

LUISS



*Dipartimento di Giurisprudenza
Cattedra di Organizzazioni Internazionali*

L'ADESIONE DELLA CINA ALL'OMC: PRINCIPALI
IMPLICAZIONI GIURIDICHE CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

RELATORE

Chiar.mo Prof. Pietro Pustorino

CANDIDATO

Ludovica Giaccone

Matr. 138293

CORRELATORE

Chiar.mo Prof. Roberto Virzo

ANNO ACCADEMICO 2019/2020

INDICE

Introduzione	3
Capitolo 1 – L’adesione della Cina all’OMC: implicazioni giuridiche	5
1.1 Primi passi della Cina verso l’adesione all’OMC	5
1.2 Gli obblighi assunti dalla RPC	11
1.3 Il cambiamento dell’assetto economico in generale: requisiti	14
1.3.1 Uniformità amministrativa.....	15
1.3.2 Trasparenza	18
1.3.3 Controllo giurisdizionale	21
1.3.4 Non discriminazione	24
1.4 Impegni relativi alla tutela della proprietà intellettuale: accordi TRIPS	27
1.5 Impegni relativi agli investimenti esteri	37
Capitolo 2 – La tutela della proprietà intellettuale: evoluzioni e sviluppi	46
2.1 Premessa	46
2.2 La ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale	49
2.3 Il diritto dei Marchi (e le sue definizioni)	49
2.3.1 fonti internazionali.....	51
2.3.2 Le fonti interne: La Legge marchi e la sua evoluzione	56
2.4 Il diritto dei brevetti (e le sue definizioni)	66
2.4.1 Le fonti internazionali	68
2.4.2 Le fonti interne: La Legge brevetti e la sua evoluzione	72
2.5 Il copyright	80
2.5.1 Le internazionali	81
2.5.2 Le fonti interne: La Legge sul copyright e la sua evoluzione	83
2.6 I segreti commerciali	94
2.6.1 La carenza di fonti specifiche	95
2.6.2 L’evoluzione della tutela	96
2.7 Le autorità preposte alla tutela della proprietà intellettuale	104
2.7.1 Gli organi amministrativi	105
2.7.2 Gli organi giudiziari	107
Capitolo 3 – Il fenomeno del trasferimento forzato di tecnologie: profili di contrasto con la normativa OMC	110
3.1 Il fenomeno del cd. trasferimento di tecnologie	110

3.2 Le controversie in materia di trasferimento di tecnologie riguardanti la Cina e sottoposte al <i>Dispute Settlement Body</i> dell'OMC	112
3.2.1 Il caso Americano	114
3.2.2 Il caso Europeo	121
3.3 Successivi sviluppi alla legislazione cinese	134
3.4 L'OMC: un sistema in crisi allo stato attuale	143
Conclusioni	147
Bibliografia	150

Introduzione

L'analisi realizzata nelle pagine che seguono, presenta una panoramica il più possibile esauriente sull'evoluzione della tutela dei diritti di proprietà intellettuale in Cina, partendo da una visione della sua storia politico-giuridica e dall'adesione ai Trattati internazionali, giungendo infine alle riforme legislative elaborate dal Governo cinese.

L'adesione all'Organizzazione del commercio nel dicembre 2001, e la conseguente sottoscrizione dell'Accordo *TRIPs*, hanno rappresentato un punto di svolta per il Paese nel suo allineamento agli standard internazionalmente riconosciuti in materia.

Indubbiamente, gli sviluppi in materia sono avvenuti nel corso di una modifica radicale del sistema economico cinese, gradualmente liberalizzato ed integrato nella complessa regolamentazione dell'economia mondiale, per cui il processo non è stato né semplice, né tantomeno privo di difficoltà.

Il Paese, nonostante le valutazioni negative della comunità internazionale circa l'adeguamento del suo sistema giuridico al contesto globale, ha progressivamente riformato la legislazione, dimostrando concretamente una grande capacità di ammodernamento e assestamento nei riguardi degli impulsi provenienti dalla società mondiale.

Lo studio è suddiviso in 3 capitoli:

Il primo capitolo, ripercorre sinteticamente le tappe più significative del processo che ha portato il Paese ad aderire all'Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001, analizzando nel contenuto i conseguenti obblighi che la *RPC* ha dovuto assumere al fine di potervi accedere.

Dopo aver evidenziato anche il contestuale cambiamento dell'assetto economico del Paese - da un'economia chiusa e pianificata ad un'economia di mercato - al fine di garantirsi una posizione di spicco rispetto agli altri Paesi all'interno delle fila dell'economia globale, si volgerà poi uno sguardo più approfondito sugli impegni presi dalla *RPC* in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, i quali risultano essere il fulcro dell'analisi in questione.

Il secondo capitolo si presenta come il nucleo fondamentale del presente lavoro.

Infatti, al suo interno è contenuta una panoramica sui principali sviluppi apportati dal sistema cinese in tema di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, ormai da contestualizzare all'interno di un mondo giuridicamente globalizzato, al fine di effettuare un'indagine sulle dinamiche evolutive dei modelli di tutela introdotti dal Paese nei principali settori della proprietà intellettuale: diritto dei marchi, diritto dei brevetti, copyright e segreti commerciali.

Rilevanti, a tal proposito, sono i numerosissimi emendamenti alla *Legge Marchi*, *Legge Brevetti* e *Legge sul copyright* e la conseguente elaborazione della tutela riguardante i segreti commerciali.

Il terzo capitolo, infine si focalizza su una problematica di rilevanza internazionale, che recentemente ha sollevato numerose questioni: la pratica del cd. trasferimento forzato di tecnologie, quale prassi consolidata, considerata fenomeno di concorrenza sleale nei confronti di società straniere, le quali, per poter accedere a determinate categorie di mercato in Cina, si trovano nella difficile posizione di dover "cedere" al Paese informazioni rilevanti sulle tecnologie delle loro aziende.

In merito, quest'ultima parte del presente lavoro pone in evidenza le modifiche apportate dalla Cina alla *Legge sugli investimenti esteri* ed anche ad altre misure legislative, realizzate dietro pressioni particolarmente importanti a livello internazionale, soprattutto da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, al fine di potersi adeguare agli standard internazionalmente riconosciuti ed inoltre garantire la parità di tutela, non solo a soggetti nazionali, ma egualmente a soggetti stranieri.

CAPITOLO 1

L'ADESIONE DELLA CINA ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO: IMPLICAZIONI GIURIDICHE

SOMMARIO: 1.1 Primi passi della Cina verso l'adesione all'Organizzazione Mondiale del Commercio. – 1.2 Gli obblighi assunti dalla Repubblica Popolare Cinese. – 1.3 Il cambiamento dell'assetto economico in generale: requisiti. - 1.3.1 Uniformità Amministrativa. – 1.3.2 Trasparenza – 1.3.3 Controllo giurisdizionale. – 1.3.4 Non discriminazione. – 1.4 Impegni relativi alla tutela della proprietà intellettuale: Accordo TRIPs. – 1.5 Impegni relativi agli investimenti esteri.

1.1 Primi passi della Cina verso l'adesione all'OMC.

La Repubblica Popolare Cinese (*RPC*) l'11 dicembre 2001 è entrata a far parte dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (*World Trade Organization, WTO*), e ne è divenuta così il 143° Stato membro¹.

La Cina è sempre stata riconosciuta come un Paese particolarmente chiuso. Infatti, sin dalla dinastia dei Ming (1368-1644), serrò i propri confini nei confronti del resto dei Paesi del mondo, imponendo non solo la chiusura di tutti i traffici marittimi, ma anche vietando la navigazione oltreoceano ed i rapporti tra cittadini cinesi e cittadini di altre nazionalità².

La chiusura verso l'estero si è difatti protratta per un lungo periodo di tempo, e solamente agli inizi del 20° secolo il Paese ha iniziato a reinserirsi all'interno del sistema del commercio mondiale, riprendendo progressivamente le interazioni economiche con gli altri Stati.

Il processo che ha portato la Cina alla possibilità di guadagnare una posizione all'interno dell'organizzazione è stato particolarmente lungo e travagliato, difatti ha avuto una durata di circa 15 anni, anche se il percorso storico ha avuto il suo esordio nell'immediato Secondo dopoguerra.

Infatti, è da evidenziare che, nel 1947, il Paese firmò il Protocollo di adesione provvisoria all'*Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio*

¹ R. CAVALIERI, *L'adesione della Cina alla WTO, implicazioni giuridiche: Lecce, 2003*, p. 9 ss.

² M.SABATTINI, P. SANTANGELO, *Storia della Cina*, Bari, 2008, p. 419 ss.

(*GATT*)³, sistema multilaterale di regolamentazione degli scambi internazionali, e ne divenne parte contraente nel maggio del 1948, quando l'Accordo entrò effettivamente in vigore.

L'Accordo *GATT* aveva lo scopo di istituire un sistema multilaterale di relazioni commerciali grazie alle quali i Paesi firmatari tentavano di favorire la liberalizzazione e l'espansione del commercio internazionale⁴.

A livello nazionale, nel 1949, venne proclamata la Repubblica Popolare Cinese (*RPC*), ma questo avvenimento non ebbe alcuna influenza sulla partecipazione dello Stato al *GATT*⁵.

Successivamente, nel 1950 l'ex governo nazionalista cinese, avendo perso il controllo del Paese, decise di rifugiarsi a Taiwan, e conseguentemente dispose il recesso dall'Accordo (*GATT*) in precedenza citato, notificando al Segretario Generale delle Nazioni Unite la decisione⁶.

Il motivo che portò i nazionalisti, guidati da Chiang Kai-Shek⁷, a recedere dall'Accordo era il timore che l'opposizione potesse trarre considerevoli vantaggi dalla partecipazione al *GATT* (da questo accadimento ci vorranno all'incirca quarant'anni perché il governo cinese manifestasse la volontà di tornare ad essere uno dei Membri effettivi di questo sistema).

³ Il *GATT* è il sistema che precede il diritto *OMC*, era stato concepito come un pacchetto di accordi commerciali e concessioni tariffarie siglato a Ginevra nel 1947 da 23 Paesi successivamente entrò in vigore a titolo provvisorio attraverso un protocollo di applicazione. Poi, attraverso la creazione di organi istituzionali, l'Accordo si trasformò *de facto* in una vera e propria organizzazione internazionale.

⁴ Il raggiungimento di questi obiettivi sarebbe stato realizzato attraverso l'introduzione di una serie di specifiche regole commerciali, alle quali gli Stati Membri avrebbero dovuto gradualmente conformarsi, attraverso anche una progressiva rimozione delle barriere imposte al commercio internazionale.

⁵ Infatti, ai sensi del diritto internazionale allora vigente, la sostituzione del governo non comportava alcun tipo di successione di Stati. La materia della successione giuridica è disciplinata dal diritto consuetudinario, in parte codificato nella Convenzione di Vienna del 1978 sulla successione tra Stati nei trattati (entrata in vigore nel 1996)

⁶ In tale contesto, nel 1927 Chiang Kai-shek iniziò una guerra civile tra comunisti e nazionalisti, che nel corso della seconda guerra mondiale ebbe un'interruzione in quanto le fazioni si allearono al fine di sconfiggere il Giappone. Nel luglio 1946 ricominciò la guerra civile; immediatamente ebbe la meglio l'Esercito Rivoluzionario Nazionale di Chiang Kai-Shek, ma dal 1948 l'Esercito Popolare di Liberazione capovolsse la situazione, conseguentemente nel gennaio del 1948 l'esercito occupò Pechino e il 1° ottobre venne proclamata la Repubblica Popolare Cinese. In realtà la guerra civile terminò solamente nell'anno successivo, quando i nazionalisti si ritirarono nell'isola di Formosa.

⁷ Chiang Kai-Shek fu un politico e militare cinese. Nel 1925 prese il comando del *Guomindang* (il partito politico di carattere nazionalista), successivamente nel 1928 divenne Presidente della Repubblica della Cina Nazionale fino al 1949.

Proprio a causa della recessione dell'Accordo la maggior parte della comunità internazionale per circa vent'anni si rifiutò di riconoscere la *RPC*, e di conseguenza la stessa venne esclusa dal *GATT*.

Una prima svolta si ebbe nel 1971, per effetto della risoluzione n. 2758 (*XXVI*) dell'Assemblea Generale ONU, attraverso la quale si riconobbe la legittimità del Governo comunista a rappresentare la Cina all'interno dell'ONU e di tutti i suoi istituti specializzati⁸.

Nonostante il riconoscimento da parte della comunità internazionale, il Paese aveva ancora un'economia piuttosto arretrata e soprattutto chiusa al commercio internazionale.

All'interno di questo contesto, un passo importante fu preso da Deng Xiaoping, uno dei dirigenti del partito comunista, che ne era ormai divenuto leader *de facto*; infatti, grazie alla sua cd. "politica di apertura"⁹ economica, adottata sin dal 1978, la *RPC* inizia il procedimento di modernizzazione.

Questa politica mirava ad attrarre investimenti stranieri, know-how e nuove tecnologie avanzate per lo sviluppo economico del Paese. Il focus principale della politica di apertura di Deng Xiaoping era quello di avviare una crescita economica particolarmente rapida, senza che il partito perdesse il controllo sul Paese; di conseguenza l'obiettivo era quello di passare da un'economia pianificata ad un'economia aperta al mercato, anche se alcuni settori, ritenuti particolarmente strategici (tra cui il settore petrolchimico, siderurgico, delle telecomunicazioni e delle infrastrutture) rimanevano sotto il controllo statale.

Il processo di integrazione condusse la *RPC* ad aderire alle grandi organizzazioni: nel 1980 al Fondo Monetario Internazionale (*IMF*), nel 1983 all'Accordo Multifibre (*Multi Fiber Agreement*), sempre nel 1983 all'Agenzia internazionale per l'energia atomica e nel 1984 ad essere riammesso quale Paese osservatore del *GATT*.

Sotto il controllo di Deng Xiaoping la Cina ebbe una crescita economica rapidissima e ricominciò a reintegrarsi nelle relazioni commerciali internazionali,

⁸ R. CAVALIERI, *L'adesione della Cina alla WTO, implicazioni giuridiche*, Lecce, 2003, p. 9 ss.

⁹ Deng Xiaoping fu l'ideatore della teoria del cd. "socialismo con caratteristiche cinesi", che da un lato giustificava il passaggio da un'economia pianificata ad una aperta al mercato, dall'altro manteneva la supervisione statale sulle prospettive macroeconomiche.

ed è importante sottolineare che comunque, durante questo processo, il partito comunista non perse il controllo del Paese, ma anzi lo mantenne saldamente.

Nel 1993, venne emendato l'art. 15 della Costituzione, il sistema cinese venne di conseguenza definito come una "economia di mercato socialista".

In questo ambito il Partito Comunista mirava a strutturare in maniera sistematica la sua politica economica, cercando di bilanciare la simultanea presenza sul mercato di imprese private e società pubbliche¹⁰.

La riforma perseguiva l'obiettivo di un'apertura del mercato cinese verso l'estero, ma al contempo il partito comunista non voleva perdere il controllo della sua economia.

Di conseguenza il risultato fu quello di un'economia "libera", ma comunque pianificata su determinati livelli e in determinati settori (come per esempio, stabilimento dei prezzi, presenza di società pubbliche, partecipazioni statali in società private ecc..) proprio attraverso la forte ingerenza dello Stato, nei settori considerati strategici. A partire dal 1979 Deng Xioaping ad esempio, smantellò il sistema agricolo comunale e i contadini cinesi iniziarono ad avere maggiore libertà nel gestire i loro terreni e nella vendita dei prodotti sul mercato¹¹.

L'ingresso del Paese nell'OMC, fu ostacolato a livello interno; infatti, in primo luogo non vi era il consenso da parte dell'opinione pubblica, ed in secondo luogo anche all'interno del partito vi erano molte divergenze, il che portò inesorabilmente ad un differimento delle negoziazioni¹².

Le preoccupazioni si fondavano sul fatto che l'adesione avrebbe da un lato portato diverse opportunità commerciali alle imprese nazionali, ma dall'altro lato vi era il timore che potesse generare effetti negativi nei settori più arretrati dell'economia nazionale, in quanto avrebbe aiutato gli investimenti delle imprese straniere, facendole crescere a livello economico a discapito dei posti di lavoro dei nazionali.

¹⁰ M.R. MAURO, *Diritto internazionale dell'economia. Teoria e prassi delle relazioni economiche internazionali*: Napoli, 2019, p. 34 ss.

¹¹ G. CACCAVELLO, Cina 1978 – 2018, così da Deng a Xi ha vinto l'abbraccio al capitalismo, *Il Sole 24 ore*, 30 dicembre 2018. <https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/12/30/rivoluzione-cina-deng-xiaoping-xi-capitalismo/>

¹² G. PROCACCI, *Storia del XX secolo*, Bruno Mondadori, 2001, p. 433 ss.

Non di minore importanza, vi era il fatto che la RPC si sarebbe dovuta conformare alla normativa prevista dall'Organizzazione.

A seguito della domanda di adesione al *GATT* (1986), l'anno successivo, il 4 marzo, venne costituito un Gruppo di Lavoro (*Working Party*) affinché trattasse la negoziazione e la redazione del Protocollo di adesione¹³.

Il Gruppo di Lavoro doveva esaminare la richiesta della Cina per la riassunzione del suo status di Stato contraente del *GATT*. Inoltre, aveva il compito di redigere un Protocollo preliminare per l'adesione del Paese all'Organizzazione, stabilendo diritti, obblighi e condizioni per poter accedere.

Si segnala, inoltre, che nel 1995 il Consiglio Generale dell'Organizzazione adottò la decisione di modificare il "Gruppo di Lavoro sullo Status della RPC" in un "Gruppo di Lavoro sull'adesione della Cina all'OMC".

Inoltre, la Cina assunse la qualità di osservatore ai negoziati sia dell'Uruguay Round del *GATT*, sia dell'istituzione dell'*OMC*¹⁴.

Il Gruppo di Lavoro procedette comunque a rilento, e nonostante vari negoziati bilaterali con molti Stati, il Paese dovette interrompere le trattative a causa di problemi nazionali interni, come ad esempio i fatti di piazza Tienanmen ed anche il persistente isolamento internazionale della Cina¹⁵.

Due bozze di protocollo vennero presentate dal Gruppo di Lavoro negli anni novanta: la prima, nel 1994 non ebbe molto successo, in quanto emergevano ancora moltissime questioni in disaccordo fra le parti, e di conseguenza non venne accolta.

In particolare vi erano punti di disaccordo riguardanti la materia dei dazi e delle tariffe, il settore agricolo, le misure non tariffarie, le licenze per l'importazione e l'esportazione di beni e ancora divergenze sui sussidi e sulle misure di dumping. La problematica principale, fu l'opposizione delle maggiori potenze, Stati Uniti e Unione Europea.

¹³ Il *GATT* formò un gruppo di lavoro nel marzo del 1987, composto da tutte le parti contraenti del *GATT* interessate, per esaminare la domanda della Cina e negoziare i termini per l'adesione della Cina. Per i successivi otto anni, i negoziati furono condotti sotto gli auspici del gruppo di lavoro del *GATT*. In seguito alla formazione dell'*OMC* il 1° gennaio 1995, un gruppo di lavoro dell'*OMC*, composto da tutti i membri interessati dell'*OMC*, ha assunto i negoziati.

https://ustr.gov/archive/Document_Library/Fact_Sheets/2001/Background_Information_on_China%27s_Accession_to_the_World_Trade_Organization.html

¹⁴ L'Uruguay Round (1986-1994) è l'ottavo ciclo di negoziazione del *GATT*, questi cicli sono stati necessari per emendare il *GATT* 1947. Al termine del *Round* si arrivò a 128 "parti contraenti".

¹⁵ In questo contesto le attività del Gruppo di Lavoro restarono sospese per oltre due anni.

La seconda¹⁶, redatta dal Gruppo di Lavoro nel 1997, presentava ancora molti punti discordanti fra le parti, come quelli relativi alle telecomunicazioni, al settore agricolo, ai dazi doganali e la distribuzione di beni e servizi, i quali però vennero negoziati attraverso la conclusione di accordi bilaterali tra il Paese ed i più influenti Stati Membri, i più importanti furono quelli con gli Stati Uniti d'America e con l'Unione Europea¹⁷. Questi furono strategici e funzionali all'adesione definitiva della *RPC* all'interno dell'*OMC*¹⁸.

Il Protocollo di adesione della Repubblica Popolare Cinese venne adottato il 10 novembre 2001 a Doha (*Qatar*) durante la quarta conferenza ministeriale dell'*OMC* in conformità dell'art. 13.2 dell'Accordo costitutivo, il quale venne sottoscritto dal Governo cinese il giorno seguente¹⁹.

Nonostante la Cina aderì all'*OMC*, non soddisfaceva a pieno tutti i requisiti richiesti agli Stati Parte all'*OMC*, quali principi base sui quali si fondava la partecipazione ad un'organizzazione commerciale internazionale. Infatti come tutti gli altri Paesi avrebbe dovuto conformarsi agli obblighi derivanti dal principio di libero mercato; garantire condizioni di accesso per i beni e i servizi; eliminare le quote e le licenze sulle importazioni e ridurre le imposte doganali. Nonché anche garantire standard internazionali generalmente riconosciuti come il principio di non discriminazione, la trasparenza, l'uniformità amministrativa e un efficace controllo giurisdizionale.

¹⁶ Tra il 1996 e il 2001 il Gruppo di Lavoro si riunì ben diciotto volte, sotto la presidenza dello svizzero Pierre-Louis Girard.

¹⁷ Conclusi rispettivamente il 15 novembre 1999 e il 19 maggio 2000.

¹⁸ D.A. LAPRES, *The EU-China WTO Deal compared*: China Business Review, n. 4/2000.

¹⁹ Con la decisione del 10 novembre del 2001 della Conferenza Ministeriale sull'accesso della RPC all'*OMC* viene così stabilito: “*La Conferenza Ministeriale, in riferimento al paragrafo 2 dell'Art.XII e al paragrafo 1 dell'art. IX dell'Accordo di Marrakech che ha istituito l'Organizzazione Mondiale del Commercio, e le Procedure Decisionali agli Articoli IX e IXX IX dell'Accordo di Marrakech che hanno istituito l'Organizzazione Mondiale del Commercio in accordo con Consiglio Generale (WT/L/93), Tenendo conto della applicazione della Repubblica Popolare Cinese di adesione all'Accordo di Marrakech che ha istituito l'Organizzazione Mondiale del Commercio datata 07 dicembre 1995. Considerando i risultati dei negoziati diretti all'istituzione dei termini di adesione della Repubblica Popolare Cinese all'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio e avendo preparato un protocollo di adesione della Repubblica popolare cinese, Stabilisce quanto segue: La Repubblica Popolare Cinese può accedere all'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio nei termini e condizioni stabiliti nel Protocollo annesso a codesta decisione*”.

Documento consultabile al sito: https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm

In merito, sorgerebbe una questione: per quale motivo la *RPC* ebbe accesso anche se non possedeva tutti i requisiti richiesti a tutti gli Stati per essere membri dell'OMC?

In primo luogo, il Paese aveva assunto una posizione di tale importanza a livello dei commerci internazionali che non poteva essere escluso da un'istituzione considerata universale in materia commerciale: infatti la Cina intorno agli anni 2000 era il settimo Paese esportatore e l'ottavo Paese importatore al mondo²⁰.

La scelta di escludere la Cina infatti avrebbe fatto perdere molta credibilità all'Organizzazione stessa, per cui si scelse di garantire l'ingresso del Paese a determinate condizioni.

In secondo luogo, la comunità internazionale avrebbe dovuto opportunamente riconoscere al Paese l'impegno che aveva assunto nell'ultimo decennio per transitare da un'economia fondamentalmente chiusa e pianificata, ad un'economia di mercato.

1.2 Gli obblighi assunti dalla Repubblica Popolare Cinese

La *RPC* dovette avviare un percorso di riforme volto a conformarsi alla normativa dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, in quanto ciò costituiva una condizione fondamentale per l'adesione.

Per questo, alla fine degli anni 2000 erano già stati modificati più di 1400 atti normativi²¹. A tali riforme, seppur significative, si sono aggiunti degli impegni specifici assunti dal Paese per ottemperare a tutti i requisiti per l'adesione.

I documenti più rilevanti a riguardo sono il rapporto del Gruppo di Lavoro che ha negoziato i termini per l'adesione (*Working Party Report, WPR*), il Protocollo di adesione all'*OMC*²² (di seguito definito il "Protocollo") e le cd. Liste di concessioni ed impegni assunti in materia di beni e servizi (*Schedules of Concession and Commitments on Goods and Services*).

²⁰ R. CAVALIERI. *L'adesione della Cina alla WTO, implicazioni giuridiche*, Lecce, 2003, p. 12 ss.

²¹ R. CAVALIERI. *L'adesione della Cina alla WTO, implicazioni giuridiche*, Lecce, 2003, p. 13 ss. Alcuni dei quali sono elencati all'interno di questo articolo: ZENG, Trading rights after China's WTO Entry, *China Business Review*, gennaio/febbraio 2002, Vol. 29 Issue 1, p. 16.

²² Il Protocollo di Adesione può essere consultato nel sito ufficiale della World Trade Organization, http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm-chn

Il testo del *WPR*, molto elaborato, venne redatto dal Gruppo di Lavoro dopo lunghi negoziati e si focalizza sulle materie più problematiche del commercio estero cinese come l'accesso al mercato, la trasparenza, le misure tariffarie e non e al suo interno vengono riportati tutti gli impegni assunti dalla Cina al fine di essere ammessa all'OMC.

Al contrario, il Protocollo di accesso della *RPC* è sintetico e conciso, ma deve essere considerato insieme agli accordi che compongono il diritto *OMC*, ossia l'*Accordo Generale sul Commercio di Servizi (GATS)* e *Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPs)*.

All'interno dell'art. I, 1, 2 del Protocollo di adesione²³ del 2001 viene espressamente richiamato il paragrafo 342 del *WPR*²⁴, al fine di garantire che vengano rispettati gli obblighi derivanti dall'ammissione del Paese all'*OMC*, sanciti durante le fasi di negoziazione. Da tale richiamo emerge la necessaria disponibilità del governo cinese ad assumere tali obblighi in materia di commercio ed inoltre, viene sancito che gli obblighi riportati nell'art. 342 di cui sopra, sono da considerare parte integrante dell'Accordo stesso.

Gli impegni assunti dalla Cina sono stati numerosissimi e particolarmente variegati, infatti si spazia dalla riduzione dei dazi doganali su una grande varietà di beni ad una graduale abolizione di barriere commerciali non tariffarie (come licenze o quote); gli obblighi hanno anche riguardato l'adozione di regole commerciali meno discriminatorie e più uniformi nei confronti dei soggetti stranieri, ancora, la liberalizzazione di settori dei servizi alle imprese estere fino ad una più efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale²⁵.

Gli Stati Membri hanno permesso l'accesso in via eccezionale prima del totale adeguamento normativo del Paese a tutti gli obblighi stabiliti

²³ “L'Accordo Istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio al quale la Cina accede è l'Accordo rettificato, emendato o altrimenti modificato da strumenti giuridici eventualmente entrati in vigore prima della data di adesione. Questo Protocollo, che comprende gli impegni di cui al paragrafo 342 della Relazione del Gruppo di Lavoro, è parte integrante dell'Accordo Istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio”

²⁴ Il paragrafo stabilisce infatti che il Gruppo di Lavoro ha preso atto delle spiegazioni e delle dichiarazioni della Cina in merito al regime di commercio estero, inoltre ha preso atto degli impegni presi dalla Cina in relazione a determinate questioni riprodotte all'interno dello stesso Report (il paragrafo fa riferimento ad una serie di punti specifici) ed inoltre rileva che questi impegni sono integrati nell'art. 1.2 del Protocollo di adesione.

²⁵ R. CAVALIERI. *L'adesione della Cina alla WTO, implicazioni giuridiche*, Lecce, 2003, p. 16 ss.

dall'Organizzazione, ma a condizione che questo avvenga in termini precisamente scadenzati²⁶.

In via generale, nell'accordo di adesione, la Cina garantiva a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione un più ampio ed efficace accesso al mercato in vari settori, anche attraverso una progressiva eliminazione delle barriere commerciali, modificando il complesso sistema delle misure non tariffarie e un più generico impegno volto a modificare tutte quelle norme contrastanti con le regole e il diritto dell'Organizzazione²⁷.

Essendo gli impegni molto numerosi, vennero suddivisi dal *WPR* in quattro categorie principali: riforme relative alle politiche economiche in generale, modifiche relative agli scambi di beni, riforme in materia di proprietà intellettuale ed infine modifiche relative ai servizi.

Un rapporto che venne presentato dall'ufficio studi della Ragioneria Generale degli Stati Uniti²⁸, contò circa settecento obblighi assunti, i quali successivamente vennero classificati in otto categorie: impegni relativi alla regolamentazione del commercio in generale; impegni relativi alle importazioni (tariffe, quote, dazi, barriere non tariffarie e tecniche e misure doganali); impegni che riguardavano la liberalizzazione commerciale con l'estero e le politiche commerciali; impegni relativi alla regolamentazione delle esportazioni (licenze), dell'agricoltura²⁹, dei servizi, della tutela della proprietà intellettuale, di rimedi commerciali e delle clausole di salvaguardia³⁰.

Gli impegni assunti che sono a fondamento della grossa riforma legislativa commerciale cinese, partirono in primo luogo da una riforma radicale in quattro

²⁶ All'interno della Parte I del Protocollo di Adesione, nelle Previsioni Generali, al punto 5 relativo al diritto al commercio viene stabilito che: "1. Fatto salvo il diritto della Cina di regolamentare gli scambi in modo coerente con l'Accordo OMC, la Cina dovrà liberalizzare progressivamente la disponibilità e la portata del diritto al commercio, in modo che, entro tre anni dall'adesione, tutte le imprese in Cina dovranno avere il diritto di commerciare tutte le merci in tutto il territorio doganale della Cina, ad eccezione delle merci elencate nell'allegato 2A che continuano essere soggette alle negoziazioni statali conformemente al presente Protocollo. Tale diritto al commercio è il diritto di importazione ed esportazione di merci.."

²⁷ M.R. MAURO. *Diritto internazionale dell'economia. Teoria e prassi delle relazioni economiche internazionali*: Napoli, 2019, p. 37 ss.

²⁸ Il rapporto è consultabile al seguente sito: <https://www.gao.gov/new.items/d034.pdf>

²⁹ Per la riforma di settori particolarmente delicati, come l'agricoltura e i servizi, il Paese ha adottato degli impegni particolarmente gravosi.

³⁰ P. GALLAGHER, *Guide to the WTO and Developing Countries*, The Hague, 2000.

aree giuridiche: uniformità amministrativa, trasparenza, controllo giurisdizionale e non discriminazione.

Per molti anni infatti l'ordinamento giuridico cinese ha rappresentato un ostacolo importante nelle relazioni con gli altri Paesi ed ancora oggi rimangono complesse e problematiche.

1.3 Il cambiamento dell'assetto economico in generale: requisiti

La materia che dovette essere riformata e modificata in maniera più consistente fu quella relativa al commercio internazionale e degli investimenti esteri diretti.

Fondamentalmente, la Cina, come nuovo Stato contraente ha dovuto assumere l'obbligo di riformare la regolamentazione governante l'accesso al mercato ed ha dovuto effettuare svariate riforme per conformarsi alle obbligazioni e alle regole di condotta adottate dall'Organizzazione per la regolamentazione del commercio internazionale³¹.

Possiamo suddividere gli impegni basilari assunti dalla *RPC*, come già detto in precedenza, in quattro grandi macro-categorie: l'uniformità amministrativa; la trasparenza; il controllo giurisdizionale e la non discriminazione.

Il Paese, per poter conformare il proprio ordinamento giuridico a questi principi, ha dovuto attuare riforme sostanziali della normativa che coinvolge i diversi ambiti del commercio internazionale, ed in particolare quella relativa alla regolamentazione delle importazioni ed esportazioni, delle misure tariffarie e non, della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, dei trasferimenti forzati di nuove tecnologie e della normativa in materia di investimenti esteri diretti.

³¹J.QIN, *Trade, Investment and Beyond: The Impact of WTO Accession on China's Legal System*. The China Quarterly, 191, (2007).

1.3.1 Uniformità amministrativa (Protocollo, I, 2, A)

Ai sensi Protocollo di Accesso 1, 2, A viene stabilito che: *“1. Le disposizioni dell'accordo OMC e del presente protocollo si applicano all'intero territorio doganale della Cina, comprese le regioni commerciali frontaliere e le aree autonome di minoranza, Zone Economiche Speciali, città costiere aperte, zone di sviluppo economico e tecnico e altre aree dove speciali vengono stabiliti regimi per tariffe, tasse e regolamenti (collettivamente definite "aree economiche speciali").*

2. La Cina dovrà applicare ed amministrare in modo uniforme, imparziale e ragionevole tutte le sue leggi, regolamenti e altre misure del governo centrale, nonché regolamenti locali, norme e altre misure emesse o applicate a livello subnazionale (collettivamente denominate "leggi, regolamenti e altre misure ") riguardanti o che incidono sugli scambi di beni, servizi, aspetti commerciali di diritti di proprietà intellettuale ("TRIPs") o controllo dei cambi.

3. I regolamenti locali cinesi, le norme e le altre misure dei governi locali a livello sub-nazionale dovranno essere conformi agli obblighi assunti nell'Accordo OMC e al presente Protocollo.

4. La Cina dovrà istituire un meccanismo in base al quale gli individui e le imprese possono portare all'attenzione delle autorità nazionali casi di applicazione non uniforme del regime commerciale”³².

L'impegno del rispetto del principio dell'uniformità amministrativa nazionale, ha assunto in questo contesto un'importanza rilevante, poiché siamo a conoscenza che dall'avvio della riforma post-maoista, la Cina ha cercato di sviluppare maggiormente il commercio internazionale e gli investimenti esteri diretti, grazie ad una politica c.d. “di diversificazione normativa su base

³² Protocollo sull'Accesso della RPC all'OMC (I, 2, A):
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_chine_e.htm

geografica”, la quale, negli anni novanta ha portato in diverse zone strategiche del Paese (come quelle meridionali e costiere) ad adottare delle politiche differenti rispetto alle altre aree geografiche del territorio cinese³³.

Fondamentalmente, questa tipologia di politica si basava sulla concessione di diversi privilegi in alcune zone del Paese, a livello normativo ed economico, ed in particolare consentiva di costituire diverse tipologie di enti territoriali speciali, (come zone economiche speciali³⁴, zone di sviluppo economico e tecnologico, aree costiere aperte, etc.) attribuendo agli stessi enti un diverso grado di autonomia legislativa ed amministrativa.

Tali Zone Economiche Speciali (*SEZ*) sono delle aree nelle quali le società straniere e nazionali hanno il diritto di esercitare attività commerciali ed investire capitali a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle applicabili al resto del territorio del Paese, un esempio possono essere i vantaggi fiscali concessi alle società in connessione agli investimenti che vengono effettuati all’interno di queste Zone.

Questa strategia commerciale viene inizialmente applicata in una zona geografica specifica, consentendone lo sviluppo e la crescita economica, e successivamente viene estesa ad altre aree con l’obiettivo principale di trainare la crescita delle altre zone geografiche del Paese.

Nella realtà questa strategia ha portato ad una sperequazione geografica del livello di sviluppo del Paese, tant’è che comunque tutt’ora è possibile ritrovare delle aree particolarmente sviluppate sia a livello economico che culturale, sia aree particolarmente arretrate, specie quelle più interne e rurali del Paese.

Inoltre, l’applicazione di questa strategia ha portato i Governi locali a garantire molto spesso sussidi e facilitazioni nei confronti di imprese soprattutto per promuovere investimenti esteri e per assicurarsi la crescita degli interessi economici a livello territoriale³⁵.

³³ R. CAVALIERI. *L’adesione della Cina alla WTO, implicazioni giuridiche*, Lecce, 2003, p. 21 ss.

³⁴ Le Zone Economiche Speciali (*SEZ*) sono state istituite per incoraggiare investimenti stranieri e per favorire la crescita economica.

³⁵ R. CAVALIERI. *L’adesione della Cina alla WTO, implicazioni giuridiche*, Lecce, 2003, p. 22 ss.

Tuttavia, ai sensi del Protocollo, I, 2, A, il Governo cinese, ha assunto l'obbligo di applicare uniformemente le regole e le leggi che disciplinano il commercio con l'estero in tutto il territorio nazionale.

Infatti viene specificatamente stabilito che le previsioni riguardanti l'applicazione, l'implementazione, l'amministrazione e tutte le altre misure concernenti il commercio di beni e servizi, contenute nel Protocollo di adesione e nei suoi allegati, devono essere applicate all'intero territorio nazionale in maniera uniforme.

In ogni caso, le misure agevolative che sono previste in queste aree per le imprese a investimento estero, rimangono in vigore, poiché per consenso generale da parte della comunità internazionale, le agevolazioni al commercio o agli investimenti non violano il principio di uniformità, purché la *RPC* le garantisca anche agli individui e alle imprese di tutti gli altri Stati Membri sulla base del principio di non discriminazione.

Inoltre nel Protocollo, viene specificato che sono da intendersi incluse tutte quelle aree considerate quali "zone economiche speciali"³⁶.

Di conseguenza, in linea di principio, le regole dell'*OMC* si applicano all'intero territorio nazionale, ed è lo Stato Membro interessato ad essere responsabile di fronte all'Organizzazione per le violazioni³⁷ della sua eventuale applicazione non uniforme delle leggi e regole in materia commerciale³⁸.

Per adeguarsi a questo principio il Governo cinese si impegnò per garantire l'eliminazione delle agevolazioni presenti nelle sopradette aree strategiche geografiche; questo percorso ebbe una rilevante importanza poiché permise di ridurre le divergenze che erano nate a seguito della politica di apertura del Paese.

Ai sensi dell'art IV, 2, A del Protocollo venne richiesto alla Cina di istituire un meccanismo giuridico con il quale persone fisiche e giuridiche avrebbero potuto

³⁶ Protocollo di accesso della *RPC*, I, 2, A e *WPR*, III, 3, 71-73.

³⁷ Qualora il governo cinese fallisca nel riformare la sua politica di protezionismo locale, gli Stati Membri dell'organizzazione avrebbero la possibilità di richiedere alla stessa di prendere azioni a riguardo.

³⁸ J. QIN, *Trade, Investment and Beyond: The Impact of WTO Accession on China's Legal System*. *The China Quarterly*, 191, (2007).

sottoporre casi di applicazione non uniforme delle leggi sul commercio estero alle autorità nazionali, affinché le stesse potessero prendere delle misure a riguardo³⁹.

