scozzesi erano stati allora l’equivalente degli odierni ‘pirati della rete’.

4 - Il vero problema dunque, per risolvere il dilemma cinese , è quello di riuscire a trasformare i pirati in partner affidabili, di riconoscere la Cina non solo come mercato, ma anche come soggetto in grado di competere , investire, innovare - e invocare i relativi diritti – nella grande arena dei beni immateriali.

E’ una strada lunga e piena di insidie. Per percorrerla occorre operare su più livelli: economico, politico, giuridico e culturale. Occorre prima di tutto abbandonare l’unilateralismo coercitivo che ha sino a oggi caratterizzato il rapporto dell’occidente con la Cina , in larga parte modellato, come si è detto, sul fondamentale asse Cina-USA. Sul piano giuridico, l’*enforcement* è e rimane un momento inevitabile di questo cammino, ma non se ne può fare l’elemento esclusivo o principale di manovra.

Dalla Cina, sotto questo profilo, si è preteso troppo e in troppo poco tempo.

Occorre prendere atto che quel paese ha negli ultimi anni, dal 2001 quantomeno, intrapreso un percorso verso la modernizzazione assimilabile sotto molti aspetti alla Lunga Marcia di Mao.

Già uno sguardo panoramico al quadro legislativo e all’ordinamento preposto alla disciplina dell’IP, consente un giudizio largamente positivo, che non impedisce tuttavia di valutare la serietà degli ostacoli di varia natura che si frappongono al soddisfacente funzionamento del sistema.¹¹

¹⁰ *Donaldson v. Beckett*, 2 Brown’s Parl. Cases 129,1 Eng.Rep.837;

¹¹ La Repubblica Popolare Cinese (RPC) è entrata a far parte del WIPO (World Intellectual Property Organization) nel 1980. Ha adattato le sue leggi alla Convenzione di Berna e ai TRIPS. Nel 1984 è entrata a far parte della Convenzione di Parigi e nel 1989 dell’Accordo di Madrid. E’ da osservare in generale che i tribunali cinesi possono applicare direttamente le disposizioni di un trattato internazionale cui la RPC abbia aderito, senza bisogno di una legge nazionale .

Sul piano sostanziale le tre leggi nazionali fondamentali sono la legge sui marchi, quella sul copyright e quella sui brevetti. Nel 1986 sono stati adottati i ‘Principi Generali di Diritto Civile’, di cui fanno parte gli artt. da 94 a 97 che regolano i diritti della proprietà intellettuale. Negli anni ’90 sono state introdotti leggi e regolamenti concernenti la disciplina dei servizi doganali a protezione della IP , la concorrenza sleale, la pubblicità ingannevole.

E tuttavia, il sostanziale adeguamento della RPC alla normativa e alle convenzioni internazionali in materia di IP ci pone (pone soprattutto l'operatore economico e i suoi consulenti legali) di fronte a nuovi e diversi problemi. La cultura della proprietà intellettuale (proprio come quella della democrazia o la cultura dei diritti umani) non è così semplice da esportare.

C'è, prima di tutto, il problema della comunicazione e della comprensione reciproca, non solo (ma anche !) in termini linguistici. Qualche anno fa William P. Alford ha brillantemente riassunto questa tematica nel titolo del suo libro ' *To Steal a Book is an Elegant Offense* ' ¹².

Per il professor Alford, il sostanziale fallimento del tentativo di eliminare la causa di un interminabile contenzioso tra la Cina e l'Occidente è dovuto fondamentalmente a quattro cause concorrenti: primo, non esiste nella cultura cinese un concetto corrispondente a quello di 'proprietà intellettuale'; secondo, è mancata una effettiva e concreta politica di 'enforcement' da parte del governo e delle autorità cinesi, terzo, sono mancate da parte dell'Occidente la capacità e la volontà di tenere conto delle differenze tra i rispettivi sistemi giuridici (inteso il sistema di Common Law anglo-americano come il più 'rappresentativo' dell'Occidente). La quarta causa riguarda prevalentemente i rapporti cino-americani ed è una sotto-specie della terza.

L'assenza di una nozione 'occidentale' di proprietà intellettuale, l'esistenza di una cultura sostanzialmente antitetica a questa nozione, legata al confucianesimo, l'esperienza socialista (che privilegia l'interesse della collettività rispetto alla tutela della proprietà individuale, intellettuale o meno) , il ricorso a volte brutale a una specie di 'colonizzazione giuridica' basata essenzialmente sulla politica e sulla minaccia della ritorsione, il non rivestire la tutela della IP ,nell'agenda del governo cinese, una posizione di prima linea e – al contrario – l'esistenza di concrete ragioni politiche che suggerivano di non insistere troppo sull' *enforcement* come strumento per l'attuazione effettiva di un sistema di IP in Cina, le pressioni degli operatori occidentali e, infine - *last AND least* in questo caso – la questione dei diritti umani sistematicamente violati, sono in realtà le cause molteplici del lento, contraddittorio, insoddisfacente avanzamento della Cina verso una vera cultura della proprietà intellettuale.

Sul piano dell' *enforcement* , che dà luogo alle maggiori lamentele degli operatori , esistono un sistema amministrativo, un sistema giudiziario di Corti specializzate, un sistema di protezione doganale per impedire l'ingresso nel o l'uscita dal territorio cinese di merci contraffatte.

¹² William P. Alford, ' *To Steal a Book is an Elegant Offense : Intellectual Property Law in Chinese Civilization* ' , Stanford, California, 1995.

C'è prima di tutto il codice etico confuciano, radicato storicamente nella cultura cinese, che privilegia l'armonia sociale e le buone relazioni personali rispetto alla coercizione statale e all'imposizioni di regole generali e astratte. Questo atteggiamento – che ha favorito il formarsi sotto Mao di un sistema dominato dalla discrezionalità del Partito – ha comportato il prevalere di una giustizia sostanziale rispetto a una giustizia formale basata sulle regole. La mediazione informale – soprattutto in ambito locale – è stata da sempre preferita alla lite giudiziaria.¹³

Sempre l'ideale confuciano premia l'imitazione (basti pensare alla figura, intellettualmente di grande rilievo, del copista e del calligrafo), l'esattezza nel riprodurre, come forma estrema di ammirazione e rispetto verso l'originale. L'emulazione, non l'originalità, prevale in questa prospettiva, e con l'emulazione la duplicazione, il ripetere a memoria trasmettendo da una generazione all'altra, in breve tutto ciò cui noi pensiamo quando parliamo di contraffazione. Secondo questa scala di valori, la società teneva e tiene in ben poco conto i diritti proprietari di esclusiva.