Anche se la problematica riguardante le divergenze tra le aree principali e le aree interne più arretrate rimane uno dei temi più dibattuti, e nonostante gli impegni assunti dal Governo cinese in materia di uniformità amministrativa, il totale assorbimento del principio da parte dei vari enti locali dipende e dipenderà da una più ampia riforma strutturale amministrativa⁴⁰.

1.3.2 Trasparenza (Protocollo, I, 2, C)

Ai sensi del Protocollo di Accesso della *RPC* all'*OMC* (I, 2, C) viene stabilito che: *“1. La Cina si impegna ad applicare solo quelle leggi, regolamenti e altre misure relative o che incidono sugli scambi di beni, servizi, TRIPs o sul controllo degli scambi stranieri che siano pubblicati e prontamente disponibili agli altri membri dell'OMC, i singoli e le imprese. Inoltre, La Cina dovrà mettere a disposizione dei membri dell'OMC, su richiesta, tutte le leggi, i regolamenti e le altre misure pertinenti o che incidono sul commercio di beni, servizi, TRIPs o il controllo dei cambi stranieri prima che tali misure siano attuate o applicate. In situazioni di emergenza, leggi, regolamenti e altre misure dovrebbero essere rese disponibili al più tardi al momento dell'attuazione o dell'applicazione.*

2. La Cina dovrà istituire o designare una gazzetta ufficiale dedicata alla pubblicazione di tutte le leggi, regolamenti e altre misure relative o che incidono sugli scambi di beni, servizi, TRIPs o controllo dei cambi stranieri e, dopo la pubblicazione delle sue leggi, regolamenti o altre misure in tale gazzetta, dovrà prevedere un termine ragionevole per un commento da parte delle le autorità competenti prima che tali misure siano attuate, ad eccezione di quelle leggi, regolamenti e altre misure che coinvolgano la sicurezza nazionale, misure specifiche che fissano i tassi di cambio o la politica monetaria e altre misure la cui pubblicazione impedirebbe l'applicazione della legge. La Cina dovrà pubblicare

³⁹ *La Cina istituisce un meccanismo in base al quale individui e imprese possono portare all'attenzione delle autorità nazionali casi di applicazione non uniforme del regime commerciale “”*

⁴⁰ K. LIEBERTHAL, *Completing WTO reforms*, *The China Business Review* (September-October), 2006.

periodicamente questa gazzetta su una base regolare e fare copie di tutte le edizioni di questo diario prontamente disponibili per privati e imprese.

3. La Cina dovrà istituire o designare un centro di informazioni in cui, su richiesta di qualsiasi individuo, impresa o membro dell'OMC tutte le informazioni relative alle misure che devono essere pubblicate secondo il paragrafo 2 (C) 1 del presente protocollo, possano essere ottenute. Le risposte alle richieste di informazioni devono generalmente essere fornite entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta. In casi eccezionali, possono essere fornite risposte entro 45 giorni dal ricevimento di una richiesta. L'avviso del ritardo e dei relativi motivi dovrà essere fornito per iscritto all'interessato. Le risposte ai membri dell'OMC dovranno essere complete e dovranno rappresentare l'opinione autorevole del governo cinese. Informazioni accurate e affidabili dovranno essere fornite a privati e imprese.

Il principio della trasparenza è uno dei più importanti e basilari principi della normativa OMC, specificato all'interno di molti accordi commerciali multilaterali⁴¹ dell'Organizzazione stessa ed il suo rispetto è divenuto obbligatorio per tutti gli Stati Membri.

Infatti, nel tempo ha influenzato profondamente le politiche domestiche degli Stati riguardanti il commercio. Il suo nucleo fondamentale risiede nel fatto che gli Stati devono essere chiari e aperti riguardo alle politiche economiche relative al commercio ed essenzialmente devono assicurare la trasparenza delle informazioni governative, in funzione di una maggiore chiarezza e certezza del diritto.

Il Governo cinese, a seguito dell'accesso all'Organizzazione, si è impegnato ad implementare all'interno del suo ordinamento questo principio, al fine di migliorare la trasparenza delle informazioni del Governo e della sua legislazione interna al fine di evitare fenomeni di corruzione e promuovere la modernizzazione dello Stato stesso.

Fondamentalmente, il rispetto del principio di trasparenza impone tre importanti obblighi: in primo luogo la pubblicazione tempestiva di leggi,

⁴¹ Il principio della trasparenza è contenuto nei seguenti documenti: art 10 del *GATT*, art. 3 *GATS*, art 6 *TRIMs* ed infine art. 63 *TRIPs*.

regolamenti e decisioni amministrative relative al commercio adottate dagli Stati membri; in secondo luogo, la sollecita pubblicazione di trattati rilevanti che influiscono sul commercio; in ultimo luogo, la pubblicazione di decisioni giudiziali riguardanti controversie commerciali.

A tal proposito, la Cina si è impegnata a pubblicare, in una delle lingue ufficiali⁴² dell'OMC, non solo tutti gli atti normativi riguardanti il commercio, ma anche quelli riguardanti la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e la materia valutaria, entro novanta giorni dalla loro entrata in vigore.

Relativamente all'amministrazione pubblica, il Paese si è impegnato a creare un elenco pubblico degli organi amministrativi che hanno la competenza a rilasciare autorizzazioni, approvazioni e concessioni⁴³.

Inoltre, si è obbligata ad istituire un organismo⁴⁴ che abbia il potere di dare a tutti coloro che hanno interesse (imprese straniere e non, privati e Stati Membri) informazioni su gli atti normativi sopra menzionati, in un tempo ragionevole (solitamente 30 o al più tardi 45 giorni dopo la richiesta).

L'obbligo alla trasparenza è uno degli impegni più importanti per il governo cinese, affinché si possa integrare con tutti gli Stati Membri nel rispetto dei principi di chiarezza e certezza del diritto, attraverso anche il miglioramento della comprensione della distribuzione delle competenze legislative tra organi locali e centrali dello Stato (che aveva portato ad una forte incomprensibilità e scarsa chiarezza degli atti normativi).

A tal proposito, per garantire che venga effettivamente rispettato il principio della trasparenza, si è parlato di “*e-Government*”⁴⁵, termine che la Banca Mondiale utilizza per far riferimento alle tecnologie informatiche utilizzate da parte delle agenzie governative per relazionarsi e comunicare con i cittadini, le aziende e i vari settori amministrativi.

Fondamentalmente, l'utilizzo di queste tecnologie permette al Governo di migliorare molti aspetti comunicativi non solo con persone fisiche e giuridiche

⁴² Le lingue ufficiali dell'Organizzazione sono: inglese, francese e spagnolo.

⁴³ R. CAVALIERI. *L'adesione della Cina alla WTO, implicazioni giuridiche: Argo, Lecce, 2003.*

⁴⁴ *China WTO Notification and Enquiry Point*, accessibile dal sito internet del Ministero cinese del Commercio.

⁴⁵ Y. CHEN, *WTO's Transparency Principle and China's Value Orientation of E-Government*, *Transnational Corporations Review*, 2015.

nazionali, ma anche con soggetti stranieri. Grazie all'utilizzo delle tecnologie informatiche si è avuto un notevole miglioramento in vari settori: facilitazione dell'accesso alle informazioni, migliori comunicazioni tra società e amministrazione pubblica, migliore accesso ai servizi amministrativi per i cittadini ecc.⁴⁶

Attualmente, le autorità del Governo centrale pubblicano e provvedono a tradurre i provvedimenti legislativi principali in materia commerciale. Tuttavia, è meno comune che vengano pubblicate altre categorie di provvedimenti adottati dal Governo, come opinioni, ordini, circolari, direttive e comunicazioni, anche se sono tutte giuridicamente vincolanti.

Al contempo, i provvedimenti adottati livello locale sono pubblicate molto raramente (ad esempio, sembrerebbe che nel 2019 non sia stata pubblicata nemmeno una misura presa dal governo provinciale cinese nella gazzetta ufficiale)⁴⁷.

Viene riconosciuto però, che le molteplici funzioni del cd. “*e-Government*” adottate per migliorare l'efficienza amministrativa, sono state funzionali alla prevenzione della corruzione, alla promozione della certezza del diritto ed infine a garantire in maniera più efficace la trasparenza delle decisioni e delle posizioni del governo⁴⁸.

1.3.3 Controllo giurisdizionale (Protocollo, I, 2, D)

Ai sensi del Protocollo di Accesso della *RPC* all'*OMC* (*I, 2, D*) viene sancito che: “*1. La Cina dovrà istituire o designare e mantenere tribunali, punti di contatto e procedure per la rapida revisione di tutte le azioni amministrative relative all'attuazione di leggi, regolamenti, decisioni giudiziarie e decisioni*

⁴⁶ L'introduzione delle tecnologie informatiche ha avuto risvolti positivi nel miglioramento del livello di trasparenza, nella lotta alla corruzione ed ha apportato anche benefici nella riduzione dei costi per tutti quei servizi di interazione e comunicazione tra le amministrazioni ed i privati o le società. Inoltre, anche le tempistiche degli iter burocratici si sono significativamente ridotte.

⁴⁷ Analisi effettuata dal United States Trade Representative (*USTR*) nel *2019 Report to Congress on China's WTO Compliance*, marzo 2020.

⁴⁸ Y. CHEN, *WTO's Transparency Principle and China's Value Orientation of E-Government*, *Transnational Corporations Review*, 2015.

amministrative di applicazione generale di cui all'articolo X: 1 del GATT 1994, articolo VI del GATS e disposizioni pertinenti dell'accordo TRIPS. Tali tribunali dovranno essere imparziali e indipendenti dall'agenzia incaricata dell'esecuzione amministrativa e non dovranno avere alcun interesse sostanziale nell'esito della questione.

2. Le procedure di revisione dovranno prevedere la possibilità di presentare ricorso, senza alcuna penalità, da parte di singoli o imprese sottoposte a qualunque azione amministrativa soggetta a revisione. Se il diritto di ricorso iniziale appartiene ad un organo amministrativo, ci sarà in ogni caso la possibilità di scegliere di presentare ricorso contro la decisione ad un organo giudiziario. L'avviso della decisione sul ricorso verrà dato alla parte ricorrente e le ragioni di tale decisione dovranno essere fornite per iscritto. Il richiedente dovrà inoltre essere informato di qualsiasi diritto ad ulteriore appello”⁴⁹.

Una delle più grandi sfide richieste dall'Organizzazione è quella di stabilire un sistema di controllo giurisdizionale indipendente in un Paese che non conosce una rigida divisione tra i poteri dello Stato.

Infatti, uno dei punti più deboli del sistema governativo cinese risiede nel fatto che lo stesso si basa sul principio fondamentale dell'unità dei poteri dello Stato, secondo il quale gli organi statali sono sottoposti alla cd. “doppia dipendenza”, sia su base gerarchica (quindi attraverso meccanismi di controllo da parte dei propri superiori), sia su base politica (attraverso un controllo degli organi rappresentativi, le assemblee popolari, le quali devono riferire e comunque sono sempre controllate dal partito comunista).

La mancanza di piena indipendenza del sistema giudiziario cinese ha continuato a favorire la diffusione del protezionismo e della corruzione nella magistratura, aspetti che però non erano di gran lunga ammissibili in una società moderna e sviluppata, e che soprattutto vuole avere forti relazioni economiche con altri Stati.

⁴⁹ Protocollo di Accesso della RPC all'OMC, I, 2, D.
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_chine_e.htm

Infatti, al fine di poter essere in conformità con le regole dell'Organizzazione, tutti gli Stati Membri devono garantire in primo luogo giudici indipendenti ed imparziali, e in secondo luogo processi trasparenti ed equi.

Di conseguenza, per potersi adattare a queste regole, la Cina, anche se esclusivamente in settori specifici e determinati come quello del commercio, ha dovuto provvedere ad effettuare un cambiamento sistematico e funzionale del suo sistema amministrativo e soprattutto giudiziario.

All'interno dello stesso Protocollo di adesione, il Paese, si è impegnato a creare degli organi competenti a controllare tutti gli atti amministrativi e l'effettiva applicazione delle leggi, delle sentenze e dei regolamenti che sono individuati dagli articoli X del *GATT* 1994, VI del *GATS* ed infine in numerosi articoli del *TRIPs*.

Uno degli ulteriori obblighi contenuti nel Protocollo di adesione è la garanzia del doppio grado di giudizio. Il governo ha dovuto provvedere a riformare il sistema giurisdizionale del Paese, affinché il singolo o le società avessero la possibilità di impugnare i provvedimenti amministrativi, senza penalità, nei confronti di atti di controllo da parte dell'amministrazione pubblica⁵⁰.

Per adeguarsi alle richieste dell'Organizzazione, sono state innalzate le competenze e le capacità necessarie per poter divenire magistrato, la carriera giudiziaria avviene secondo una serie di scatti progressivi e non più attraverso una nomina politica ed infine è necessario sostenere un esame unificato per poter accedere alle professioni giuridiche⁵¹.

Tutto ciò, affinché i tribunali siano imparziali ed indipendenti, ma soprattutto perché non abbiano alcun interesse sostanziale circa l'esito delle controversie: l'obiettivo è quello della riduzione della dipendenza dell'amministrazione giudiziaria dagli organi politici dello Stato.

Sono stati emanati alcuni atti da parte della Corte Suprema del Popolo, tra cui un Regolamento in vigore dal 2002 che stabilisce che le cause civili e commerciali che hanno carattere internazionale devono essere sottratte dalla competenza dei tribunali di primo grado, per essere attribuite a dei tribunali con

⁵⁰ Protocollo di accesso, I, 2, D comma 2.

⁵¹ V. HUNG MEI-YING, *China's WTO Commitment on Independent Judicial Review: Impact on Legal and Political Reform*, *The American journal of comparative law* 52.1, 2004.

una competenza superiore (fondamentalmente si tratta di corti intermedie e superiori, le quali sono meno influenzate dalla politica governativa).

Un altro regolamento emanato dalla Corte Suprema del Popolo sempre nel 2002, ribadisce la parità di trattamento tra persone fisiche o giuridiche cinesi e straniere in alcune questioni relative a casi amministrativi in materia di commercio⁵².

Nonostante gli sforzi effettuati dal governo centrale per trasformare il sistema amministrativo e giudiziario del paese, gli Stati Membri, ed in particolare gli Stati Uniti, continuano ad avere serie preoccupazioni riguardanti la mancanza di indipendenza della magistratura cinese⁵³.

Osservando infatti i casi giudiziari, sembrerebbe che i giudizi rimangano comunque ancora molto influenzati dalla politica, dal governo centrale e anche da forti interessi economici delle società nazionali.

Questi aspetti sono stati rilevati soprattutto al di fuori della Cina commerciale e più sviluppata, in particolare nelle zone più interne e rurali, dove l'imparzialità dell'autorità giudiziaria ed amministrativa continua ad essere presente, seppur in maniera minore⁵⁴.

1.3.4 Non discriminazione (Protocollo, I, 3)

Ai sensi del Protocollo di Accesso della RPC all'OMC viene stabilito che:
“1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Protocollo, alle persone e imprese straniere e alle imprese finanziate dall'estero sarà accordato un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad altri individui e imprese in relazione a:

⁵² Il 27 agosto 2002, la Corte Suprema del Popolo cinese ha adottato le “*Provisions of the Supreme People's Court on Several Issues Concerning the Hearing of International Trade Administrative Cases*”.

<https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-ildc/263cn02.case.1/law-ildc-263cn02>

K. XIANGJUN, *Adjudication of Administrative Cases of International Trade Related to WTO Rules*, China Law, December 2002.

⁵³ Analisi effettuata dal United States Trade Representative (USTR) nel *2018 Report to Congress on China's WTO Compliance*, febbraio 2019.

⁵⁴ Analisi effettuata dal United States Trade Representative (USTR) nel *2018 Report to Congress on China's WTO Compliance*, febbraio 2019.

a) *l'approvvigionamento di fattori produttivi e beni e servizi necessari per la produzione e le condizioni in base al quale i loro beni sono prodotti, commercializzati o venduti, nel mercato interno e per l'export; e*

(b) i prezzi e la disponibilità di beni e servizi forniti da autorità nazionali e subnazionali e imprese pubbliche o statali, in settori quali trasporti, energia, telecomunicazioni di base, e altre utilità e fattori di produzione”⁵⁵.

L'ultimo principio da analizzare in questo contesto riguarda uno dei punti cardine del complesso normativo su cui si basa l'OMC: la non discriminazione tra nazionali e stranieri.

Questo principio, già inserito all'interno del GATT 1994, viene ribadito all'interno del Protocollo di Accesso della Cina all'Organizzazione e si basa sull'uguale trattamento da applicare al commercio di beni fra gli Stati Membri, il quale doveva e deve essere incondizionatamente garantito da parte di tutti gli Stati⁵⁶.

Ai sensi del Protocollo I, 3, la Cina si è obbligata a garantire agli individui stranieri e alle imprese estere un trattamento non meno favorevole di quello conferito ai cittadini ed alle imprese nazionali in determinate materie:

- a) Approvvigionamento di beni e servizi necessari alla produzione, condizioni di produzione, marketing e vendita, sul mercato interno e in esportazione;
- b) Prezzi e accessibilità dei beni e servizi forniti da enti pubblici centrali e locali e da imprese pubbliche nei settori dei trasporti, energia, telecomunicazioni fondamentali e altri fattori di produzione⁵⁷.

Più specificatamente gli obblighi presi dalla Cina per la garanzia del rispetto del principio di non discriminazione vengono meglio analizzati all'interno del capitolo II del *WPR*.

All'interno del documento sopra citato, viene menzionata per esempio l'obbligo di parità di trattamento sia delle società estere a capitale completamente straniero, sia di quelle a capitale misto. Inoltre al punto 18 viene stabilito che la non

⁵⁵ Protocol on the Accession of the People's Republic of China, I, 3.
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_chine_e.htm

⁵⁶ Analisi effettuata dal United States Trade Representative (*USTR*) nel *2018 Report to Congress on China's WTO Compliance*, febbraio 2019.

⁵⁷ Protocol on the Accession of the People's Republic of China, I, 3.

discriminazione verrà applicata non solo alle imprese estere, ma anche alle imprese ad investimento estero che sono state costituite all'interno del Paese.

Successivamente, nella seconda sezione del *WPR*, emerge che il Governo cinese ha accettato di assicurare la parità di trattamento in alcuni specifici beni e servizi che solitamente avevano sempre ricevuto un trattamento discriminatorio.

In particolare, si tratta del riferimento ai servizi post-vendita (da osservare nell'immediato), anche ai beni farmaceutici, chimici, alcolici, alle sigarette e alla produzione di caldaie e recipienti a pressione⁵⁸.

Il Paese ha anche confermato che avrebbe garantito l'osservazione di questo principio anche in quelle Zone Economiche Speciali (*SEZ*), dove le società sono sottoposte ad un regime preferenziale.

Fondamentalmente, si assiste in realtà ad un progressivo procedimento di ammodernamento di leggi, regolamenti e procedure affinché il Paese sia in linea con le prescrizioni dell'Organizzazione in tema di non discriminazione, quindi non solo prendendo in considerazione i settori del commercio, ma anche per esempio una equivalente tutela della proprietà intellettuale, così come la correlata problematica dei trasferimenti di nuove tecnologie.

Ciò che emerge da questo principio è che è strettamente collegato a tutte le riforme che il Paese deve adottare, in quanto la parità di trattamento tra soggetti stranieri e nazionali è uno dei capisaldi del diritto internazionale.

Da ultimo, l'Assemblea Nazionale del Popolo ha adottato il 19 marzo 2019 una nuova legge sugli investimenti esteri, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2020, la quale dovrebbe portare una serie di migliorie soprattutto per quanto riguarda il rispetto del principio di non discriminazione, in quanto la riforma della sopra menzionata legge si preoccupa di uniformare la disciplina societaria applicabile sia a società domestiche che a società a partecipazione straniera.⁵⁹

⁵⁸ Il rappresentante della Cina, ha stabilito che per i prodotti farmaceutici, chimici, alcolici e sigarette, il Paese si sarebbe riservato il diritto di avere un periodo di transizione di un anno dalla data di accesso all'Organizzazione, per modificare o implementare la legislazione a riguardo.

⁵⁹ Le autorità cinesi hanno l'intenzione di creare un ambiente più favorevole quanto a trasparenza, prevedibilità ed equità nel trattamento degli investimenti, stranieri o nazionali. Uno degli aspetti principali inoltre riguarda la tutela della proprietà intellettuale.

1.4 Gli impegni relativi alla tutela della proprietà intellettuale: l'Accordo TRIPs

I diritti di proprietà intellettuale sono “pacchetti” di diritti esclusivi legati alle varie forme di espressione della conoscenza, delle idee e delle opere artistiche.

La “tutela di diritti di proprietà intellettuale” indica un sistema di garanzie giuridiche connesse a beni immateriali che hanno una sempre maggiore rilevanza economica, in quanto sono il frutto dell’attività creativa e inventiva umana.

All’interno della denominazione “tutela della proprietà intellettuale”, si fa riferimento ad una serie molto vasta di settori giuridici da tutelare: il diritto d’autore, i brevetti, i marchi, il design industriale, i segreti commerciali e anche la disciplina della concorrenza sleale.

Gli impegni assunti dalla Cina in tale materia si trovano contenuti all’interno del *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* o anche Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (*TRIPs*), sottoscritti dal governo per far fronte agli obblighi dell’*OMC*.

Sin da prima dell’ingresso del Paese nell’Organizzazione, si è avvertita l’esigenza sia da parte degli Stati Membri, ma anche da parte della Cina stessa, di migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Anche perché, come ben sappiamo, la Cina era stata fortemente riconosciuta come uno dei Paesi con uno dei più alti tassi di contraffazione e violazione di proprietà intellettuale al mondo⁶⁰, e tutt’ora infatti, nonostante le molteplici modifiche legislative adottate e i miglioramenti effettivamente conseguiti, si porta dietro questa “fama”.

Durante l’epoca maoista la tutela era molto scarsa se non addirittura nulla, infatti il governo comunista non riconosceva i principali diritti in materia di proprietà intellettuale, come le opere d’ingegno o anche la proprietà privata dei mezzi di produzione.

A tal proposito significativo è il contenuto dell’art. 12 della Costituzione della *RPC* (Maoista) del 1975, che disponeva: “Il proletariato deve attuare una

⁶⁰ C.D. D’ANDREA, *Marchi e proprietà intellettuale in Cina: guida alla tutela dei diritti dei marchi, disegni, brevetti e copyright*, Milano, 2018, p. 10 ss.

dittatura totale sulla borghesia e sulle sovrastrutture, compresi tutti i campi della cultura. Cultura-educazione, letteratura-arte, sport-sanità, ricerca scientifica, devono essere tutti al servizio della politica proletaria, essere al servizio di operai e contadini, essere collegati al lavoro produttivo”.

Da questa dicitura emerge come il partito comunista sovrastasse qualsiasi tipologia di invenzione o anche iniziativa privata.

La dittatura si insinuava fortemente all'interno della società, e non solo non riconosceva molteplici diritti fondamentali della persona, ma non riconosceva neanche le opere di ingegno e le invenzioni di qualsiasi soggetto.

Il processo di innovazione della tutela dei diritti di proprietà intellettuale in realtà ha inizio ben prima dell'ingresso del Paese nell'Organizzazione, infatti sin dal 1979, con il riconoscimento dell'iniziativa economica privata, si è iniziata a sentire l'esigenza di modificare e tutelare i diritti collegati alla proprietà intellettuale⁶¹.

Queste innovazioni sancirono il punto di svolta per il Paese e due furono i motivi trainanti che lo portarono ad emanare nuove leggi e regolamenti in questo ambito: da un lato l'impellente necessità di aprirsi al mercato estero, dall'altro anche l'esigenza a livello economico di attrarre nel territorio nazionale investimenti con conseguente importazione di nuove tecnologie⁶².

Il continuo evolversi della società economica internazionale, contribuì a portare il Paese ad adottare una serie di nuove leggi e regolamenti atti a favorire una tutela maggiore, ad aderire alle principali convenzioni internazionali in materia e non ultimo a sottoscrivere intese bilaterali per un più ampio livello di garanzia.

A livello nazionale, la Cina adottò le prime tre fondamentali leggi sui marchi nel 1983, sui brevetti nel 1984, sul diritto d'autore nel 1990, e sulla concorrenza sleale nel 1993 le quali successivamente vennero emendate e

⁶¹ Il Paese ha fortemente sentito l'esigenza di apportare modifiche in seno alla legislazione sulla proprietà intellettuale, anche per adattarsi a quelli che sono gli standard internazionali per la tutela, soprattutto per affrontare le difficoltà connesse ad un sistema economico internazionale sempre più complesso e competitivo.

⁶² È ovvio che se non si offre alcuna tipologia di tutela all'investitore straniero, lo stesso avrà difficoltà a portare del capitale all'interno di quel determinato paese, in quanto privo di qualsiasi assicurazione per le sue operazioni economiche, le quali gli porterebbero molti più rischi piuttosto che vantaggi economici e non.

modificate più volte, per adeguarsi agli standard di tutela internazionali, come verrà più dettagliatamente analizzato nei capitoli successivi.

A livello internazionale, nel periodo che va dagli anni ottanta agli anni novanta, il governo cinese aderì ad una serie di convenzioni sulle quali è importante soffermarsi, poiché vanno a costituire le fondamenta primarie dell'Accordo *TRIPs*.

A tal proposito, nel 1980 la Cina aderì alla *WIPO (World Intellectual Property Organization)* ratificando successivamente vari accordi amministrati dall'Organizzazione stessa: a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Convenzione di Parigi sulla proprietà industriale, cui il Paese ha aderito nel 1985, i Trattati di Madrid sulla registrazione dei marchi commerciali nel 1989, poi, di fondamentale importanza è stata l'adesione nel 1992 alla Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche, ed infine è necessario menzionare il trattato sulla cooperazione brevettuale del 1993 (*Patent Cooperation Treaty, PCT*).⁶³

Nonostante le numerose carenze, tra gli anni ottanta e gli anni novanta erano state poste quindi le basi per uno sviluppo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Durante il medesimo arco di tempo, la *RPC*, ha sottoscritto svariate intese bilaterali al fine di obbligarsi a emanare norme a tutela dei cittadini e anche degli investitori stranieri.

Le intese più significative in materia furono quella con gli Stati Uniti⁶⁴ e l'intesa con l'Unione Europea, per effetto delle quali furono immediatamente modificate a livello nazionale la legge sui marchi e sui brevetti, le quali introdussero le prime norme poste a base della tutela del marchio e del brevetto, tra cui il principio del *first-to-file*, un maggiore rafforzamento delle procedure di registrazione a tutela del titolare del diritto e al suo diritto di utilizzo esclusivo, i quali verranno analizzati nello specifico all'interno del Capitolo 2 dell'elaborato.

Di fondamentale importanza fu l'estensione della tutela anche a livello amministrativo e giudiziario della proprietà intellettuale.

⁶³ R. CAVALIERI. *L'adesione della Cina alla WTO, implicazioni giuridiche*, Lecce, 2003, p. 61 ss.

⁶⁴ Gli impegni assunti con gli Stati Uniti, si basavano sulla modifica effettiva della tutela della proprietà intellettuale e delle leggi sulla concorrenza, attraverso procedure e scadenze precise.

In particolare gli Stati Uniti esercitarono una forte pressione sul governo cinese: infatti, sulla base dei poteri conferiti al Rappresentante per il Commercio USA (*USTR*) dall'*US Omnibus Trade and Competitiveness Act*⁶⁵, con l'emendamento "*Special 301*" si autorizzava lo stesso ad avviare indagini nei confronti di tutti gli Stati che venivano riconosciuti responsabili di diffuse violazioni di diritti di proprietà intellettuale, al fine di poter adottare delle misure economiche ritorsive.

Proprio grazie a questo meccanismo, gli Stati Uniti hanno costantemente minacciato l'imposizione di sanzioni economiche alla *RPC* a causa delle forti perdite che gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver subito a causa delle innumerevoli violazioni dei diritti di proprietà intellettuale⁶⁶.

In questo contesto i rapporti sino-americani furono caratterizzati da una crescente tensione e da un susseguirsi di minacce economiche reciproche, finché non si è approdati a tre round di negoziazioni che portarono alla firma di uno degli accordi principali in materia tra i due Stati: il *Memorandum of Understanding Between the Government of the People's Republic of China and the Government of the United States of America on the Protection of Intellectual Property*, sancito il 17 gennaio del 1992⁶⁷.

Di conseguenza, tutti questi fattori hanno portato il governo cinese ad avvicinarsi agli obiettivi ed agli standard dell'OMC, anche in materia di proprietà intellettuale.

L'adesione all'Organizzazione ha fatto sì che il Paese si conformasse alle norme dell'Accordo *TRIPs*⁶⁸, il quale evidenzia la fondamentale e sempre più necessaria importanza dei diritti di proprietà intellettuale per favorire una crescita ed uno sviluppo economico basato sulla concorrenza leale.

Nel Preambolo dell'Accordo *TRIPs* vengono chiaramente specificati gli scopi⁶⁹: "*gli Stati membri, desiderosi di ridurre le distorsioni e gli impedimenti*

⁶⁵ Entrato in vigore il 23 agosto del 1988, un atto il cui scopo era quello di accrescere la competitività delle imprese americane a livello internazionale.

⁶⁶ Per il conflitto sino-americano sul tema della proprietà intellettuale: P.YU, *From pirates to partner: Protecting Intellectual Property in China in the Twenty-First Century*, American University Law, Vol. 50, 2000.

⁶⁷ Successivamente, a febbraio del 1995 venne sancito l'*Agreement Regarding Intellectual Property*.

⁶⁸ L'Accordo *TRIPs* era stato concluso in esito all'Uruguay Round nel 1994.

⁶⁹ Consultabile sul seguente sito https://www.uibm.gov.it/attachments/Accordo_trips.pdf

nel commercio internazionale e tenendo conto della necessità di promuovere una protezione sufficiente ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale nonché di fare in modo che le misure e le procedure intese a tutelare i diritti di proprietà intellettuale non diventino esse stesse ostacoli ai legittimi scambi; riconoscendo, a tal fine, la necessità di nuove regole e normative riguardanti : a) l'applicabilità dei principi fondamentali del GATT 1994 e dei pertinenti accordi o convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale;

b) la predisposizione di norme e principi adeguati in materia di esistenza, ambito ed esercizio dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio;

c) la predisposizione di mezzi appropriati ed efficaci per tutelare i diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, tenuto conto delle differenze tra i sistemi giuridici nazionali;

d) la predisposizione di procedure rapide ed efficaci per la prevenzione e la risoluzione multilaterale delle controversie tra governi; e

e) disposizioni transitorie intese a favorire la più completa partecipazione ai risultati dei negoziati;

riconoscendo la necessità di un quadro multilaterale di principi, regole e norme attinenti al commercio internazionale delle merci contraffatte; riconoscendo che i diritti di proprietà intellettuale sono diritti privati; riconoscendo i fondamentali obiettivi di carattere pubblico dei regimi nazionali di protezione della proprietà intellettuale, ivi compresi gli obiettivi in materia di tecnologia e sviluppo; riconoscendo inoltre le speciali esigenze dei paesi meno avanzati Membri, cui occorre accordare la massima flessibilità nell'attuazione interna di leggi e regolamenti onde consentir loro di crearsi una base tecnologica solida ed efficiente; sottolineando l'importanza di ridurre le tensioni mediante un rafforzato impegno a risolvere le controversie sulle questioni di proprietà intellettuale attinenti al commercio attraverso procedure multilaterali; desiderosi di instaurare una relazione di reciproco sostegno tra l'OMC e l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (in appresso denominata OMPI) e altre competenti organizzazioni internazionali; hanno convenuto quanto segue.” La dicitura “quanto segue” alla fine del Preambolo fa riferimento a tutti gli articoli presenti nell'Accordo TRIPs.

Il focus principale dell'Accordo è quello di diminuire in maniera sostanziale le distorsioni e le ostruzioni al commercio internazionale.

Essenzialmente le esigenze sono quelle di incentivare una protezione idonea ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale ed inoltre garantire che tutte le procedure e le misure dedicate alla salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale non si trasformino in ostacolo al libero scambio commerciale⁷⁰.

L'Accordo è suddiviso in diverse Parti, le quali sono l'esito della necessità di stabilire nuove regole e norme sul tema a livello internazionale, e non solo, ma anche attraverso la predisposizione di procedure volte ad una rapida risoluzione delle controversie internazionali⁷¹.

La Prima Parte sancisce le disposizioni generali e i principi fondamentali che devono essere rispettati dagli Stati firmatari. Tra i principi fondamentali ritroviamo l'obbligo per ciascuno Stato Membro di riconoscere alle persone fisiche e giuridiche nazionali degli altri Stati Membri un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto ai propri nazionali (ovviamente in materia di diritti di proprietà intellettuale).

Ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo, viene applicato anche il principio del trattamento della nazione più favorita, in base al quale tutti i privilegi accordati da uno Stato Membro alle persone fisiche e giuridiche di qualsiasi altro Paese sono automaticamente garantiti senza nessuna condizione ai cittadini di tutti gli altri Stati Membri.

La Seconda Parte riguarda norme relative all'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale e ai vari ambiti della stessa. In questo contesto, l'Accordo fa riferimento ad una serie di Convenzioni e accordi internazionali già esistenti (come ad esempio accordi gestiti dalla *WIPO*, quindi Convenzione di Parigi, di Berna e altre).

⁷⁰ Ciò che ha portato gli Stati a concludere l'Accordo *TRIPs* è stata l'esigenza di stabilire degli standard internazionali per quanto riguarda la protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Prima della conclusione dell'Accordo infatti, non vi era un quadro multilaterale di regole e principi applicabili a tale materia. Questo aveva creato in primo luogo una distorsione nel mercato, aveva favorito il settore della contraffazione di merci e aveva creato una forte incertezza giuridica.

⁷¹ M.R. MAURO. *Diritto internazionale dell'economia. Teoria e prassi delle relazioni economiche internazionali*: Napoli, 2019, p. 168 ss.

All'interno della Terza Parte dell'Accordo assume una notevole importanza l'art. 41 che obbliga tutti gli Stati Membri a prevedere a livello nazionale delle procedure di tutela, che siano efficaci ed applicate attraverso tempistiche ragionevoli, contro tutte le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale che sono ivi contemplate.

Nell'ultima Parte, è stata prevista la possibilità per ogni Stato Membro di rivolgersi ad un organo ad hoc, il Consiglio, affinché venga monitorata ed assicurata l'esecuzione da parte degli Stati Membri degli obblighi derivanti dall'Accordo, in merito agli aspetti relativi ai diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.

Il Consiglio, oltre al compito di supervisionare l'applicazione, l'osservanza e il rispetto dell'Accordo, ha anche una funzione consultiva, in grado di fornire a tutti gli Stati Membri informazioni riguardanti l'interpretazione dell'Accordo ed inoltre qualsiasi tipologia di incertezza riguardo alle norme ivi contenute, funzione ovviamente di fondamentale importanza.

In conformità all'Accordo *TRIPs*, è stata progressivamente modificata e revisionata la legislazione cinese in materia di proprietà intellettuale, affinché si potesse adeguare agli standard internazionalmente riconosciuti per un maggiore tutela.

Sono state introdotte maggiori tutele per i marchi, soprattutto quelli notori, è stata introdotta la tutela giudiziale contro i provvedimenti della pubblica amministrazione competente in materia di registrazione e cancellazione dei marchi, rafforzati i poteri investigativi e sanzionatori delle autorità sulle contraffazioni, sono stati anche parificati i trattamenti delle imprese cinesi a capitale interamente nazionale e quelle ad investimento estero (infatti viene concessa anche alle ultime la possibilità di depositare direttamente, senza intermediari cinesi, la domanda di registrazione del marchio) e non solo⁷².

Le leggi maggiormente interessate sono state: la Legge Brevetti, la Legge Marchi e anche la Legge sul diritto d'autore, le quali negli anni sino ad oggi sono state più volte modificate; nei seguenti capitoli infatti, sarà analizzato in maniera più specifica il percorso d'evoluzione di dette leggi.

⁷² R. CAVALIERI. *L'adesione della Cina alla WTO, implicazioni giuridiche*, Lecce, 2003, p. 62 ss.

Nonostante le numerose revisioni di leggi già esistenti e l’emanazione di nuove leggi per far fronte agli obblighi contenuti all’interno dell’Accordo *TRIPs*, la Cina tutt’ora registra particolari lacune ed inadeguatezze nel suo sistema legislativo di protezione della proprietà intellettuale, così come stabilito dal *2018 USTR Report to Congress on China’s WTO Compliance*.

Infatti, a tal proposito, il Paese è stato posizionato all’interno della cd. *Priority Watch List*⁷³ nel Report del 2018 sulla Special 301 dell’*USTR*.⁷⁴

All’interno del documento viene affermato che la Cina continua ad avere questo status di “osservato speciale” proprio perché vi è un urgente necessità di cambiamenti strutturali per rafforzare i diritti di tutela della proprietà intellettuale e la loro applicazione, in funzione del fatto che non ha ancora ottemperato integralmente a quanto stabilito dalla normativa internazionale.

In particolare il Governo statunitense, all’interno del Report, ha espresso una preoccupazione per quanto riguarda determinati settori che dovrebbero essere tutelati, in particolare: il settore dei segreti commerciali, la continua registrazione di marchi in mala fede, il settore farmaceutico, la pirateria online e soprattutto la contraffazione di beni⁷⁵.

Un esercizio utile a meglio far comprendere l’importanza della *compliance* internazionale in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale a livello globale è stata l’analisi svolta dalla U.S. Chamber of Commerce con “l’*Intellectual Property Index*”⁷⁶ presentato il 4 febbraio 2020.

Si tratta di un’analisi effettuata in collaborazione con la società di consulenza *Pugarch Consilium*, che analizza il livello di tutela della proprietà intellettuale in vari paesi. Lo studio – elaborato sulla base dell’analisi di informazioni e risorse pubbliche, liberamente accessibili e verificabili da tutti

⁷³ La *Priority Watch List* individua una serie di Paesi ogni anno, nel 2019 più di un centinaio, i quali secondo un’analisi dell’*USTR*, applicano barriere commerciali alle compagnie ed ai prodotti americani, a causa di leggi sulla proprietà intellettuale, come marchi, brevetti e copyright. Coloro che si trovano all’interno di questa lista non provvedono ad una adeguata ed effettiva protezione dei diritti di proprietà intellettuale o non garantiscono un accesso al mercato equo agli Stati Uniti, i quali fanno affidamento a questi diritti.