Su questo strato culturale millenario, si è venuta costruendo l'egemonia del Partito, attraverso il controllo della produzione e della sua qualità (qualità 'sociale' prima ancora che 'intrinseca' alla natura del bene prodotto), l'utilizzazione degli strumenti normativi e del sistema giudiziario.

In questi termini il sistema cinese è stato descritto da Stacey H. Wang¹⁴ come un sistema dominato dalla *rule by law* (controllo sociale esercitato dal Partito ATTRAVERSO la legge, vista come strumento) anziché dalla *rule of law* (controllo sociale demandato alla legge, cui anche il Partito e il Governo devono sottostare) .

Con tutta la approssimazione e la cautela necessarie quando ci si occupa di temi così delicati e ci si riferisce a situazioni in via di trasformazione¹⁵, può dirsi che anche la lunga marcia della proprietà intellettuale è stata condizionata da questa idea che il Partito crea le leggi, ma non vi si considera sottomesso, e che anche la Magistratura è soggetta al controllo del Partito, sia attraverso un potere permanente di revisione delle decisioni giudiziarie (o, che è lo stesso, attraverso la struttura verticistica e gerarchica dell'ordine

¹³ Paradossalmente, questa risalente e radicata disposizione si pone in linea con le più moderne tendenze a ricorrere all'arbitrato, alla conciliazione o alla mediazione nelle controversie commerciali internazionali.

¹⁴ Stacey H. Wang, 'Great Olympics, New China: Intellectual Property Enforcement Steps Up to the Mark', Loyola L.A. Int'l & Comp. L. Rev, vol.27:291

¹⁵ Sembra che attualmente il potere giudiziario sia meno sottoposto all'interferenza del partito, che tuttavia tende ancora a intervenire in casi di particolare rilievo. Per quanto la Costituzione sia stata formalmente collocata al di sopra del Partito, molti esponenti di questo sembrano ancora ritenere che lo scopo della legge sia quello di dettare la condotta dei cittadini in conformità alle linee indicate dal Partito. Cfr. Wang, op.cit., p.294, nota 15

giudiziario) , sia attraverso la gestione delle nomine e del trattamento economico dei giudici.

L'indipendenza della magistratura e dei giudici, in questo come in altri importanti settori , è cruciale per l'affermazione di un vero sistema di *rule of law*¹⁶, così come il suo controllo da parte dei detentori del potere lo è per l'affermazione di un sistema di *rule by law*.

Certo non si può pretendere da chi intenda misurarsi col mercato cinese (come problema, ma anche come opportunità) che cominci da Confucio o da Mao (cosa che comunque non guasterebbe, anche nella pratica) : basterebbe riconoscere che vi sono e convivono nella 'pirateria' altrettante componenti di male, bene e soprattutto necessità, di quante se ne possono rintracciare nel capitalismo del mondo globale.

E' bene dunque, armati di questa non semplice ma necessaria precauzione, inoltrarsi nel complicato mondo dell'IP e del suo *enforcement* nel contesto cinese, utilizzando una 'roadmap' , una specie di segnaletica, che ne indichi i passaggi salienti, le biforcazioni, le scorciatoie, le insidie ma anche le opportunità .

5 - Punto di partenza per questo excursus – che sarà necessariamente sommario – è la constatazione, meno ovvia di quanto possa sembrare, che il sistema cinese della IP si ispira all'esigenza di un bilanciamento tra gli interessi dei detentori di titoli proprietari e consumatori-cittadini.

In realtà, questo è il dilemma , prima ancora che l'esigenza , con cui si deve misurare ogni sistema di IP, fondato come è, necessariamente e si potrebbe dire 'ontologicamente' sulla ricerca dell'impossibile armonizzazione tra monopolio e libera concorrenza (che a sua volta trova il necessario riferimento nella figura del cittadino-consumatore).

Sulla diversa risposta data al dilemma si fondano, a ben vedere, le principali difficoltà - di 'comunicazione' a nostro parere – tra Cina e mondo occidentale.

Se l'Occidente sembra orientato irresistibilmente, sotto la spinta statunitense, verso una logica abbastanza unilaterale di tutela dei diritti di proprietà intellettuale (in questo senso è tutta la normativa, quella sostanziale come quella concernente l'*enforcement*) , la Cina è ancora decisamente orientata , se non verso un regime di libera concorrenza in quanto tale, verso quella che l'articolo 11 della Costituzione (nell'ultimo emendamento del 2004

¹⁶ Sempre Wang rinvia per una discussione sui recenti sviluppi del contrasto tra '*fazhi*' (*rule of law*) e '*renzhi*' (*rule by law*) , al libro di Lubman citato sopra , nonché all'articolo di Chris X. Lin, '*A Quiet Revolution: An Overview of China's Judicial Reform*' in Asian-pac. L.& Pol'y J., 256,294 (2003), disponibile a <http://www.hawaii.edu/aplpj/tableofcontents/june2003artindex.html>

) definisce , con un ossimoro solo apparente, l' *economia socialista di mercato*. Questo è il significato della 'supremazia socialista' (cfr. art. 6 Costituzione Cinese) e della sua transizione , sempre socialista, a una economia di mercato.

A ben vedere – e lasciata da parte ogni prospettiva ideologica – la differenza non è 'di sistema' o qualitativa, ma riguarda la prevalenza accordata all'interesse proprietario-individuale o a quello collettivo-sociale. Anche in Occidente si pone per la PI il problema della tutela dell'interesse collettivo o pubblico , che spesso può non coincidere con gli interessi privati dei titolari di diritti di PI. Tipicamente accade che le due esigenze si rivelino sul piano dell'*enforcement* e , in particolare, nell'uso che viene fatto dello strumento penale, l'espressione di una tutela orientata in senso pubblicistico. Non a caso, la questione della tutela penale della PI in Italia deve ricorrere a strumenti normativi (e a orientamenti giurisprudenziali) costruiti prevalentemente sull'esigenza di tutelare la fede o l'economia pubbliche. Gli interessi monopolistici della PI trovano invece la loro migliore espressione nelle forme di tutela civilistiche, a volte facendone un uso che rivela un intento marcatamente penalistico (sia sul piano degli strumenti cautelari, che su quello sanzionatorio-risarcitorio o delle misure c.d. accessorie) .

La scelta cinese che privilegia il consumatore-cittadino , al di là dunque dell'origine ideologica, trova una sua spiegazione e giustificazione nella prevalenza data al momento pubblicistico dell'economia. Per questa ragione il sistema sanzionatorio penale, che si applica in Cina ai contraffattori , presenta aspetti di una severità spesso eccessiva (giungendo a comminare la pena di morte) per violazioni che, attraverso la contraffazione – e quindi la violazione di un diritto di PI – vanno in realtà a colpire l'interesse collettivo alla salute, alla qualità dell'ambiente, alla fede pubblica e soprattutto all'economia nazionale.