⁷⁴ Analisi effettuata dall’*USTR* nello *Special 301 Report*, aprile 2019.

⁷⁵ Analisi effettuata dal United States Trade Representative (*USTR*) nel *2018 Report to Congress on China’s WTO Compliance*, febbraio 2019.

⁷⁶ *U.S. Chamber of Commerce - International IP Index*, eight edition, 2020.

individua un totale di 50 indicatori suddivisi in diversi *clusters* di tutela degli Intellectual Property Rights (*IPR*).

Viene considerato uno strumento scientifico utilizzato per misurare una grande varietà di attività, i suoi principali obiettivi sono quello di mappare la protezione di detti diritti a livello nazionale in determinati paesi ed inoltre fornire una misura solida e statisticamente valida per l'analisi comparativa tra paesi.

Dallo studio emerge che uno dei Paesi che dal 2018 ha avuto una crescita della tutela particolarmente significativa è proprio la Cina, la quale si trova in 28esima posizione con una percentuale del 50,96% di livello di tutela, che ha comunque avuto un grosso incremento grazie alle riforme *TIER*⁷⁷, alla Trademark Law⁷⁸, ed al nuovo Accordo commerciale con gli Stati Uniti.

Accordo, quest'ultimo di grande importanza politica, firmato il 15 gennaio 2020, dal Presidente Trump e dal Vice Presidente cinese Liu He alla presenza di alti rappresentanti dell'Amministrazione, esponenti del Partito Repubblicano e di molto imprenditori rappresentativi dei principali settori oggetto dell'intesa⁷⁹.

Il Presidente Trump ha enfatizzato l'importanza del traguardo raggiunto dopo quasi due anni di negoziati non mancando di sottolineare come con questo Accordo egli abbia effettivamente mantenuto la promessa fatta nella campagna delle presidenziali 2016 di porre un freno alle pratiche commerciali scorrette da parte di Pechino.

In particolare, la prima parte è interamente dedicata alla tutela della proprietà intellettuale, ed agli obblighi che la Cina ha assunto firmando l'Accordo.

Più nello specifico, il Primo Capitolo è suddiviso in differenti sezioni che analizzano in maniera molto dettagliata, tutte le categorie nelle quali il Paese deve effettuare dei miglioramenti per una più efficace tutela della proprietà intellettuale.

Sono previste quindi, riforme in materia di segreti commerciali ed informazioni commerciali riservate; proprietà intellettuale legata al settore

⁷⁷ Il Consiglio di Stato della Cina ha promulgato la decisione n. 709, la quale ha revocato alcune previsioni dell'Administration of Technology Import and Export Regulations (TIER), con efficacia dal 18 marzo 2019. Questo in risposta all'adozione della nuova legge sugli investimenti esteri.

⁷⁸ Nuova legge sui marchi, entrata in vigore dal 1° novembre 2019, sarebbe il quarto emendamento della stessa fino ad ora.

⁷⁹ "Economic and Trade Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the People's Republic of China", 15 gennaio 2020.

farmaceutico; brevetti; pirateria e contraffazione di merci nelle piattaforme di “E-Commerce”⁸⁰; indicazioni geografiche; produzione ed esportazione di merci pirata e merci contraffatte; registrazione di marchi in mala fede; esecuzione e procedure giudiziarie in casi di proprietà intellettuale; applicazione di diritti d’autore diritti connessi; cooperazione bilaterale sulla protezione della proprietà intellettuale.

Inoltre, di particolare interesse è il Secondo Capitolo, che fa riferimento ai trasferimenti di nuove tecnologie, tanto che nell’introduzione dello stesso viene affermato che *“Le Parti affermano l’importanza di garantire che il trasferimento di tecnologia avvenga volontariamente e basate sul mercato, e riconoscono che il trasferimento forzato di tecnologia costituisce una preoccupazione significativa. Le Parti riconoscono inoltre l’importanza di intraprendere iniziative al fine di affrontare tali questioni, alla luce del profondo impatto della tecnologia e dei cambiamenti tecnologici sull’economia mondiale”*⁸¹.

L’accordo raggiunto si trova ancora ad un primo stadio dell’intesa, e proprio per questo viene chiamato anche *“Phase one-Deal”*, in quanto è ancora in fase di implementazione e bisognerà effettivamente attendere affinché entrambi i Paesi si adeguino agli impegni assunti all’interno dell’accordo commerciale⁸².

Tutte le riforme ed analisi sopramenzionate, sono l’effetto dei progressivi adeguamenti della Cina effettuati al fine di assicurare una maggiore tutela dei diritti di proprietà intellettuale, in attuazione degli obblighi assunti in seguito all’ingresso nell’OMC, e tutta la sua normativa (tra cui, ovviamente, in questo ambito specifico, gli impegni contenuti all’interno dell’Accordo *TRIPs*).

⁸⁰ Il Dipartimento di Sicurezza Nazionale Americana (*Department of Homeland Security*) ha pubblicato recentemente un dettagliato report sul fenomeno e sulle procedure da adottare per combattere il traffico di merci contraffatte e la pirateria. All’interno del report emerge che l’aumento esponenziale delle c.d. piattaforme di *e-Commerce* ha portato ad una più facile espansione del traffico di merci contraffatte, soprattutto da Paesi come la Cina (specie nel settore dell’abbigliamento di lusso e in quello farmaceutico), con conseguenti problematiche relative alla tutela della proprietà intellettuale. Tratta in particolare della commercializzazione di prodotti o merci contraffatti commercializzati tramite terze parti. *Combating Trafficking in Counterfeit and Pirates Goods*, Report to the President of United States, January 24, 2020. <https://www.dhs.gov/publication/combating-trafficking-counterfeit-and-pirated-goods>

⁸¹ Ciò significa che con l’implementazione dell’Accordo, le Parti sono consapevoli dell’importanza di garantire il trasferimento della tecnologia sulla base solo di termini volontari. Riconoscendo inoltre, che questa pratica da significative preoccupazioni, le Parti stabiliscono che nell’Accordo sono prese iniziative per affrontare le questioni alla luce anche dell’impatto che il cambiamento del mondo tecnologico ha avuto sull’economia internazionale.

⁸² *“Trump signs phase one trade deal with China in push to stop economic conflict”*, CNBC, 15 gennaio 2020.

1.5 Impegni relativi agli investimenti esteri

La Cina ha sempre applicato una politica particolarmente restrittiva agli investimenti stranieri per proteggere le industrie domestiche nei settori considerati particolarmente strategici, anche se con il tempo ha modificato la propria normativa in materia.

Gli impegni assunti dalla Cina nel contesto della regolamentazione degli scambi internazionali, hanno avuto una particolare incidenza su tutta la disciplina riguardante gli investimenti esteri diretti (*Foreign Direct Investments, FDI*) ed in maniera rilevante sulla disciplina delle imprese ad investimento estero (*Foreign Invested Enterprises, FIE*).

La normativa riguardante le *FIE* si è infatti, gradualmente adattata ai parametri dell'*Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs)*⁸³ e più specificatamente la Cina si è impegnata ad abolire tutte le disposizioni sugli investimenti che siano in contrasto con gli artt. III e XI del *GATT*, rispettivamente per quanto concerne il trattamento nazionale e le restrizioni quantitative (*TRIMs*, art. 1,1)⁸⁴.

Dopo la cd. “politica della porta aperta” attuata da Deng Xiaoping a partire dal 1978, la disciplina degli investimenti stranieri in Cina, si basava sulla *Law of the PRC on Sino-Foreign Equity Joint Ventures* (1979), la quale prevedeva la possibilità di costituire per gli imprenditori stranieri le cd. *Equity Joint Ventures*, a condizione che vi fosse la partecipazione di almeno un partner cinese⁸⁵.

Le *Equity Joint Ventures* sono delle società a responsabilità limitata costituite da una o più società cinesi o una o più società-imprese straniere⁸⁶, le quali si impegnano a perseguire ciò che hanno concordato nell’oggetto sociale. Sono autonomi soggetti di diritto ed i soci partecipano ai profitti e alle perdite societarie

⁸³ Il *TRIMs* è un Accordo facente parte della normativa OMC ed è nello specifico contenuto tra gli Accordi multilaterali relativi allo scambio di merci inseriti nell’Allegato 1A e riguarda la regolamentazione degli investimenti.

⁸⁴ R. CAVALIERI. *L’adesione della Cina alla WTO, implicazioni giuridiche*, Lecce, 2003, p. 36 ss.

⁸⁵ A seguito di questa legge, vi fu un aumento esponenziale degli investimenti stranieri in vari settori produttivi. Soprattutto all’interno di aree geografiche specifiche del territorio cinese, come le Zone Economiche Speciali (*SEZs*).

⁸⁶ È possibile parlare di società tanto quanto di persona fisica (socio).

in maniera proporzionale all'ammontare dei conferimenti effettuati al capitale sociale⁸⁷.

Sino al 1986, le *Equity Joint Ventures* furono l'unico mezzo per gli investitori stranieri per potere accedere al mercato cinese, successivamente venne promulgata una nuova legge: *Law of the PRC on Wholly Foreign-owned Enterprises*, attraverso la quale gli operatori stranieri avevano la possibilità di investire in Cina, in determinati settori, senza la partecipazione e la cooperazione di un partner cinese.

Di conseguenza, l'investitore straniero poteva costituire e detenere il 100% del capitale di una società di diritto cinese, e la responsabilità era limitata all'ammontare del capitale sottoscritto.

Nel 1988 fu promulgata un'altra legge sulle *Cooperative Joint Ventures*, le quali, fondamentalmente hanno la medesima caratteristica delle *Equity Joint Ventures*, ma nelle prime non si ha la creazione di un ente giuridico autonomo, ma un mero contratto di collaborazione tra imprese le quali mantengono la loro autonomia e di conseguenza sopportano direttamente il rischio d'impresa⁸⁸.

Inoltre, un tratto distintivo riguarda la ripartizione ai profitti: i quali, nella *Cooperative Joint Ventures* possono essere ripartiti nella misura discrezionalmente stabilita dai soci all'interno del contratto: mentre, nelle *Equity Joint Ventures* la ripartizione è sempre in ogni caso proporzionale alle quote di partecipazione al capitale sociale.

In tale contesto, merita una particolare attenzione l'evoluzione del sistema di catalogazione dei settori economici nei quali sono consentiti gli investimenti stranieri.

Infatti, a partire dal 1995 il governo cinese ha emanato un elenco per portare a conoscenza degli operatori stranieri tutti i settori nei quali fosse possibile effettuare degli investimenti, con ulteriori eventuali limitazioni per ogni categoria d'impresa.

⁸⁷ C. D. D'ANDREA, *Investire in Cina (FDI): Guida pratica all'investimento estero diretto, Joint venture, società a partecipazione estera, filiali & sedi secondarie*, Milano, 2018, p. 30 ss.

⁸⁸ La *Cooperative Joint Venture* anche detta *Contractual Joint Venture*, viene costituita tra un'impresa cinese ed una straniera, fondamentalmente si riduce ad un contratto di collaborazione tra le due imprese, ed infatti non ha personalità giuridica. Inoltre, i soci hanno la possibilità di stabilire all'interno del contratto di costituzione, di partecipare in maniera differente sia ai profitti che alle perdite.

Il Catalogo dei settori economici per i quali sono consentiti gli investimenti provvedeva a dare tutte le informazioni necessarie agli operatori stranieri in merito alle attività consentite per ogni categoria di impresa, inoltre era suddiviso in tre diverse sezioni: investimenti incoraggiati, investimenti limitati ed investimenti proibiti.

Per avvicinarsi agli obblighi contenuti all'interno della normativa *OMC*, la Cina ha provveduto nel tempo a modificare il Catalogo diverse volte.

L'ultima revisione del Catalogo era entrata in vigore il 28 luglio del 2017, approvata dal Consiglio di Stato e dal Comitato Centrale del Partito⁸⁹.

In quest'ultima versione, all'interno della sezione riguardante gli investimenti incoraggiati, si trovavano tutte le categorie nelle quali l'investitore straniero aveva la possibilità di agire alle medesime condizioni a cui erano sottoposte le società cinesi. La sezione comprendeva 348 settori differenti, tra i quali ad esempio agricoltura, industria tessile, attività di estrazione di petrolio, produzione di materiali chimici ed altre.

La sezione riguardante gli investimenti limitati conteneva un'elencazione precisa su tutti quei settori considerati dal governo cinese meritevoli di una tutela maggiore, per i quali vi era la previsione di limiti e restrizioni, di conseguenza all'interno di questo ambito gli investitori stranieri potevano detenere un determinato ammontare delle quote societarie, stabilito in base ai diversi settori in cui avvenivano gli investimenti, mentre la restante parte doveva rimanere nelle mani dei partner cinesi.

La categoria sopra menzionata contemplava 35 settori di attività sottoposte a queste condizioni, tra cui: esplorazione e sfruttamento di olio e gas naturale, stampe di pubblicazioni, smaltimento e separazione di terre rare, riparazione, design e produzione di navi e aeromobili, società di telecomunicazioni⁹⁰, compagnie assicurative e altre.

⁸⁹ Il Catalogo aggiornato al 2017 è consultabile al seguente indirizzo: http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4851_0_7.html

⁹⁰In merito alle società di telecomunicazione la Seconda Sezione del Catalogo al punto 21 stabilisce che: *“Società di Telecomunicazioni: limitato ai servizi che l'OMC promette di aprire; servizi di telecomunicazione a valore aggiunto (con una percentuale di investimenti esteri non superiore al 50%, ad eccezione del commercio elettronico); servizi di telecomunicazione di base (con la parte cinese come azionista di controllo)”*.

La sezione contenente gli investimenti proibiti, faceva riferimento a 28 categorie di attività nelle quali gli operatori stranieri non avevano alcuna possibilità di investire, in quanto settori ritenuti particolarmente delicati e ritenuti strategici dal governo.

È possibile menzionarne qualcuno tra cui: controllo del traffico aereo, settori riguardanti la pubblicazione di libri giornali e periodici, programmi televisivi e radiofonici, settore della produzione cinematografica e altri.

Quando il 22 agosto del 2013 il Consiglio di Stato cinese ha preso la decisione di istituire la prima *Free Trade Zone (FTZ)*⁹¹ nel territorio di Shanghai, il Catalogo dei settori economici per i quali erano consentiti gli investimenti stranieri venne sostituito dalla cd. *Negative list*, (da notare che la *Negative List* è stata applicata prima alle *Free Trade Zones* e solo recentemente ne è stata creata una apposita per il resto del territorio nazionale), ossia un elenco negativo in base al quale sono consentiti tutti gli investimenti tranne quelli esattamente menzionati all'interno di questa lista, in quanto sono da considerare proibiti o anche degli investimenti da considerare limitati perché soggetti a particolari condizioni (per esempio in termini di partecipazione di un partner cinese)⁹².

Nel 2017 il Consiglio di Stato cinese ha deciso di sostituire il Catalogo dei settori economici per i quali sono consentiti gli investimenti stranieri, per sostituirlo con una cd. "*Negative List*"⁹³, ed infatti, il 30 giugno del 2019 la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme (NDCR) ed il Ministero del commercio (MOFCOM) hanno emanato due *Negative List* ed una Lista dei settori incoraggiati per tutte le società estere che hanno intenzione di investire in Cina, all'interno dei quali sono previsti degli incentivi nei confronti di tali società: quali agevolazioni fiscali, amministrative, doganali come ad esempio la possibilità di

⁹¹ Questa *Free Trade Zone*, è anche nota come *China Pilot Shanghai Free Trade Zone*, in quanto prima zona territoriale speciale situata a Shanghai, sottoposta ad un regime commerciale differenziato rispetto alle altre zone. Il governo cinese l'ha creata appunto come zona-pilota, affinché si potesse testare la validità e la convenienza di una simile area commerciale, per poi replicarla altrove. Le zone speciali sono utili ad attirare imprese straniere attraverso facilitazioni fiscali, economiche e logistiche, e al loro interno lo stato concede molti incentivi, agevolazioni finanziarie ed anche una generica diminuzione di tutto il sistema burocratico affinché gli operatori stranieri immettano capitale all'interno del Paese.

⁹² C. D. D'ANDREA, *Investire in Cina (FDI): Guida pratica all'investimento estero diretto, Joint venture, società a partecipazione estera, filiali & sedi secondarie*, Milano, 2018, p. 59 ss.

⁹³ All'interno di questa lista sono indicati tutti i settori nei quali è proibito effettuare degli investimenti per gli operatori stranieri, ovvero settori limitati dove l'investimento non è precluso, ma sottoposto a particolari limitazioni.

immagazzinare beni per un periodo di tempo prolungato senza che per gli stessi debbano essere corrisposti dazi o imposte di qualsiasi altra natura.

Entrambe le Liste sono denominate misure amministrative speciali per l'accesso diretto agli investimenti esteri, la prima, *Special Administrative Measures on Access to Foreign Investment* è applicabile a tutto il territorio nazionale, mentre la seconda, *Free Trade Zone Special Administrative Measures on Access to Foreign Investment*⁹⁴ applicabile invece solamente alle *Free Trade Zone*, di cui sotto.

Inoltre, come già menzionato, è stato istituito nuovo Catalogo per gli investimenti esteri incoraggiati, il quale fa riferimento alle categorie economiche in cui gli investimenti sono fortemente incentivati, attraverso benefici di politiche preferenziali quali esenzioni doganali per prodotti o macchinari importati o anche esenzioni fiscali⁹⁵.

Attualmente, per stare al passo con la normativa internazionale ed in particolare con gli obblighi assunti in seno all'OMC, il Paese ha di gran lunga abbreviato le due *Negative List*, ed al contrario ha esteso la Lista per gli investimenti esteri incoraggiati. Infatti, comparando la versione del 2018 con quella del 2019, è da notare come la *Negative List* nazionale si sia ridotta da 48 a 40 settori, mentre quella applicabile alle *Free Trade Zone* sia passata da 45 a 37 settori in cui gli investimenti esteri sono vietati⁹⁶.

A tal proposito nessun settore è stato aggiunto, anzi molti ne sono stati aperti, come ad esempio quelli della produzione manifatturiera, dei servizi e dell'agricoltura, e questa apertura darà una possibilità maggiore per la detenzione di quote di maggioranza da parte di società straniere, o potrà portare addirittura ad una detenzione totale del capitale sociale da parte di soci o società straniere.

Attualmente è possibile contare all'interno del Paese 12 *Free Trade Zone*⁹⁷; il Consiglio di Stato aggiornata periodicamente la *Negative list*, che è valida in tutte

⁹⁴ Entrambe le Negative List sono consultabili sul sito del MOFCOM.

⁹⁵ Il *Catalogue of Encouraged Industries for Foreign Investment* 2019 è consultabile al sito del MOFCOM.

⁹⁶ China's 2019 Negative Lists and Encouraged Catalogue for Foreign Investment, China Briefing, July 10 2019, <https://www.china-briefing.com/news/chinas-2019-negative-lists-encouraged-catalogue-foreign-investment/>

⁹⁷ Alcune delle *Free Trade Zone* attuali sono situate a: Shanghai, Zhejiang, Fujian, Guangdong, Liaoning, Tianjin, Shaanxi, Henan, Hubei, Chongqing e Sichuan.

le zone, ed ha inoltre rimosso gradualmente gran parte delle restrizioni agli investimenti stranieri, sono anche diminuiti diversi settori proibiti, e ad oggi i settori menzionati nella lista sono 37.

Da notare che la Cina sta progressivamente cercando di diminuire i settori vietati per rimanere al passo con le regole dell'OMC, infatti se nel 2013 i settori elencati nella Negative List erano 190 allo stato attuale sono, come già detto 37⁹⁸.

Da una superficiale analisi, potrebbe sembrare che le *Free Trade Zone* si trovino in contrasto con la normativa OMC, anche se gli accordi non fanno alcun esplicito riferimento a tali zone.

La problematica in questione riguarderebbe le sovvenzioni e le misure compensative (Accordo sui sussidi e le misure compensative o anche Accordo SCM), e ai sensi dello stesso Accordo, affinché la misura possa essere considerata una sovvenzione deve rappresentare un contributo finanziario la cui fonte sia il Governo o un ente pubblico, che conferisce un esplicito vantaggio a dei beneficiari ben identificati.

All'interno dell'Accordo SCM viene stabilito che le sovvenzioni proibite sono subordinate all'andamento delle esportazioni o all'utilizzo di merci nazionali in luogo di quelle importate, pertanto i benefici che sono concessi all'interno delle Zone Speciali non riguardano l'esportazione di prodotti, ma il loro obiettivo è quello di incoraggiare gli investimenti in ingresso.

Inoltre, è evidente come nel tempo, le sovvenzioni all'esportazione delle *Free Trade Zone* sono state convertite in sovvenzioni fruibili, consentendo conseguentemente ai beni delle *Free Trade Zone* il pieno accesso ai mercati nazionali.

Proprio per le seguenti motivazioni non sembra esserci nessun problema di conformità agli obblighi derivanti dalla partecipazione all'OMC, almeno in questo senso⁹⁹.

⁹⁸ China's 2019 Negative Lists and Encouraged Catalogue for Foreign Investment, China Briefing, July 10 2019, <https://www.china-briefing.com/news/chinas-2019-negative-lists-encouraged-catalogue-foreign-investment/>.

⁹⁹ Z. OPEIDA. *Free Trade Zones: Are they Compliant with WTO law?*, Linklater's news, 11 giugno 2018. <https://www.linklaters.com/it-it/insights/blogs/tradelinks/free-trade-zones-are-they-compliant-with-wto-law>

La Cina da ultimo sta cercando di conformarsi totalmente agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione all'OMC, pertanto, oltre alla riduzione degli elenchi contenuti all'interno delle *Negative List* sui settori in cui sono vietati gli investimenti stranieri, è stata promulgata una nuova legge sugli investimenti esteri.

Le due strategie impegnano il Paese ad offrire una maggiore tutela agli investitori stranieri, garantendo anche il fondamentale principio di non discriminazione, per una maggiore parità di trattamento tra soggetti nazionali e stranieri.

A tal proposito la succitata legge sugli investimenti stranieri¹⁰⁰, emanata il 15 marzo 2019, prevede l'abrogazione della legge sulle *Equity Joint Venture*, sulle *Cooperative Joint Venture* e sulle *Wholly Foreign Owned Enterprises*, ed è efficace dal 1° gennaio 2020, di conseguenza grazie la nuova legge sugli investimenti esteri si prevede che la Legge sulle società cinese si applicherà a tutte le tipologie di società, sia domestiche che a partecipazione straniera.

In primo luogo, un grosso passo avanti è stato fatto in merito al rispetto del principio di non discriminazione in quanto la nuova legge consente di applicare la disciplina contenuta nella Legge sulle società cinese a tutti i tipi di società, senza distinzione tra partecipazione straniera o nazionale.

A tal proposito l'introduzione del rispetto del principio di parità di trattamento tra investitori stranieri ed investitori cinesi verrà applicato estensivamente in diversi ambiti come gli incentivi agli investimenti, le possibilità di ricevere finanziamenti ed anche di non minore importanza l'acquisto e l'affitto di terreni¹⁰¹.

In secondo luogo, tutte le tipologie di società esistenti si dovranno trasformare in società a responsabilità limitata, di conseguenza ci sarà il bisogno di modificare tutti gli statuti e gli organi sociali delle società, in particolare gli articoli 31 e 42 della nuova legge chiariscono le questioni relative alla forma organizzativa,

¹⁰⁰ La nuova legge sugli investimenti stranieri è consultabile:
http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4872_0_7.html

¹⁰¹ L. BERTULAZZO, La nuova legge sugli investimenti esteri, aspetti salienti, *Diritto 24*, il Sole 24 ore, 20 marzo 2020. <https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2020-03-20/la-cina-e-nuova-legge-investimenti-esteri-154945.php>

alla struttura governativa e alle regole operative per gli investimenti esteri¹⁰²; proprio per queste ragioni, all'interno della legge viene stabilito che per potersi conformare, a tutte le società è garantito un termine non differibile di cinque anni, che ha già iniziato a decorrere dall'entrata in vigore della sopra menzionata legge (1° gennaio 2020).

Da una parte, il trattamento unificato degli investimenti stranieri renderà il percorso per l'investitore meno complicato, anche se dall'altro lato tutte le regole che erano applicate in precedenza sugli investimenti stranieri diverranno obsolete.

Gli investitori dovranno tenere presente che l'articolo 18 della nuova legge stabilisce che un governo locale, potrà solo sviluppare politiche di promozione e facilitazione degli investimenti esteri all'interno della propria autorità statutaria e secondo le leggi, nonché secondo le normative amministrative e locali.

Ciò, vale a dire che qualsiasi incentivo irragionevole promesso oltre l'autorità del governo locale o contro la legge può essere annullato dal governo nazionale in seguito.

Dovranno quindi cercare di verificare se gli incentivi offerti a livello locale sono conformi alla legge e consultare consulenti professionali in grado di aiutare a identificare i sistemi di incentivi offerti dai governi locali che sembrano non conformi.

Gli investitori stranieri che intendono avviare operazioni in Cina nella seconda metà del 2019 si troveranno ad affrontare il problema di applicazione, fra la vecchia legge e quella nuova¹⁰³.

Le uniche restrizioni ancora in vigore per gli investitori stranieri, saranno tutte quelle contenute all'interno delle Negative List, le quali vengono ogni anno aggiornate dal Consiglio di Stato, di conseguenza in questi ambiti o sarà vietata la

¹⁰² In particolare, l'art. 31 stabilisce che la nuova forma organizzativa, la struttura governativa e le regole operative delle *Foreign Investment Enterprises* (FIE) saranno soggette alle disposizioni di diritto societario, del diritto delle società di persone e di altre leggi applicabili, nella stessa maniera in cui sono applicate agli investitori domestici.

Q. ZHOU, *How to stay compliant under China's new Foreign Investment Law*, China Briefing, 3 dicembre 2019.

<https://www.china-briefing.com/news/chinas-foreign-investment-law-impact-new-investments-existing-wfoes-cjvs-ejvs-stay-compliant/>

¹⁰³ Q. ZHOU, *How to stay compliant under China's new Foreign Investment Law*, China Briefing, 3 dicembre 2019.

possibilità di investire o sarà necessario che vi sia la presenza di un partner cinese (con un ipotetico limite massimo di partecipazione al capitale sociale per il socio straniero).

Ai sensi dell'art. 28 della Legge sugli investimenti stranieri sono infatti ancora previste le Negative List, infatti viene stabilito che: *“Gli investitori stranieri non devono investire in alcun campo vietato dall'elenco negativo per l'accesso agli investimenti esteri (di seguito denominato "elenco negativo"). Per qualsiasi campo limitato dall'elenco negativo, gli investitori stranieri devono conformarsi alle condizioni di investimento fornite nell'elenco negativo. I campi non inclusi nell'elenco negativo devono essere gestiti in base al principio secondo cui gli investimenti interni e gli investimenti esteri devono essere trattati in modo uniforme. Proprio per questo motivo, il principale limite della Legge sugli investimenti stranieri è il fatto che vi sia comunque la continua presenza delle Negative Lists, le quali non permettono una liberalizzazione completa dell'accesso al mercato da parte degli investitori stranieri”*¹⁰⁴.

Infatti, nonostante le riforme sopra menzionate, sembrerebbe comunque permanere la mancanza di una sostanziale liberalizzazione di tutto il sistema degli investimenti esteri.

Questo appare evidente nella continua applicazione di proibizioni nei confronti degli operatori stranieri, nei limiti al capitale straniero e anche nelle restrizioni totali in alcuni settori degli investimenti¹⁰⁵.

¹⁰⁴ Legge sugli investimenti stranieri aggiornata al 2019:

http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4872_0_7.html

¹⁰⁵ Analisi effettuata dallo United States Trade Representative (USTR) nel *2019 Report to Congress on China's WTO Compliance*, marzo 2020.

CAPITOLO 2

LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE: EVOLUZIONE E SVILUPPI

SOMMARIO: 2.1 Premessa. – 2.2 La ripartizione della proprietà intellettuale. – 2.3 Il diritto dei marchi (e le sue definizioni). – 2.3.1 Le fonti internazionali. – 2.3.2 Le fonti interne: la Legge Marchi e la sua evoluzione. – 2.4 Il diritto dei brevetti (e le sue definizioni). – 2.4.1 Le fonti internazionali. – 2.4.2 Le fonti interne: la Legge brevetti e la sua evoluzione. – 2.5 Il copyright. – 2.5.1 Le fonti internazionali. – 2.5.2 Le fonti interne: l'evoluzione della Legge sul *copyright*. – 2.6 I segreti commerciali. – 2.6.1 La carenza di fonti specifiche. – 2.6.2 L'evoluzione della tutela. – 2.7 Le autorità preposte alla tutela della proprietà intellettuale. – 2.7.1 Gli organi amministrativi. – 2.7.2 Gli organi giudiziari.

2.1 Premessa

Uno dei settori più importanti nei quali si è assistito ad una continua e considerevole evoluzione normativa in Cina nel corso degli ultimi decenni è quello della protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

La protezione dei predetti diritti è stata oggetto di una costante e progressiva riforma a livello normativo, affinché il Paese potesse inserirsi in maniera idonea all'interno dell'economia mondiale, adeguandosi così agli standard internazionali riconosciuti in materia.

Le motivazioni principali che hanno portato la Cina a riformare in maniera significativa la normativa in questione sono: in primo luogo, non sarebbe stato possibile tutelare pienamente gli investimenti stranieri nel Paese senza un miglioramento degli standard di tutela, anche considerando che l'obiettivo principale della *RPC* era e rimane quello di voler essere al passo con i Paesi industrializzati; in secondo luogo, l'arricchimento della classe media, che ha avuto proiezioni anche a livello politico, suscitando nei cittadini interessi più liberali e democratici i quali hanno portato alla necessità di un'evoluzione della tutela, considerando tra l'altro che in precedenza non venivano neppure riconosciute le singole fattispecie come opere dell'ingegno del singolo; in terzo ed ultimo luogo,

l'influenza "democratica" che il Paese ha avuto negli ultimi trent'anni grazie alla sua apertura ai mercati occidentali ed ai relativi principi di tutela dei diritti¹.

Nonostante la Cina si sia gradualmente aperta a modelli internazionali, è stata criticata per la mancata integrazione all'interno del sistema giuridico del commercio globale².

Le valutazioni negative effettuate dalla comunità internazionale sono scaturite dalla preoccupazione dell'incessante evoluzione economica cinese, incentrata su una florida industria di esportazione manifatturiera, la quale però, occasionalmente presentava alcune violazioni dei diritti della proprietà intellettuale, attraverso ad esempio la produzione ed il commercio di merci contraffatte.

L'ingresso nel 2011 all'interno dell'*OMC*, ha fatto sì che il Paese assumesse tutti gli obblighi in materia commerciale derivanti dalla partecipazione stessa, ed in particolare, in materia di tutela dei diritti della proprietà intellettuale, all'Accordo *TRIPs*.

A fronte di ciò, si è assistito, anche se in parte si stava sviluppando in precedenza, al conseguente adattamento normativo agli obblighi internazionali. Il Paese ha infatti emanato ed emendato leggi e regolamenti, ha visto registrare marchi e brevettare opere costantemente, e di conseguenza ha assunto anche lo *status* di innovatore di strumenti di tutela della proprietà intellettuale.

È evidente il legame tra *TRIPs* – *OMC* – *WIPO*: data l'obbligatorietà della ratifica dell'Accordo *TRIPs* ai fini dell'adesione all'*OMC*, ogni nazione che avesse desiderato un più facile accesso ai mercati internazionali coperti dalle regole *OMC*, avrebbe dovuto uniformare le proprie leggi in materia di proprietà intellettuale a quanto stabilito all'interno dell'Accordo *TRIPs*. Ovviamente quest'uniformazione comportava l'assoggettamento a determinati standard di protezione della proprietà intellettuale, i quali erano prodromicamente determinati all'interno di molti accordi internazionali della *WIPO*.³

¹ C.D. D'ANDREA, *Marchi e proprietà intellettuale in Cina: guida alla tutela dei diritti dei marchi, disegni, brevetti e copyright*, Milano, 2018, p 11 ss.

² Per un'analisi del sistema giuridico cinese si veda: G. AJANI, A. SERAFINO, M. TIMOTEO. *Diritto dell'Asia orientale*, UTET giuridica, Torino, 2007, p. 172 ss.

³In particolare si fa riferimento alla Convenzione di Parigi.

Il significato della proprietà intellettuale internazionale viene definito dalla *WIPO*, la quale stabilisce che il termine proprietà intellettuale “*si riferisce alle creazioni della mente: invenzioni, opere letterarie e artistiche e simboli, nomi, immagini e disegni utilizzati nel commercio*”⁴. Conseguentemente gli Stati parte hanno il dovere di proteggere a livello nazionale ed internazionale tutti i diritti di proprietà intellettuale rientranti in tale definizione.

Da analizzare più nello specifico è se questi adattamenti normativi siano stati e continuino ad essere solamente formali, o se effettivamente poi a livello sostanziale, la loro applicazione venga assicurata dalle autorità cinesi, permettendo così che sia garantita un’efficace tutela nel lungo termine.

Effettivamente, la dottrina maggioritaria ha sottolineato come sia piuttosto evidente l’esistenza di un “gap” sostanziale tra quanto previsto dalla legislazione in materia, riformata nel breve termine al momento dell’accesso all’*OMC* e la relativa attuazione a lungo termine⁵.

Non è possibile comunque non notare la capacità di adattamento agli schemi normativi internazionali della Cina sin dall’ingresso nell’Organizzazione, ora considerati come una delle priorità del governo, il quale continua ad incoraggiare l’innovazione, vista come la svolta per riequilibrare l’economia cinese, la quale si era sempre concentrata nella crescita economica basata sul basso costo delle manifatture nelle esportazioni⁶ piuttosto che sul rispetto delle norme internazionali.

In ogni caso, l’analisi deve essere effettuata tenendo conto delle radici culturali e storiche del Paese ed inoltre contestualizzata all’interno delle dinamiche di quello che è un sistema in continua transizione⁷.

Lo studio si concentra sulle principali categorie dei diritti della proprietà intellettuale: marchi, brevetti, *copyright* e segreti commerciali, ed in particolare, della loro evoluzione a fronte dell’ingresso del Paese nel mercato globale.

⁴ Così come definito dalla *WIPO*: <https://www.wipo.int/about-ip/en>

⁵ A tal proposito di veda: T. KRISTIE. *Assessing Intellectual Property Compliance in Contemporary China The World Trade Organisation TRIPS Agreement*, Springer Singapore, 2017. Web.

⁶ Effettivamente, da ultimo il Paese ha dovuto cambiare rotta, cercando alternative per la sua crescita economica, ed ha a tal proposito iniziato ad investire in *start-ups*, imprese *high-tech* ed anche nel settore dei servizi.

⁷ M.TIMOTEO. *La difesa di Marchi e brevetti in Cina: percorsi normativi di un sistema in transizione*, Torino, 2014, p. 2 ss.

2.2 La ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale

All'interno della categoria della proprietà intellettuale è possibile distinguere tra proprietà industriale e diritti attribuiti all'attività creativa, che si sviluppano nel settore artistico, scientifico e letterario.

Mentre i diritti attribuiti all'attività creativa sono identificati dall'istituto del diritto d'autore o *copyright*, per quanto riguarda la categoria della proprietà industriale si fa invece riferimento all'istituto dei marchi, dei brevetti per le creazioni intellettuali a contenuto tecnologico, ai segreti industriali ed anche alla disciplina della concorrenza sleale.

La ripartizione tra la proprietà industriale e il diritto d'autore è stata per la prima volta realizzata nella seconda metà del 1800, specificatamente quando vennero adottate in primo luogo la *Convezione di Parigi per la protezione delle Proprietà Industriale* nel 1883 ed in secondo luogo, la *Convezione di Berna per la Protezione delle Opere Letterarie ed Artistiche* del 1886⁸, che verranno analizzate nei paragrafi successivi.

Sulla scia di queste importanti innovazioni a livello internazionale, nel 1967 durante la Conferenza Diplomatica di Stoccolma venne istituita la *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, la quale assunse lo status di agenzia specializzata dell'ONU, al fine di creare degli standard comuni di tutela.

2.3 Il diritto dei marchi (e le sue definizioni)

La *WIPO* si è preoccupata di definire le diverse categorie che fanno riferimento alla proprietà intellettuale, e a tal proposito il marchio viene definito come il segno idoneo ad identificare i beni di una determinata impresa, differenziandoli rispetto a quelli delle imprese concorrenti⁹.

⁸ La Cina ha aderito alle Convenzioni rispettivamente nel 1985, e nel 1992.

⁹ “Un marchio è qualsiasi segno che individua i prodotti di una determinata impresa e li distingue dai prodotti dei suoi concorrenti” Come riportato all'interno dell'*Intellectual Property Handbook: policy, law and use*, 2004. <https://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch2.pdf>

L'istituto del marchio concerne i segni distintivi di un'impresa.

Il marchio è infatti uno strumento dotato di capacità distintiva, il produttore ne ha l'uso esclusivo e questo consente al consumatore di effettuare una scelta efficiente tra prodotti di diverse imprese.

La Cina a partire dal 1980, anno in cui ha aderito alla *WIPO*, si è adoperata per la ratifica dei principali trattati multilaterali in materia di proprietà intellettuale.

Nell'ambito dell'*OMC*, sappiamo che la proprietà intellettuale è tutelata all'interno dell'Accordo *TRIPs*, il quale stabilisce quali sono gli standard internazionali a cui tutti gli Stati Membri devono conformarsi. Infatti, all'interno della seconda sezione dello stesso Accordo, all'articolo 15 viene sancito che è oggetto della protezione: “*qualsiasi segno, o combinazione di segni, che consenta di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese, può costituire un marchio d'impresa*”¹⁰.

A riguardo, si evince dalle due definizioni sopra riportate, dalla *WIPO* e dall'Accordo *TRIPs*, che nel diritto internazionale la funzione principale del marchio è proprio quella distintiva, e di conseguenza tutti gli Stati Membri facenti parte dell'*OMC* hanno l'obbligo di garantire questo standard minimo di tutela del marchio.

Così come deve effettuarlo la comunità internazionale, così si è dovuta adeguare la Cina per garantire il rispetto di tale definizione dopo il suo ingresso nell'Organizzazione nel 2001.

Infatti, per quanto riguarda l'ordinamento cinese, all'interno della *Legge Marchi* del 2014, specificatamente ai sensi del primo comma dell'art. 9 viene stabilito che: “*Il marchio per il quale si presenta domanda di registrazione deve avere caratteri distintivi, essere di facile differenziazione e non confliggere con i legittimi diritti che terzi abbiano conseguito in precedenza*”¹¹.

La *Legge Marchi* cinese ha subito sin dalla sua prima emanazione nel 1982 una continua evoluzione, per stare al passo con le riforme legislative introdotte dal cambiamento dell'assetto economico del Paese, per un più completo miglioramento dei meccanismi di tutela, ed infine affinché il Paese potesse

¹⁰ Traduzione dell'Accordo consultabile: https://www.uibm.gov.it/attachments/Accordo_trips.pdf

¹¹ L. FORMICHELLA, E. TOTI. *Leggi tradotte della Repubblica popolare cinese 7: Legge sui brevetti, legge sui marchi, normativa in materia di marchio notorio*, Torino, Giappichelli Editore, 2014.

adeguarsi agli standard internazionali in materia, soprattutto dopo il suo ingresso all'interno dell'OMC¹². A questo riguardo, in seguito verrà analizzato il progressivo cambiamento del sistema normativo in materia sino ad oggi.

2.3.1 Le fonti internazionali

Al fine di effettuare un'analisi completa, è necessario esaminare le fonti internazionali in materia, la loro evoluzione e i successivi adeguamenti della Cina per poter essere inserita all'interno del mercato economico globale.

Come già menzionato nel paragrafo precedente, nel 1980, più precisamente il 3 giugno dello stesso anno, la RPC è entrata a far parte della WIPO e ha di conseguenza promosso una politica di avvicinamento e armonizzazione degli standard internazionali nelle materie commerciali. In questo contesto ha ratificato i più importanti trattati internazionali relativi alla proprietà intellettuale, specie al diritto dei marchi.

In merito si fa riferimento alla *Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà industriale*¹³, all'*Accordo di Madrid per la Registrazione Internazionale dei Marchi* e al suo relativo *Protocollo*¹⁴, all'*Accordo di Nizza per la Classificazione Internazionale dei Beni e Servizi ai fini della Registrazione dei Marchi*¹⁵ ed infine al più recente *Accordo TRIPs*¹⁶, il quale è entrato in vigore a grazie all'adesione del Paese all'OMC.

¹² M.TIMOTEO. *La difesa di Marchi e brevetti in Cina: percorsi normativi di un sistema in transizione*, Torino, 2014, p.13 ss.

¹³ La Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale venne adottata il 20 marzo 1883, attualmente in vigore nella sua versione emendata il 28 settembre 1979. La Cina ha provveduto a ratificarla il 19 marzo 1985.

¹⁴ L'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi venne adottato il 14 aprile 1891, attualmente in vigore nella sua versione emendata il 28 settembre 1979. Il Protocollo relativo all'Accordo di Madrid è stato adottato invece il 27 giugno 1989, attualmente in vigore nella sua versione emendata il 12 novembre 2007. Venne ratificato dalla Cina il 1 dicembre 1995.

¹⁵ L'Accordo di Nizza per la classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi venne adottato il 15 giugno 1957, attualmente in vigore nella sua versione emendata il 18 settembre 1979. Venne ratificato dalla Cina il 9 agosto 1994.

¹⁶ Come già affermato nel capitolo precedente, l'Accordo TRIPs, vigente dal 1 gennaio 1995, venne ratificato dalla Cina l'11 dicembre 2001.

L'origine del principio dell'utilizzo esclusivo del marchio, risale ai principi fondamentali dell'ordinamento internazionale, in particolare quelli contenuti all'interno della *Convenzione di Unione di Parigi*¹⁷.

Per prima, la *Convenzione* ha introdotto nel sistema di tutela dei marchi il principio di non discriminazione, anzi più correttamente la parità di trattamento a tutti i cittadini degli Stati parte della *Convenzione*, garantendo la medesima tutela a qualsiasi cittadino membro dell'Unione¹⁸.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3 della stessa *Convenzione*, il principio di parità di trattamento viene esteso anche ad una determinata categoria di soggetti che non sono i nazionali di uno Stato facente parte dell'Unione. Concretamente viene riconosciuta la tutela anche a chi ha il domicilio o ai soggetti che hanno stabilito una reale ed effettiva attività industriale o commerciale all'interno del territorio di uno qualsiasi dei Paesi dell'Unione.

Ai sensi dell'art 4 della stessa *Convenzione* viene tutelata la priorità, a livello internazionale, della presentazione di una domanda di registrazione del marchio (nonché di concessione di brevetti, modelli e disegni industriali) in uno dei Paesi dell'Unione. In particolare, il soggetto che abbia richiesto la registrazione di un marchio in uno qualsiasi dei Paesi dell'Unione, godrà di un diritto di priorità, opponibile a terzi, per poter estendere la stessa richiesta in diversi Stati Membri¹⁹. Quindi più semplicemente, è sufficiente depositare la domanda di registrazione in uno degli Stati dell'Unione per poter avvalersi di un diritto di priorità.

Ovviamente viene stabilito un termine entro il quale il soggetto ha il diritto sopracitato, per quanto riguarda il marchio il periodo è di sei mesi (art.4 lett. C).

Il diritto di uso esclusivo è chiaramente subordinato alla registrazione del marchio e le condizioni per la registrazione sono a loro volta soggette alla legislazione nazionale di ciascun Paese dell'Unione (art. 6) e per garantire una

¹⁷ M.TIMOTEO. *La difesa di Marchi e brevetti in Cina: percorsi normativi di un sistema in transizione*, Torino, 2014, p. 8 ss.

¹⁸ Art. 2 (1): *I cittadini di ciascuno dei Paesi dell'Unione godranno in tutti gli altri, per quanto riguarda la protezione della proprietà industriale, dei vantaggi che le leggi rispettive accordano presentemente o accorderanno in avvenire ai nazionali, restando però impregiudicati i diritti specialmente previsti dalla presente Convenzione. Essi avranno quindi la stessa protezione dei nazionali e gli stessi mezzi legali di ricorso contro ogni lesione dei loro diritti, sempreché siano adempiute le condizioni e le formalità imposte agli stessi nazionali.*”

¹⁹ Art. 4 Convenzione di Unione di Parigi: [https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514 - P77_5133](https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514-P77_5133)

maggior tutela viene accordato il diritto al soggetto di poter registrare il marchio in tutti i Paesi parte della Convenzione in maniera identica alla registrazione effettuata nel suo Paese d'origine, facendo salve le restrizioni contenute nell'art. 6 *quinquies*²⁰.

A Ginevra presso l'Ufficio della *WIPO*, è stato successivamente istituito grazie all'Accordo di Madrid un ente (*International Bureau of Intellectual Property*) incaricato della gestione di un sistema procedurale centralizzato di registrazione dei marchi.

Grazie a questa soluzione, i cittadini richiedenti il deposito di una domanda di registrazione del proprio marchio non hanno più l'onere di effettuarlo all'interno di ciascuno Stato nel quale intendano ricevere una protezione, ma basterà un'unica istanza di registrazione per poter avere una tutela effettiva in tutti gli Stati facenti parte dell'Unione. Infatti, sarà l'*International Bureau of Intellectual Property*, ad avere l'onere di inoltrare la richiesta agli Uffici degli Stati parte, affinché al depositario del marchio sia garantita una protezione internazionale²¹.

In realtà l'esecutività dell'Accordo di Madrid ha avuto delle limitazioni dovute soprattutto al fatto che alcuni Paesi particolarmente influenti nel commercio come Giappone, Canada e specialmente Stati Uniti, non lo avevano ratificato. Proprio per questo venne emanato il *Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Madrid*, il quale prevede una più efficace tutela del marchio.

Infatti vi è la possibilità, ai sensi del *Protocollo* (art. 4bis), che le registrazioni nazionali possano essere sostituite automaticamente dalla

²⁰ Ai sensi della lettera B dell'art. 6 *quinquies* "La registrazione dei marchi di fabbrica o di commercio, considerati nel presente articolo, non potrà essere rifiutata o invalidata che nei casi seguenti: quando essi siano di natura tale da recare pregiudizio ai diritti acquisiti da terzi nel paese dove la protezione è richiesta; quando essi siano privi di qualsiasi carattere distintivo, ovvero composti esclusivamente da segni o indicazioni che possano servire, nel commercio, per indicare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, il luogo d'origine dei prodotti o l'epoca di produzione, o siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio del paese dove la protezione è richiesta; quando essi siano contrari alla morale o all'ordine pubblico e specialmente siano di natura tale da ingannare il pubblico. Resta inteso che un marchio non potrà essere considerato contrario all'ordine pubblico per la sola ragione che esso non è conforme a qualche disposizione della legislazione sui marchi, salvo il caso in cui questa disposizione non riguardi essa stessa l'ordine pubblico"

²¹ Art. 1(2) Accordo di Madrid: "I cittadini di uno qualsiasi dei Paesi contraenti possono, in tutti gli altri paesi parti del presente Accordo, garantire la protezione dei loro marchi applicabili a beni o servizi, registrati nel paese di origine, depositando tali marchi presso l'Ufficio internazionale dell'Intellettuale Proprietà (di seguito denominata "l'Ufficio internazionale") di cui alla Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (di seguito denominata "Organizzazione"), tramite l'intermediario dell'Ufficio di detto paese di origine". <https://wipolex.wipo.int/en/text/283529>

registrazione internazionale e che la richiesta di registrazione internazionale del marchio possa essere inviata mentre l'istanza a livello nazionale è ancora sotto esame. Inoltre, nel caso in cui la richiesta nazionale non venga convalidata o comunque sia invalidata nei cinque anni successivi alla sua concessione, la richiesta internazionale può essere trasformata in tante richieste nazionali aventi comunque la caratteristica della priorità originaria²².

L'Accordo di Nizza ha invece istituito una classificazione internazionale uniforme suddivisa in 45 classi di beni e servizi per la registrazione dei marchi; in particolare, 34 classi disciplinano i beni, mentre 11 classi i servizi, al fine di uniformare in maniera più efficace la materia da tutelare e di definire i confini a cui è applicabile la disciplina del marchio ai Paesi parte della *WIPO*²³.

La domanda di registrazione deve quindi contenere la classe di beni o servizi per la quale si registra il marchio entro le 45 classi che sono prestabilite nell'elenco.

La classificazione viene aggiornata dall'*International Bureau of Intellectual Property*, ufficio della *WIPO* a Ginevra²⁴.

Tra le fonti internazionali di maggior rilevanza ovviamente vi è l'Accordo *TRIPs*, parte integrante della normativa *OMC*, che disciplina l'istituto del marchio nella Seconda Sezione dello stesso Accordo, precisamente all'interno degli artt. 15-20.

Gli Stati Membri dell'*OMC*, sono obbligati a rispettare le disposizioni contenute al suo interno, e proprio per questo all'interno dell'art. 15 viene definito l'ambito dell'oggetto di protezione del marchio: “1. *Qualsiasi segno, o combinazione di segni, che consenta di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese, può costituire un marchio d'impresa. Tali segni, in particolare parole, compresi i nomi di persone, lettere, cifre, elementi figurativi e combinazioni cromatiche, nonché qualsiasi combinazione di tali segni,*

²² K. THORSTEN. “*Madrid Trademark Agreement Vs. Madrid Protocol, Trademarks.*” 12 J, The journal of contemporary legal issues 484, 2001.

²³ L'Accordo di Nizza è consultabile al sito della *WIPO*:

https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=287532

²⁴ È possibile consultare la classificazione con traduzione in italiano sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico: <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/caratterisctiche-del-marchio/classificazione-internazionale-dei-prodotti-e-dei-servizi-classificazione-di-nizza>

sono idonei ad essere registrati come marchi d'impresa. Qualora i segni non siano intrinsecamente atti a distinguere i corrispondenti beni o servizi, i Membri possono condizionare la registrabilità al carattere distintivo conseguito con l'uso. Essi inoltre possono prescrivere, come condizione per la registrazione, che i segni siano visivamente percettibili”²⁵.

Ai sensi poi del secondo comma, viene stabilito che la definizione di cui sopra inoltre non esclude che un marchio che non abbia le seguenti caratteristiche non possa essere comunque registrato, purché non sia in conflitto con la *Convenzione di Parigi* sopra menzionata.

Ai sensi dell'art. 16 il titolare di un marchio registrato, avrà il diritto esclusivo all'uso, quindi di vietare ai terzi (salvo proprio consenso) di impiegare nel commercio segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, ovviamente questo nel caso in cui questo uso possa comportare un rischio di confusione²⁶.

L'Accordo *TRIPs*, contiene altresì alcune disposizioni che riguardano i marchi notori²⁷, le quali vanno ad integrare la protezione che viene richiesta dall'art. 6bis della *Convenzione di Unione di Parigi*. In questo caso i Membri sono obbligati a rifiutare o annullare la registrazione e a vietare l'uso di un marchio in conflitto con un marchio notorio²⁸.

Si deve tener conto che le conoscenze acquisite nel settore dal pubblico, lo sono state non solo per l'utilizzo del marchio, ma anche grazie alla sua promozione. Inoltre per tutelare ancor di più il titolare del segno distintivo, la protezione del marchio notorio si deve estendere anche a prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, a condizione che il suo uso individui comunque una connessione tra tali prodotti o servizi ed il proprietario del marchio

²⁵ Traduzione dell'Accordo *TRIPs* consultabile: https://www.uibm.gov.it/attachments/Accordo_trips.pdf

²⁶ Art. 16 Accordo *TRIPs*.

²⁷ I marchi notori sono conosciuti e riconosciuti al punto tale che la loro notorietà va al di là dei prodotti, servizi e dell'azienda che rappresentano, godono quindi dello stato di rinomanza al quale la legge riconosce una protezione "ultramercologica". Alcune delle caratteristiche che possono definirli sono sicuramente la riconoscibilità tra i consumatori, ed inoltre la presenza in misura considerevole sul mercato di riferimento (non necessariamente internazionale) La previsione contenuta all'interno dell'art. 6bis introduceva un'eccezione al principio di registrazione, infatti in caso di riconoscimento di notorietà di un marchio (straniero o non) sarà accordata una protezione giuridica anche in assenza di una specifica registrazione dello stesso.

²⁸ Si tenga conto che questa disposizione si applica non solo ai beni, ma anche ai servizi.

registrato, ed inoltre che gli interessi dello stesso proprietario rischino di essere danneggiati da tale uso (art. 16.2 e 3)²⁹.

La disciplina del marchio ed in particolare l'intensa protezione garantita al titolare del segno distintivo a livello internazionale, ha permesso di assicurare una tutela uniforme in materia, ed è tutt'ora fondamentale al fine di garantire da un lato alle imprese, ormai sempre di più operanti in un mercato globalizzato, una più ampia tutela della concorrenza, dall'altro ha permesso al consumatore, soggetto sempre più vulnerabile, di effettuare una scelta consapevole nell'acquisto di servizi e prodotti, facilmente distinguibili all'interno del mercato.

Il processo di apertura della *RPC* al diritto commerciale internazionale è quindi spiegato non solo dall'adesione della stessa ai principali trattati ed organizzazioni internazionali che tutelano la proprietà intellettuale, ma anche dal processo evolutivo che ha avuto la *Legge Marchi*³⁰, grazie alla quale il Paese ha recepito gli strumenti internazionali in materia, come sarà analizzato nel paragrafo successivo.

2.3.2 Le fonti interne: la Legge Marchi e la sua evoluzione

Come ben sappiamo, il processo di adeguamento della Cina ai principi vigenti a livello internazionale in materia di tutela del marchio ha avuto inizio ben prima dell'ingresso del Paese nell'*OMC*. Di conseguenza, al fine di effettuare una completa analisi del sistema normativo cinese in materia è importante approfondire l'evoluzione della legge principale cinese sulla protezione del marchio: la Legge Marchi.

La prima versione della *Legge Marchi*³¹ (LM) è stata emanata nel 1982³², e sostituì il precedente "*Trademark Control Act*", che era stato promulgato dal Consiglio di Stato il 10 aprile 1963. Detta legge si è collocata all'interno del

²⁹ Analisi effettuata dal *WTO, Overview over the TRIPs Agreement*:
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm - trademark

³⁰ La prima versione della Legge Marchi fu approvata dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo il 23 agosto 1982 ed entrò in vigore il 1 marzo 1983.

³¹ La Legge Marchi del 1982 conteneva 43 articoli, suddivisi in otto capitoli.

³² Venne approvata dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo il 23 agosto 1982 ed entrò in vigore il 1° marzo 1983.

quadro della “politica della porta aperta” che tentava di garantire un’apertura al mercato all’investitore straniero.

La *Legge Marchi* ha posto le basi per l’adattamento del sistema di tutela del marchio al diritto internazionale vigente al tempo³³, avendo l’obiettivo di rafforzare tutto il meccanismo di registrazione del marchio, di tutelarne l’uso esclusivo cercando di mantenere la qualità dei prodotti e garantendo al contempo la protezione dei consumatori.

Nel rispondere a tale esigenza, uno dei principi cardine inseriti dalla stessa Legge fu quello di esclusiva di utilizzo del marchio d’impresa, attraverso la previsione di un meccanismo di registrazione dello stesso (il quale anche adesso è una condizione essenziale per garantirne al titolare la tutela), tutto ciò secondo una regola maggiormente diffusa a livello internazionale: il principio del *first to file*.

Ai sensi del principio succitato infatti, il diritto di proprietà intellettuale, è riconosciuto a chi, per primo, ha depositato la domanda³⁴.

Quindi, è evidente come l’acquisto del diritto esclusivo del segno distintivo sia subordinato alla registrazione del marchio presso l’Ufficio Marchi (*Trademarks Office-TMO*), e in questo caso le eventuali controversie che possono sorgere per domande presentate per lo stesso marchio sono risolte efficacemente dal criterio del *first to file*, ossia dall’accertamento della data di deposito della domanda di registrazione del marchio.

In realtà, la prima versione della sopra detta *Legge Marchi* presentava forti limitazioni a sia a livello di tutela normativa, sia a livello applicativo, anche perché non bisogna dimenticare il contesto storico – politico – economico, in cui si trovava il Paese, ancora negli anni Ottanta legata ad una pianificazione economica e alla proprietà statale dei mezzi di produzione.³⁵

³³ A tal proposito il maggior riferimento normativo a livello internazionale era la Convenzione di Unione di Parigi.

³⁴ C.D. D’ANDREA, *Marchi e proprietà intellettuale in Cina: guida alla tutela dei diritti dei marchi, disegni, brevetti e copyright*, Milano, 2018, p. 18 ss.

³⁵ M.SABATTINI, P. SANTANGELO. *Storia della Cina*, Bari, 2008, p. 563 ss.

Dal testo della Legge, appare evidente come la definizione di marchio registrabile fosse particolarmente scarna, difatti era circoscritta a parole, disegni e loro combinazione (art. 7 LM)³⁶.

Dalla dicitura dell'art. 7 infatti, risultano esclusi i marchi tridimensionali o altri segni rappresentabili graficamente. Inoltre, non erano neppure disciplinati i marchi notori, collettivi e di certificazione.³⁷

Interessante è anche il regime della tutela per il titolare del segno distintivo, dalla lettura dell'art. 38 e seguenti emerge infatti l'istituzione di un sistema di tutela cd. "a doppio binario", ciò vuol dire che il soggetto richiedente tutela aveva la facoltà di ricorrere sia in sede amministrativa, sia in sede giudiziaria, adendo l'organo competente.

Tuttavia, la legge non forniva indicazioni su quando o perché il soggetto richiedente tutela avrebbe dovuto o voluto rinunciare ad un rimedio amministrativo e procedere direttamente in tribunale³⁸.

Durante il prosieguo del processo di adesione ai vari trattati multilaterali in materia di tutela del marchio, quindi anche con la ratifica nel 1989 e nel 1995 rispettivamente *dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale del marchio* ed il relativo *Protocollo*, la RPC si preoccupò di modificare la Legge Marchi nel 1993³⁹.

Questo risultato fu dovuto anche grazie alla conclusione, nel 1992 del *Memorandum bilaterale sui diritti di proprietà industriale tra la Cina e gli USA*, in cui il governo cinese assunse l'impegno di modificare la propria legislazione al fine di garantire un livello di tutela coerente con le richieste del governo statunitense.

³⁶ Art. 7 China Trademark Law, 1982: "Le parole e le figure utilizzate nei marchi o nella loro composizione devono avere notevoli caratteristiche ed essere facilmente distinguibili. In caso di utilizzo di marchi registrati, questi devono inoltre essere contrassegnati con "marchio registrato" o con il simbolo di registrazione"

The Trademark Law of the Republic of China, 2 China L. Rep. 111 (1982).

<https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/china2&id=121&collection=journals&index=>

³⁷ M.TIMOTEO. *La difesa di Marchi e brevetti in Cina: percorsi normativi di un sistema in transizione*, Torino, 2014, p. 9 ss.

³⁸ C. L. GHOLZ "China's New Trademark Law." *China law reporter* 2.2, 1982.

³⁹ La Legge Marchi venne emendata per la prima volta il 22 febbraio 1993, ed entrò in vigore il 1° luglio dello stesso anno.

Affinché vi fosse un effettivo allineamento agli standard internazionali per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, la nuova legge prevedeva un ampliamento dell'ambito applicativo dell'oggetto della tutela del marchio, introducendo il cd. marchio di servizio⁴⁰ (art. 4 LM).

Di grande rilevanza fu anche l'estensione della tutela ai marchi collettivi e di certificazione, la quale venne garantita grazie all'emanazione di un *Regolamento di attuazione*⁴¹ della stessa legge (anch'esso riformato).

Probabilmente, il passo più significativo intrapreso dalla Cina in materia, fu l'adesione all'*OMC* nel dicembre 2001, la quale fu la causa di un nuovo emendamento della *Legge Marchi* nello stesso anno⁴².

Lo scopo della *RPC* è stato, infatti, quello di adeguarsi alle norme internazionali per la protezione del marchio, così come tutelate all'interno della *Convenzione di Parigi* e nell'Accordo *TRIPs* dell'*OMC*, per dimostrare la sua capacità di onorare gli obblighi presi al momento dell'adesione all'Organizzazione.

In questo contesto venne rimodulata la definizione di marchio, in aderenza alla definizione contenuta all'interno dell'art. 15 dell'Accordo *TRIPs*, che nella riformulazione vengono definiti come tutti i simboli visibili che possono distinguere prodotti e servizi tra diversi fornitori, inclusi caratteri, grafici, lettere, numeri, segni tridimensionali⁴³ e compilazioni di colori (art. 8 LM)⁴⁴.

Tra l'altro la riforma ha ampliato il novero dei segni idonei a costituire un marchio, introducendo la tutela delle denominazioni geografiche (Art. 16 LM)⁴⁵ ed

⁴⁰ Il marchio di servizio da la possibilità di distinguere un'attività rivolta all'erogazione di servizi rivolti a terzi.

⁴¹ Il Regolamento di attuazione venne emendato il 28 luglio 1993 (successivamente anche il 15 maggio 1995).

⁴² La seconda modifica della Legge Marchi venne approvata il 25 agosto 2000, ed entrò in vigore il 1° luglio 2001.

⁴³ L'aggiunta dei marchi tridimensionali e della compilazione dei colori, è possibile purché queste caratteristiche abbiano una funzione distintiva, e non siano frutto della "mera forma" dell'oggetto stesso, inoltre consentivano a più fornitori di prodotti e servizi di decidere e progettare i loro marchi in maniera più innovativa ed unica.

⁴⁴ Art. 8 LM 2001: "Qualsiasi segno visivamente percettibile, inclusi parole, figure, lettere, numeri, segni tridimensionali e combinazioni di colori, nonché combinazioni degli elementi di cui sopra, in grado di distinguere i beni di una persona fisica o di una persona giuridica o altra organizzazione da quelli di un altro può essere oggetto di domande di registrazione come marchio".

⁴⁵ M.TIMOTEO. La difesa di Marchi e brevetti in Cina: percorsi normativi di un sistema in transizione, Torino, 2014, p. 14 ss.

includendo nella disciplina legislativa i marchi collettivi⁴⁶ e di certificazione⁴⁷, specificandone gli scopi.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 della Legge, è stata estesa la legittimazione alla registrazione del marchio anche alle persone fisiche (preclusa nelle previsioni prima della riforma)⁴⁸.

La vecchia *Legge Marchi* non proteggeva direttamente i marchi noti⁴⁹, uno dei temi più critici in quanto il Paese ha sempre avuto un elevato livello di attività di contraffazione, svolta da attività cinesi a danno di marchi stranieri notoriamente conosciuti a livello internazionale, ma non registrati in Cina⁵⁰.

In quest'ottica, la revisione della Legge, proibisce a chiunque di registrare o utilizzare un marchio che copia, imita o interpreta marchi noti (in quanto si potrebbe indurre in errore il pubblico e danneggiare gli interessi del proprietario del marchio noto).

Inoltre, ai sensi dell'art. 14 vengono stabiliti i fattori per la determinazione di un marchio noto. Per i marchi noti registrati in Cina, la protezione copre quasi tutti i prodotti, mentre per i marchi noti non registrati in Cina, la protezione copre solo prodotti simili ai prodotti sui quali viene utilizzato il noto marchio.

Gli emendamenti della *Legge Marchi* (art. 32, 33 e 43) comportarono nuove previsioni normative in materia di azioni cautelari e controllo giurisdizionale; venne introdotta la possibilità di presentare ricorso avverso i provvedimenti amministrativi definitivi in relazione a: a) il rifiuto dell'Ufficio Marchi di una domanda di registrazione; b) la pronuncia della Commissione di revisione e

⁴⁶ Art. 3.2 "Ai fini della presente legge, il termine "marchio collettivo" indica un segno che è stato registrato a nome di un gruppo, associazione o altra organizzazione e che deve essere utilizzato dai membri dell'organizzazione nelle loro attività commerciali, al fine di indicare lo stato dell'utente come membro dell'organizzazione".

⁴⁷ Art. 3.3 "Ai fini della presente legge, il termine "marchio di certificazione" indica un segno che è controllato da un'organizzazione che ha una capacità di supervisione su determinati beni o servizi e che viene utilizzato da unità di lavoro o individui diversi da tale organizzazione, sui loro beni o servizi al fine di certificare l'origine, le materie prime, il metodo di fabbricazione, la qualità o altre qualità speciali di tali beni o servizi".

⁴⁸ Art.4 *Legge sui marchi 2001*: "Le persone fisiche e le persone giuridiche e altre organizzazioni che devono ottenere il diritto esclusivo di utilizzare un marchio per i prodotti che producono, fabbricano, elaborano, selezionano o distribuiscono possono presentare applicazione all'Ufficio marchi per la registrazione di un marchio di fabbrica per beni".

⁴⁹ In precedenza i marchi noti erano disciplinati da un regolamento amministrativo, il *Recognition and Administration of Well-known Trademarks Tentative Provisions*, promulgato nel 1996.

⁵⁰ M. TIMOTEO. *La difesa di Marchi e brevetti in Cina: percorsi normativi di un sistema in transizione*, Torino, 2014, p. 16 ss.

aggiudicazione dei marchi (*Trademark Review and Adjudication Board – TRAB*) in un procedimento di opposizione di terzi; c) una sentenza di cancellazione o revoca di un marchio registrato⁵¹.

L'art. 52 ha provveduto ad ampliare le fattispecie di violazione del marchio, le quali in questa versione includono: uso di un marchio identico o simile ad un marchio registrato o su prodotti simili senza l'autorizzazione del titolare del segno distintivo; vendita di beni che violano il diritto esclusivo di utilizzare un marchio registrato; contraffazione o fabbricazione non autorizzata di un marchio registrato altrui; sostituzione del marchio del titolare senza il suo consenso e re-immissione sul mercato del bene recante l'alterazione del marchio; altre violazioni del diritto d'uso esclusivo del marchio.

Il secondo emendamento della *Legge Marchi* è stato fondamentale e strategico, al fine di adeguarsi agli obblighi conseguenti dal diritto *OMC* e dagli altri trattati internazionali multilaterali in materia, allo scopo di accrescere la credibilità del Paese nel suo ruolo di potenza economica a livello mondiale.

Il livello di tutela del marchio ha continuato ad essere innalzato dal governo cinese con il terzo emendamento della *Legge Marchi* approvata nel 2013⁵², il quale si inserisce in un'ottica di "occidentalizzazione" e liberalizzazione del mercato, in considerazione della necessità di adeguamento della tutela con gli standard internazionali ed anche dal progressivo aumento delle richieste di registrazione di marchi nel Paese.

Il terzo emendamento della Legge ha colmato le grosse lacune della vecchia normativa, modificandola in maniera radicale, in particolare sono state apportate circa 53 revisioni.

Ai sensi dell'art 8 è stato ampliato l'oggetto della tutela, infatti viene introdotta la possibilità di registrare i marchi sonori, precedentemente non contemplati.

Inoltre un aspetto determinante si rileva nell'abbreviazione delle procedure di registrazione, dato l'incalzante aumentare delle richieste, per cui è stata prevista

⁵¹ *New Changes To Trademark Protection In China*. China Law & Practice, gennaio, 2002.
<https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:4PVR-BPX0-TXWH-B05P-0000-00&context=1516831>.

⁵² La riforma della Legge Marchi è stata approvata il 30 agosto 2013, ed è entrata in vigore il 1° maggio 2014.

una procedura da esperire in via informatica, consentendo anche la presentazione di un'unica domanda al fine di ottenere la registrazione del marchio in più classi di prodotti.

Contro le pratiche scorrette di registrazione del marchio, con la riforma della Legge sono state introdotte nuove garanzie e principi di carattere generale, infatti, l'art 7 dispone l'obbligo del rispetto dei principi di correttezza e di buona fede. Tale articolo deve essere letto in relazione agli artt. 19 e 20, i quali fanno gravare sulle agenzie di registrazione dei marchi determinati obblighi, come la garanzia della riservatezza delle informazioni ricevute dagli soggetti richiedenti la registrazione.

Ed al fine di contrastare il fenomeno della registrazione di marchi in mala fede, la nuova Legge ha stabilito che il deposito di un marchio uguale o simile a quello di un soggetto che il depositante conosce in virtù dei rapporti commerciali pregressi, rappresenta "*bad faith*". E conseguentemente la malafede integra una vera e propria ipotesi *ex lege* di nullità, la quale può essere fatta valere in sede di opposizione.

Anche perché con la precedente versione della Legge, si era affermato nella prassi il fenomeno di registrazione da parte di società cinesi di marchi appartenenti a società straniere concorrenti, e la possibilità per le imprese straniere di ottenere una tutela era molto scarsa, in quanto si doveva necessariamente attendere la fine dell'unico procedimento azionabile, ossia la richiesta di cancellazione (solitamente durava diversi anni). Tra l'altro durante tutto il periodo l'attività produttiva "fraudolenta" poteva continuare⁵³.

L'introduzione del codificato principio di buona fede, ha contribuito a diminuire queste pratiche di concorrenza sleale ed ha anche concorso alla velocizzazione del sistema di tutela.

Tra l'altro in questo ambito è stata prevista l'applicazione del principio "*first to file*", e riconosciuto anche il diritto al cd. pre-uso del marchio (principio internazionalmente riconosciuto ai sensi dell'art. 59 comma 3 della Legge⁵⁴).

⁵³ M.TIMOTEO. *La difesa di Marchi e brevetti in Cina: percorsi normativi di un sistema in transizione*, Torino, 2014, p. 16 ss.

⁵⁴ "Qualora, prima che sia stata presentata la domanda di registrazione del marchio, una persona abbia utilizzato un marchio identico o simile a tale marchio registrato per beni identici o simili, e tale uso abbia avuto inizio prima della domanda di registrazione del marchio, che ha acquisito una certa influenza, il

Relativamente ai marchi notori sono state introdotte delle modifiche in relazione ai cd. “marchi noti presso il pubblico di riferimento”, sottolineandone la tutela azionabile dal titolare che ritenga che un suo diritto sia stato violato (art. 13).

La disciplina del marchio notorio venne inoltre specificata all'interno del Regolamento emanato dalla SAIC (*State Administration for Industry and Commerce*) il 3 luglio 2014.

Sempre in considerazione del marchio notorio, l'art. 14 in primo luogo elenca degli elementi per determinarne la notorietà⁵⁵, ed inoltre al secondo comma viene sancito che la dichiarazione di notorietà può dipendere dalla richiesta delle parti ed ha valore solamente all'interno del procedimento nel quale essa viene stabilita⁵⁶, di conseguenza il riconoscimento della notorietà è demandato all'organo (giudiziario o amministrativo) che caso per caso ha il compito di ravvisare l'eventuale “appropriazione indebita” del segno distintivo.

Questa norma aveva l'obiettivo di tentare di contenere l'esplosione delle dichiarazioni di notorietà, per limitare le iniziative degli organi giudicanti ed inoltre per circoscrivere l'efficacia delle dichiarazioni stesse.

All'interno del medesimo articolo viene sancito un divieto generico per i produttori ed i commercianti, i quali: “non possono apporre la dicitura – marchio notorio – su merce, imballaggi, contenitori, oppure per attività pubblicitarie, fiere od altre attività commerciali”⁵⁷.

L'ultima riforma della *Legge Marchi* è stata emanata recentemente dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, il 23 aprile 2019, ed è entrata in vigore il 1° novembre del medesimo anno.

Dagli emendamenti pubblicati, si nota come gli articoli interessati nella riforma siano in totale sei, e il loro scopo risulta essere: “*reprimere in modo più*

titolare del marchio registrato non ha alcun diritto di vietare, a tale persona, di continuare ad utilizzare il proprio marchio nei limiti del suo precedente uso. Tuttavia, il titolare del marchio registrato può richiedere a costui di apporre adeguati segni distintivi”.

⁵⁵ A tal proposito gli elementi indicati nella norma sono: il grado di conoscenza da parte del pubblico di riferimento; la durata di utilizzo del marchio; la durata, l'estensione e l'ambito geografico di ogni attività pubblicitaria del marchio; il riconoscimento di tutela già ricevuto dal marchio in termini di marchio noto ed altri fattori di notorietà del marchio.

⁵⁶ M. TIMOTEO. *La difesa di Marchi e brevetti in Cina: percorsi normativi di un sistema in transizione*, Torino, 2014, p. 17 ss.

⁵⁷ L. FORMICHELLA, E. TOTI. *Leggi tradotte della Repubblica popolare cinese 7: Legge sui brevetti, legge sui marchi, normativa in materia di marchio notorio*, Torino 2014.

*efficace le applicazioni dannose non destinate allo scopo e imporre sanzioni più gravi in caso di violazione dei marchi al fine di creare convenienza più ottimizzata, atmosfera di mercato equa e ambiente aziendale”*⁵⁸.

L’ultima versione della *Legge Marchi* è frutto delle ristrutturazioni sistematiche sulla tutela del marchio effettuate al fine di assicurare maggiori garanzie agli operatori commerciali, ed anche se applicabili a tutti i potenziali detentori di diritti sui marchi nel territorio cinese, è ovvio che la tutela è volta a dare maggiori certezze agli investitori stranieri che desiderano registrare marchi in Cina.

Registrare il marchio in Cina è una condizione necessaria (anche se non obbligatoria) al fine di proteggerne il suo carattere distintivo, ed essendo applicato nel Paese il menzionato principio del *first to file*, si potrebbe non ottenere la protezione qualora un marchio simile sia già stato registrato⁵⁹.

Al fine di poter entrare efficacemente all’interno del mercato cinese diviene quasi fondamentale registrare il marchio, per evitare il rischio che venga registrato in anticipo da altri soggetti, al fine di commercializzare prodotti, o semplicemente con l’intento di rivenderlo ai legittimi proprietari: questo fenomeno prende il nome di “*trademark squatting*”⁶⁰.

La nuova versione della Legge si è preoccupata di modificare l’art. 4, inserendo il terzo comma, il quale stabilisce che nel momento in cui la registrazione viene depositata in malafede con l’intento di non utilizzare il marchio, l’ufficio per legge deve necessariamente rigettarne la domanda, “*Applications for trademark registrations in bad faith which are not intended for use shall be refused*”.

⁵⁸ Analisi effettuata dal sito ufficiale del CCPIT – Patent and Trademark Law Office, *Amendments to China’s Trademark Law will be implemented on November 1, 2019*. 29 aprile 2019. <https://www.ccpit-patent.com.cn/node/6201>

⁵⁹ La registrazione preventiva o tempestiva è quindi consigliata, da un lato perché nel paese la tutela viene garantita solo a procedura di registrazione completata e dall’altro perché il marchio viene sfruttato non solo nel mercato interno, ma anche nella commercializzazione verso l’estero e quindi per tutelare anche le possibili esportazioni.

⁶⁰ Il “*trademark squatting*” è una pratica abusiva particolarmente diffusa nel Paese, ed è considerata la registrazione in malafede del marchio altrui. Nell’eventualità che un soggetto terzo cominci ad usare un marchio altrui al fine di vendere i propri prodotti o servizi potrebbe rivelarsi dannosa per una determinata operazione di strategia commerciale, ma anche danneggiare in maniera irreparabile la reputazione che si è creata intorno a quel determinato marchio. Un’impresa straniera che utilizza componenti di alto contenuto tecnologico potrebbe trovarsi nella difficoltà di contrastare la vendita operata da terzi in Cina di componenti di scarsa qualità (o anche componenti che presentano difetti), i quali circolino in tale mercato con un marchio simile o addirittura identico a quello dell’impresa straniera.

Sappiamo infatti che nella precedente versione per tutela era necessaria la richiesta della parte presumibilmente lesa e questo faceva comunque trascorrere un dispendioso periodo di tempo prima che si avesse la tutela.

È possibile definirla come una nuova forma di tutela che esplica i suoi effetti in via automatica.

Così come anche l'art. 19 si preoccupa di inserire all'interno della tutela la nuova versione dell'art. 4, dove viene sancito il divieto per l'agenzia di marchi di rappresentare il cliente nel caso in cui sia a conoscenza o dovrebbe essere a conoscenza che la sua registrazione sta avvenendo in violazione del principio di buona fede (precisamente in violazione degli artt. 4, 15 e 32 della presente legge).

Dagli emendamenti inseriti all'interno dell'art. 33 emerge come ora sia riconosciuta la possibilità di proporre opposizione anche per le registrazioni effettuate in malafede da terzi che hanno l'intento di non utilizzare il marchio (si fa sempre riferimento all'art. 4).

La Legge non si preoccupa di specificare quali siano le caratteristiche per le quali un soggetto possa essere considerato in malafede, ed infatti questo viene rimandato alla giurisprudenza delle Corti⁶¹.

Così come per il procedimento di opposizione, nel procedimento di annullamento viene aggiunto il motivo della registrazione in malafede, e modificato quindi il relativo art. 44 al primo comma.