La protezione della PI attraverso l'*enforcement* esprime dunque questa supremazia dell'interesse collettivo sugli interessi individuali, che possono trovare tutela da parte dell'ordinamento solo se coincidono o almeno non si pongono in contrasto con la realtà, apparentemente paradossale, di un 'mercato socialista'. Solo in questa prospettiva, deve riconoscersi, la Cina ha accettato di riconoscere il valore della proprietà intellettuale secondo il canone occidentale formulato nei TRIPs. Solo in questa prospettiva si può incoraggiare e promuovere il procedere della Cina – sempre più vicina a diventare una società tecnologica fondata sui beni immateriali - verso una piena adesione al sistema internazionale della PI .

In questo senso sembra corretto dire che il problema , con la Cina, non è quello del tipo di legislazione adottato, ma quello della effettività dei meccanismi e degli strumenti introdotti da quella legislazione.

Da questo punto di vista ‘grande è la confusione sotto il cielo’, e il misurarsi col sistema cinese di *enforcement* non può , per un non cinese, che provocare sconcerto e frustrazione (cosa che può peraltro dirsi anche per chi provi a misurarsi con taluni sistemi occidentali).

Le ‘istruzioni per l’uso’ del sistema cinese rispondono al triplice imperativo cui la civiltà informatica ci ha ormai abituati :

conosci il sistema;

diventa il sistema;

impara ad aggirare il sistema.¹⁷

Questo potrebbe essere l’insegnamento di un Maestro zen. Un filosofo occidentale insegnerebbe invece a distinguere tra il dover essere e l’essere del sistema.

Quanto al dover essere.

Per i marchi , occorre prima di tutto ottenere la protezione assicurata da una tempestiva registrazione presso l’Ufficio Cinese dei Marchi (CTO: China Trademark Office) , facente parte della SAIC (State Administration on Industry and Commerce) , tenendo presente che il sistema cinese di classificazione dei beni e dei servizi è ormai armonizzato con il sistema WIPO (World Intellectual Property Organisation), e che occorrono circa 18 mesi per ottenere una registrazione, la cui validità iniziale è di 10 anni, rinnovabile di 10 in 10. Nella pendenza della domanda di registrazione è possibile rilasciare una licenza d’uso, che dev’essere anch’essa registrata presso il CTO.

Una volta registrato, il marchio dev’essere effettivamente usato: il non uso per tre anni consecutivi comporta il rischio della cancellazione.

Va segnalato inoltre che l’Ufficio per la Concorrenza Sleale, istituito presso il SAIC, tratta le controversie di concorrenza sleale, comprese quelle relative al segreto industriale. Questo ufficio può applicare multe e ordinare la distruzione dei prodotti o la rimozione dei macchinari attraverso cui la contraffazione è stata realizzata.

Il ‘dover essere’ brevettuale comporta che ci si procuri al più presto possibile la tutela del brevetto, per ottenere il quale si deve inoltrare una domanda al SIPO (State Intellectual Property Office) , sia per i disegni, che per le invenzioni e i modelli di utilità.

¹⁷ Attribuito a Kevin R. Brown, direttore della *Global Brand Protection* alla Nike

La copertura brevettuale ha una durata di 20 anni, che si riduce a 10 anni per i disegni e i modelli.

Non è facile prevedere la durata del procedimento. Per i disegni occorrono circa 8 mesi e per i modelli un anno. Nel frattempo il SIPO può assicurare una protezione provvisoria per 18 mesi.

Anche in questo caso è possibile 'licenziare' il brevetto, ma è sempre necessario che l'accordo venga annotato presso il SIPO.

Spetta in genere agli uffici provinciali occuparsi della gestione dei ricorsi in via amministrativa, e questo, come si dirà, è un aspetto non secondario del problema cinese quanto ai titoli brevettuali.

Per il diritto d'autore non esiste un vero e proprio 'dover essere': non esiste un procedimento ufficiale per il suo riconoscimento o la sua registrazione. La protezione è assicurata solo se si dà la prova di essere effettivamente l'autore o il creatore dell'opera. Questo vale sia per le opere letterarie, teatrali, musicali, che per le registrazioni sonore, i film, i programmi di software.

Il diritto dell'autore è tutelato per la durata della sua vita e i successivi 50 anni.

La NCA (National Copyright Administration) è investita dei compiti amministrativi e dell'*enforcement* dei diritti.

Quanto all'*enforcement* in generale, esistono in Cina tre percorsi tra loro non esclusivi o incompatibili: il giudiziario civile, il giudiziario penale e l'amministrativo.

Gli organi dello Stato investiti dell'*enforcement*, sotto vari profili e con diverse responsabilità, sono:

l'Ufficio Provinciale della IP (SIPO: State IP Office)

l'ufficio dell'Amministrazione dell'Industria e Commercio (AIC, Administration for Industry and Commerce);

l'ufficio della Scienza e della Tecnologia;

Il Copyright Bureau (National Copyright Administration);

il Ministero della Cultura.

A questi organi si aggiungono il Ministero della Sicurezza Pubblica (MPS) e l'Amministrazione Generale delle Dogane (GAC: General Administration of Customs).

Le sanzioni penali per i delitti contro la IP sono particolarmente severe, anche se non insolite per un paese che non esita a eseguire più di mille condanne a morte all'anno.

E' abbastanza curioso, a questo riguardo, che le voci che dall'Occidente non esitano a levarsi per la difesa dei diritti umani ogni giorno platealmente violati nella repubblica

Popolare Cinese, tendono ad abbassarsi sino ad annullarsi quando una corrispondente severità viene adottata per i crimini di lesa PI. Allo stesso modo, se ci si lamenta in Occidente per le difficoltà che la censura cinese pone al libero ingresso in quel paese di opere letterarie, musicali e cinematografiche, lo si fa, 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. La repressione penale in Cina rischia sempre di incorrere in una manifesta sproporzione tra il reato e la pena.

Eppure, anche in questo caso trova conferma la massima di esperienza secondo cui al massimo rigore annunciato non sempre e non per ogni fattispecie corrisponde un effettivo sistema di *enforcement* penale.

Così è per il sistema penale cinese della IP.