Le modifiche effettuate agli artt. 63 e 68 si preoccupano di incrementare sanzioni amministrative e gravi sanzioni pecuniarie nei confronti anche delle agenzie e dei loro collaboratori, ed inoltre viene previsto che il giudice abbia la medesima possibilità di applicare dette sanzioni nei confronti di questi soggetti, nel caso in cui favoriscano in qualsiasi modo la commissione di tali pratiche scorrette (tra cui ovviamente il procedimento di registrazione in malafede)⁶².

⁶¹ La giurisprudenza ha iniziato infatti ad applicare delle linee guida che sono state stabilite dalla High Court di Pechino, dove vengono elencate alcune fattispecie tipiche da considerare come richieste effettuate in malafede.

⁶² G. PISACANE. *La nuova legge Marchi e la primavera del diritto della proprietà intellettuale in Cina*, Diritto 24, Sole 24 Ore, 19 dicembre 2019.
<https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2019-12-19/la-nuova-legge-marchi-e-primavera-diritto-proprietà-intellettuale-cina-122325.php>

Inoltre il tribunale, su richiesta del titolare del diritto, ha la possibilità di ordinare la distruzione delle merci recanti i marchi registrati contraffatti ed anche gli strumenti utilizzati per fabbricare dette merci. O in circostanze particolari, il tribunale può ordinare che i materiali sopramenzionati abbiano accesso a canali commerciali⁶³.

Le costanti riforme della *Legge Marchi* sono la dimostrazione che la *RPC* sta adottando una politica di adattamento ai principi internazionali in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale – specie per quanto riguarda la categoria dei marchi – e che da un lato sia quasi diventata “pioniera” della protezione, in quanto sta raggiungendo più rapidamente di quanto sembri il ruolo di Paese innovatore in materia. Anche se bisogna ancora riconoscere che vi è una forte disparità tra zone rurali e grandi metropoli, in ogni caso è corretto affermare che il livello di protezione si è innalzato in misura notevole negli ultimi 30 anni⁶⁴.

2.4 Il diritto dei brevetti (e le sue definizioni)

Il brevetto fa parte della categoria dei diritti di proprietà industriale ed è un titolo giuridico, il quale attribuisce al suo titolare un diritto di privativa su un’innovazione tecnologica, un diritto di sfruttamento esclusivo dell’invenzione, in particolare la riserva di produzione, la messa in commercio e l’uso industriale di artefatti o applicazione di procedimenti, i quali sono stati ottenuti in conformità con i requisiti di novità ed originalità.

La stessa *Convenzione di Unione di Parigi* del 1883 tutela la proprietà industriale, quindi il brevetto, che come titolo giuridico attribuisce al suo titolare l’utilizzazione economica esclusiva dello stesso, ossia di trarre profitto dalla sua

⁶³ Gli emendamenti della Legge Marchi sono consultabili: <https://www.ccpit-patent.com.cn/node/6201>
La riforma ha aggiunto gli ultimi due commi all’art. 63 che stabiliscono che: “*Nell’esaminare i casi di controversia sui marchi, il tribunale del popolo, su richiesta del titolare dei diritti, ordina la distruzione di merci recanti marchi registrati contraffatti, salvo in circostanze particolari; ordinare la distruzione di materiali e strumenti utilizzati principalmente per la fabbricazione di prodotti con marchi registrati contraffatti, senza compensazione; o, in circostanze speciali, ordinare il divieto per i suddetti materiali e strumenti di accedere a canali commerciali, senza compenso. Le merci con marchi registrati contraffatti non devono entrare nei canali commerciali solo dopo aver rimosso i marchi registrati contraffatti*”.
G. PISACANE. *La nuova legge Marchi e la primavera del diritto della proprietà intellettuale in Cina*, Diritto 24, Sole 24 Ore, 19 dicembre 2019.
<https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2019-12-19/la-nuova-legge-marchi-e-primavera-diritto-proprietà-intellettuale-cina-122325.php>

invenzione. L'invenzione deve sempre soddisfare determinati requisiti, tra cui la liceità, la descrizione esaustiva della stessa nella domanda di brevetto, la novità, l'originalità (definita anche come "*inventive step*") e la sua applicabilità a livello industriale.

La *WIPO* si è preoccupata di dare una definizione di brevetto: "*Un brevetto è un diritto esclusivo concesso per un'invenzione, che è un prodotto o un processo che fornisce, in generale, un nuovo modo di fare qualcosa o offre una nuova soluzione tecnica a un problema. Per ottenere un brevetto, le informazioni tecniche sull'invenzione devono essere divulgate al pubblico in una domanda di brevetto*"⁶⁵.

Ai sensi dell'art 27 dell'Accordo *TRIPs*, viene definito l'oggetto del brevetto: "*possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni di prodotto o di procedimento, in tutti i campi della tecnologia, che siano nuove, implicino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale*", e al secondo comma emerge che il titolare può acquisire diritto esclusivo solamente nel caso in cui l'attuazione non sia contraria all'ordine pubblico e al buon costume della normativa nazionale dove viene registrata la domanda, di conseguenza l'acquisizione del diritto in questione non è "automatica".

Il Paese riprende le distinzioni effettuate a livello internazionale per definire tutti i beni che sono assoggettabili a brevettabilità, ed in particolare distinguiamo: i brevetti per invenzione, i modelli di utilità e il design.

Il brevetto per invenzione è un titolo giuridico concesso a quei trovati che hanno un elevato livello di innovazione e conferisce al titolare un diritto esclusivo temporaneo di sfruttamento di tale invenzione in un determinato territorio per un determinato periodo, impedendo ad altri di utilizzare la propria invenzione senza previa autorizzazione⁶⁶.

Il modello di utilità è una tipologia di brevetto che conferisce al trovato stesso una particolare efficacia o comodità di impiego (ad esempio a macchine, macchinari, utensili, strumenti o anche oggetti d'uso). Fondamentalmente il modello di utilità serve a migliorare una "cosa" già esistente, di conseguenza è per questo che è una particolare tipologia di brevetto. Il modello di utilità, data la sua

⁶⁵ Definizione di brevetto per la *WIPO*. <https://www.wipo.int/patents/en/>

⁶⁶ C.D. D'ANDREA, *Marchi e proprietà intellettuale in Cina: guida alla tutela dei diritti dei marchi, disegni, brevetti e copyright*, Milano, 2018, p. 32 ss.

minore originalità, ha una tutela di durata minore rispetto alle invenzioni (solitamente di 10 anni).

Il modello di design è un brevetto che fa riferimento non all'utilità tecnica dell'invenzione, ma è atto a tutelare una parte estetica od ornamentale di un oggetto.

A livello internazionale la *WIPO* protegge solamente le invenzioni in quanto vi è ancora una difformità legislativa tra i Paesi Membri nella tutela⁶⁷.

Come già detto sopra, l'ordinamento cinese invece effettua la distinzione tra le diverse categorie di brevetti, e gli stessi vengono disciplinati all'interno della *Legge Brevetti*, la quale ha subito varie modifiche nel corso degli ultimi anni, come verrà analizzato nei paragrafi successivi.

2.4.1 Le fonti internazionali

Le fonti internazionali in materia di tutela della Proprietà industriale, in particolare dei brevetti, ricalcano da un lato il percorso effettuato dalla Cina per i marchi e quindi l'adesione ai principali trattati multilaterali in materia di tutela della proprietà intellettuale in generale, dall'altro anche la ratifica di diversi trattati internazionali il cui contenuto si riferisce alla materia specifica dei brevetti.

Come sappiamo la Cina ha ratificato la *Convenzione di Unione di Parigi per la Tutela della Proprietà Industriale*⁶⁸, e successivamente nella materia dei brevetti ha aderito al *Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti*⁶⁹, al *Trattato di Budapest sul Riconoscimento Internazionale del Deposito di Micro-Organismi ai Fini della Procedura in Materia di Brevetti*⁷⁰ e all'*Accordo di Strasburgo per la Classificazione Internazionale dei Brevetti*⁷¹.

⁶⁷ WIPO Intellectual Property Handbook, 2004.

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf

⁶⁸ La Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale venne adottata il 20 marzo 1883, attualmente in vigore nella sua versione emendata il 28 settembre 1979. La Cina ha provveduto a ratificarla il 19 marzo 1985.

⁶⁹ Il Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti venne adottato il 19 giugno 1970, è in vigore nella sua versione emendata il 3 ottobre 2001. Venne ratificato dalla *RPC* il 1° gennaio 1994.

⁷⁰ Il Trattato di Budapest sul Riconoscimento Internazionale del Deposito di Micro-Organismi ai Fini della Procedura in Materia di Brevetti venne adottato il 18 aprile 1977, emendato il 26 settembre 1980. La Cina ratificò il trattato il 1° luglio 1995.

⁷¹ L'Accordo di Strasburgo per la Classificazione Internazionale dei Brevetti venne adottato il 24 marzo 1971, l'ultimo emendamento risale al 28 settembre 1979. Venne ratificato dalla *RPC* il 19 settembre 1996.

La Cina ha preso parte *all'Accordo di Locarno istitutivo della classificazione internazionale per il design industriale*⁷², nonostante non venga effettuata una distinzione tra i diversi brevetti a livello internazionale.

Come per l'istituto del marchio, la *Convenzione di Unione di Parigi* richiede che anche per i brevetti venga rispettato il principio della parità di trattamento e quindi agli Stati Membri di garantire la stessa protezione riconosciuta ai propri cittadini nell'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai cittadini di ciascuno Stato Membro.

Inoltre, in virtù della partecipazione all'Unione, il soggetto che abbia effettuato una domanda di brevetto in uno qualsiasi dei Paesi dell'Unione, gode di un diritto di priorità, opponibile a terzi, per poter estendere la stessa richiesta in diversi Stati Membri (l'art. 4 lett. C della Convenzione stabilisce che il termine di priorità sia di 12 mesi per i brevetti di invenzione e modelli di utilità e di sei mesi per i modelli ornamentali)⁷³.

Rilevante è l'art. 4*bis* della stessa Convenzione, il quale denota il principio di indipendenza dei brevetti ottenuti per la stessa invenzione in diversi Paesi. Tra l'altro questo principio viene applicato indipendentemente dal fatto che i Paesi siano membri dell'Unione. Il secondo comma contiene un'esplicazione sull'interpretazione della stessa norma e stabilisce infatti che: *“La precedente disposizione deve essere intesa in senso illimitato, in particolare nel senso che i brevetti richiesti durante il periodo di priorità sono indipendenti, sia per quanto riguarda i motivi di nullità e decadenza, sia per quanto riguarda la loro normale durata”*⁷⁴.

La *ratio* della norma è da ricercare nel fatto che gli ordinamenti legislativi di ciascuno Stato Membro non hanno un livello di armonizzazione tale da attribuire

⁷² L'Accordo di Locarno, ha istituito una classificazione internazionale per il design industriale, venne adottato l'8 ottobre 1968, emendato il 18 settembre 1979. La Cina ha provveduto a ratificarlo il 19 settembre 1996.

La classificazione è disponibile al seguente sito:

<https://www.wipo.int/classifications/locarno/locpub/en/fr/?lang=en&menulang=en¬ion=alphabetical&pagination=no&version=20190101>

⁷³ Art. 4 Convenzione di Unione di Parigi. [https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514 - P77_5133](https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514-P77_5133)

⁷⁴ Art. 4 Convenzione di Unione di Parigi: [https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514 - P77_5133](https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514-P77_5133)

efficacia sovranazionale a dei fatti plausibilmente atti ad annullare la tutela solo in determinati ordinamenti.

Il *Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti (Patent Cooperation Treaty – Trattato di Washington 1970)* semplificò la procedura – evidentemente problematica e limitata nella *Convenzione di Unione di Parigi* – per il conseguimento del brevetto internazionale (per i Paesi aderenti al Trattato).

L'inventore presenta una sola domanda internazionale di brevetto all'Ufficio Centrale Brevetti specificando per quali Paesi intende conseguire il brevetto. In base alla domanda, un'apposita organizzazione (nazionale o internazionale) compie una ricerca documentata sullo stato internazionale della tecnica relativo a quell'invenzione (cd. rapporto di ricerca internazionale) e, se l'interessato lo richiede, effettua anche un esame preliminare sulla novità, originalità ed industrialità dell'invenzione (cd. rapporto di esame preliminare). Sulla base di queste indagini l'inventore è in grado di valutare la reale portata della sua invenzione e di decidere se è il caso di far proseguire la procedura con la trasmissione della documentazione agli uffici dei singoli Paesi per i quali ha chiesto il brevetto⁷⁵. Ciascuno di tali Paesi rilascerà poi distinti brevetti nazionali sulla base della propria legislazione⁷⁶.

Di conseguenza non è stata superata la procedura di rilascio per ciascuno Stato nazionale, ma è stato comunque unificato il procedimento per l'analisi preventiva del piano internazionale, con una cooperazione tra gli Stati che termina con il rilascio di brevetti nazionali (i quali sono regolati dalle norme dello Stato Membro che concede ogni brevetto).

L'Accordo di Strasburgo per la Classificazione Internazionale dei Brevetti, a cui hanno aderito 146 Paesi, tra cui la Cina nel 1996, prevede una distinzione dell'oggetto della tutela dei brevetti in otto settori tecnologici differenti, così come effettua una simile classificazione il sopra menzionato *Accordo di Locarno per il design industriale*⁷⁷.

⁷⁵ L'Ufficio competente in Cina è lo *State Intellectual Property Office (SIPO)*, rinominato il 28 agosto 2018: *China National Intellectual Property Administration (CNIPA)*.

⁷⁶ G. F. CAMPOBASSO. *Diritto commerciale 1, diritto d'impresa*, settima edizione. Il sistema giuridico italiano, Vicenza, 2016, p. 211 ss.

⁷⁷ Ai sensi dell'art 2 del seguente Accordo, non è necessario che lo stesso venga adottato integralmente, ma è utile come modello di riferimento per ogni Ufficio nazionale. La classificazione comprende 31 classi e

La Cina, aderendo nel 2001 all'OMC, come sappiamo ha necessariamente assunto gli obblighi contenuti all'interno dell'Accordo *TRIPs*.

All'interno dello stesso sono disciplinati sia le invenzioni industriali che i modelli ornamentali, inoltre è ivi contenuta la tutela relativa al design industriale (artt. 25 e 26). Anche in questo caso è necessario il rispetto di determinati requisiti: la novità e l'originalità.

L'art. 28 al primo comma stabilisce quali sono i diritti esclusivi riferibili al titolare del brevetto: "1. *Il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:* a) *se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di produrre, utilizzare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;* b) *se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di usare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini almeno il prodotto direttamente ottenuto con il processo in questione*"⁷⁸.

La protezione non è sempre consentita, in quanto ai sensi dell'art. 30 dello stesso Accordo i Membri hanno la possibilità di prevedere delle eccezioni ai diritti esclusivi conferiti dal brevetto, a determinate condizioni; ossia che le eccezioni "non siano indebitamente in contrasto con un normale sfruttamento del brevetto e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare"⁷⁹.

Inoltre la tutela viene rafforzata a livello internazionale all'interno dell'art. 31 dell'Accordo denominato "altri usi senza il consenso del titolare", all'interno del quale infatti sono espliciti i casi in cui è possibile utilizzare un brevetto senza il consenso del titolare (ai sensi del primo comma viene compreso non solo l'uso da parte di terzi ma anche da parte della pubblica amministrazione di ciascuno Stato Membro).

Aderendo ai principali trattati multilaterali in materia, e successivamente all'OMC, la Cina, come già più volte detto, si è dovuta mano a mano adeguare agli aspetti riguardanti i diritti di proprietà intellettuale (in particolare inseriti all'interno dell'Accordo *TRIPs*).

211 sottoclassi di beni.

<https://www.wipo.int/classifications/locarno/locpub/en/fr/?lang=en&menulang=en¬ion=alphabetical&pagination=no&version=20190101>

⁷⁸ Traduzione dell'Accordo *TRIPs* consultabile: https://www.uibm.gov.it/attachments/Accordo_trips.pdf

⁷⁹ Estratto art. 30 Accordo *TRIPs*: https://www.uibm.gov.it/attachments/Accordo_trips.pdf

La dimostrazione anche in questo ambito è stato il suo adeguamento normativo attraverso le varie riforme alle *Legge Brevetti*, la quale ha ampiamente seguito l'evoluzione della *Legge Marchi* precedentemente analizzata.

Nonostante le grandi sfide raggiunte e l'evidente innalzamento della tutela, si sottolinea la necessità che il Paese adotti una serie di misure legislative e regolamentari, al fine di rafforzare i propri regimi legali e le applichi in varie categorie della proprietà intellettuale meritevoli di tutela, tra cui la materia dei brevetti, il settore dei marchi, dei segreti commerciali e altri⁸⁰.

2.4.2 Le fonti interne: la Legge Brevetti e la sua evoluzione

La *Legge Brevetti* venne emanata negli anni '80, periodo in cui la Cina iniziò ad innovare il settore delle private industriali, e, sulla scia della *Legge Marchi* emanata nel 1982, la *Legge Brevetti* venne approvata il 12 marzo 1984⁸¹. La stessa Legge venne poco dopo affiancata da un regolamento attuativo emanato il 9 gennaio 1985, successivamente emendato più di una volta.

Come la *Legge Marchi*, anche la prima versione della *Legge Brevetti* ha introdotto nel sistema di protezione della proprietà intellettuale il diritto allo sfruttamento esclusivo, in questo caso di invenzioni industriali, anch'esso basato su un sistema di registrazione come condizione necessaria per l'attivazione della tutela, ossia il cd. "*first to file*".

La domanda di concessione deve essere presentata presso dell'Ufficio competente, denominato *State Intellectual Property Office (SIPO)*, (sarà successivamente modificato nuovamente in *China National Intellectual Property Administration – CNIPA*)⁸².

La prima stesura della *Legge Brevetti* rappresenta uno dei primi tentativi di avvicinamento agli standard internazionali di protezione del brevetto. È evidente

⁸⁰ Questo è stato previsto anche all'interno dell'Accordo commerciale tra USA e Cina concluso il 1° gennaio 2020. United States Trade Representative (USTR) nel *2019 Report to Congress on China's WTO Compliance*, marzo 2020.

https://ustr.gov/sites/default/files/2019_Report_on_China's_WTO_Compliance.pdf

⁸¹ Approvata dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, entrò in vigore nella sua prima versione il 1° aprile 1985.

⁸² L'ufficio è stato rinominato il 28 agosto 2018.

però che la stessa conteneva ancora grandi limitazioni relativamente all'oggetto di tutela, in quanto per l'appunto venivano escluse dalla protezione molte categorie di "beni", tra cui i software, le bevande, gli alimenti, le sostanze derivanti da processi chimici e di trasformazione nucleare, i prodotti farmaceutici, scoperte scientifiche, metodi di diagnosi o trattamenti di malattie (Art. 25 LB).

Conseguentemente alla firma del *Memorandum of Understanding* bilaterale sui diritti industriali tra Cina e USA (1992)⁸³, la RPC emendò per la prima volta la Legge *Brevetti*⁸⁴, affinché l'apparato legislativo si conformasse a alle garanzie richieste non solo a livello internazionale, ma anche e soprattutto a quelle statunitensi (la pressione del governo statunitense era stata particolarmente dura, accompagnata anche da minacce di sanzioni commerciali).

La nuova Legge e il suo regolamento di attuazione modificavano l'oggetto di tutela, venivano estese infatti le fattispecie protette all'interno dell'art. 25 ad una serie di invenzioni che non erano contemplate nella precedente versione della legge, tra cui prodotti farmaceutici, chimici e anche alimentari.

Anche la durata della protezione venne estesa, a vent'anni per le invenzioni e dieci per i modelli di utilità ed il design industriale, mentre vennero ridotti i tempi di richiesta per l'ottenimento dei brevetti.

Come menzionato nel paragrafo precedente, nel 1994 il governo cinese firmò il *Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti*, il quale portò a legittimare il *SIPO* a ricevere tutte le richieste internazionali al fine di proteggere le innovazioni tecnologiche prodotte in Cina (da qualsiasi cittadino appartenente ad un qualsiasi delle parti contraenti)⁸⁵.

In vista dell'ingresso del Paese all'interno dell'OMC, veniva nuovamente emendata la Legge⁸⁶, ancora innalzato il livello di tutela e ulteriormente semplificate le procedure per la richiesta di registrazione dei brevetti.

⁸³ *Memorandum of Understanding Between the Government of the People's Republic of China and the Government of the United States of America on the Protection of Intellectual Property*, sancito il 17 gennaio del 1992.

⁸⁴ La Legge Brevetti venne approvata il 4 settembre 1992, ed entrò in vigore il 1° gennaio 1993.

⁸⁵ M.TIMOTEO, *La difesa di Marchi e brevetti in Cina: percorsi normativi di un sistema in transizione*, Torino, 2014, p. 22 ss.

⁸⁶ Il secondo emendamento alla Legge Brevetti venne approvato il 25 agosto 2000, ed entrò in vigore il 1° luglio 2001.

Venivano introdotte altresì delle misure cautelari volte a far cessare gli atti di violazione del brevetto, infatti ai sensi dell'art. 61 il soggetto richiedente il brevetto poteva modificare i documenti della domanda nel caso in cui fosse stata presentata una richiesta di riesame, anche se tali revisioni si limitavano all'eliminazione dei difetti rilevati nella decisione di rifiuto o nell'avviso di riesame da parte della commissione di riesame dei brevetti.

Ai sensi della nuova Legge, fu inserita la possibilità di presentare ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti della pubblica amministrazione, nel caso in cui, avvalendosi della possibilità del doppio binario, in base al quale si può ricorrere sia in sede amministrativa sia che in sede giudiziaria, si fosse richiesta tutela all'organo amministrativo competente⁸⁷.

Ciò risulta evidente ad esempio nell'art. 41, all'interno del quale viene stabilito che il dipartimento d'amministrazione dei brevetti presso il Consiglio di Stato istituisce un Comitato di riesame dei brevetti. Laddove un richiedente brevetto non sia soddisfatto della decisione del suddetto dipartimento sul respingimento della domanda, può, entro tre mesi dalla data di ricezione della notifica, richiedere al Comitato di effettuare un riesame. E laddove il richiedente il brevetto non sia soddisfatto della decisione della commissione di riesame dei brevetti, sempre entro tre mesi dalla data di ricezione della notifica può avviare un procedimento giudiziario presso il Tribunale del Popolo⁸⁸.

Questi ultimi emendamenti alla legge sono stati il frutto dell'adesione del Paese all'*Organizzazione mondiale del commercio*, e ad uno dei suoi allegati, l'Accordo *TRIPs*, infatti con la ratifica automatica dell'Accordo la RPC ha sottoscritto una serie di impegni giuridici, tra i quali quello di assicurare un controllo giurisdizionale sull'azione amministrativa tramite procedimenti imparziali e trasparenti⁸⁹.

⁸⁷ M.TIMOTEO, *La difesa di Marchi e brevetti in Cina: percorsi normativi di un sistema in transizione*, Torino, 2014, p. 23 ss.

⁸⁸ Art. 41 Legge Brevetti 25 agosto 2000. Disponibile in lingua inglese al sito: <http://www.lehmanlaw.com/resource-centre/laws-and-regulations/intellectual-property/patent-law-of-the-peoples-republic-of-china-2001.html>

⁸⁹ Così come inserito anche all'interno dello stesso Protocollo di accesso della RPC all'Organizzazione (I, 2, D, 2).

L'ultimo emendamento della *Legge Brevetti* risale al 27 dicembre 2008, ed entrò in vigore il 1° ottobre 2009. La legge fu anche corredata di un Regolamento attuativo⁹⁰.

Un altro importante passo è stato quello di definire i tre titoli di proprietà industriale: invenzione, modello di utilità e design, i quali prima della riforma della Legge erano solamente definiti a livello regolamentare.

Ai sensi dell'art. 2 della nuova Legge infatti, sono considerate invenzioni: le nuove soluzioni tecniche proposte per un prodotto o un processo o il suo miglioramento.

Al secondo comma dello stesso articolo sono considerati modelli di utilità: le nuove soluzioni tecniche proposte per la forma e la struttura di un prodotto o la loro combinazione.

Al terzo comma viene considerato design: ciò che è rappresentato da un disegno nuovo di un prodotto, nella sua forma, nel modello, nel colore o nella combinazione di questi elementi, quando il disegno produca un effetto visivo estetico e sia adatto per l'applicazione industriale⁹¹.

Attraverso l'introduzione di definizioni specifiche dei tre titoli di proprietà industriale il Paese si è conformato al modello di riferimento che viene accolto a livello internazionale, definendo l'invenzione come una soluzione originale di un problema tecnico.

Ai sensi l'art. 22: *“Le invenzioni o i modelli di utilità per i quali devono essere concessi i diritti di brevetto devono essere nuovi, creativi e di utilità pratica”*.

Affinché venga rilasciato il brevetto, l'innovazione tecnologica deve essere nuova, e si considera tale nel caso in cui non sia compresa nello *“stato della tecnica”*⁹² quando viene presentata la richiesta.

⁹⁰ Il Regolamento di attuazione fu emanato il 9 gennaio 2010 e entrò in vigore il 1° febbraio del medesimo anno.

⁹¹ La Nuova Legge brevetti è consultabile al sito:
<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn028en.pdf>

⁹² Per *“stato della tecnica”* si intende tutto ciò che è reso disponibile al pubblico sia per iscritto sia oralmente, per uso precedente o in ogni altro modo prima della data di deposito della domanda. O anche previo deposito di una richiesta di brevetto da parte di terzi.

A tal proposito di rilevante importanza è la modifica dei commi successivi dell'art 22. Da notare che prima della riforma nella Legge del 2001 veniva adottato il criterio della novità relativa per valutare la novità dell'innovazione. Secondo tale criterio, la soluzione tecnica non doveva essere stata oggetto di pubblicazione in Cina o all'estero e non doveva essere stata diffusa in Cina con altri mezzi.

Di conseguenza non vi era un espresso divieto legislativo di brevettare in Cina un'invenzione divulgata all'estero in via non ufficiale; difatti, qualora venisse divulgata un'invenzione attraverso forme differenti dalla pubblicazione al di fuori della Cina, era ritenuto sussistente il requisito della novità (relativa).

Tale requisito ha portato l'espansione della registrazione in malafede di invenzioni altrui carpite all'estero e non pubblicate o divulgate in Cina (cd. *patent hijacking*)⁹³.

In questo contesto l'emendamento della Legge favorì una diminuzione del fenomeno attraverso l'introduzione del requisito di novità assoluta, in quanto viene stabilito all'interno dell'art 22 che deve essere ricompreso nello "stato della tecnica" tutto ciò che in Cina o all'estero abbia determinato in qualsiasi maniera la diffusione dell'invenzione.

L'ultimo comma infatti stabilisce che: "*ai fini della presente legge, per tecnologie esistenti si intendono le tecnologie note al pubblico sia a livello nazionale che all'estero prima della data di deposito*". Ciò significa che qualsiasi divulgazione, avvenuta in Cina o meno, prima della data di deposito sarà determinante ai fini della valutazione del requisito della novità.

Ai sensi del medesimo articolo viene specificato il requisito dell'originalità, la quale è data dalle "*caratteristiche sostanziali originali evidenti*" che rappresentano progressi rispetto alle tecnologie esistenti (stato della tecnica esistente).

Per modelli di utilità è sufficiente che la creazione abbia elementi distintivi e rappresenti un progresso esistente rispetto allo stato della tecnica preesistente al momento del deposito della domanda.

⁹³ F. M. ABBOT, T. COTTIER, F. GURRY, *International Intellectual Property in an Integrated World Economy*, Wolters Kluwer Law & Business, p. 330, 2019.

Il modello di utilità infatti ha una procedura più rapida per il rilascio del brevetto, proprio grazie alla differenza di regime con le invenzioni. Mancando il controllo sulla novità e sull'attività inventiva è logico che il procedimento risulta essere più snello e rapido. Si è affermata a tal proposito, la prassi della doppia richiesta di brevetto in via subordinata, una per invenzione e l'altra per utilità.

L'emendamento dell'art 9 ha codificato questa possibilità, ma con la previsione che possa essere concesso solamente un brevetto per un'invenzione, di conseguenza il richiedente deve abbandonare il brevetto del modello di utilità acquisito prima che un brevetto di invenzione possa essergli rilasciato per la medesima invenzione⁹⁴.

L'art 23 occupandosi del design, sancisce che l'unico requisito necessario è quello della novità assoluta.

Sempre in relazione al design industriale, viene risolta la problematica della sovrapposizione del cumulo di tutele. Secondo il sesto comma dell'art. 25 le combinazioni di colore e le forme bidimensionali non sono tutelabili come oggetti di design; solitamente tali elementi costituiscono le etichette dei prodotti, che vengono protetti infatti come marchi qualora abbiano capacità distintiva, o anche attraverso il *copyright*.

La riforma ha rafforzato il regime delle licenze obbligatorie, sono tali quelle licenze che il titolare del brevetto è obbligato a concedere per legge. Nel caso in cui il titolare del brevetto non realizzi l'invenzione o la attui in modo insufficiente entro tre anni dal suo rilascio ed in assenza di giustificazioni (o anche nel caso in cui la l'attività di sfruttamento sia considerata monopolistica) l'autorità pubblica (SIPO)⁹⁵ ha la possibilità di rilasciare una licenza obbligatoria, per lo sfruttamento dell'innovazione brevettata⁹⁶.

All'interno dell'art. 50 in materia di sanità è previsto il rilascio di licenze obbligatorie per la produzione di medicinali brevettati nel Paese, per ragioni di emergenze sanitarie e tutela della salute pubblica, al fine di poter esportare tali medicinali all'estero.

⁹⁴ Y. JIANYANG, *China Amends its Patent Law for the Third Time*, World Intellectual Property Report, vol. 23, n. 2, 2009.

⁹⁵ Come già menzionato in precedenza, l'Ufficio è stato rinominato in SINPA il 28 agosto 2018.

⁹⁶ Art. 48 Legge Brevetti: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn028en.pdf>

A tal proposito si segnala come la previsione di questo articolo sia il frutto di un adeguamento alla Dichiarazione di Doha sull'Accordo *TRIPs*⁹⁷ e la salute pubblica, all'interno della quale si dà la possibilità ai Paesi Membri dell'OMC di accordare licenze pubbliche obbligatorie per la produzione di medicinali protetti da brevetto⁹⁸.

La precedente legge sui brevetti taceva sui diritti dei proprietari congiunti di brevetti, mentre la nuova *Legge Brevetti* ora include una nuova disposizione (art.15) che specifica i diritti dei proprietari congiunti di brevetti e domande di brevetto. L'articolo 15 stabilisce che, se non diversamente concordato dai comproprietari, un comproprietario ha il diritto di sfruttare da solo il brevetto di proprietà comune o di concedere una licenza non esclusiva a terzi per sfruttare tale brevetto. Qualsiasi commissione generata da tale licenza deve essere condivisa tra tutti i comproprietari.

Tutti gli altri tipi di sfruttamento di un brevetto di proprietà comune o di una domanda di brevetto devono essere concordati da tutti i comproprietari. Pertanto, ai sensi della nuova legge sui brevetti, l'assegnazione o la concessione di una licenza esclusiva a un brevetto di proprietà comune o una domanda di brevetto deve essere concordata da tutti i proprietari congiunti di tale brevetto o domanda di brevetto.

La riforma della Legge ha provveduto ad inserire novità in materia di tutela e rimedi azionabili da parte dei diretti interessati.

In base alla prassi corrente in Cina, nell'ambito di una causa per violazione del brevetto, il tribunale accerterà l'esistenza di un'infrazione, ma l'esame di nullità (qualora richiesto dal convenuto) deve essere effettuato dal *Comitato cinese per la riesaminazione dei brevetti (CPRB)*⁹⁹. Quando una richiesta di nullità viene

⁹⁷ La dichiarazione di Doha sull'Accordo *TRIPs* e la salute pubblica è consultabile: https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm

⁹⁸ Tale produzione spesso è destinata solamente al mercato interno e non all'esportazione, ma l'OMC ha deciso di facilitare l'accesso ai medicinali protetti da brevetto anche ai paesi che non dispongono di capacità di produzione, con la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 (art 31bis): https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/implem_para6_e.htm

⁹⁹ Anche questo Ufficio è stato rinominato il 15 marzo 2019 come Dipartimento di riesame e annullamento brevetti (*Re-examination and Invalidation Department of the Patent Office*) e si trova all'interno dell'Amministrazione nazionale cinese della proprietà intellettuale (China National Intellectual Property Administration - CNIPA). Attualmente il dipartimento è supervisionato da un direttore generale e tre vicedirettori, inoltre si compone di 30 divisioni. <http://reexam-en.cnipa.gov.cn/>

depositata presso il *CPRB* in un contenzioso sui brevetti, il tribunale in genere attende la decisione del *CPRB* prima di procedere ulteriormente, con conseguente processo prolungato.

Il nuovo art. 62 ora prevede che, in una causa per violazione del brevetto, se il presunto autore della violazione è in grado di dimostrare che la tecnologia o il design protetto era già noto al pubblico prima della data di deposito del brevetto in questione, lo sfruttamento non costituisce una violazione del diritto di brevetto.

Tuttavia, la nuova legge sui brevetti tace sul fatto che i tribunali possano effettivamente prendere decisioni di nullità o solo accertamenti di non violazione. Inoltre, se i tribunali possono prendere decisioni di nullità, questa regola potrebbe potenzialmente portare a risultati contrastanti tra tribunali diversi sullo stesso brevetto e se un procedimento di invalidamento è portato al *CPRB* sullo stesso brevetto, risultati contrastanti tra tribunali e il *CPRB*.

La riforma della *Legge Brevetti* ha aumentato le sanzioni pecuniarie nei casi in cui non sia possibile quantificare il profitto percepito dal soggetto che ha utilizzato il brevetto in violazione di legge, danneggiando terzi (art. 63)¹⁰⁰.

La *Legge Brevetti* non è ancora stata riformata nuovamente, anche se il legislatore ha intenzione di farlo, e ciò emerge in primo luogo dal Progetto di riforma pubblicato il 10 agosto del 2012 dall'Ufficio Brevetti cinese. È evidente che l'intento del Governo cinese è quello di rafforzare il sistema di tutela soprattutto nella parte relativa all'applicazione della legge, in particolare nei confronti degli stranieri che detengono brevetti registrati nel Paese.¹⁰¹

Inoltre, nonostante la Legge non sia stata emendata, vi è un attuale progetto di modifica che è stato approvato dal Consiglio di Stato della *RPC* il 5 dicembre 2018 ed è stato sottoposto al Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo per ulteriori revisioni. Nel frattempo, il progetto è stato pubblicato per un mese di consultazione pubblica il 4 gennaio 2019.

L'attenzione politica nel presente progetto è quella di rafforzare la protezione dei diritti legittimi dei proprietari dei brevetti e di incoraggiare l'attuazione e l'industrializzazione delle invenzioni. Le principali modifiche

¹⁰⁰ Ai sensi dell'art. 63 la sanzione pecuniaria può arrivare fino a 200.000 Yuan RMB.

¹⁰¹ P. BECONCINI, *Cina: la riforma della Legge Brevetti per garantire la tutela dei titolari di brevetto*, Diritto 24, Il Sole 24 Ore, 2012.

proposte nel presente progetto riguardano i seguenti settori: invenzioni dei lavoratori, estensione del termine di concessione del brevetto, licenze di brevetti, responsabilità per i provider di servizi di Internet (*ISPs*) e violazioni del brevetto¹⁰².

2.5 Il copyright

La *WIPO* si preoccupa di dare una definizione di *copyright* (o diritto d'autore), il quale: “è un termine legale usato per descrivere i diritti dei creatori sulle loro opere letterarie e artistiche. Le opere coperte da *copyright* spaziano da libri, musica, dipinti, sculture e film, a programmi per computer, banche dati, pubblicità, mappe e disegni tecnici”¹⁰³.

Il diritto d'autore in via generale gode di una tutela sia morale che patrimoniale, ed infatti si tende nell'ordinamento internazionale a distinguere tra le due categorie.

I diritti patrimoniali sono diritti trasferibili, fanno riferimento a diritti economici provenienti dall'opera stessa, diritti cioè di utilizzazione economica esclusiva. I diritti di utilizzazione economica sono cedibili, integralmente o parzialmente dal suo autore, ed in particolare possono essere ceduti: diritti di esecuzione, riproduzione, trasformazione ed elaborazione, diffusione e distribuzione ed infine anche di prestito e noleggio.

Per quanto riguarda i diritti morali, essi sono disposti alla tutela della personalità dell'autore, si parla nello specifico del diritto di paternità, di pubblicazione delle opere inedite, ed anche del diritto di integrità dell'opera. In via generale sono diritti irrinunciabili, non si perdono con la cessione dei diritti patrimoniali, sono di conseguenza indipendenti rispetto ai diritti patrimoniali¹⁰⁴.

¹⁰² *Proposed Amendments to the Patent Law and Draft IP Provision in the Foreign Investment Law*, 12 febbraio 2019, Backer&McKenzie Publications.

<https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2019/01/proposed-amendments-to-the-patent-law>

¹⁰³ Definizione consultabile in lingua inglese sul sito ufficiale della *WIPO*: <https://www.wipo.int/copyright/en/>

¹⁰⁴ G. F. CAMPOBASSO. *Diritto commerciale I, diritto d'impresa*, settima edizione. Il sistema giuridico italiano, Vicenza, 2016; si vedano anche le distinzioni sul sito ufficiale *WIPO*: <https://www.wipo.int/copyright/en/>

Per il riconoscimento del diritto d'autore e ai fini della tutela, non sono necessari adempimenti amministrativi; lo stesso viene acquisito nel momento in cui l'opera viene creata. A differenza della disciplina su marchi e brevetti, per la tutela del *copyright* non è necessario né il deposito, né la registrazione dell'opera¹⁰⁵.

2.5.1 Le fonti internazionali

Aldilà dei già menzionati trattati multilaterali internazionali in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale ratificati dalla Cina, e dal principale allegato su detta tutela al diritto *OMC*, ossia l'Accordo *TRIPs*, la fonte specifica di riferimento per il *copyright* è la *Convenzione per la Protezione delle Opere Letterarie ed Artistiche (Convenzione di Berna)*¹⁰⁶ a cui il Paese ha aderito il 10 luglio 1992.

Detta Convenzione ha rappresentato uno dei primi passi decisivi per il riconoscimento reciproco del diritto d'autore da parte delle Nazioni che vi hanno aderito.

La *Convenzione di Berna*, si occupa della protezione delle opere e dei diritti dei loro autori. Fornisce a creatori come autori, musicisti, poeti, pittori, mezzi per controllare il modo in cui le loro opere vengono utilizzate, da chi e in quali termini. Si basa su tre principi e contiene una serie di disposizioni che determinano la protezione minima da concedere, nonché disposizioni speciali disponibili per i paesi in via di sviluppo che desiderano farne uso¹⁰⁷

Tali principi sono¹⁰⁸:

- 1) Il principio di trattamento Nazionale: le opere originarie di uno degli Stati contraenti devono ricevere la medesima protezione in ciascuno

¹⁰⁵ Vi è comunque una procedura di registrazione che si effettua presentando la domanda presso l'Ufficio per la Protezione del Copyright (*Copyright Protection Center of China – CPPC*). C.D. D'ANDREA, *Marchi e proprietà intellettuale in Cina: guida alla tutela dei diritti dei marchi, disegni, brevetti e copyright*, Milano, 2018, p. 40 ss.

¹⁰⁶ La Convenzione per la Protezione delle Opere Letterarie ed Artistiche venne firmata a Berna nel 1886, ora in vigore versione emendata a Parigi il 24 luglio 1971.

¹⁰⁷ <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/>

¹⁰⁸ Ai sensi dell'Accordo *TRIPs*, i principi del trattamento nazionale, della protezione automatica e dell'indipendenza della protezione vincolano anche i membri dell'*OMC* non parti della *Convenzione di Berna*.

degli altri Stati contraenti come quest'ultimo concede alle opere dei propri nazionali;

- 2) Il principio della protezione automatica: la protezione non deve essere subordinata al rispetto di ciascuna formalità:
- 3) Il principio dell'indipendenza: la protezione è indipendente dall'esistenza della protezione nel Paese d'origine dell'opera¹⁰⁹.

Il governo cinese aderì a tale Convenzione da un lato perché sentiva la necessità di conformarsi alle prerogative richieste dalla Comunità Internazionale, dall'altro perché fu il risultato delle negoziazioni tra il governo USA e il governo cinese, in particolare si fa riferimento alla stipula del *Memorandum of Understanding*¹¹⁰ in materia di tutela della proprietà intellettuale¹¹¹.

Inoltre gli *standard* minimi per la tutela del *copyright* sono stabiliti dall'Accordo *TRIPs*, il quale recepisce i principi sanciti all'interno della *Convenzione di Berna*.

Infatti, ai sensi infatti dell'art. 9 dell'Accordo *TRIPs* i Membri si conformano alla *Convenzione di Berna*, la quale sappiamo occuparsi nello specifico del diritto d'autore.

L'art 10 conferisce una protezione anche ai programmi per elaboratore e compilazione di dati, i quali devono essere considerati quindi come opere tutelabili ai sensi della Convenzione stessa.

Di rilievo è l'art. 13, intitolato "*limitazioni ed eccezioni*", il quale stabilisce che gli Stati Membri possono apporre limitazioni o eccezioni a diritti esclusivi

¹⁰⁹ Se uno Stato contraente prevede un periodo di protezione maggiore rispetto a quello minimo prescritto dalla Convenzione l'opera cessa di essere protetta nel Paese d'origine, la protezione può essere negata solo una volta cessata la protezione nel Paese d'origine.

¹¹⁰ Il Governo americano faceva pressioni sulla Cina, attraverso minacce di sanzioni commerciali per farle ratificare la Convenzione di Berna, e anche per farle emendare la Legge sul Copyright emanata nel 1990, in quanto non la ritenevano sufficientemente adatta alla tutela del diritto d'autore, soprattutto con riguardo agli stranieri.

¹¹¹ A tal proposito è importante sottolineare che alcuni studiosi ritenevano che la comunità internazionale avrebbe dovuto apprezzare gli sforzi compiuti in così pochi anni dalla Cina in materia di tutela della proprietà intellettuale. Secondo Yiping Yang: "*Gli Stati Uniti dovrebbero riconoscere i progressi nella protezione del copyright e dimostrare un maggior grado di pazienza e comprensione, la quale può essere una strategia di negoziazione più produttiva rispetto alla minaccia di imporre sanzioni economiche che pregiudicano il commercio e le relazioni*".

Y. YANG, 1990 *Copyright Law of the People's Republic of China*, Pacific Basin Law Journal, vol. 11: 260, 1993.

solamente in casi specifici non in conflitto con il normale sfruttamento dell'opera e purché non arrechino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessati.

Un'importante fonte internazionale adottata dalla *RPC* in materia di tutela del diritto d'autore è la *Convenzione di Ginevra per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi*¹¹².

All'interno della sopra menzionata Convenzione, l'art. 2 stabilisce che: “Ogni Stato contraente s'impegna a proteggere i produttori di fonogrammi che sono cittadini di altri Stati contraenti contro la produzione di copie fatte senza il consenso del produttore e contro l'importazione di tali copie, allorché la produzione o l'importazione viene fatta in vista di una distribuzione al pubblico, nonché contro la distribuzione di tali copie al pubblico”¹¹³.

La ratifica di questa Convenzione e il conseguente adeguamento ai suoi principi dimostrano l'intento del governo cinese di garantire una maggiore tutela anche in ambiti più “specifici e settoriali” che riguardano il diritto d'autore.

2.5.2 Le fonti interne: l'evoluzione della Legge sul *copyright*

La Legge sul *Copyright*, adottata il 7 settembre 1990¹¹⁴, era costituita da 56 articoli e suddivisa in sei capitoli: principi generali; diritto d'autore, contratti di licenza d'uso e cessione del diritto d'autore; pubblicazioni; rappresentazioni; registrazioni audio – video e trasmissioni; responsabilità legali e misure per il rispetto della legge; disposizioni complementari.

Il governo cinese arrivò alla pubblicazione di tale legge dopo grandi sforzi, anche se sin dalla prima pubblicazione subì una forte pressione, soprattutto dal governo americano, affinché fosse modificata¹¹⁵.

¹¹² La *Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi* venne conclusa a Ginevra il 29 ottobre 1971, venne ratificata dalla Cina il 5 gennaio 1993 ed entrò in vigore il 30 aprile dello stesso anno.

¹¹³ L'ufficiale traduzione in italiano del testo è disponibile al seguente sito: <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19710273/200904070000/0.231.172.pdf>

¹¹⁴ Venne emanata durante la 15° seduta del Comitato Permanente del 7° Congresso Nazionale del Popolo, entrò in vigore il 1° giugno del 1991.

¹¹⁵ Effettivamente la promulgazione della legge sul copyright non aveva soddisfatto molte nazioni occidentali, e la dimostrazione del fatto sono i conflitti diplomatici sorti tra Washington e Pechino subito dopo la sua promulgazione. In questo contesto, nel 1991 il Rappresentante Commerciale degli Stati Uniti (USTR) inserì la Cina nella “*Special 301 Priority Watch List*”, facendo divenire così, il Paese un osservato

La *RPC*, si preoccupò inoltre di pubblicare il 13 giugno 1991, solamente dopo due settimane dall'entrata in vigore della Legge sul *Copyright*, i nuovi Regolamenti sul *Copyright* dei Software dei Computer (*Computer Software Copyright Regulations – "Software Regulations"*), ma anche in questo ambito la comunità internazionale ritenne che i Regolamenti non fossero adeguati agli standard di protezione adottati in materia¹¹⁶.

Ritornando alla Legge sul *copyright*, ai sensi dell'art. 1 ne veniva dichiarato l'obiettivo principale, stabilendo che la legge incoraggia: "*la creazione e la diffusione di lavori favorevoli alla costruzione spirituale e materiale socialista*", ed inoltre: "*la promozione di un progresso e lo sviluppo della cultura e di scienze socialiste*".

Inoltre sempre ai sensi dell'art. 1, vengono tutelate le opere di ingegno sin dal momento della creazione delle stesse. Notiamo come le definizioni ricalchino la normativa internazionale, ed in particolare la *Convenzione di Berna*.

Per quanto riguarda la protezione degli stranieri, l'art 2 stabilisce che le opere siano protette sia in caso di avvenuta pubblicazione in Cina, sia in caso di pubblicazione in altra Nazione, qualora il Paese di appartenenza dell'autore abbia firmato accordi in materia con la Cina ovvero abbia aderito ai medesimi trattati internazionali.

Le opere oggetto di tutela sono precisamente elencate all'interno dell'art 3: oltre alle opere letterarie, artistiche, saggi di scienze naturali e scienze sociali, opere di ingegneria tecnologica sono anche tutelate le opere musicali, drammatiche e coreografiche, le quali non erano assolutamente considerate nel Codice precedente del 1910¹¹⁷. L'articolo si conclude stabilendo che in ogni caso è tutelata

speciale, in quanto non rispettava determinati requisiti ritenuti necessari dagli Stati Uniti, in questo caso in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Y. YANG, *1990 Copyright Law of the People's Republic of China*, Pacific Basin Law Journal, vol. 11: 260, 1993.

¹¹⁶La dottrina riteneva che l'insoddisfazione era data dalle disposizioni all'interno delle norme sul copyright, le quali garantivano solamente la protezione ai programmi per computer pubblicati per primi in Cina, o pubblicati per la prima volta al di fuori della Cina ma solamente se registrati successivamente in Cina entro 30 giorni.

J. K. PARKER. *Lawyers wary of China's new software protection rules*, United Press International, 14 giugno 1991, BC cycle.

<https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:3SJ4-F4D0-000F-4216-00000-00&context=1516831>

¹¹⁷ Si fa riferimento al Codice sul Copyright della dinastia Qing emanato nel 1910.

http://ipr.chinadaily.com.cn/2011-03/16/content_12181207.htm

qualsiasi opera scritta e orale e tutte quelle per le quali regolamenti amministrativi ed ulteriori leggi lo prevedano¹¹⁸.

Al fine di proteggere gli interessi personali degli autori e di incoraggiarne gli sforzi creativi, una delle novità introdotte nell'ordinamento cinese dalla Legge è stata la protezione dei diritti morali dell'autore.

Al suo interno infatti l'art. 16 garantisce che per gli autori di determinate professioni, le opere conservino diritti di firma, oltre a quelli di ricompensa economica per la pubblicazione; l'art. 20 garantisce un periodo illimitato di protezione del diritto d'autore di firmare, rivedere e prevenire l'alterazione del suo lavoro¹¹⁹.

Sotto questo aspetto, relativamente ai diritti morali, la Legge Cinese offriva una protezione equivalente a quella riconosciuta dalle leggi delle nazioni più sviluppate al mondo¹²⁰.

Contrariamente alla copertura dei diritti morali, gli interessi per i diritti economici dell'autore avevano una protezione più scarna: in primo luogo ai sensi dell'art. 10 veniva definito il diritto di esclusiva in capo all'autore dell'opera, ed in particolare una prima protezione a livello economico si trovava all'interno del quinto comma che recitava che l'autore gode: *“del diritto di utilizzazione e del diritto di remunerazione che consistono nel diritto di utilizzare l'opera per riprodurla, farne live performance, trasmetterla, esibirla, farne produzioni cinematografiche, televisive o visive, adattamenti, traduzioni, annotazioni, compilazioni, e il diritto di autorizzare terzi ad utilizzare l'opera nei modi elencati ricevendo remunerazione”*.

L'art. 21, occupandosi dei diritti patrimoniali, si preoccupava che il diritto di pubblicazione, utilizzazione e remunerazione di un cittadino fosse garantito durante la sua vita e fino a cinquant'anni dopo la sua morte e nel caso in cui il

¹¹⁸ Conseguentemente l'art 4 esclude la tutela per tutte quelle opere la cui pubblicazione o riproduzione sia vietata dalla legge.

¹¹⁹ Y. YANG, *1990 Copyright Law of the People's Republic of China*, Pacific Basin Law Journal, vol. 11: 260, 1993.

¹²⁰ Questa conclusione è supportata dall'esaminazione e dalla comparazione di rilevanti previsioni normative del *US Visual Artists Rights Act* (1990) e anche dall'analisi della Convenzione di Berna, in particolare dalla riproduzione nella Legge della protezione contenuta all'interno dell'art. 6bis. Y. YANG, *1990 Copyright Law of the People's Republic of China*, Pacific Basin Law Journal, vol. 11: 260, 1993

titolare fosse una persona giuridica (o anche un ente privo di personalità giuridica) il termine veniva esteso fino a 50 anni dopo la pubblicazione dell'opera, così come per le opere cinematografiche, televisive, visive e fotografiche¹²¹.

In realtà, però, i diritti di tutela patrimoniale garantiti all'autore subivano delle limitazioni particolarmente invasive, contenute all'interno dell'art. 22 della Legge sul *copyright*, il quale prevedeva 12 ipotesi nelle quali non era necessaria alcun tipo di autorizzazione da parte del titolare del diritto esclusivo (o versargli delle remunerazioni) per poter utilizzare l'opera.

La disciplina contenuta all'interno dell'art. 22 in realtà riprende le eccezioni previste dall'art. 10 della *Convenzione di Berna*, anche se la Legge cinese ne prevedeva di più ampie. Effettivamente la previsione di queste ipotesi aveva suscitato delle preoccupazioni all'interno della comunità internazionale, specie da parte degli Stati Uniti, i quali ritenevano che la norma fosse di facile interpretazione, e di conseguenza, temevano che l'interpretazione estensiva della stessa potesse in qualche modo farle perdere di significato e non garantire una tutela effettiva del diritto d'autore¹²².

Infatti ai sensi del primo comma dell'art. 22 si poteva utilizzare un'opera pubblicata con la finalità di utilizzarla a scopo di studio personale, ricerca o personale godimento (fondamentalmente si fa riferimento all'uso personale a scopo non commerciale, il quale non è vietato nella *RPC*). Mentre all'interno della disciplina internazionale, non era previsto il principio della personale soddisfazione in materia.

L'art. 43 inoltre prevedeva un'altra ipotesi in cui non si ravvedeva la necessità di richiedere autorizzazioni o pagare delle remunerazioni all'autore dell'opera per l'utilizzo della stessa, sancendo che: “*Una stazione radiofonica o televisiva che trasmette, senza scopi commerciali, un'opera musicale pubblicata non deve ottenere il permesso o pagare remunerazioni al titolare del copyright, all'esecutore ovvero al produttore di fonogrammi*”.

¹²¹ L'articolo 21, adattandosi alla normativa internazionale, riprendeva ciò che era previsto ai sensi dell'art. 7 della Convenzione di Berna.
¹²² Y. YANG, *1990 Copyright Law of the People's Republic of China*, Pacific Basin Law Journal, vol. 11: 260, 1993.

La norma in questione effettivamente incide in maniera piuttosto evidente sul diritto all'uso esclusivo dell'autore dell'opera, e desta preoccupazioni nella comunità internazionale, in quanto è piuttosto difficile ipotizzare che una stazione radiofonica possa trasmettere delle opere senza fine di lucro¹²³.

Le problematiche riscontrate dalla Legge del 1990, soprattutto in relazione al diritto internazionale vigente, convinsero il governo cinese ad adottare il 25 settembre 1992 le *Previsioni sull'Implementazione dei Trattati Internazionali sul Copyright (International Copyright Treaties Implementing Rules)*¹²⁴.

In realtà, questa decisione portò ancora più contraddizioni tra la legge cinese e la disciplina internazionale, portando paradossalmente ad una maggiore tutela dei soggetti stranieri piuttosto che dei nazionali¹²⁵.

In considerazione del fatto che la disciplina del 1990 e il tentativo di implementarla nel 1992, fossero inadeguati, il governo cinese alla fine degli anni Novanta decise di modificare la Legge sul *Copyright*, solamente dopo la decisione positiva della Commissione Permanente del Congresso Nazionale del Popolo sul *Protocollo per l'Emendamento della Legge sul Copyright della RPC (Protocol for the Amendment of the Copyright Law of the PRC)* presentato il 28 novembre 1998, successivamente anche dal Consiglio di Stato il 29 novembre 2000.

La Commissione Permanente il 27 ottobre 2001 emanò le *Decisioni Riguardanti la Revisione della Legge sul Copyright della RPC (Decision Regarding the Revision of the Copyright Law of the PRC)*¹²⁶.

¹²³ Y. YANG, *1990 Copyright Law of the People's Republic of China*, Pacific Basin Law Journal, vol. 11: 260, 1993.

¹²⁴ Adottate dal Decreto n. 105 del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese, divennero effettive il 31 settembre 1992.

<http://ipr.mofcom.gov.cn/zhuanti/jkblh/iplaws/copyright/gizzq.pdf>

¹²⁵ In questo contesto si può far riferimento all'art 16 delle Previsioni del 1992, che nel caso di *performance* pubbliche, registrazioni o trasmissioni di opere straniere vanno applicate le norme della Convenzione di Berna. Mentre la Legge sul Copyright 1990 non prevede che sia necessario alcuna autorizzazione dal titolare del diritto al fine di utilizzare il lavoro cinese pubblicato ovvero per eseguire l'opera in pubblico o fare registrazioni o programmi radiofonici o televisivi, essendo necessario solo il pagamento di una remunerazione al titolare dell'opera.

X. FENG, Y. WEI, *Internationalization of the Copyright System and the 2001 Amendment of the Copyright Law of the People's Republic of China*, The Journal of World Intellectual Property, 5: 743-763, 2002: [10.1111/j.1747-1796.2002.tb00180.x](http://dx.doi.org/10.1111/j.1747-1796.2002.tb00180.x)

¹²⁶ La Commissione delibera sul *Protocollo* che porta alla *Decisione per la Revisione tre volte: la prima il 16 dicembre 2001, la seconda il 27 aprile 2002 e l'ultima già menzionata il 27 ottobre 2001*.

L'approvazione della revisione della Legge sul *Copyright* del 1990 era stata data in conseguenza della volontà del governo cinese di adeguarsi alla normativa internazionale, all'evoluzione tecnologica, anche in vista della ormai vicinissima adesione all'Organizzazione mondiale del commercio¹²⁷.

In primo luogo la nuova legge¹²⁸ ha previsto un ampliamento della tutela in ambito soggettivo, infatti ai sensi dell'art. 1 viene garantita la parità di tutela ai cittadini (anche persone giuridiche) cinesi, stranieri e anche apolidi¹²⁹.

L'art. 3 amplia l'ambito oggettivo della tutela e modifica in alcuni casi il linguaggio utilizzato per descrivere determinate opere in considerazione del progresso tecnologico avuto nel decennio che interessa le Leggi prese in considerazione.

Vengono ampliate le fattispecie meritevoli di tutela attraverso l'inserimento di altre opere: le opere acrobatiche e le opere architettoniche, mentre le opere televisive e video vengono sostituite dalla seguente definizione: "*opere create con procedimento analogo a quello cinematografico*". Così come vengono modificati i termini "*progetti ingegneristici, disegni di prodotti e la loro spiegazione*" in: "*opere grafiche e modellistiche come i disegni di prodotti e progetti ingegneristici, le mappe geografiche e i disegni esplicativi*".

Tutti i diritti contenuti nell'art 10 che venivano garantiti al titolare dell'opera vengono ampliati, da 10 divengono 17, ad esempio sono stati aggiunti: il diritto di noleggio, esposizione, proiezione, traduzione, compilazione, riproduzione.

Di fondamentale importanza è la modifica dell'art. 22 il quale sappiamo riferirsi alle limitazioni previste per i diritti d'autore. Anche se la previsione che si possa utilizzare l'opera per fini privati non commerciali permane, il comma 7 viene

¹²⁷ Come sappiamo il processo di adesione del Paese all'OMC non fu del tutto lineare, anche perché sicuramente avrebbe portato un cambiamento radicale al mercato interno, una maggiore cooperazione ed interazione con i paesi esteri e soprattutto la possibile erogazione di sanzioni economiche multilaterale nel caso di mancato rispetto degli standard internazionali.

¹²⁸ La versione della Legge del 2001 è disponibile: <https://www.ccpit-patent.com.cn/node/1200/1201>

¹²⁹ L'art 2 si preoccupa poi di specificare chi sono i soggetti che hanno tutela ed in particolare estende la tutela (rispetto alla precedente versione della Legge) anche alle opere che sono realizzate da soggetti che appartengono a Paesi che non hanno stipulato accordi con la Cina, purché pubblicate dapprima nel paese membro del trattato internazionale al quale ha aderito la Cina ovvero siano pubblicate simultaneamente in un paese membro ed in un paese non membro.

modificato, e si restringe la possibilità di utilizzo da parte di organi di Stato dei lavori pubblicati solamente nel caso in cui l'organo agisca "*nell'ambito del proprio scopo*" ed inoltre "*con il fine di realizzare i propri compiti*".

Nel caso di esecuzioni dell'opera in pubblico che abbiano finalità di lucro, richiede che siano necessari due adempimenti: 1) l'autorizzazione del titolare; 2) il compenso al titolare del diritto. Laddove l'art 36 prima della riforma richiedeva solamente il compenso.

Per quanto riguarda invece la registrazione da parte di produttori fonografici di opere di terzi, sarà sufficiente la corresponsione di un compenso al titolare dell'opera, a meno che non si sia opposto; mentre prima l'art 39 prevedeva che fosse necessaria solamente l'autorizzazione.

La previsione contenuta nell'art 43, che contemplava il diritto per una radio o una stazione televisiva di trasmettere opere musicali senza né autorizzazione del titolare, né compenso, è stata abrogata¹³⁰.

Al fine di tutelare in maniera più efficace il diritto esclusivo dell'autore dell'opera, all'interno dell'art. 47 viene inserita la possibilità di far ricorso al diritto penale, mentre gli articoli 48 e 49 rispettivamente prevedono la possibilità di ricevere il risarcimento dei danni a favore del titolare del diritto e in alcuni casi anche le misure cautelari al fine di evitare un danno irreparabile.

Le misure cautelari sono da considerare anche ai sensi dell'art. 50 il quale stabilisce che: "*alla fine della cessazione dell'atto illecito, nella situazione in cui le prove possano essere perse, distrutte o successivamente difficili da acquisire, il titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi possa, prima di intentare causa, richiedere al tribunale il sequestro probatorio*"¹³¹.

Di rilevante importanza è stata l'emanazione del *Regolamento di attuazione della legge sul copyright* nel 2002, il quale si è preoccupato di dare delle

¹³⁰ La norma era stata oggetto di forti discussioni in dottrina, addirittura la Commissione dell'educazione, scienza, cultura e sanità aveva fatto pressioni affinché fosse abrogato l'articolo, in quanto riteneva che la norma incidesse sui diritti esclusivi che dovrebbero essere riconosciuti in capo all'autore e questo avrebbe potuto creare una perdita di entusiasmo nella sua produzione creativa, la quale sappiamo essere uno degli scopi della Legge stessa (ai sensi dell'art. 1).

X. FENG, Y. WEI, *Internationalization of the Copyright System and the 2001 Amendment of the Copyright Law of the People's Republic of China*, *The Journal of World Intellectual Property*, 5: 743-763, 2002: [10.1111/j.1747-1796.2002.tb00180.x](https://doi.org/10.1111/j.1747-1796.2002.tb00180.x)

¹³¹ La versione della Legge del 2001 è disponibile: <https://www.ccpit-patent.com.cn/node/1200/1201>

specificazioni alla Legge, come le più ampie definizioni dell'oggetto di tutela ai sensi dell'art 3 della stessa Legge; ad esempio una tra le varie definizioni è quella di opera, ossia: “*opera dell'ingegno del settore letterario, artistico o scientifico, a carattere creativo ed originale, nonché riproducibile in forma tangibile*”, di fondamentale importanza in quanto attraverso questa nuova definizione adesso è possibile garantire la tutela di opere digitali (a prescindere dal supporto).

A seguito dell'ingresso del Paese nell'OMC, è stato necessario l'adeguamento agli standard contenuti nell'Accordo *TRIPs* e nei trattati multilaterali che disciplinano il *copyright*. Conseguentemente la Cina si sforzò al fine di modificare nuovamente la Legge sul *Copyright*, e di conseguenza il 26 febbraio 2010 il Congresso Nazionale del Popolo ha emanato la Legge emendata¹³².

Le modifiche alla legge sono state anche la conseguenza dell'adozione da parte del Governo cinese della *Strategia Nazionale sui diritti di proprietà intellettuale (National IPR Strategy)*, pubblicata il 5 giugno 2008, documento strategico che si era prefissato degli interventi normativi in materia di tutela della proprietà intellettuale¹³³.

La nuova legge in concreto non ha modificato molte disposizioni, ma è opportuno focalizzarsi sulla riforma di due articoli: l'art. 4 si concentra sulla chiarificazione di alcuni principi fondamentali per la tutela del *copyright* e l'aggiunta dell'art. 26 aggiorna le regole per la registrazione di un pegno sul *copyright*¹³⁴.

L'art. 4 della Legge sul *Copyright* del 2001, come già analizzato sanciva il divieto di tutela per le opere vietate dalla legge, ed è stato conseguentemente modificato dalla nuova versione della Legge in quanto contrastante con la disciplina internazionale.

La precedente formulazione dell'articolo prevedeva che: “*Le opere la cui pubblicazione o distribuzione è vietata dalla legge non devono essere protette*”

¹³² La nuova versione della Legge venne emanata durante la 13° seduta della Commissione Permanente dell'11° Congresso Nazionale del Popolo ed è entrata in vigore il 1° aprile 2010.

La Legge emendata del 2010 è disponibile al seguente sito:

http://english.www.gov.cn/archive/laws_regulations/2014/08/23/content_281474982987430.htm

¹³³ Disponibile al seguente sito: <http://english.cnipa.gov.cn/lawpolicy/white/915591.htm>

¹³⁴ *Principle Impact of Copyright Law Amendments*, China law and practice, Vol. 20(10), maggio 2010.

dalla presente legge. I proprietari dei diritti d'autore, nell'esercizio del loro diritto d'autore, non devono violare la Costituzione o le leggi o pregiudicare gli interessi pubblici”¹³⁵.

Il 26 gennaio 2009, il Panel dell'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC ha pubblicato una Relazione sulle varie denunce presentate dagli Stati Uniti contro la Cina in relazione a determinate misure relative alla protezione e all'applicazione intellettuale dei diritti di proprietà in Cina¹³⁶. Il gruppo di esperti scientifici del Panel è stato specificamente invitato a prendere in considerazione, tra le altre accuse, la negazione della protezione del copyright in relazione a opere che non sono state autorizzate per la pubblicazione o la diffusione in Cina, ai sensi dell'art 4 della Legge sul *Copyright* cinese (2001).

Secondo il precedente art. 4 si faceva riferimento a lavori che sarebbero stati considerati illegali ai sensi della *Legge Penale della RPC*, dell'Amministrazione dei Regolamenti Editoriali, dell'Amministrazione dei *Regolamenti di Radiodiffusione e Televisione*, dei *Regolamenti sull'Amministrazione dei Prodotti Audiovisivi*, dei *Regolamenti sulla Gestione dei Film*, e dei *Regolamenti sulle Telecomunicazioni della RPC*¹³⁷.

Gli Stati Uniti hanno sostenuto di fronte al Panel che qualsiasi lavoro che non riesce a passare o che non ha ancora superato la cd. "revisione dei contenuti" da parte degli uffici amministrativi competenti in Cina, non sarebbe protetto dalla Legge sul *Copyright* ai sensi del precedente art. 4 e di conseguenza tale negazione ha rimosso anche i diritti minimi degli autori specificamente concessi dalla *Convenzione di Berna*.

Dall'altro lato, la Cina ha sostenuto di fronte al Panel che secondo la sua legislazione vi era una distinzione tra il *copyright* concesso ai sensi dell'art. 2 e la protezione del *copyright* che poteva essere invece negata ai sensi dell'art. 4. Infatti,

¹³⁵ La versione della Legge del 2001 è disponibile: <https://www.ccpit-patent.com.cn/node/1200/1201>

¹³⁶ Relazione del Panel: Cina – Misure che intessano la protezione e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale (*China - Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights*), WT/DS362/R, 26 gennaio 2009.

È possibile consultare la Relazione del Panel sul sito ufficiale dell'OMC: https://www.wto.org/english/news_e/news09_e/362r_e.htm

¹³⁷ Regolamenti sull'amministrazione dei Film Regulation on the Administration of Movies, testo in inglese: <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6474>

l'applicazione di quest'ultimo articolo era limitata alle opere con un contenuto immorale o incostituzionale. Ed inoltre, il Paese ha sostenuto che la protezione del diritto d'autore non dipendeva dal sistema normativo in materia di pubblicazione e diffusione delle opere¹³⁸.

Il Panel, al termine della sua analisi si è espresso in favore degli Stati Uniti, non concordando con le argomentazioni sostenute dalla Cina, ed ha inoltre specificato che la formulazione dell'art. 4 è in contrasto con il secondo comma dell'art. 5 della Convenzione di Berna in base al quale il godimento e l'esercizio dei diritti d'autore non sono subordinati ad alcuna formalità e sono indipendenti dall'esistenza della protezione nel Paese d'origine dell'opera (così come incorporato nell'art. 9 dell'Accordo *TRIPs*)¹³⁹.

La disposizione risulta essere anche in contrasto con l'art. 41 dell'Accordo *TRIPs*, il quale stabilisce al primo comma che sono i Membri a fare in modo che le loro legislazioni prevedano procedure di tutela atte a consentire un'azione efficace contro qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dallo stesso Accordo, compresi i mezzi per impedire tali violazioni e mezzi che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni. Inoltre le procedure si applicano in modo da evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi e fornire salvaguardie contro il loro abuso¹⁴⁰.

Di conseguenza la Cina si è dovuta allineare con la statuizione del Panel e, in questo senso, la revisione della Legge sul *Copyright* adottata nel 2010 ed in particolare la modifica dell'art. 4 sono sicuramente una risposta a tale stimolo.

Il primo inciso dell'art. 4 è stato eliminato, e la seguente parte è stata così riformulata: *“I proprietari dei diritti d'autore, nell'esercizio del proprio diritto d'autore, non devono violare la Costituzione o le leggi ovvero gli interessi pubblici. La pubblicazione e la diffusione delle opere sono soggette all'amministrazione e alla supervisione dello Stato”*¹⁴¹.

¹³⁸ Relazione del Panel: Cina – Misure che intressano la protezione e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale (*China - Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights*), WT/DS362/R, 26 gennaio 2009.

https://www.wto.org/english/news_e/news09_e/362r_e.htm

¹³⁹ *Principle Impact of Copyright Law Amendments*, China law and practice, Vol. 20(10), maggio 2010.

¹⁴⁰ Art. 41.1 Accordo *TRIPs*.

https://www.uibm.gov.it/attachments/Accordo_trips.pdf

¹⁴¹ Art. 4 Legge sul Copyright, 2010.

Ciò che risulta dalla revisione della norma è che la negazione della protezione del *copyright* che aveva causato le controversie è stata rimossa, ma in realtà ai sensi del secondo inciso la garanzia del *copyright* non significa diritto alla pubblicazione o alla diffusione in Cina, poiché secondo la nuova formulazione permane un potere di controllo statale sulla divulgazione delle opere¹⁴².

Per quanto riguarda l'art. 26, con l'emendamento viene previsto che nel caso in cui il diritto d'autore sia dato in pegno, sia chi riceve il pegno sia il datore devono effettuare la trascrizione del pegno al dipartimento amministrativo del diritto d'autore del Consiglio di Stato¹⁴³.

Le continue modifiche della Legge sul *Copyright* o più in generale sulla normativa che protegge i diritti di proprietà intellettuale sono state il risultato del tentativo di allineamento del Paese agli standard garantiti a livello internazionale.

La RPC ha l'obiettivo di sviluppare una forte innovazione in materia di proprietà intellettuale entro il 2020, lo ha stabilito all'interno della *Strategia Nazionale sulla Proprietà Intellettuale del 2020 (National IP Strategy)*, la quale è stata anche implementata dal *12° Piano quinquennale (12° Five Year Plan)* emanato a marzo 2011¹⁴⁴.

Inoltre ai sensi del Report della Commissione Europea sulla protezione e esecuzione dei diritti di proprietà intellettuale nei Paesi terzi (*Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries*), per quanto riguarda il diritto d'autore, la tanto attesa modifica della legge cinese è ancora in sospeso. Le questioni aperte comprendono l'introduzione di un diritto alla remunerazione degli artisti e dei produttori per spettacoli pubblici e la trasmissione di fonogrammi pubblicati a fini commerciali, nonché l'estensione del termine di protezione del *copyright*¹⁴⁵.

http://english.www.gov.cn/archive/laws_regulations/2014/08/23/content_2814982987430.htm

¹⁴² *Principle Impact of Copyright Law Amendments*, China law and practice, Vol. 20(10), maggio 2010.

¹⁴³ Legge sul copyright nella sua versione del 2010.

¹⁴⁴ È possibile trovare una relazione effettuata dal *US-China Economic and Security Review Commission* sul piano al seguente sito:

https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/12th-FiveYearPlan_062811.pdf

¹⁴⁵ *Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries*, European Commission, Bruxelles, 8/1/2020, SWD (2019) 452 final/2, op.cit.

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158561.pdf

2.6 I segreti commerciali

I segreti commerciali vengono definiti dalla *WIPO* come “*diritti di proprietà intellettuale su informazioni riservate che possono essere vendute o concesse in licenza*”¹⁴⁶.

Le informazioni segrete, per essere qualificate come tali, devono presentare determinati requisiti tra cui: avere un valore commerciale, essere conosciute solamente da un limitato numero di soggetti, ed infine essere soggette a delle misure ragionevoli per mantenerle segrete prese dal legittimo titolare delle stesse, anche attraverso l'impiego di accordi di riservatezza tra partner commerciali e dipendenti.

Ai sensi dei principi fondamentali riconosciuti dalla comunità internazionale, l'acquisizione, l'uso o la divulgazione non autorizzata di tali informazioni segrete costituisce una violazione della protezione del segreto commerciale e di conseguenza è considerata una delle pratiche sleali del commercio.

A livello internazionale, i segreti commerciali sono tutelati dalla *Convenzione di Unione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale* ed inoltre dall'Accordo *TRIPs*, uno degli allegati facenti parte del diritto *OMC*.

Prendendo in considerazione la *Convenzione di Parigi* è possibile notare che benchè a livello di diritto positivo non esista un articolo specifico che delinea l'oggetto dei segreti commerciali, in realtà vengono analizzate all'interno dell'art. 10bis¹⁴⁷ le pratiche che sono causa di concorrenza sleale.

Ai sensi del primo comma viene sancito un primo principio generale di “*assicurare ai cittadini un'efficace protezione contro la concorrenza sleale*” che tutti gli Stati Membri hanno il dovere di rispettare.

Successivamente il secondo comma si preoccupa di stabilire che qualsiasi atto contrario alle pratiche oneste in materia industriale o commerciale, è considerato come un atto di concorrenza sleale.

¹⁴⁶ La definizione di segreto commerciale è disponibile al seguente sito:

<https://www.wipo.int/tradesecrets/en/>

¹⁴⁷ Il testo integrale della *Convenzione di Parigi* è disponibile sul sito ufficiale della *WIPO*:

https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514 - P210_34746

Di conseguenza, è evidente come la fattispecie dei segreti commerciali non venga analizzata nello specifico, ma possa essere ricondotta all'interno della norma attraverso un'interpretazione estensiva, e così la violazione dei segreti commerciali viene appunto considerata quale atto di concorrenza sleale.

Proprio per questo, ai sensi dell'articolo 39 dell'Accordo *TRIPs*¹⁴⁸, viene in primo luogo stabilito che gli Stati Membri devono garantire la tutela dei segreti commerciali nell'assicurare la tutela della concorrenza tra gli Stati Membri ai sensi del secondo comma dell'art. 10*bis* della *Convenzione di Parigi*. Inoltre viene stabilito che le persone fisiche e giuridiche hanno la facoltà di proteggere le informazioni segrete sottoposte al loro legittimo controllo, in particolare possono vietare che siano rivelate a terzi o acquisite o utilizzate da parte di terzi in maniera contraria alle pratiche commerciali leali.

Successivamente è specificato che la protezione viene garantita qualora le informazioni abbiano determinate caratteristiche:

- 1) che siano segrete, ossia che non siano generalmente note o facilmente accessibili;
- 2) che abbiano un valore commerciale in quanto segrete;
- 3) che siano state sottoposte (dal soggetto che ne ha il legittimo controllo) a misure adeguate¹⁴⁹.

2.6.1 La carenza di fonti specifiche

All'interno dell'ordinamento cinese non esiste una specifica ed unitaria disciplina posta a tutela dei segreti commerciali.

Le disposizioni concernenti i segreti commerciali sono poche e si trovano all'interno di varie fonti legislative del Paese, in particolare all'interno della *Legge*

¹⁴⁸ Art. 39 Accordo TRIPs:

https://www.uibm.gov.it/attachments/Accordo_trips.pdf

¹⁴⁹ Il terzo comma si preoccupa di proteggere delle materie specifiche meritevoli di una tutela maggiore: “*I Membri, qualora subordinino l'autorizzazione della commercializzazione di prodotti chimici farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche alla presentazione di dati relativi a prove o di altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, assicurano la tutela di tali dati da sleali usi commerciali. Essi inoltre proteggono detti dati dalla divulgazione, salvo nei casi in cui risulti necessaria per proteggere il pubblico o a meno che non vengano prese misure atte a garantire la protezione dei dati contro sleali usi commerciali*”.

https://www.uibm.gov.it/attachments/Accordo_trips.pdf

sulla concorrenza sleale e anche accenni all'interno del Codice di procedura civile cinese, come sarà analizzato in seguito.

Proprio per il fatto che la disciplina concernente i segreti commerciali è molto scarsa, è fondamentale, al fine di tutelarsi, stipulare degli accordi *ad hoc* che stabiliscano delle regole chiare e precise fra le parti contraenti riguardo la non divulgazione di informazioni sensibili considerate quali segreti commerciali.

Inoltre al fine di salvaguardare al meglio le informazioni sensibili è importante stabilire, nei contratti commerciali e anche negli accordi di riservatezza, delle condizioni di validità chiare e precise ed inoltre, concordare dei limiti temporali per la tutela delle informazioni riservate¹⁵⁰. Infatti quando si trasmette a terzi materiale, documentazione o anche solo informazioni a carattere tecnico-commerciale, è importante fare uso di accordi di confidenzialità in modo da minimizzare il rischio di divulgazione e utilizzo, diretto o indiretto, per scopi diversi da quelli concordati, nonché comportamenti di concorrenza sleale.

Posto che le predette accortezze andrebbero sempre adottate, si rileva però che il regime di tutela dei segreti commerciali nella R.P.C. si sta progressivamente allineando agli standard internazionali in materia, grazie anche all'ultimo emendamento della *Legge sulla Concorrenza Sleale*¹⁵¹, in vigore dal 13 aprile 2019, la quale ha provveduto a rafforzare la tutela in materia, che sarà analizzato all'interno paragrafo seguente.