Sospinta dall’accusa, soprattutto americana, di non fare abbastanza sul piano penale per reprimere la pirateria intellettuale, la Corte Suprema del Popolo e il Procuratore generale del Popolo hanno – nel dicembre 2004 – emanato delle nuove *guidelines* intitolate ‘Interpretation on Several Issues for handling Criminal Cases of Infringement of Intellectual Property’. Questa ‘interpretazione’, vincolante per le corti inferiori, vorrebbe rimediare agli inconvenienti di un Codice penale che in tema di contraffazione si è rivelato a) troppo vago e, b) limitato nella sua effettività da ‘soglie’ troppo elevate. Non pare, alla luce dei primi risultati, che l’ “interpretazione” abbia raggiunto o prometta di raggiungere gli obiettivi previsti.

Per il primo aspetto, il codice continua a utilizzare espressioni incerte e non sufficientemente determinate quali ‘quando le circostanze (dell’illecito) sono gravi’, o ‘particolarmente gravi’, o ‘quando il profitto illecito è comparativamente elevato’. Questa genericità consente a una vasta fascia di contraffattori di sfuggire all’azione repressiva penale.

Per il secondo aspetto, sono previste ‘soglie’ di rilevanza penale (in termini di valore delle merci contraffatte) che, anche se recentemente abbassate, non sembrano idonee a far perseguire penalmente un fenomeno diffuso e spesso caratterizzato da una miriade di potenziali ‘crimini’ il cui valore è al di sotto della ‘soglia’. Il risultato è lo stesso che consegue alla vaghezza e indeterminatezza delle fattispecie penali rilevanti: una vasta fascia di contraffattori riesce a sottrarsi al meccanismo penale, anche quando lo stesso si mostra in grado di funzionare, il che non si verifica con sufficiente sistematicità. I contraffattori possono inoltre contare su un sistema per la determinazione del valore

economico dell'illecito che è e rimane sostanzialmente vago , specie se si mette a base del calcolo il valore di mercato delle merci contraffatte.

In sostanza, la contraffazione resta ancora oggi in Cina una attività ancora largamente impunita, né il ricorso alla sanzione penale (con l'effetto particolarmente umiliante che essa comporta in quel paese) sembra destinata a ottenere significativi successi.

Sotto il profilo sostanziale , la violazione dei diritti di IP è punita dagli artt.213 –220 del codice penale con la pena massima di sette anni di reclusione. La produzione di medicinali alterati o non corrispondenti ai requisiti di legge, come la messa in vendita di generi alimentari nocivi per la salute può comportare la reclusione a vita o addirittura la pena di morte. In questi casi, in realtà, la previsione della pena capitale è più la conseguenza del controllo esercitato dal Partito (sull'economia e sul mercato, ma anche sull'etica nazionale) , piuttosto che il portato di una specifica politica di protezione della PI.¹⁸

L'MPS (Ministry of Public security) gestisce il percorso penale, attraverso l'ECID (Economic Crime Investigation Department) e il Public Security Bureau (PSB) .Il primo si occupa delle violazioni di marchi e brevetti, mentre il secondo è competente per i crimini di *copyright*.

L'MPS opera in collegamento con il settore amministrativo, cui affida i casi di minore importanza.I suoi poteri sono ampi e gli consentono,in caso di recidiva, di ignorare i limiti basati sull'entità economica della violazione.

L'*enforcement* di tipo amministrativo è affidato all'IPO (Intellectual property Office), che in genere opera su impulso di chi lamenta la violazione di un proprio diritto di IP, ma svolge anche una importante attività di controllo sulle fiere commerciali e sui punti di vendita,prendendo tutte le necessarie iniziative.

L'AIC è il soggetto cui è demandata la protezione amministrativa dei marchi e sovrintende al commercio e ai mercati, estendendo la propria competenza al diritto societario, alla concorrenza sleale,alla pubblicità.

¹⁸ cfr 'Counterfeit Spirit Manufacturer Receives Death Penalty', China L. & Prac. Apr. 29, 1993, in Stacey H.Wang, cit.p.298,nota 39.Il caso riguardava il direttore di una distilleria che aveva 'gravemente violato l'ordine economico socialista' con un prodotto che contraffaceva il *maotai* ,bevanda alcolica estratta dal sorgo, molto popolare in Cina.

In collegamento con il Bureau of Customs , l'AIC è il soggetto più attivo nell'*enforcement* dei diritti sui marchi e in taluni casi segnala la violazione per l'azione penale.

Un'altra agenzia governativa, il TSB (technology and Science Bureau) collabora con l'AIC per l'*enforcement* dei diritti sui marchi : quest'ultima si occupa degli aspetti connessi alla commercializzazione delle merci contraffatte, mentre il TSB è l'organo specificamente competente per gli aspetti della produzione.

In effetti , il TSB esprime la preoccupazione del governo per gli aspetti connessi agli standard qualitativi dei prodotti e alla loro eventuale pericolosità per il pubblico dei consumatori , più che per quelli relativi alla protezione degli IPR, secondo una priorità di cui abbiamo già segnalato sopra la fonte addirittura costituzionale.

TSB e AIC sono articolati ai tre livelli: statale, provinciale, urbano o regionale. Il TSB ha competenza per il sequestro delle merci sospette, per l'imposizione di multe e per l'avvio delle merci alla distruzione. Entrambi gli organismi possono rinviare il contraffattore al percorso penale, attraverso la segnalazione al PSB.

Il quadro più complicato per lo straniero è quello offerto dall'*enforcement* del *copyright* , settore nel quale si è di fronte a un intrecciarsi non sempre (anzi, quasi mai) chiaro di competenze e poteri. Oltre a TSB e AIC, si incontrano agenzie amministrative locali e l'Ufficio per le Pubblicazioni, la Radio, le Telecomunicazioni e la Cinematografia, che pure hanno estese competenze in materia, anche se il passo d'inizio è sempre con la NCA (National Copyright Administration), che ha funzioni di coordinamento con le altre agenzie e attualmente è la sola ad operare nel settore di Internet. Una utile fonte di informazioni è anche la Copyright Society of China.

Il ricorso al procedimento giudiziario civile è diventato negli ultimi anni, come diremo in seguito, più frequente. Ciò è dovuto in parte a ragioni di ordine generale (non esclusive cioè del contesto cinese) e in parte a ragioni 'locali'.

Quanto alle prime, non può non registrarsi una preferenza da parte dei titolari di diritti di IP per la giustizia civile, rispetto a quella penale e al procedimento amministrativo. Il giudice civile offre in generale una risposta più equilibrata, autorevole, efficace (anche se costosa) all'esigenza di trovare un giusto ed equo temperamento tra concorrenza e monopoli in tema di proprietà intellettuale. La giurisprudenza - soprattutto nei sistemi basati sul precedente giudiziario - si è mostrata in questo senso particolarmente sensibile ed efficiente (in particolare rispetto allo strumento legislativo, che è spesso il frutto di azioni 'selvagge' di lobbying).

Le Corti (al di là del declinante ma ancora forte controllo da parte del potere politico) hanno in generale mostrato di sapersi adeguare alla natura particolare delle cause di PI, in termini sia di immediatezza che di efficacia che di ragionevole prevedibilità delle loro decisioni. In questo senso deve riconoscersi che i TRIPs hanno – insieme – prodotto e fatto il punto rispetto a una situazione di sostanziale avanzamento dello strumento giudiziario civile, soprattutto in termini di *enforcement* , che è stato dotato di strumenti, cautelari soprattutto, particolarmente incisivi.

Il procedimento civile assicura inoltre una ragionevole uniformità a livello internazionale, rendendo possibile il dialogo tra giudici di diversi sistemi, cosa che si manifesta di dubbia realizzazione nei settori penale e amministrativo, tradizionalmente più legati alla sovranità dei singoli Stati.

Un'altra peculiarità del ricorso al giudice civile è costituita dal fatto che il procedimento non è incompatibile col e al contrario favorisce il contemporaneo svolgimento di trattative per la amichevole composizione della controversia.

Quanto alla Cina, deve segnalarsi innanzi tutto la recente istituzione di corti specializzate, secondo un *trend* che ha significativamente interessato paesi diversi come l'Italia, il Giappone, l'India. La specializzazione delle corti civili in Cina è destinata a segnare un decisivo passo in avanti, non solo nel settore specifico della IP, ma anche e forse soprattutto in direzione di quell'autonomia e indipendenza del potere giudiziario che costituiscono una tappa decisiva verso la democratizzazione di un sistema politico. La specializzazione porta infatti con sé una maggiore autorevolezza delle decisioni e la loro capacità di imporsi come precedenti vincolanti, indipendentemente dalla struttura legale in cui la funzione giudiziaria è inserita. Lo stesso discorso può essere fatto a proposito dell'affinamento e la diversificazione dei criteri per la determinazione del danno.

Anche in Cina, le Corti possono emettere provvedimenti cautelari (sequestri, descrizioni, inibitorie) e stabilire risarcimenti , anche nella forma di 'statutory damages'. Un ulteriore vantaggio del ricorso al procedimento civile in Cina è costituito dal fatto che nella sede civile possono proporsi congiuntamente istanze e farsi valere diritti che nelle altre sedi impongono il ricorso alle diverse agenzie competenti: TSB, AIC e altri organismi amministrativi.

Anche per il giudizio civile tuttavia vale l'invito a considerare la differenza che corre tra dover essere ed essere, nel senso che il procedimenti, ove non opportunamente preparati,

attivati e seguiti, possono rivelarsi lenti in modo esasperante e costosi al di là di ogni previsione.

Un cenno deve farsi infine all'amministrazione delle dogane, che cura l'esportazione e l'importazione di merci, eventualmente in violazione di diritti di IP. Sia in uscita che in entrata, le dogane hanno infatti il potere di fermare tali merci.

I controlli doganali operano a tre livelli: statale, distrettuale, locale. La Direzione Generale delle Dogane ha la funzione di sovrintendere all'attività degli uffici distrettuali e locali, che operano, in genere, su sollecitazione degli utenti e attraverso il sistema di registrazione presso la GAC (General Administration of Customs) di Pechino¹⁹. La registrazione presso l'ufficio centrale consente alle Dogane di adottare misure per il controllo delle esportazioni di merci potenzialmente contraffatte.

Sulla base delle segnalazioni ricevute, le autorità doganali cinesi sono in grado di individuare i carichi di merci sospette e di fermarli per consentire tutti gli accertamenti necessari.

Ove la merce risulti effettivamente contraffatta, la GAC può applicare sanzioni amministrative nei confronti del mittente e/o del destinatario e le merci possono essere distrutte o *de-branded* e donate a istituzioni assistenziali o vendute all'asta.

6 - I tre percorsi brevemente illustrati sono affidati a soggetti governativi diversi e tra loro, in genere, non collegati. Questo rende assolutamente cruciale la scelta del percorso che si vuole intraprendere per la tutela di un proprio diritto di IP, in relazione agli obiettivi che in questa direzione si desidera perseguire (semplice dissuasione, punizione effettiva del contraffattore, ricerca di un accordo possibilmente sulla base di una licenza). E', come si è già detto, il passaggio sempre critico dal mondo del dover essere a quello dell'essere.

Dal punto di vista pratico, occorre prima di tutto avere ben chiari alcuni elementi di fatto (natura ed entità della contraffazione, possibilità di provare l'illecito, capacità economico-finanziaria del titolare, localizzazione del fenomeno contraffattivo).

Il fenomeno della contraffazione deve essere affrontato in modi diversi a seconda di una quantità di variabili, ognuna delle quali richiede di essere esaminata con grande attenzione.

¹⁹ IPR Division, Department of Law & Regulation, GAC, n.6, Jian Guo Men nei, Beijing, China, 100730

Una variabile importante è costituita dalla dimensione dell'impresa che intende agire contro il contraffattore cinese.

Le grandi multi - nazionali sono in questo senso favorite, sia dalla dimensione del fenomeno che esse intendono combattere (elemento negativo, in termini di pregiudizio economico, ma a suo modo positivo in termini di individuabilità e perseguibilità su più livelli, non escluso quello politico-diplomatico).

Anche le multinazionali , tuttavia, non sempre riescono a imporsi con la sola forza economica che consente loro di agire dovunque contro il 'pirata', in Cina e altrove.

Un esempio è quello della Starbucks , la celebre catena americana di caffè , che ha scelto di intraprendere una politica di lotta diretta alla contraffazione in tutte le sedi, amministrative e giudiziarie, a tutela del proprio marchio.²⁰

Si tratta di una guerra difficile e dall'esito incerto, in considerazione della vastità del mercato specifico e della difficoltà intrinseca di difendere il marchio in una molteplicità di versioni (variazioni di parole, di caratteri cinesi, di disegni, di soprannomi, translitterazioni, adattamento ai diversi dialetti locali).

Una strategia diversa è stata adottata dalla Nike, che dopo aver cercato inutilmente , per alcuni anni, di difendere il proprio marchio per le vie legali, ha deciso di adattarsi al paese adottando i tre criteri: *'learn the system – be the system – out-system the system'* e prendendo atto di alcuni dati di fatto ovvii ma non abbastanza considerati: la Cina non è gli Stati Uniti, la Cina non diventerà mai come gli Stati Uniti, questo non la rende necessariamente 'malvagia', ma solo diversa.