2.6.2 L'evoluzione della tutela

Il Paese ha vissuto un'evoluzione storica relativamente alla considerazione dei segreti commerciali in generale, ritenuti inizialmente quali “segreti

¹⁵⁰ È consigliabile inoltre, estendere l'obbligazione di non divulgazione del segreto oltre il periodo di durata del rapporto giuridico commerciale.

C.D. D'ANDREA, *Marchi e proprietà intellettuale in Cina: guida alla tutela dei diritti dei marchi, disegni, brevetti e copyright*, Milano, 2018, p. 45 ss.

¹⁵¹ Gli emendamenti della Legge sulla Concorrenza Sleale sono disponibili al seguente sito: <https://www.ccpit-patent.com.cn/node/6183>

popolari”¹⁵², successivamente “segreti di Stato”, durante il regime comunista, fino agli attuali “segreti commerciali”.

Grazie all’evoluzione scientifica e tecnologica, dovuta anche al radicale cambiamento dell’assetto economico del Paese, molte scoperte, invenzioni, competenze tecniche e *know-hows* hanno iniziato ad assumere lo status di “segreti commerciali”, con una conseguente garanzia inizialmente a livello amministrativo e successivamente legislativo¹⁵³.

Per quanto riguarda i segreti commerciali, una formale protezione legale è stata introdotta grazie all’accordo commerciale sino-americano in materia di proprietà intellettuale, ossia il “*Memorandum of Understanding concerning the Protection of Intellectual Property Rights*” siglato il 17 gennaio 1992: lo stesso imponeva al governo cinese di garantire una protezione ai segreti commerciali entro dei termini specificati all’interno dell’accordo. In particolare, venne stabilito che il Paese avrebbe dovuto adeguarsi entro il 1° gennaio 1994.

A tal proposito, quasi allo scadere del termine, il 1° dicembre 1993 è entrata in vigore la prima versione della *Legge sulla Concorrenza Sleale*¹⁵⁴, la quale venne promulgata non solo grazie alle pressioni del governo americano, ma anche al fine di garantire l’esistenza di un mercato competitivo cinese.

Infatti quattro furono i principali motivi che spinsero la RPC a promulgare detta legge nel 1993.

In primo luogo, nell’ambito del precedente sistema economico basato sulla pianificazione i segreti commerciali venivano trattati come di pubblica proprietà indipendentemente da chi li avesse pubblicati. Di conseguenza veniva meno così la competitività di mercato, ma con i cambiamenti degli anni Settanta, da un’economia pianificata, ad una di mercato, vi è stata una crescente partecipazione

¹⁵² I segreti popolari nascono sulla base della ricchezza di abilità che sono storicamente esistite in Cina, anche se per secoli tali segreti sono dipesi dalla discrezione degli stessi detentori piuttosto che da una protezione legale.

L. CHEN, Q. YU, *The not-so-secret secret to trade secret protection in China*, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 14, N. 6, 2019.

S. HAILING, *Protection of Trade Secrets in China*. Kluwer Law International, 2012.

¹⁵³ Possiamo menzionare, ad esempio il *Regolamento per il mantenimento della riservatezza, scienza e tecnologia*, emanato dal Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese nel 1978. Per una definizione specifica di “segreto di Stato bisognerà attendere la Legge sulla Protezione dei Segreti di Stato, entrata in vigore il 1° maggio 1989.

S. HAILING, *The protection of Trade Secrets in China*, Wolters Kluwer, 2012.

¹⁵⁴ Adottata dal Congresso Nazionale del Popolo il 1° luglio 1993.

di imprese private straniere, le quali si sono sempre più preoccupate di richiedere una protezione dei loro segreti commerciali¹⁵⁵.

In secondo luogo, vi era la necessità di proteggere i segreti commerciali e l'eventuale perdita del *know-how*, da parte di possibili usurpazioni di ex-dipendenti, a danno del datore di lavoro o comunque del titolare del segreto in questione.

In terzo luogo, la protezione dei segreti commerciali avrebbe colmato la lacuna presente al fine di completare la struttura protettiva dei diritti di proprietà intellettuale in Cina.

In ultimo luogo, la Legge del 1993 non fu il primo tentativo del Paese di introdurre una protezione in questo senso, in quanto in realtà erano già stati implementati vari regolamenti a livello locale al fine di contrastare la concorrenza sleale; quindi la nuova Legge ha solamente incorporato dei provvedimenti normativi già adottati a livello locale¹⁵⁶.

Il concetto di segreto commerciale venne inserito per la prima volta all'interno della legislatura cinese in occasione dell'emanazione del Codice di Procedura Civile il 9 aprile 1991, in particolare attraverso gli artt. 66 e 120, i quali consentivano di tenere i segreti commerciali confidenziali e lontani dalle udienze pubbliche¹⁵⁷.

Come è possibile notare in realtà tali segreti non erano definiti, vi era solo un generico riferimento alla confidenzialità degli stessi. Per questo l'anno seguente, il 14 luglio 1992, la Corte Suprema del Popolo ha rilasciato un Parere su questioni concernenti l'applicazione della stessa Legge, dove ha provveduto a chiarire la definizione di segreti commerciali: "*I segreti commerciali di cui agli*

¹⁵⁵ L. CHEN, Q. YU, *The not-so-secret secret to trade secret protection in China*, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 14, N. 6, 2019

¹⁵⁶ A livello locale erano stati emanati dei Regolamenti, come le *Misure Provvisorie della Città di Wuhan per Fermare le Attività di Concorrenza Sleale* (1985) ovvero le *Disposizioni Provvisorie della Città di Shanghai per l'Arresto della Concorrenza Sleale* (1987) o anche le *Misure Provvisorie della Provincia di Jiangxi per l'arresto della Concorrenza Sleale* (1989).

¹⁵⁷ L'art. 66 conteneva tale disposizione: "*Le prove devono essere presentate in tribunale e oggetto di un esame incrociato tra le parti. Tuttavia, le prove che implicano segreti di stato, segreti commerciali o privacy personale delle persone devono essere mantenute riservate, se è necessario che siano presentate in tribunale, non possono essere presentate in una sessione di tribunale aperta*" e per di più l'art. 120 disponeva che: "*Le cause civili in un tribunale popolare devono essere ascoltate in pubblico, ad eccezione di quelle che riguardano segreti di stato o privacy personale delle persone o altrimenti previsti dalla legge. Un caso di divorzio o un caso che coinvolge segreti commerciali non può essere ascoltato in pubblico se la parte lo richiede*".

artt. 66 e 120 della Legge di Procedura Civile si riferiscono principalmente a segreti tecnici, informazioni commerciali e informazioni, etc., Come i segreti industriali e commerciali che le parti interessate sono riluttanti a pubblicizzare compresi i processi di produzione, le formule, i contatti commerciali, i canali di vendita etc.”¹⁵⁸.

La Legge sulla Concorrenza Sleale del 1993, ha poi provveduto a disciplinare effettivamente i segreti commerciali e il sistema di tutela in caso di violazione.

Ai sensi dell’art. 10 della menzionata Legge, i segreti commerciali fanno riferimento ad informazioni tecniche ed operative non note al pubblico, in grado di apportare benefici economici al proprietario, il quale può prendere misure per mantenere il segreto¹⁵⁹.

Un passo importante fu intrapreso dal governo il 15 marzo 2017, in quanto i segreti commerciali sono stati incorporati come materia tutelabile all’interno dei Principi Generali del Diritto Civile della RPC¹⁶⁰.

Inoltre, prima della fine dello stesso anno la legislatura cinese ha spinto affinché si apportassero degli emendamenti alla Legge sulla Concorrenza Sleale del 1993¹⁶¹, ed infatti oltre a vari emendamenti ha provveduto ad inserire disposizioni contenenti il regime di protezione dei segreti commerciali¹⁶².

La nuova Legge sulla Concorrenza Sleale (*Anti-unfair Competition Law ACL*), è stata emanata in occasione della 30^a sessione del comitato permanente del 12° Congresso Nazionale della RPC, il 4 novembre 2017¹⁶³.

¹⁵⁸ *Opinions of the Supreme People’s Court on Several Issues concerning the Application of the Civil Procedure Law of the People’s Republic of China*, art 154.

[http://www.cspil.org/Uploadfiles/attachment/Laws_Regulations/\[en\]guojifalvwenjian/OpinionoftheSupremePeoplesCourtonCertainIssuesConcerningtheApplication.pdf](http://www.cspil.org/Uploadfiles/attachment/Laws_Regulations/[en]guojifalvwenjian/OpinionoftheSupremePeoplesCourtonCertainIssuesConcerningtheApplication.pdf)

¹⁵⁹ La Legge del 1993 è consultabile al seguente sito:

<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn011en.pdf>

¹⁶⁰ Parte Generale del Codice Civile, promulgata dal Congresso Nazionale del Popolo il 15 marzo 2017, Ordine n. 66 del Presidente della RPC. Sono entrate in vigore il 1 ottobre 2017.

¹⁶¹ La Legge sulla Concorrenza Sleale venne adottata dalla terza sessione del Comitato Permanente dell’Ottavo Congresso Nazionale del Popolo il 2 settembre 1993, e divenne effettiva dal 1° dicembre 1993.

<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn011en.pdf>

¹⁶² La riforma è stata incentivata anche grazie all’emanazione da parte del Consiglio di Stato nel 2008 della Strategia Nazionale per la proprietà Intellettuale, la quale ha l’obiettivo di migliorare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale entro il 2020.

¹⁶³ La nuova versione della Legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2018.

Per quanto riguarda i segreti commerciali, è stato modificato l'art. 9, il quale stabilisce che per segreto commerciale si intende “*un'informazione tecnica od operativa che ha valore commerciale*”. Di conseguenza viene superata la definizione del 1993 la quale richiedeva che il segreto avesse un “*beneficio economico e valore pratico*”. Dalla nuova dicitura dell'art. 9 emerge un'estensione della protezione: infatti adesso i segreti commerciali che all'apparenza non hanno alcun uso pratico (ma hanno potenziale valore economico) sono meritevoli di tutela.

Inoltre sempre ai sensi dell'art. 9 viene estesa la protezione legislativa dei segreti commerciali: “*Un operatore economico non deve commettere le seguenti violazioni dei segreti commerciali:*

1. *Acquisire un segreto commerciale dal titolare del diritto con furto, corruzione, frode, coercizione o qualsiasi altro illecito;*
2. *Rivelare, utilizzare o consentire ad un'altra persona ad utilizzare un segreto commerciale acquisito dal titolare dei diritti con ogni mezzo specificato al comma precedente; ovvero*
3. *Divulgare, utilizzare o consentire ad un'altra persona di utilizzare un segreto commerciale sotto il suo controllo in violazione di un accordo o dei requisiti del titolare dei diritti per la riservatezza dei segreti commerciali?”.*

Il primo punto estende i metodi attraverso i quali i segreti commerciali potrebbero essere violati, come attraverso la corruzione e/o la frode.

Ed inoltre, è stata ulteriormente ampliata la casistica delle azioni illegali che sono sanzionate dalla legge, in quanto sono stati inclusi anche gli atti illeciti commessi da dipendenti o ex dipendenti del legittimo titolare di un segreto commerciale¹⁶⁴.

Dato che tale Legge del 2017 è relativamente nuova, le *Interpretazioni Giudiziali della Corte Suprema del Popolo su alcune Questioni concernenti l'Applicazione della Legge nei Giudizi Civili di Casi che coinvolgono la Concorrenza Sleale (SPC - Judicial Interpretation on Some Issues concerning the Application of Law in Trial of Civil Cases Involving Unfair Competition)*, emanate

¹⁶⁴L. CHEN, Q. YU, *The not-so-secret secret to trade secret protection in China*, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 14, N. 6, 2019.

dalla Corte Suprema del Popolo il 12 gennaio 2007, rimangono uno strumento giuridico valido per la protezione dei segreti commerciali, soprattutto perché sono state particolarmente utili a fini interpretativi e a chiarire la gran parte delle problematiche relative all'applicazione della¹⁶⁵.

La natura dei segreti commerciali e le teorie che sono alla base della loro protezione legale è stata a lungo dibattuta. Infatti, le teorie basate sulla proprietà dei diritti, sull'illecito di appropriazione indebita, sui diritti contrattuali e le relazioni confidenziali sembrano essere le più appropriate. In effetti, elementi di queste varie teorie sono stati integrati nel regime della Legge del 2017.

Anche se attualmente la *Legge sulla Concorrenza Sleale* è la principale legge organica che accorda una protezione legale ai segreti commerciali, vi sono altri provvedimenti legislativi che forniscono riferimenti legali per tale protezione nel Paese. possiamo menzionare come esempio la *Legge sui Contratti*¹⁶⁶ della R.P.C., la quale stabilisce ai sensi dell'art. 43 che è vietata la divulgazione dei segreti commerciali ottenuti nel corso della negoziazione di un contratto, indipendentemente dal fatto che lo stesso venga poi concluso o meno.

Così come ai sensi della *Legge sulle Società della R.P.C.*¹⁶⁷ (*Company Law, artt. 149-150*) anche sugli amministratori e sui dirigenti delle società grava la proibizione di divulgare in maniera illecita i segreti commerciali della propria azienda¹⁶⁸.

Da ultimo il 23 aprile 2019, il Comitato permanente del Congresso Nazionale del Popolo ha approvato gli emendamenti alla *Legge sulla Concorrenza Sleale* della RPC.

La nuova legge sulla concorrenza sleale della RPC affronta le preoccupazioni internazionali, rafforzando la protezione del segreto commerciale e dimostra che la Cina sta dando la priorità alla costruzione di un ambiente favorevole agli scambi e agli investimenti¹⁶⁹.

¹⁶⁵ *Interpretation of the Supreme People's Court on Some Issues concerning the Application of Law in the Trial of Civil Cases Involving Unfair Competition*, effettive dal 1° Febbraio 2007.

¹⁶⁶ Disponibile sul sito ufficiale della WIPO: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn137en.pdf>

¹⁶⁷ Adesso nella sua versione attuale in vigore dal 1 marzo 2014.

http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4814_0_7.html

¹⁶⁸ L. CHEN, Q. YU, *The not-so-secret secret to trade secret protection in China*, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 14, N. 6, 2019.

¹⁶⁹ Gli emendamenti della Legge sulla Concorrenza Sleale sono disponibili al seguente sito:

In materia di segreti commerciali la nuova legge modifica alcuni articoli ed inserisce un nuovo articolo, ossia l'art 32, riguardante l'onere della prova nelle cause civili che hanno ad oggetto i segreti commerciali.

In particolare l'emendamento modifica la definizione della legge precedente di "*segreti commerciali*" contenuta all'interno dell'art. 9 e include tutte le "*informazioni commerciali*", anziché solo "*informazioni tecniche*" e "*informazioni sulle operazioni commerciali*". Di conseguenza, ai sensi della nuova legge, il termine "*segreti commerciali*" si riferisce a "*informazioni tecniche, informazioni sulle operazioni commerciali e altre informazioni commerciali che non sono note al pubblico, hanno valore commerciale e per le quali il proprietario del segreto commerciale ha adottato misure corrispondenti per mantenere la sua riservatezza*". Inoltre sono stati aggiunti anche due nuovi tipi di appropriazione di segreti commerciali: il cd. fenomeno di *hacking* (pirateria)¹⁷⁰ e l'istigazione o l'induzione alla violazione della riservatezza per: "*acquisire, divulgare, utilizzare, o consentire ad altri di utilizzare*" segreti commerciali¹⁷¹.

L'emendamento amplia il campo di applicazione delle persone soggette alle disposizioni sulla violazione del segreto commerciale ed include tutte le persone fisiche e giuridiche, anziché solo gli operatori commerciali come previsto dalla legge precedente. Infatti viene stabilito che: "Un atto considerato illecito dalla presente legge, commesso da *persone fisiche, persone giuridiche e organizzazioni senza personalità giuridica diverse dagli operatori commerciali deve essere considerato commesso in violazione dei segreti commerciali*"¹⁷².

La nuova versione della Legge aumenta le sanzioni per le violazioni del segreto commerciale. In primo luogo, aggiunge danni punitivi per la violazione del segreto commerciale, liquidabili in una misura compresa tra una e cinque volte la perdita effettiva o i guadagni illegali ottenuti (art. 17). In secondo luogo, aumenta i danni massimi che un tribunale può concedere per violazione del segreto commerciale da 3 milioni di Yuan (RMB) (circa 434.000 USD) previsti dalla

<https://www.ccpit-patent.com.cn/node/6183>

¹⁷⁰ Si fa riferimento alla pirateria informatica, utilizzata al fine di sottrarre informazioni in maniera illecita al titolare del segreto commerciale.

¹⁷¹ *La Cina rafforza le leggi sulla proprietà intellettuale per proteggere i marchi, i segreti commerciali*, China Briefing, 11 luglio 2019.

¹⁷² Ai sensi dell'art. 9 comma 4 della nuova versione della Legge sulla Concorrenza Sleale.

Legge del 2018 a 5 milioni di RMB (circa 724.000 USD). In terzo luogo, l'emendamento aumenta le ammende amministrative che possono essere imposte per violazione del segreto commerciale.

Ai sensi della legge del 2019 la multa massima sarebbe di 5 milioni di RMB in aggiunta alla confisca dei guadagni illegali (art. 21).¹⁷³

Nonostante non vi sia una disciplina unica ed unitaria in tema di protezione dei segreti commerciali, la Cina sta tentando di implementare e introdurre misure adeguate per la protezione di tali segreti, come è possibile notare dall'ultimo emendamento alla *Legge sulla Concorrenza Sleale* del 2019 appena analizzato.

All'interno del *2019 USTR Report to Congress on China's WTO Compliance*, vengono analizzati con particolare attenzione le carenze ed i progressi effettuati dal Paese negli ultimi anni.

Infatti sappiamo che il rimedio alle gravi carenze nella protezione e nell'applicazione dei segreti commerciali in Cina sono state oggetto di un impegno particolare tra gli Stati Uniti e la Cina.

Numerosi casi di furto di segreti commerciali a beneficio delle società cinesi si sono verificati sia in Cina che al di fuori. E sempre secondo il sopracitato *Report* particolarmente preoccupanti sono le notizie secondo cui attori affiliati al governo cinese e alle forze armate cinesi si sarebbero infiltrati nei sistemi informatici delle società statunitensi, rubando terabyte di dati, tra cui informazioni segrete e proprietà intellettuale delle società stesse.

Nel tentativo di affrontare questi problemi, gli Stati Uniti hanno esortato la Cina ad apportare alcune modifiche chiave alle sue leggi e ai regolamenti relativi ai segreti commerciali, in particolare per quanto riguarda la legge sulla concorrenza sleale.

Sebbene la Cina abbia ulteriormente modificato la sua legge sulla concorrenza sleale e la legge sulle licenze amministrative nell'aprile 2019, questi emendamenti non affrontano ancora pienamente le carenze critiche nel campo della protezione e degli ostacoli all'esecuzione di detta legge.

¹⁷³ L. ZHANG, *China: Trade Secret Provisions Under Anti-unfair Competition Law Revised*, Library of Congress, 6 giugno 2019.
<https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/china-trade-secret-provisions-under-anti-unfair-competition-law-revised/>

Infatti secondo quanto emerge dal *Report* gli USA hanno ancora forti preoccupazioni sulla protezione della proprietà intellettuale in Cina e un particolare settore è proprio quello dei segreti commerciali.

L'accordo "*Phase one deal*"¹⁷⁴ tra Stati Uniti e Cina rafforza in modo significativo le protezioni per i segreti commerciali e l'applicazione contro il furto di segreti commerciali in Cina.

In particolare, il capitolo sulla proprietà intellettuale impone alla Cina di estendere il campo di applicazione della responsabilità civile per appropriazione indebita oltre le entità direttamente coinvolte nella produzione o vendita di beni e servizi; per coprire atti come accesso abusivo al sistema informatico per la sottrazione di segreti commerciali; per spostare l'onere della prova nei casi civili per i soggetti convenuti quando vi è una ragionevole indicazione di appropriazione di segreti commerciali; per facilitare l'ottenimento di misure cautelari per prevenire l'uso di segreti commerciali rubati; per consentire l'avvio di indagini penali senza la necessità che la parte lesa dimostri di aver subito perdite effettive, al fine di garantire che legge penale possa essere applicata ai casi di appropriazione indebita di segreti commerciali intenzionali e vietare al personale governativo, agli esperti e ai consulenti di terze parti di impegnarsi nella divulgazione non autorizzata di informazioni non divulgate, segreti commerciali e informazioni commerciali riservate presentate al governo¹⁷⁵.

2.7 Le autorità preposte alla tutela della proprietà intellettuale

La legislazione cinese in materia di tutela di proprietà intellettuale offre molteplici strumenti di tutela al fine di reprimere eventuali condotte illecite. In particolare nel Paese esistono due principali procedure di reclamo percorribili, per questo si è parlato di presenza di un sistema cd. "a doppio binario", in quanto si può da un lato ricorrere ad un organo amministrativo, dall'altro ad un organo giudiziario, sia a livello civile che penale, quest'ultimo solamente nei casi più gravi.

¹⁷⁴ "*Economic and Trade Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the People's Republic of China*", 15 gennaio 2020.

¹⁷⁵ 2019 USTR Report to Congress on China's WTO Compliance:
https://ustr.gov/sites/default/files/2019_Report_on_China's_WTO_Compliance.pdf

L'apparato amministrativo fu il primo sistema sul quale contare per poter avviare una procedura di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

2.7.1 Gli organi amministrativi

Al fine di proteggere i diritti di proprietà intellettuale, è possibile fare ricorso sia in sede giudiziaria che in sede amministrativa, come già detto.

Chiunque può accedere alla tutela in sede amministrativa, anche i soggetti stranieri¹⁷⁶.

Per attivare la tutela è necessario presentare un reclamo al *State Administration for Market Regulation (SAMR)*¹⁷⁷, in caso di marchi¹⁷⁸, brevetti, modelli di utilità o design ovvero ricorso al *Copyright Office* per i casi di diritto d'autore, del quale è competente nelle sue divisioni territoriali la *National Copyright Administration of China (NCAC)*¹⁷⁹.

Le autorità di competenza sopra menzionate hanno il potere di interrogare i soggetti coinvolti, ispezionare i luoghi ove si ritiene sia avvenuta o avvenga l'attività illecita, con anche la facoltà di estrarre copia di libri contabili e tutti i documenti e/o materiali ritenuti rilevanti ai fini dell'indagine", nonché anche compiere accertamenti sugli eventuali prodotti¹⁸⁰.

I rimedi che offre il procedimento in via amministrativa, qualora sia accertata l'attività illecita, sono: in primo luogo l'ingiunzione di cessazione dell'attività illecita; in secondo luogo il sequestro, la confisca e la distruzione dei prodotti e dei macchinari utilizzati per il compimento dell'attività illecita; in terzo

¹⁷⁶ C.D. D'ANDREA, *Marchi e proprietà intellettuale in Cina: guida alla tutela dei diritti dei marchi, disegni, brevetti e copyright*, Milano, 2018, p. 26 ss.

¹⁷⁷ H.B PIAT, *China's New State Administration for Market Regulation*, China Briefing, 11 ottobre 2018. <https://www.china-briefing.com/news/chinas-state-administration-for-market-regulator-samr/>

¹⁷⁸ A livello locale per i Marchi il 14 febbraio 2019, la National Intellectual Property Administration (CNIPA) ha annunciato che il TRAB, il TMO e il Trademark Examination Cooperation Center (TECC) sarebbero stati riorganizzati come un nuovo ufficio marchi ai sensi del CNIPA (Annuncio n. 295). Dopo la fusione, il nuovo ufficio marchi sarà responsabile di tutti i compiti precedentemente svolti da TRAB, TMO e TECC con il nome di CNIPA dal 1 aprile 2019.

[https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/6-565-8787?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true&bhcp=1](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/6-565-8787?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1)

¹⁷⁹ <http://en.ncac.gov.cn/copyright/>

¹⁸⁰ M.TIMOTEO. *La difesa di Marchi e brevetti in Cina: percorsi normativi di un sistema in transizione*, Torino, 2014, p. 49 ss.

luogo il ritiro dei prodotti dal mercato; in ultimo luogo sono previste anche sanzioni pecuniarie, calcolate in base al ricavato dell'attività illegale.

È necessario sottolineare che attraverso il procedimento amministrativo non è possibile ottenere il risarcimento dei danni subiti; in questo caso vi è la possibilità per il titolare del diritto di avviare un procedimento civile solamente per il risarcimento del danno¹⁸¹.

Potrebbe essere questa la soluzione migliore in modo tale da abbreviare le procedure e ottenere in tempi non troppo lunghi la tutela del diritto in sede amministrativa e richiedere il risarcimento del danno in sede civile in un momento successivo, anche perché il procedimento per via giudiziaria per sua natura è più lungo di quello in via amministrativa.

Per quanto riguarda i segreti commerciali, il titolare del diritto può presentare ricorso all'ufficio locale della *Administration for Market Regulation (AMR)*, il quale è autorizzato ad emettere degli ordini di interruzione della commercializzazione di prodotti fabbricati attraverso l'uso illecito di segreti commerciali. Inoltre, l'Ufficio ha il potere di infliggere sanzioni amministrative contro l'autore della pratica di concorrenza sleale; in realtà questa tipologia di rimedio è di difficile attuazione nel caso in cui il segreto commerciale abbia delle caratteristiche tecnologiche particolarmente complesse ed articolate¹⁸².

2.7.2 Gli organi giudiziari

L'altro rimedio attivabile al fine di tutelare i diritti di proprietà industriale in Cina è quello di ricorrere al sistema giudiziario cinese, a livello civile o penale.

Per quanto riguarda la tutela in sede civile è possibile in primo luogo presentare un ricorso presso Sezioni Speciali dei Tribunali istituite presso la Corte Suprema del Popolo e le Corti Intermedie.

Ai sensi dell'art. 60 della *Legge Marchi* e dell'art. 60 della *Legge Brevetti* prima di iniziare un procedimento giudiziario è sempre previsto un tentativo di conciliazione privata tra le parti ed in caso di disaccordo nell'espletamento di tale

¹⁸¹ C.D. D'ANDREA, *Marchi e proprietà intellettuale in Cina: guida alla tutela dei diritti dei marchi, disegni, brevetti e copyright*, Milano, 2018, p. 26 ss.

¹⁸² <https://www.china-iprhelpdesk.eu/content/helpdesk-guides>

procedura ovvero esito negativo della conciliazione si può procedere al ricorso (tra l'altro è rimessa alle parti la scelta, se in via giudiziale o in via amministrativa).

Il ricorso effettuato dal soggetto interessato deve essere ovviamente corredato da prove a sostegno dello stesso¹⁸³.

La Corte si preoccupa di fissare la data dell'udienza preliminare dove le parti presentano, esaminano e discutono le prove (la Corte è comunque autorizzata ad effettuare delle ispezioni per proprio conto).

Per garantire la tutela nella maniera più rapida possibile, prima della chiusura del procedimento è sempre possibile per le parti giungere ad un accordo e concludere la controversia in questione.

I provvedimenti che possono essere richiesti durante un procedimento civile sono in primo luogo i provvedimenti cautelari, tra cui inibizione e sequestro degli eventuali beni, quando ovviamente vi è un giustificato carattere di urgenza della situazione; in secondo luogo può essere richiesta l'emissione di un ordine di cessazione dell'attività illecita (per esempio un'attività di contraffazione); in terzo luogo, in caso di contraffazione, la confisca degli eventuali beni contraffatti e dei macchinari utilizzati per produrli; in ultimo luogo il risarcimento del danno¹⁸⁴.

Quest'ultimo si determina in base alle perdite subite dal titolare del diritto in questione, e i profitti generati grazie all'attività illecita e qualora il valore del risarcimento non sia determinabile, sarà il giudice a decidere di risarcire fino ad un massimo ammontare stabilito dalla legge (per ogni settore specifico vi sono dei limiti differenti). Ed inoltre, in caso di malafede del responsabile della violazione il risarcimento può essere aumentato fino ad un massimo di tre volte.

Per l'azione di contraffazione la prescrizione è solitamente di due anni.

Per quanto riguarda i segreti commerciali, la tutela è leggermente diversa, è possibile agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni e l'interruzione dell'attività turbativa, anche se nella raccolta delle prove si possono riscontrare varie difficoltà, tra cui il fatto di dimostrare di non aver acconsentito alla trattazione dei dati segreti da parte del terzo in malafede.

¹⁸³ Ad esempio questo viene stabilito all'interno dell'art 62 della Legge Brevetti.

<http://www.lehmanlaw.com/resource-centre/laws-and-regulations/intellectual-property/patent-law-of-the-peoples-republic-of-china-2001.html>

¹⁸⁴ C.D. D'ANDREA, *Marchi e proprietà intellettuale in Cina: guida alla tutela dei diritti dei marchi, disegni, brevetti e copyright*, Milano, 2018, p. 37 ss.

In ogni caso è data la facoltà al giudice, qualora attesti che vi sia stata una violazione, di ordinare all'autore della violazione di risarcire i danni al proprietario delle informazioni segrete ed inoltre di interrompere l'utilizzo di tali informazioni riservate.

Nel caso in cui si verificano casi piuttosto gravi di non rispetto dei diritti di proprietà industriale è possibile attivare la tutela a livello penale, infatti all'interno della settima sezione della *Legge Penale* cinese sono contenuti una serie di articoli che disciplinano i “reati di violazione della proprietà intellettuale”¹⁸⁵.

Le azioni che costituiscono reato sono ad esempio la produzione o la vendita consapevole di prodotti o merce contraffatta e la produzione di rappresentazioni contraffatte o non autorizzate di marchi e brevetti, e la violazione assume una dimensione penale nel caso in cui vengano superate delle soglie di profitto, stabilite dalla legge, provenienti dall'azione considerata illecita, che rendono il fatto penalmente rilevante.

L'azione penale inizia attraverso la presentazione di una denuncia presso il *Public Security Bureau (PSB)* ovvero può essere avviata anche per iniziativa della Pubblica Accusa. In questo contesto gli organismi di pubblica sicurezza hanno il potere di predisporre interrogatori e anche ispezioni.

Per quanto riguarda i rimedi offerti al soggetto leso questi sono in primo luogo la detenzione da tre a sette anni di carcere nei casi più gravi e/o sanzioni pecuniarie, ai sensi in particolare degli artt. da 213 a 217.

Ad esempio per il *Copyright* la *Legge Penale* cinese ai sensi degli artt. 217 e 218 stabilisce solitamente pene pecuniarie e solamente nei casi più gravi - si parla in questo contesto di “*huge illegal gains*”, ossia enormi guadagni illegali – prevede pene detentive fino ad un massimo di sette anni.

La tutela penale dei segreti commerciali viene attivata sulla base dell'art. 219 della *Legge Penale* cinese, la quale provvede ad elencare una serie di comportamenti che vengono considerati violazioni del segreto commerciale e provvede a stabilire sia sanzioni pecuniarie che pene detentive, solamente nei casi più gravi, con un massimo anche qui di pena detentiva da tre a sette anni¹⁸⁶.

¹⁸⁵ Al seguente sito è disponibile la Legge Penale cinese nella sua ultima versione, emendata nel 2015: http://english.court.gov.cn/2015-12/01/content_22595464_21.htm

¹⁸⁶ Art. 219 Legge Penale cinese.

La Legge prevede il requisito della consistenza delle perdite economiche avute dal soggetto leso, e di conseguenza anche la pena viene stabilita su questo parametro, inoltre è il giudice ad avere discrezionalità circa la valutazione e determinazione di tali perdite.

Infine, la norma di chiusura contenuta all'interno dell'art. 220 stabilisce che quando chiunque commetta uno qualsiasi dei reati menzionati negli articoli da 213 a 219 della Settima Sezione, debba essere multato, e le persone a capo dell'attività criminosa e le persone che sono direttamente responsabili del crimine sono punite in conformità dei rispettivi articoli.

Di conseguenza, ogni fattispecie di reato viene considerata separatamente per le diverse categorie di proprietà intellettuale, anche se appare chiaro dall'analisi degli articoli in precedenza citati che la pena detentiva non va mai oltre ai sette anni per i soggetti che commettono reati contro i diritti di proprietà intellettuale.

CAPITOLO 3

IL FENOMENO DEL TRASFERIMENTO FORZATO DI TECNOLOGIE: PROFILI DI CONTRASTO CON LA NORMATIVA OMC

SOMMARIO: 3.1 Il fenomeno del cd. trasferimento di tecnologie. – 3.2 Le controversie in materia nei confronti della Cina. – 3.2.1 Il caso Americano. – 3.2.2 Il caso Europeo. – 3.3 Successivi sviluppi alla legislazione cinese. – 3.4 L’OMC: un sistema in crisi allo stato attuale.

3.1 Il fenomeno del cd. trasferimento di tecnologie

Il trasferimento di tecnologia è il processo attraverso il quale conoscenze altamente sviluppate, elevate tecnologie, metodi di produzione, servizi, e prototipi elaborati attraverso le attività svolte dai centri di ricerca, nell’ambito di progetti di ricerca e sviluppo condotti dal mondo accademico, da governi, da enti di ricerca pubblici e privati e da imprese, sono resi accessibili ad un’ampia gamma di utenti, che possono ulteriormente sviluppare, sfruttare e commercializzare la tecnologia.¹

Logicamente, le attività che risultano connesse al trasferimento tecnologico si riferiscono alla valorizzazione economica dei risultati delle ricerche scientifiche e tecnologiche, le quali conseguentemente si ampliano attraverso la loro protezione (tramite la tutela della proprietà intellettuale, come ad esempio la brevettazione) ed il successivo trasferimento alle imprese².

Le aziende, tramite la stipula di contratti di trasferimento tecnologico, hanno l’opportunità di trasferire e/o condividere tali conoscenze, know-how e informazioni tecniche altamente qualificate al fine di promuovere l’innovazione, lo sviluppo e la crescita competitiva.

La pratica commerciale dei trasferimenti di tecnologia infatti, rientra, fra le dinamiche che intercorrono fra grandi imprese e/o gruppi di esse, in una strategia

¹ C. BATTAGLIA, R.DE DONATIS, *Trasferimenti tecnologici*, Enciclopedia della Scienza e della Tecnica, Treccani, 2008.

http://www.treccani.it/enciclopedia/trasferimenti-tecnologici_%28Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica%29/

² “Più in dettaglio, il processo di trasferimento tecnologico include: (a) l’identificazione di nuove tecnologie e della loro applicazione industriale; (b) la protezione delle nuove tecnologie attraverso il deposito di brevetti, modelli, disegni, marchi e copyright; (c) la definizione e l’implementazione di una strategia efficace di marketing; (d) il trasferimento della tecnologia tramite la cessione dei diritti di sfruttamento dei trovati ad aziende esistenti o la creazione di nuove imprese basate sulla stessa”

commerciale reciproca, finalizzata allo scambio di informazioni ed alle tecnologie essenziali allo sviluppo economico e tecnologico delle società.

Per tale motivazione, la pratica del trasferimento di tecnologie non è vietata all'interno del diritto internazionale, ma anzi, viene incentivata all'interno dell'art 7 dell'Accordo *TRIPs*, che, nel suo contenuto, la considera una misura che può favorire il benessere sociale ed economico dei Paesi.

L'articolo, di vitale importanza, precisamente stabilisce che: *“La protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbero contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica nonché al trasferimento e alla diffusione di tecnologia, a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico, nonché l'equilibrio tra diritti e obblighi”*³.

All'interno del diritto *OMC*, è evidente che i trasferimenti di tecnologie sono rimessi all'autonomia delle parti e non devono essere il presupposto per poter accedere al mercato di un determinato Paese in tutti o in specifiche macro-aree di produzione industriale.

Infatti, quando la Cina è divenuta Membro dell'*OMC* nel 2001, ha convenuto che non avrebbe esercitato pressioni sulle società straniere, affinché trasferissero la tecnologia ai loro partner cinesi⁴.

Nella realtà, tali pressioni, come sostengono le società straniere, erano considerate una pratica abituale in Cina, e potrebbero essere valutate anzi come una strategia del Governo cinese, che indirettamente sollecitava le società cinesi ad acquisire ed ottenere informazioni rilevanti e riservate su tecnologie particolarmente sviluppate da società straniere. Per giunta, tali tecnologie talvolta sono vitali ai fini dell'esistenza della società straniera e per il suo sviluppo a livello tecnologico ed economico⁵.

Poco a poco che le multinazionali dei Paesi sviluppati hanno iniziato a concentrare maggiormente le loro “catene di valore” nei mercati emergenti, come

³ Art. 7 Accordo TRIPs, Consultabile sul seguente sito:
https://www.uibm.gov.it/attachments/Accordo_trips.pdf

⁴ Si fa riferimento agli obblighi derivanti dall'Accordo *TRIPs* e anche alle norme contenute all'interno del *Working Party Report*, le quali saranno analizzate successivamente nello specifico.

⁵ B. CARBAUGH, C. WASSELL, *"Forced technology transfer and China"*, Economic Affairs, vol. 39, no. 3, 2019.

quello cinese, e si sono progressivamente dovute adeguare alle richieste delle autorità amministrative locali, le quali richiedevano alle imprese straniere la cessione di importanti informazioni tecnologiche ed innovative ai fini dell'approvazione di progetti di investimento, indebolendo in maniera rilevante l'appropriatezza e l'originalità delle loro innovazioni⁶.

La prassi cinese "obbligava", attraverso l'intervento degli uffici competenti del MOFCOM, le imprese straniere a cedere informazioni sulle tecnologie da importare, sostenendo di voler verificare una serie di requisiti di carattere amministrativo o contenutistico, necessari per poter accedere al mercato della RPC, e ciò avveniva soprattutto in determinati settori, considerati sia strategici per l'economia del Paese, sia ritenuti altamente tecnologici ed innovativi⁷.

Tale fenomeno, in considerazione del potenziale pregiudizio che poteva rappresentare nei confronti dei diritti di proprietà intellettuale degli investitori stranieri, è stato contestato e contrastato, specie in seno all'Organizzazione mondiale del Commercio come verrà meglio specificato nel prosieguo.

3.2 Le controversie in materia di trasferimento di tecnologie riguardanti la Cina e sottoposte al *Dispute Settlement Body* dell'OMC

La questione che si pone in tale materia è se esistono fenomeni nella prassi cinese che impongano il trasferimento di tecnologia in una maniera che viola le regole dell'OMC e se, in questo caso, una controversia in seno all'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC possa avere un impatto tale da mutare tale situazione.