E' così che un gigante come la Nike – appresa la lezione dell'umiltà – ha compreso come sia 'onorevole' e anche 'elegante' in Cina non approfittare della propria superiorità o potenza commerciale. Nike – ora – fa di tutto per non presentarsi come *' a big company'*; i suoi uomini hanno imparato a bere il tè verde , come a New York bisogna imparare a bere Diet Coke e a Roma il caffè espresso. Grazie a questo atteggiamento (che 'aggira il sistema ' giuridico formale) Nike ha spesso ottenuto l'appoggio del governo cinese nella lotta alla contraffazione, incrementando il numero e il volume dei sequestri di merci contraffatte. Sempre grazie a questo atteggiamento è stato possibile 'conquistare' la collaborazione delle autorità doganali cinesi e stroncare importanti correnti di merci contraffatte, in uscita dal paese.²¹ Un buon rapporto con i funzionari cinesi e con la loro mentalità dà risultati migliori di un agguerrito – e costoso - staff di legali pronti a combattere i pirati in tutte le sedi giudiziarie e amministrative. Il termine 'guanxi', il

²⁰ Così Kim Teraberry, *director and corporate counsel* alla Starbucks.

²¹ Così Kevin R. Brown, direttore della *Global Brand Protection* alla Nike.

godere di buoni rapporti personali con la controparte, esprime pienamente questo aspetto .

Per quanto riguarda le imprese medio-piccole, il costo e l'aleatorietà di una causa civile devono essere valutati molto attentamente, rispetto ad altri mezzi di contrasto alla pirateria : in genere, esse sono troppo piccole per affrontare da sole gli oneri di una serie di procedure giudiziarie o amministrative, ma abbastanza grandi da attrarre nugoli di contraffattori senza scrupoli.

Questa situazione comporta la necessità di valutare con grande attenzione il rapporto costi-benefici di un'iniziativa da svolgersi in Cina a tutela della PI.

Occorre prima di tutto non confidare troppo nell'assistenza del proprio governo e delle sue istituzioni sul posto: questo in generale e indipendentemente dalla specificità della situazione. In realtà - ma il discorso vale anche per le multi-nazionali - il mercato della PI sfugge per sua natura a un intervento sempre eccessivamente formalizzato a livello governativo-diplomatico e richiede piuttosto che ci si abitui a contare sulle proprie forze e sulla propria capacità di adattarsi alle varie situazioni locali e nazionali. Questo, del resto, è l'atteggiamento condiviso dagli Stati Uniti che considerano la protezione della IP , essenzialmente, come una questione che le imprese devono risolvere prevalentemente da sé, in Cina come in ogni altra parte del mondo, Stati Uniti compresi.

Per questa ragione sembra molto opportuno che le imprese si muovano non appena possibile non in forma isolata e con iniziative parziali, disordinate, contraddittorie, ma attraverso associazioni, consorzi, categorie professionali, che più facilmente e autorevolmente possono trovare gli interlocutori giusti.

Da segnalare in questo senso è il 'Protocollo di intesa' (MOU) relativo alla tutela dei diritti di IP, sottoscritto nel settembre 2006 tra il Consiglio Nazionale della Cina per il Settore Tessile e Abbigliamento (CNTAC) e la Federazione delle Imprese tessili e Moda Italiane (SMI-ATI).²²

7 – Da quanto si è venuti dicendo, emergono con chiarezza alcuni 'precetti' (da cogliere, è evidente, non in senso didascalico, ma con ironia e, se possibile, elegante senso dell'opportunità dettato dalle circostanze).

²² Il Protocollo richiama l'accordo di cooperazione italo-cinese del 2004 e il MOU tra il China Council for the Promotion of International Trade(CCPIT) e l'Istituto Italiano per il Commercio estero.Esso attua a livello di intesa diretta tra le due entità nazionali preposte al settore tessile un programma di collaborazione a tutela, in particolare, del *design* italiano, riconoscendo l'impossibilità della concorrenza sul prezzo per le produzioni *basic*. Le parti si sono impegnate a promuovere nei rispettivi paesi ogni opportuna iniziativa per la tutela della PI,anche attraverso attività di lobbying nel campo tessile e dell'abbigliamento.E' stato anche ribadito il ruolo fondamentale dei rispettivi centri di conciliazione (esistenti a Milano e Pechino) , per la risoluzione delle liti attraverso accordi, secondo il Regolamento del Centro di Milano.

Il primo riguarda l'approccio necessariamente pragmatico, elastico, rispettoso della realtà e della cultura dell'altra parte, che si rappresenta a sé stessa, comunque, come una cultura 'superiore', esattamente come succede per la cultura occidentale e, forse, per ogni cultura storica. L'approccio pragmatico è in questo senso diverso da quello 'pratico' che si è portati a distinguere dal punto di vista 'teorico'. Kant ricordava come non sia sempre vero che realtà e teoria si differenzino come si vorrebbe da parte dei filosofi, ma anche dei 'pratici'. Il pragmatismo richiede, al contrario, una buona dose di teoria, ma una teoria, per così dire, sempre disposta a cedere il passo all'esperienza, che procede a velocità inaudita e inevitabilmente la sorpassa, come una Ferrari farebbe con un Caterpillar.

In secondo luogo, occorre chiarire a se stessi i propri obiettivi strategici e disporre sul campo le forze su cui effettivamente si può contare e che è possibile contrapporre al contraffattore.

Ma, ancora prima, è indispensabile avere una fotografia la più chiara e dettagliata possibile di quest'ultimo: conoscere il nemico è non solo necessario a combatterlo, ma può in molti casi portare a modificare sostanzialmente la situazione da un quadro di guerra senza fine a un quadro ben diverso di collaborazione e reciproco profitto.

Il primo passo, dunque, consiste nell'individuare le violazioni e i loro autori, esplorando – per così dire – il territorio nemico.

Nel caso cinese, questo approccio riguarda sia i luoghi e i mezzi della contraffazione (dove, da parte di chi, con quali apparecchiature e risorse), che il mercato 'domestico' in cui la merce contraffatta comincia subito con l'essere avviata.

Si vuol dire che è in Cina che occorre cominciare a costruire un'efficace azione di contrasto, attraverso un'appropriata '*market investigation*', utilissima non solo a fine conoscitivo, ma anche in vista della successiva, eventuale fase giudiziaria nella quale, come si dirà, la raccolta delle prove grava esclusivamente o quasi sulla parte.

Qua esistono numerose scelte: si possono disporre controlli preventivi e periodici, oppure controlli massivi su larga scala, che abbiano come obiettivo bazar, grandi magazzini, mercati di strada o centri commerciali, o tutti questi insieme, a seconda – ovviamente – della natura del prodotto.

In questa fase (che richiede una accurata valutazione del *budget* a disposizione) è sempre preferibile indirizzarsi alle grandi città o ai 'distretti' ubicati lungo la costa, sia perché in essi è concentrata la maggiore capacità industriale (e quindi contraffattiva) della Cina, sia perché nelle stesse zone si è sviluppato un mercato sempre più simile e

speculare a quello occidentale, tale da rendere attraente e in sé desiderabile il bene oggetto di contraffazione, prodotto o marchio.

Anche le grandi fiere internazionali costituiscono in questo senso un ottimo punto di osservazione.

Un secondo passo (una volta ottenuta una più o meno dettagliata fotografia ‘dall’alto’ del fenomeno) consiste nell’acquisizione ‘sul terreno’ di informazioni di natura commerciale che possono riguardare sia i produttori che i distributori di prodotti ‘in odore’ di contraffazione o comunque appartenenti alla stessa ‘classe’ merceologica. In questa fase non dovrà essere trascurata, naturalmente, l’individuazione dei soggetti che in Occidente costituiscono la ‘testa di ponte’ dei contraffattori, nonché degli spedizionieri e agenti specializzati nel settore. Questa indagine è di particolare importanza in vista anche delle azioni giudiziarie che ci si accinge a proporre in Italia. Una delle difese principali dei contraffattori, infatti, consiste nel negare qualunque legame con l’origine della merce contraffatta oppure con il suo avvio al mercato italiano ed europeo.

L’indagine condotta a tutti questi livelli costituisce una buona base di partenza per qualunque iniziativa di contrasto ci si proponga di attuare, sia essa penale, giudiziaria in genere, amministrativa o anche solo commerciale.

Il titolare di diritti di IP che abbia ragione di temere fenomeni di contraffazione a proprio danno, non dovrà comunque omettere un controllo rigoroso sui propri canali di distribuzione e vendita al dettaglio in Cina.

Questo è tuttavia solo l’inizio.

L’acquisizione delle prove della violazione e dell’entità del danno patito costituisce infatti l’aspetto cruciale di qualsiasi iniziativa di difesa della PI. Si tratta di una attività che in Italia è scarsamente curata dalle vittime della contraffazione, che in genere si limitano a portare il loro ‘caso’ davanti a un giudice, dal quale si attendono che vengano raccolte le prove, pur nel rispetto del sacro principio del contraddittorio. Sarà indispensabile, in particolare, fare ricorso alle diverse figure di investigatore presenti sul mercato cinese vuoi in forme individuali che associate, sia locali che internazionali. Agli investigatori privati spetterà il compito di acquisire esemplari delle merci contraffatte, con le relative ricevute, registrare spot e altre forme di pubblicità, estrarre copie dai documenti rilevanti, ‘infiltrare’ propri agenti nelle organizzazioni prese di mira, sempre avendo presente che queste attività devono svolgersi nel pieno rispetto delle leggi cinesi: non solo per evitare spiacevoli conseguenze, ma anche per potere in seguito utilizzare legittimamente in sede giudiziaria il materiale probatorio acquisito.

A questo proposito, deve sottolinearsi come tutti i documenti , i verbali, gli estratti da registri, debbano essere autenticati da un notaio, di cui si può procurare la presenza sul luogo in cui si svolge l'indagine privata. Per le prove acquisite fuori del territorio cinese, occorrerà l'autentica del competente ufficio diplomatico cinese, pena la non utilizzabilità. I tribunali cinesi possono in generale, d'ufficio o su impulso di parte, disporre essi stessi un'indagine o l'acquisizione di documenti, anche se ciò accade molto di rado nel processo sui diritti di PI.

In linea generale, non avrà valore in un procedimento giudiziario la prova acquisita attraverso un 'agente provocatore'.²³

Questa fase di acquisizione della prova dev'essere seguita da una, più propriamente giuridica, relativa all'analisi della presunta violazione, da svolgersi secondo criteri sostanzialmente corrispondenti a quelli in uso in Italia e in Occidente da parte dei consulenti tecnici brevettali. Occorrerà tuttavia , soprattutto nella materia brevettuale, tener conto dei criteri guida enunciati dalle Corti cinesi ("Views on Some Issues in Connection with Determination of Patent Infringement"). Per i modelli di utilità, l'art.57 della Patent Law cinese prevede che le Corti o le autorità amministrative possano chiedere al titolare di produrre un documento ufficiale da parte dell'Ufficio Brevetti cinese.

A questo punto il titolare del diritto di PI dovrà, se non lo ha già fatto, individuare con precisione il proprio obiettivo, che può essere semplicemente quello di dissuadere il contraffattore dal proseguire nella propria attività illecita, di ottenerne la punizione ovvero di stringere con lui un rapporto di licenza.

Come in Occidente, questa scelta è spesso determinata, nel senso della punizione, da motivi e spinte emozionali che non possono essere facilmente controllati e rimossi in favore della ricerca, in genere più ragionevole, di una soluzione conciliativa.

Nella realtà cinese, la scelta della dissuasione ha maggiori possibilità di successo che non quella della punizione, che molto raramente si riesce a infliggere effettivamente attraverso il sistema penale.

La strada della licenza , piuttosto, si rivela la più conveniente, in termini monetari e di tempo.

²³ In un caso (Beida Fangzheng Electronics Co.Ltd. v. Beijing Gaoshutianli Science and Technology Co. Ltd and Beijing Gaoshu Science and Technology Co.) la decisione della Corte di primo grado che aveva ritenuto valida la prova acquisita attraverso l'agente provocatore, è stata riformata dalla Corte di secondo grado di Pechino, che l'ha definita come 'generalmente non valida'.

L'*enforcement* di un diritto di PI può svolgersi attraverso la negoziazione, la procedura amministrativa e quella giudiziaria (penale o , con maggiore probabilità di successo, civile).

La negoziazione, per quanto si è detto, sembra allo stato la via più semplice da percorrere, anche se non sempre porta al risultato ottimale di un accordo di licenza. Per lo straniero che non intenda accedere alla negoziazione (che presenta evidenti difficoltà , non solo linguistiche, ma anche culturali e di sistema) non rimangono che le altre due strade: quella amministrativa e quella giudiziaria civile.

La prima è quella normalmente suggerita allo straniero ed è effettivamente – anche se relativamente – più efficiente e meno costosa, ma presenta il difetto di valere per il singolo ‘episodio’ di violazione. Ecco perché, in ultima analisi, sembra raccomandabile, oggi, il ricorso alla giustizia civile che , per quanto più costosa e lenta, oltre a vantaggi in termini di ‘enforcement’ diffuso, comincia a offrire elementi molto interessanti di professionalità, uniformità giurisprudenziale, relativa indipendenza e impermeabilità alla corruzione.

Fondamentale, comunque, è la scelta di un ‘agente locale’, avvocato e/o esperto brevettuale con esperienza delle istituzioni giudiziarie, nazionali o internazionali.

Il percorso amministrativo è quello che meglio si presta alla ricerca di una soluzione conciliativa e mirante alla sola deterrenza. Le autorità amministrative alle quali rivolgersi sono gli uffici statali , provinciali o locali dell’AICs, del TSB, dell’IPO, delle dogane e del Copyright.

La procedura si svolge attraverso una istanza scritta con cui si chiede la cessazione dell’attività di contraffazione, pubbliche scuse (l’equivalente della nostra pubblicazione), la distruzione delle merci e degli strumenti utilizzati per la loro fabbricazione. Buona parte della procedura si svolge , praticamente, attraverso accessi sul posto ed esami del materiale offerto dal ricorrente, e si esaurisce nel giro di pochi mesi. Contro la decisione dell’autorità amministrativa è sempre dato ricorso al giudice civile, davanti al quale gli atti del procedimento amministrativo potranno essere prodotti ai fini della prova. Al giudice civile ci si dovrà comunque rivolgere per ottenere il risarcimento del danno subito. Il vero vantaggio dell’azione amministrativa è infatti, anche sotto questo profilo, la sua rapidità che tende in quanto tale a elidere o ridurre grandemente il danno.

Più diretta ed efficace è in genere l’azione delle autorità doganali, che si prestano a una difesa ‘anticipata’ dei diritti di PI relativi alle merci che trovano o cercano di trovare uno sbocco sui più appetibili mercati mondiali. Una collaborazione da parte delle Dogane è

fondamentale per bloccare flussi di merci che, una volta giunte a destinazione, o alle varie destinazioni, sarà molto difficile individuare, bloccare e distruggere, per non considerare il danno derivante dal puro e semplice tentativo di importazione.

8 – Il sistema giudiziario cinese²⁴ è articolato su quattro livelli : Corte Suprema, Corti Superiori (livello provinciale), Corti Distrettuali (livello di Prefettura) e Corti di base (livello di Contea).

Dalla fine del 2004 sono in funzione sezioni specializzate per la PI, ai vari livelli, in tutte le province e nei maggiori centri urbani, in alcuni casi anche al livello locale. Già dal 1996 è in funzione presso la Corte Suprema una sezione specializzata.

E' stato inoltre elaborato, nel 2004, un insieme di *guidelines* giurisprudenziali interpretative, sia in sede penale che civile. Al fine di favorire la qualità dei giudizi, si è cercato di accentrare la giurisdizione nella materia industriale. La quasi totalità dei casi viene trattata al livello delle Corti intermedie o superiori.

Nel 2004 i casi accettati dal sistema giudiziario in materia di PI sono stati 12.205 (primo e secondo grado, 're-trial'), con un incremento rispetto al 2003 del 31,65%. Nello stesso anno sono stati chiusi ben 11.113 casi.

Le Corti si sono mostrate molto prudenti nella concessione di misure cautelari, per cui sono stati accolti (in base a statistiche parziali relative ai principali centri metropolitani) 257 ricorsi.

In linea generale, il sistema cinese è basata su un doppio grado di giudizio, il secondo dei quali definitivo, salvi alcuni casi eccezionali.

Gli appelli sono concentrati presso la 'Intermediate Court' di Pechino.

Una volta presa la decisione di procedere giudizialmente, la causa va radicata presso la Corte specializzata del luogo in cui è situato il contraffattore o lo sono i suoi impianti. I documenti necessari includono l'atto di citazione, la procura, il documento che attesta il titolo di proprietà, il materiale probatorio. Se l'azione è proposta da un'impresa, occorre produrre tutta la documentazione relativa alla sua registrazione, alla qualità e all'identità del legale rappresentante, autenticati da un notaio e, ove occorra, dal competente consolato cinese. Come già detto, se si tratta di un modello di utilità, può essere necessaria una relazione dell'Ufficio Brevetti cinese.

²⁴ Per buona parte delle informazioni che seguono sono debitore dello studio Lei Wu di Pechino.

Il panorama delle prove è quello consueto: dagli esemplari contraffatti, alle ricevute, alle fotografie del prodotto o dei macchinari.

Per introdurre il giudizio occorre corrispondere un *litigation fee*, proporzionale all'entità del risarcimento richiesto.

Di regola, la Corte fissa un termine al convenuto per la comparsa di risposta e la produzione degli elementi di prova. Un altro termine, a pena di decadenza, è concesso alle parti per lo scambio di ulteriori memorie e la produzione di nuovi elementi di prova (la Corte di secondo grado non accetta in genere nuovi elementi di prova, se non in presenza di ragionevoli motivi).

In tema di brevetti, nella quasi totalità dei casi il convenuto farà presente (e proverà) di avere già inoltrato un ricorso all'Ufficio Brevetti, per l'annullamento del brevetto in base al quale agisce l'attore.

All'udienza, dopo una fase dedicata alla reciproca *cross-examination*, la Corte può sospendere il giudizio in attesa della pronuncia del Reexamination Board dell'Ufficio Brevetti.

L'udienza è pubblica e ogni parte ha diritto a essere difesa da due legali.

La *cross-examination* è condotta sulla base della attendibilità, della rilevanza e della ammissibilità, secondo il giudizio della Corte.

Dopo la discussione finale, la Corte normalmente si riserva di decidere: è raro il caso di una seconda udienza istruttoria o di trattazione. La Corte comunica alle parti la data in cui verrà emessa la sentenza.

Quanto ai tempi, il processo di primo grado dura in media 6 mesi, e 3 mesi quello di secondo grado.

Il processo di appello non si differenzia molto da quello di primo grado e la Corte può ammettere in casi eccezionali degli elementi nuovi: il suo giudizio, in sostanza, non è di mero diritto.

L'esecuzione della sentenza spetta alle parti. Se una parte si rifiuta, l'altra può ottenere forme di esecuzione forzata che includono misure interdittive, sequestro, confisca, congelamento di beni e depositi bancari, vendita all'asta dei beni della parte soccombente.

A garanzia di queste misure, è raccomandabile – come del resto nel nostro sistema – preoccuparsi di ottenere dalla Corte un provvedimento cautelare urgente.

Per concludere : pazienza, lungimiranza,determinazione,una certa disponibilità di mezzi sono dunque gli elementi che consentono allo straniero che intenda difendere in Cina i propri diritti di PI di vincere –se non la guerra - almeno alcune battaglie decisive.

Michele Marchesiello