Recentemente, sia gli Stati Uniti che l'Unione Europea hanno sollevato in tale ambito, nei confronti della Cina, forti preoccupazioni di fronte all'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC, rispettivamente nei casi che, saranno successivamente analizzati, DS542: *China - Certain Measures Concerning the*

⁶ D. PRUD'HOMME, M. VON ZEDTWITZ, *Managing "forced" technology transfer in emerging markets: The case of China*, Journal of International Management, vol. 25, no. 3, 2019.

⁷ D. PRUD'HOMME, *China's Intellectual Property Regime for Innovation Risks to Business and National Development*. Springer International Publishing, 2019.

*Protection of Intellectual Property Rights*⁸ e DS549: *China - Certain Measures on the Transfer of Technology*⁹, i quali sono entrambi incentrati sulla presunta violazione di regole *OMC* da parte di varie disposizioni dell'ordinamento legislativo cinese in materia di investimenti esteri, con particolare riguardo alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, la quale avverrebbe proprio in base alla pratica sleale dei cd. trasferimenti forzati di nuove tecnologie.

Uno degli aspetti più interessanti relativo a tali controversie è il fatto che la Cina ha conseguentemente modificato, come sarà analizzato più specificatamente nei paragrafi successivi, la propria *Legge sugli Investimenti Esteri*, vietando espressamente la pratica dei trasferimenti forzati di tecnologie, i quali sono considerati dalla comunità internazionale e dal diritto *OMC* violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

La *Legge sugli Investimenti Esteri*¹⁰ è entrata in vigore il 1° gennaio 2020, e dato che i procedimenti in seno all'organo di risoluzione delle controversie dell'*OMC* non sono particolarmente brevi, la Cina a livello formale ha già rimosso le incoerenze con il diritto *OMC* sollevate dagli Stati Uniti e dell'UE.

Le preoccupazioni sorgono dal fatto che la problematica del trasferimento tecnologico risiede nella prassi piuttosto che nella legge stessa, sarà da valutare fino a che punto la nuova Legge potrà fornire una soluzione concreta a tali pratiche¹¹.

⁸ DS542: *China - Certain Measures Concerning the Protection of Intellectual Property Rights*: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds542_e.htm

⁹DS549: *China - Certain Measures on the Transfer of Technology*: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds549_e.htm

¹⁰ Pubblicata il 15 marzo 2019, è entrata in vigore il 1° gennaio 2020. Il testo è disponibile in lingua inglese al seguente sito:

http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4872_0_7.html

¹¹ Era stata infatti enfatizzata la necessità di rivedere il sistema di protezione degli investimenti stranieri, con particolare riferimento alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Sembrerebbe che revisione della Legge sia avvenuta anche grazie alle pressioni diplomatiche degli Stati rappresentanti gli investitori esteri, specie gli Stati Uniti, che hanno fatto di tale questione, uno degli argomenti cardine della guerra commerciale.

G. PISACANE, Cina, Legge sugli investimenti stranieri (2019) – Una breve analisi, tra opportunità e rischi, *Diritto24*, Il Sole 24 Ore, 2 aprile 2019.

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2019-04-02/cina-legge-investimenti-stranieri-2019--125540.php>

3.2.1 Il caso Americano

Gli Stati Uniti hanno convenuto la Cina dinanzi al Panel di risoluzione delle controversie dell'OMC¹², nel procedimento DS542: *China - Certain Measures Concerning the Protection of Intellectual Property Rights*¹³, lamentando presunte violazioni del diritto OMC, con particolare riferimento all'Accordo *TRIPs*.

Il 23 marzo 2018, gli Stati Uniti hanno richiesto alla Cina delle consultazioni¹⁴ su alcune misure relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, concentrandosi soprattutto sulla tematica dei trasferimenti forzati di tecnologie.

In particolare, all'interno della richiesta di dette consultazioni, è stata sostenuta l'incompatibilità della legge e della prassi cinese con il diritto *OMC*. Gli Stati Uniti, più precisamente, hanno affermato che la *RPC* adotterebbe pratiche sleali di trasferimenti forzati di nuove tecnologie, ritenute incompatibili con gli articoli 3, 28.1 (a) e (b), e 28.2 dell'Accordo *TRIPs*¹⁵.

Gli USA, all'interno del caso, si erano preoccupati di denunciare la pratica fortemente diffusa del trasferimento forzato di nuove tecnologie effettuata ai danni delle aziende americane che operavano in Cina attraverso l'istituzione di *Joint Ventures* con partners locali¹⁶.

¹² Il Sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC si caratterizza per il fatto di essere obbligatorio ed esclusivo. Viene comunque ancora garantita la possibilità di una soluzione diplomatica fra gli Stati Membri, che anzi deve essere necessariamente esperita in via prioritaria. Dopo la fase diplomatica delle consultazioni, qualora non si giunga ad un accordo entro 60 giorni dalla richiesta di consultazioni, allora la parte che lamenta la violazione può richiedere l'istituzione di un *Panel*.

Inoltre, il sistema ha carattere intergovernativo, in quanto è riservato ai soli Membri, mentre gli operatori economici non hanno la possibilità di accedervi.

M.R. MAURO. *Diritto internazionale dell'economia. Teoria e prassi delle relazioni economiche internazionali*: Napoli, 2019, p. 173 ss.

¹³ DS542: *China - Certain Measures Concerning the Protection of Intellectual Property Rights*: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds542_e.htm

¹⁴ Tutti i documenti concernenti il contenzioso si trovano all'interno del sito ufficiale dell'OMC.

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds542_e.htm

¹⁵ La traduzione in italiano è consultabile al seguente sito:

https://www.uibm.gov.it/attachments/Accordo_trips.pdf

¹⁶ L'apertura del procedimento però, era comunque stata preceduta dall'inizio nel 2017 della cd. guerra commerciale USA-Cina, la quale era iniziata tramite l'avvio delle indagini dell'Ufficio del *USTR* Lighthizer, che avrebbe poi portato all'applicazione di una serie di dazi su determinati prodotti cinesi e conseguentemente nel gennaio 2018 erano state imposte tariffe anche sull'import di lavatrici e pannelli solari cinesi e sudcoreani.

G. DI DONFRANCESCO, Gli Usa congelano la causa alla WTO contro la Cina su proprietà intellettuale, 15 giugno 2019, il Sole 24 Ore.

Precedentemente all'attivazione del procedimento, gli Stati Uniti, nell'ambito dell'indagine della Sezione 301 del Rappresentante al commercio americano (*USTR*), hanno emesso due Rapporti dettagliati che illustravano come la Cina avesse perseguito pratiche irragionevoli e discriminatorie, che danneggiavano i diritti di proprietà intellettuale degli investitori americani.

Il primo *Rapporto (Findings of the Investigation into China's Acts, Politics and Practices Related to Technology Transfer, Intellectual Property, and Innovation Under Section 301 Of the Trade Act Of 1974)*¹⁷ venne presentato il 22 marzo 2018, ed il secondo (*Update Concerning China's Acts, Policies and Practices Related to Technology Transfer, Intellectual Property, And Innovation*)¹⁸ venne pubblicato il 20 novembre dello stesso anno.

Tali Rapporti hanno portato alla luce le perplessità, poi emerse anche nella richiesta di consultazioni innalzata di fronte all'organo di risoluzione delle controversie dell'*OMC*. Il Rapporto del marzo 2018 aveva sollevato preoccupazioni anche in riferimento ai piani industriali proposti dal Governo cinese, come il “*Made in China 2025*”¹⁹, in quanto nel loro contenuto particolarmente dettagliato emergeva l'adozione di una politica restrittiva nei confronti della proprietà straniera, come ad esempio la richiesta di requisiti formali ed informali che dovevano possedere le *Joint Ventures* per poter operare nel

<https://www.ilsole24ore.com/art/gli-usa-congelano-causa-wto-contro-cina-proprietà-intellettuale-ACM2ZXR>

¹⁷ *Findings of the Investigation into China's Acts, Politics and Practices Related to Technology Transfer, Intellectual Property, and Innovation Under Section 301 Of the Trade Act Of 1974*, USTR Report, 22 marzo 2018.

https://ustr.gov/sites/default/files/Section_301_FINAL.PDF

¹⁸ *Update Concerning China's Acts, Policies and Practices Related to Technology Transfer, Intellectual Property, And Innovation*, USTR Report, 20 novembre 2018.

https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/301_Report_Update.pdf

¹⁹ Il Consiglio di Stato cinese, nel mese di maggio 2015, ha rilasciato un piano decennale: “*Made in China 2025*” promosso dal Ministero dell'industria e dell'Information Technology (MIIT), rivolto a 10 settori produttivi strategici avanzati, tra cui tecnologia dell'informazione avanzata, macchine automatizzate e robotica, aviazione e attrezzature per voli spaziali, apparecchiature per ingegneria marittima e navi ad alta tecnologia, attrezzature avanzate per il trasporto ferroviario, veicoli a nuova energia (NEV), apparecchiature elettriche, macchina agricole, nuovi materiali, biofarmaci e prodotti avanzati per dispositivi medici.

Analisi effettuata dalla Camera di Commercio Europea in Cina, *China manufacturing 2025, Putting Industrial Policy Ahead of Market Forces*, 2017.

mercato, con il presunto scopo di poter richiedere ed esercitare pressioni in merito al trasferimento di tecnologie da società statunitensi ad entità cinesi²⁰.

Inoltre, il Rapporto ha analizzato il modo in cui il governo cinese dirige e facilita ingiustamente l'investimento sistematico e l'acquisizione di società e beni statunitensi, da parte di entità cinesi per ottenere tecnologie e proprietà intellettuale all'avanguardia e generare trasferimenti di tecnologia su larga scala nelle attività produttive considerate fondamentali dai piani industriali statali²¹.

Nel secondo Rapporto, pubblicato il 20 novembre 2018, il Rappresentante al Commercio americano (USTR) ha analizzato se in conseguenza del primo Rapporto fosse conseguentemente cambiato il comportamento del Governo cinese rilevando che, sostanzialmente, il Paese non aveva modificato le pratiche di distorsione del mercato considerate ingiuste ed irragionevoli, oggetto della prima analisi²².

Nell'ambito del procedimento avanzato di fronte all'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC, le preoccupazioni mostrate dagli Stati Uniti non sono state un fenomeno isolato, tanto che già il 3 aprile 2018 il Giappone ha richiesto di partecipare a tali consultazioni e nei giorni immediatamente successivi anche altri Stati hanno seguito la posizione assunta dagli USA, tra cui, di rilevante importanza l'Unione Europea²³, seguita poi dall'Ucraina, dall'Arabia Saudita e da Taiwan.

²⁰ Analisi effettuata dal United States Trade Representative (USTR) nel *2018 Report to Congress on China's WTO Compliance*, febbraio 2019.

²¹ *Findings of the Investigation into China's Acts, Politics and Practices Related to Technology Transfer, Intellectual Property, and Innovation Under Section 301 Of the Trade Act Of 1974*, USTR Report, 22 marzo 2018, op. cit.

[https://ustr.gov/sites/default/files/Section 301 FINAL.PDF](https://ustr.gov/sites/default/files/Section%20301%20FINAL.PDF)

²² *Update Concerning China's Acts, Policies and Practices Related to Technology Transfer, Intellectual Property, And Innovation*, USTR Report, 20 novembre 2018.

[https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/301 Report Update.pdf](https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/301%20Report%20Update.pdf)

²³ A tal proposito, nella richiesta di partecipazione l'Unione Europea ha affermato che: "Secondo dati recenti, le esportazioni dell'UE di prodotti e conoscenze ad alta tecnologia e servizi ad alta intensità per i quali la protezione dei diritti di proprietà intellettuale è di fondamentale importanza, è stimato un valore di 680 miliardi di EUR all'anno. Le esportazioni dell'UE di alta tecnologia in Cina valgono 30 miliardi di EUR all'anno. Allo stesso tempo, l'UE è un grande investitore in Cina con un valore aggregato degli investimenti diretti annui di 180 miliardi di euro" Proprio per questo la violazione dei diritti di proprietà intellettuale attraverso la pratica dei trasferimenti forzati di tecnologie ha un impatto particolarmente gravoso all'interno dell'economia dell'Unione.

[https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=\(%40Symbol=+wt%2fds542%2f*\)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%40Symbol=+wt%2fds542%2f*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true)

A seguito di tali avvenimenti, la Cina ha informato l'organo di risoluzione delle controversie (*Dispute Settlement Body – DSB*) di aver accettato le richieste dell'Unione Europea e del Giappone²⁴.

Il 18 ottobre 2018 gli Stati Uniti hanno poi richiesto l'istituzione di un *Panel*, e durante la riunione del 29 ottobre 2018 il *Dispute Settlement Body* ha rinviato l'istituzione di tale Panel, il quale è stato poi creato il 21 novembre, e gli Stati menzionati nella nota in precedenza si sono riservati loro i diritti di terze parti.

La composizione del Panel è avvenuta il 16 gennaio 2019, sulla base della richiesta degli USA al direttore generale del 12 dicembre 2018.

Gli Stati Uniti hanno successivamente richiesto la sospensione del procedimento al Panel, a causa di avvenimenti che saranno esplicitati successivamente, a cui ovviamente la Cina ha acconsentito e dopo varie richieste di proroga di tale sospensione attualmente il Panel ha informato il *Dispute Settlement Body* di aver accettato l'ultima richiesta di sospensione da parte degli Stati Uniti (avvenuta il 5 maggio 2020) ed attualmente i lavori di tale Panel sono sospesi fino al 31° maggio 2020.

Si ricorda, che ai sensi dell'articolo 12.12 del *Dispute Settlement Understanding*²⁵ (Intesa sull'organo di risoluzione delle controversie), l'autorità del Panel decade dopo 12 mesi dalla sospensione del suo lavoro, conseguentemente qualora sia nuovamente rinnovata e accettata una richiesta di sospensione, l'autorità del Panel dovrebbe comunque decadere il 12 giugno 2020.

Gli Stati Uniti non hanno mai dichiarato le motivazioni per le quali è stata richiesta la sospensione del caso, ma attraverso un'analisi più approfondita dei rapporti bilaterali tra i due Paesi è possibile ricondurre tale decisione a due principali avvenimenti, i quali saranno analizzati nei paragrafi successivi.

All'interno della richiesta delle consultazioni del 23 marzo 2018, gli Stati Uniti hanno affermato che: *“La Cina nega ai detentori di brevetti stranieri la possibilità di far valere i propri diritti di brevetto nei confronti di un cinese parte della joint venture al termine di un contratto di trasferimento tecnologico. La Cina*

²⁴ All'origine del procedimento le terze parti a sostegno degli Stati Uniti sono: Australia, Brasile, Canada, Egitto, Unione Europea, India, Giappone, Kazakistan, Repubblica della Corea, Nuova Zelanda, Norvegia, Russia, Singapore, Svizzera, Taipei cinese, Turchia e Ucraina.

²⁵ Il *Dispute Settlement Understanding* è contenuto all'interno dell'Allegato 2 dell'Accordo istitutivo dell'OMC http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dsu_e.htm - fnt12

inoltre impone condizioni contrattuali sfavorevoli che discriminano e sono meno favorevoli per l'importazione di tecnologia straniera. Pertanto, la Cina priva la possibilità ai detentori di diritti di proprietà intellettuale stranieri di proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale in Cina e negoziare liberamente termini basati sul mercato in licenze e altri contratti relativi alla tecnologia”²⁶.

Sulla base di questa affermazione, i rappresentanti della delegazione americana hanno indicato le misure legislative cinesi,²⁷ nelle quali sono contenute le ipotizzate violazioni sopra descritte e con quali disposizioni internazionali si trovano in contrasto.

Nello specifico, il *Regolamento della RPC sull'Amministrazione dell'Import ed Export delle Tecnologie – Regolamento TIER (Regulations of the People's Republic of China on the Administration of the Import and Export of Technologies)*²⁸, considerato separatamente o con gli altri strumenti normativi menzionati all'interno della richiesta di consultazioni, sembrerebbe essere in contrasto con l'art. 3 dell'Accordo *TRIPs* - il quale dispone del trattamento nazionale, che richiede agli Stati Membri di accordare ai cittadini degli altri Stati Membri un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri cittadini²⁹ – da solo o anche in connessione con l'Art. 28 comma 2 dello stesso Accordo.

²⁶I documenti del caso sono disponibili sul sito dell'OMC: [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=\(%40Symbol=+wt%2fds542%2f*\)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%40Symbol=+wt%2fds542%2f*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true)

²⁷ Gli strumenti legali indicati dalla delegazione americana all'interno della richiesta di consultazioni sono: la *Legge sul commercio estero* del 2010, i *Regolamenti sull'Amministrazione dell'Import ed Export delle Tecnologie* del 2011, la *Legge sulle Equity Joint Ventures cinesi e straniere* del 2016, i *Regolamenti per l'Implementazione della Legge sulle Equity Joint Ventures cinesi e straniere* ed infine la *Legge contrattuale cinese* del 1999.

²⁸ Nella sua versione del 2011. Disponibile in lingua inglese al presente sito: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn125en.pdf>

²⁹ Il quale specifica che: “1. Ciascun Membro accorda ai cittadini degli altri Membri un trattamento non meno favorevole di quello da esso accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprietà intellettuale, fatte salve le deroghe già previste, rispettivamente, nella Convenzione di Parigi (1967), nella Convenzione di Berna (1971), nella Convenzione di Roma o nel Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori. Per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione, l'obbligo in questione si applica soltanto in relazione ai diritti contemplati dal presente Accordo. I Membri che facciano uso delle facoltà di cui all'art. 6 della Convenzione di Berna (1971) o all'art. 16, paragrafo 1, lettera b) della Convenzione di Roma ne informano conformemente a dette disposizioni il consiglio TRIPs.

2. I Membri possono avvalersi delle deroghe di cui al paragrafo 1 in relazione a procedure giudiziarie e amministrative, ivi comprese l'elezione del domicilio o la nomina di un rappresentante nell'ambito di un Membro, soltanto se tali deroghe sono necessarie per garantire il rispetto di leggi e regolamenti non

Effettivamente, gli USA sostengono che l'art. 24 del *Regolamento TIER* cinese sopra citato accordi un trattamento meno favorevole ai soggetti stranieri titolari di diritti di proprietà intellettuale rispetto alle controparti cinesi, in quanto stabilisce, che i soggetti che hanno trasferito tecnologie ad una controparte cinese in base ad un contratto di trasferimento, saranno responsabili per la violazione dei diritti e degli interessi dei terzi derivanti dall'utilizzo della tecnologia trasferita.

Così come l'art. 27 prevede che eventuali migliorie apportate alla tecnologia importata appartengano alla parte che effettua il miglioramento.

Ancora conseguentemente con quanto sancito all'interno dell'art. 27, l'art. 29, n. 3, vieta che un contratto di licenza di tecnologia importata possa impedire alla controparte cinese di migliorare la tecnologia trasferita o limitare l'utilizzo della tecnologia così migliorata.

La rappresentanza degli USA, a sostegno delle proprie tesi, ha inoltre stabilito, sempre all'interno della richiesta di consultazioni, che il Regolamento di cui sopra è in aperto contrasto anche con il primo comma lettera (a) e (b) dell'art. 28 dell'Accordo *TRIPs*, oltre che con gli altri articoli espliciti sopra.

In particolare, l'art. 43 del Regolamento di attuazione della legge della Repubblica popolare cinese sulle *joint venture* cinese-straniere - *Regolamento JV* (Regulations for the Implementation of the Law of the People's Republic of China on Chinese-Foreign Equity Joint Ventures) continua a prevedere un trattamento meno favorevole dello straniero rispetto ai soggetti cinesi, violando l'art 3 dell'Accordo *TRIPs*; infatti al quarto comma viene stabilito che una parte di una *Joint Venture* cinese ha il diritto di continuare ad utilizzare la tecnologia, ottenuta attraverso un contratto di trasferimento di tecnologia, anche dopo la scadenza di tale contratto.

Conseguentemente tale articolo appare fortemente in antitesi con l'Accordo *TRIPs* e il livello di tutela che dovrebbe essere garantito ai soggetti stranieri; infatti l'art. 28 comma 1 lett. (a) e (b) sancisce che: “1. *Il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di produrre, utilizzare, mettere in commercio, vendere*

incompatibili con le disposizioni del presente Accordo e se le procedure in questione non sono applicate in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio.

o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di usare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini almeno il prodotto direttamente ottenuto con il processo in questione”³⁰.

Ciò in quanto dopo la scadenza del contratto, secondo quanto stabilito dall’articolo di cui sopra, il titolare del diritto in oggetto dovrebbe dare il proprio consenso, affinché possa essere utilizzata la tecnologia trasferita all’interno del contratto di trasferimento, al fine di evitare lo sfruttamento di invenzioni altrui, con ulteriore ingiusto arricchimento a danno altrui. Conseguentemente l’articolo 43 del *Regolamento JV* cinese nega ai detentori di brevetti stranieri i loro diritti esclusivi.

Queste sono state le argomentazioni degli Stati Uniti alla richiesta delle consultazioni con la Cina per risolvere la controversia ed al fine di tutelare i soggetti stranieri dalle violazioni di tutela della proprietà intellettuale commessi soprattutto dalle imprese cinesi in tema di trasferimenti forzati di tecnologie³¹.

Le consultazioni tra Stati Uniti e Cina avvenute il 18 luglio 2018 non hanno portato ad una soluzione concreta; infatti la Cina ha continuato a negare ai titolari di brevetti stranieri la possibilità di far valere i propri diritti di brevetto contro la parte cinese di una *Joint Venture* al termine del contratto di trasferimento di tecnologia.

Tra l’altro, la *RPC* impone l’apposizione obbligatoria di condizioni che discriminano e sono meno favorevoli per l’importazione di tecnologie straniere.

Pertanto il Paese priverebbe i titolari di diritti di proprietà intellettuale straniera della capacità di proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale in Cina, nonché anche l’effettiva possibilità di negoziare liberamente i termini delle licenze e i contenuti dei contratti relativi al trasferimento di tecnologie³².

³⁰ Art. 28(1), lett. A e B, Accordo *TRIPs*. https://www.uibm.gov.it/attachments/Accordo_trips.pdf

³¹ Non essendo infatti la pratica vietata in Cina, le imprese locali non si “trattengono” dallo sfruttare in loro favore le nuove tecnologie portate da soggetti stranieri grazie alla costituzione di *Joint Ventures* e alla conclusione di contratti di trasferimento delle tecnologie.

³² *China – Certain measures concerning the protection of intellectual property rights*, Richiesta di stabilimento del panel da parte degli Usa, documento n. 18-6653. [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=\(%40Symbol=+wt%2fds542%2f*\)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%40Symbol=+wt%2fds542%2f*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true)

Alla base della successiva richiesta da parte della delegazione statunitense di costituzione di un *Panel*, vi sono le stesse motivazioni poste all'interno della richiesta di consultazioni sopra analizzate.

All'interno della richiesta di costituzione del *Panel* viene ulteriormente specificato che la Cina, misura in cui afferma che ai titolari di diritti di proprietà intellettuale ne Paese, come i titolari di diritti di proprietà intellettuale straniera, è vietato limitare, attraverso un contratto di licenza tecnologica, una parte cinese dal miglioramento della tecnologia o dall'uso della tecnologia migliorata, nega ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale il godimento dei loro diritti esclusivi, attraverso l'applicazione degli artt. 329 e 354 della *Legge Contrattuale della RPC*³³ - operante separatamente o con altri strumenti giuridici – la quale si trova in contrasto sempre con l'art. 28 comma 1 lett. (a) e (b) dell'Accordo *TRIPs*.

Come già menzionato, il 16 gennaio 2019 il Direttore Generale dell'*OMC* ha provveduto alla costituzione del Panel al fine di risolvere la controversia presentata dagli Stati Uniti³⁴.

Come già affermato in precedenza il Governo statunitense ha richiesto la sospensione del giudizio, non spiegando in via diretta i motivi della sua decisione, anche se possono essere in realtà riconducibili anche alle misure legislative prese dal Governo cinese, le quali saranno meglio analizzate nei paragrafi successivi.

3.2.2 Il caso Europeo

In merito alle medesime problematiche sollecitate dagli Stati Uniti, si è attivata successivamente l'Unione Europea, la quale si è rivolta all'Organizzazione Mondiale del Commercio per contestare la prassi sistematica che costringe o induce le imprese europee a cedere tecnologia e *know-how* sensibili attraverso la

³³ La Legge contrattuale cinese è stata pubblicata il 15 marzo 1999 ed è entrata in vigore il 1 ottobre 1999.

http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_2741_0_7.html

³⁴ *China – Certain measures concerning the protection of intellectual property rights*, Richiesta di stabilimento del panel da parte degli Usa, documento n. 19-0274.

Il Panel è composto da tre membri, di cui uno è il presidente, Mr. Mateo Diego- Fernandez, e gli altri membri sono Ms. Esmè Du Plessis e Mr. Maximiliano Santa Cruz.

[https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=\(%40Symbol=+wt%2fds542%2f*\)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%40Symbol=+wt%2fds542%2f*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true)

costituzione di *Joint Venture* con partner cinesi come presupposto per poter effettuare investimenti in Cina, ad esempio in cambio di necessarie autorizzazioni amministrative rilasciate dalle autorità cinesi solo a soggetti nazionali.

La Camera di Commercio Europea in Cina ha evidenziato le continue preoccupazioni per i trasferimenti di tecnologia forzata, con il 20% degli intervistati che dichiara di essere costretto a trasferire il know-how per mantenere l'accesso al mercato. Sono i settori ad alto livello tecnologico e high-tech come i prodotti chimici e petroliferi, i dispositivi medici, i prodotti farmaceutici e le automobili a soffrire di più³⁵.

Bruxelles in tale contesto aveva dichiarato che l'export UE di prodotto e servizi hi-tech, "per i quali la tutela della proprietà intellettuale è fondamentale", vale circa 680 miliardi di euro l'anno, 30 dei quali sono destinati alla Cina³⁶.

La Camera di Commercio europea in Cina ha continuamente sottolineato la gravità della questione dei trasferimenti di tecnologia considerati come un problema grave e di lunga durata affrontato dalle imprese europee operanti nel Paese, sia di fronte alle autorità cinesi che europee. È uno dei tanti esempi di disparità di trattamento che le società non domestiche subiscono nel mercato cinese. Nel sondaggio sulla Fiducia delle Imprese (*Business confidence survey 2018*) della Camera europea, il 19% degli intervistati afferma di sentirsi in dovere di trasferire la tecnologia per mantenere l'accesso al mercato. Ciò è avvenuto per oltre il 30% in alcuni settori sensibili³⁷.

³⁵ Tra gennaio e febbraio 2018 la Camera di commercio europea in Cina ha intervistato per l'annuale *Business confidence survey* un campione di 585 aziende che continuano a segnalare e denunciare le restrizioni all'accesso al mercato e gli ostacoli normativi.

R. FATIGUSO, *Cresce la sfiducia tra le aziende europee in Cina in allarme per i contraccolpi della guerra dei dazi*, 20 maggio 2018, il Sole 24 Ore.

<https://www.ilsole24ore.com/art/cresce-sfiducia-le-aziende-europee-cina-allarme-i-contraccolpi-guerra-dazi-ACjg82E>

³⁶ G. DI DONFRANCESCO, *Gli Usa congelano la causa alla WTO contro la Cina su proprietà intellettuale*, 15 giugno 2019, il Sole 24 Ore.

<https://www.ilsole24ore.com/art/gli-usa-congelano-causa-wto-contro-cina-proprietà-intellettuale-ACM2ZXR>

³⁷ "Per molti anni, alcune aziende europee hanno visto i trasferimenti di tecnologia come il prezzo per fare affari in Cina, ma semplicemente non dovrebbe essere così", ha dichiarato Mats Harborn, presidente della Camera europea. "Questa pratica affama il mercato della concorrenza e mina i diritti fondamentali delle aziende. Speriamo che questo problema possa essere risolto rapidamente attraverso il quadro dell'OMC". *European Chamber's Statement on the EU's WTO Case on Unfair Technology Transfers Brought Against China*, Camera di Commercio Europea in Cina, 5 giugno 2018.

<https://european-chamber.com/en/press-releases/2631>

Le prescrizioni imposte dalla Cina, secondo quanto stabilito dai rappresentanti dell'Unione, limitano la libertà economica e contrattuale in ambito di investimenti effettuabili dalle imprese straniere e trasferimenti forzati di tecnologia, e di conseguenza ritengono che la legislazione cinese costituisca una violazione degli impegni giuridici assunti dalla *RPC* in ambito multilaterale, soprattutto in seno all'*OMC*.

Il 1 giugno 2018 l'Unione Europea ha chiesto di poter avviare le consultazioni con la Cina in merito ad una serie di misure imposte dal Paese riguardanti il trasferimento di tecnologie straniere all'interno della *RPC*³⁸.

Il Commissario Europeo per il commercio Cecilia Malmström aveva dichiarato infatti che: *“Non possiamo tollerare che le aziende dell'Unione Europea debbano regalare preziose tecnologie come prezzo da pagare per investire in Cina. Ciò è chiaramente contrario alle regole a cui la Cina si è impegnata quando ha aderito all'OMC. Oggi lanciamo una sfida legale più ampia e più sistematica contro questa pratica illegale, poiché riteniamo che si tratti di un grave problema che colpisce le società europee che operano in Cina. Si tratta di una questione che può e deve essere risolta nel quadro multilaterale internazionale”*³⁹.

L'Unione Europea in questo caso ritiene che le misure sembrerebbero essere inconsistenti con determinati articoli dell'Accordo *TRIPs*: ossia gli artt. 3, 28.1(a), 28.2, 33, 39.1 e 39.2, inoltre con l'articolo 10.3(a) del *GATT* 1994 e con il *Protocollo di Accesso della RPC all'OMC* (Parte I, par. 2(A)(2)).

Così come è avvenuto per il procedimento degli Stati Uniti analizzato in precedenza, anche altri Stati hanno richiesto di partecipare alle consultazioni, il primo dei quali è stato il Giappone, l'8 giugno, seguito, come prevedibile, dagli Stati Uniti il 14 giugno⁴⁰.

³⁸ DS549: *China - Certain Measures on the Transfer of Technology*: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds549_e.htm

³⁹ *EU steps up WTO action against China's forced technology transfers*, European Commission, Bruxelles, 20 dicembre 2018.

<http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1963>

⁴⁰ Il 15 giugno 2018 anche i territori doganali separati di Taiwan, Penghu, Knimen e Matsu hanno richiesto di partecipare alle consultazioni.

Tra l'altro l'Unione Europea ha poi modificato e sostituito la prima richiesta di consultazioni, in quanto ha provveduto a fornire ulteriori elementi sulle misure concernenti il trasferimento di tecnologie straniere.

Facendo così riferimento in maniera più specifica ai *Regolamenti attuativi della Legge della ROPC sulle Joint Ventures (Regolamento JV)*, alla *Legge sulle Joint Ventures cinesi e straniere (Legge JV)*⁴¹, al *Regolamento sulle Imprese di Produzione di Veicoli di Nuova Energia e l'Ammissione di Nuovi Prodotti (Regolamento NEV)*, *Previsioni sull'Amministrazione dell'esaminazione, approvazione e registrazione di Imprese estere di produzione di semi (Seed FIE Approval Provisions)*, e il *Regolamento della RPC sull'Amministrazione dell'Import ed Export delle Tecnologie (TIER)*⁴².

In particolare sostenendo che il *Regolamento JV*, unitamente e separatamente alla *Legge JV*, al paragrafo 1.2 sarebbe incompatibile con gli obblighi contenuti negli articoli 49 e 203 del *WPR sull'Accesso della Cina all'OMC* ed anche con il paragrafo 7.3 della prima Sezione del *Protocollo di Accesso della Cina all'OMC*, e altre disposizioni che saranno analizzate nel corso di questo paragrafo.⁴³

All'interno della prima richiesta di consultazioni, l'Unione Europea ha affermato, che le misure che fanno riferimento al trasferimento forzato di tecnologie straniere in Cina, influenzano negativamente la protezione dei diritti di proprietà intellettuale per le imprese straniere.

Infatti, attraverso la sua legislazione, la *RPC* impone una serie di differenti regole sull'importazione della tecnologia, inclusi i diritti di proprietà industriali, altri diritti di proprietà intellettuale e informazioni non rilasciate rispetto alle norme effettivamente applicabili nel caso di trasferimenti che avvengono tra imprese nazionali.

Le misure da analizzare infatti sembrano da un lato essere contrastanti con il principio di non discriminazione dei soggetti stranieri rispetto ai nazionali, dall'altro restringono la possibilità dei soggetti stranieri di proteggere alcuni dei

⁴¹ Disponibile al seguente sito:

http://english.www.gov.cn/archive/laws_regulations/2014/08/23/content_281474983043570.htm

⁴² Nella sua versione del 2011. Disponibile in lingua inglese al presente sito:

<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn125en.pdf>

⁴³ Così come il *Regolamento NEV*.

loro diritti di proprietà intellettuale in Cina, andando contro gli obblighi che il Paese ha assunto facendo ingresso all'interno dell'*OMC*.

La Cina impone restrizioni ai titolari stranieri dei diritti di proprietà intellettuale sulla possibilità di negoziare sulla base di condizioni contrattuali di mercato in materia di licenze e di altri contratti relativi al trasferimento di tecnologie nella *RPC*.

In questo ambito, la Cina impone delle condizioni contrattuali obbligatorie per i contratti sopra menzionati, le quali necessariamente vanno a discriminare i titolari stranieri di diritti di proprietà intellettuale. Tra l'altro, oltre ad essere discriminatorie, tali condizioni minano la capacità di proteggere le tecnologie importate all'interno del Paese, soprattutto nel caso in cui siano state costituite delle *Joint Ventures* con partner locali.

Analizzando più specificatamente la normativa cinese, l'Unione Europea sottolinea come il *Regolamento TIER*, da solo o congiunto con le altre disposizioni, sia incompatibile con l'art. 3 dell'Accordo *TRIPs* (il quale fa riferimento al trattamento nazionale), anche questo da solo o congiunto con gli artt. 28.1(a) e (b), 28.2, 39.1 e 39.2 sempre dello stesso Accordo, poiché la Cina impone misure restrittive più severe nei confronti dei soggetti stranieri, con particolare riferimento al diritto di negoziazione e alla libera scelta dei termini contrattuali in materia di licenze e contratti di importazione di tecnologie.

Nel *Regolamento TIER*, negli articoli da 18 a 21, emerge che i soggetti stranieri che trasferiscono tecnologie sono soggetti a particolari e stringenti oneri amministrativi, posto che tutti i contratti di importazione di tecnologia devono essere notificati e registrati presso le autorità cinesi. Tra l'altro tali formalità sono richieste anche nel caso in cui il contatto venga successivamente modificato o eventualmente risolto.

Come già analizzato per il caso sollevato dagli Stati Uniti, anche l'Unione Europea ha evidenziato violazioni identiche in materia, in riferimento al *Regolamento TIER*.

L'art. 24 del *TIER* prevede infatti che i fornitori della tecnologia importata siano responsabili per le violazioni derivanti dall'uso della tecnologia trasferita, ed

inoltre ai sensi dell'art. 27, eventuali miglioramenti apportati alla tecnologia importata, appartengono alla parte che ha effettuato il miglioramento.

Particolarmente pregiudizievole risulta essere l'art. 29 del *Regolamento* che limita i termini dei contratti, inserendo il divieto di apporre una serie di clausole nei contratti di trasferimento di tecnologie; il paragrafo 3 infatti prevede che un contratto di questo genere non possa contenere clausole che limitino la facoltà del cessionario di migliorare la tecnologia munita dalla parte fornitrice o clausole che limitino la facoltà del cessionario di utilizzare la tecnologia migliorata.

Rilevante, è ovviamente il fatto che i titolari di diritti di proprietà intellettuale nazionali non siano soggetti a tali restrizioni nel contesto delle transazioni tecnologiche nazionali. Proprio per tale motivo la Cina non rispetterebbe l'art. 3 dell'Accordo *TRIPs*, accordando un trattamento meno favorevole ai soggetti stranieri rispetto ai nazionali.

Inoltre la normativa risulterebbe essere in contrasto anche con gli artt. 28.1 (a) e (b), e 28.2 dell'Accordo *TRIPs*, in quanto limita la possibilità ai soggetti stranieri titolari dei diritti di proprietà intellettuale di cedere e trasferire per successione i brevetti e di concludere contratti di licenza.

Infine si ravvisa il contrasto con gli artt. 39.1 e 39.2 dell'Accordo *TRIPs*, in quanto le restrizioni poste in essere dalla Cina non garantirebbero una protezione efficace ai soggetti stranieri detentori di segreti commerciali⁴⁴.

Anche il Regolamento sulle *Joint Ventures* cinese sembrerebbe essere incompatibile con gli articoli sopra menzionati dell'Accordo *TRIPs* (artt. 3, 28.1 lett. (a) e (b), 39.1 e 39.3) ed anche del non ancora menzionato art. 33 dello stesso Accordo, il quale fa riferimento alla durata di protezione del brevetto, che non deve essere inferiore a 20 anni decorrenti dalla data di deposito dello stesso.

⁴⁴ Infatti ai sensi dell'art 39 dell'Accordo *TRIPs* gli Stati Membri devono assicurare un'efficace protezione contro la concorrenza sleale ai sensi dell'art. 10-bis della Convenzione di Parigi (1967), inoltre assicurare la protezione delle informazioni segrete e quella dei dati forniti alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici. E ai sensi del secondo comma le persone fisiche e giuridiche hanno la facoltà di vietare che, salvo proprio consenso, le informazioni sottoposte al loro legittimo controllo siano rivelate a terzi oppure acquisite o utilizzate da parte di terzi in un modo contrario a leali pratiche commerciali nella misura in cui tali informazioni abbiano tutte le caratteristiche per essere considerate tali, così come indicato nei commi successivi dello stesso articolo.

All'interno dell'art. 43 del *Regolamento JV* è previsto un esame generale e un'approvazione dei requisiti per tutti gli accordi di trasferimento di tecnologie stipulati da una Joint Venture.

Inoltre, al punto 3 del secondo comma viene previsto che la durata di un accordo di trasferimento di tecnologia non è superiore generalmente a 10 anni, apparentemente in contrasto con il succitato art. 33 dell'Accordo *TRIPs*.

Inoltre particolarmente pregiudizievole per i diritti del soggetto straniero detentore dei diritti di proprietà intellettuale risulterebbe il punto 4 del secondo comma dell'art. 43 del *Regolamento JV*, il quale prevede che la parte importatrice di tecnologia si riserva il diritto di utilizzare la tecnologia trasferita continuamente, dopo la scadenza dell'accordo di trasferimento.

Conseguentemente i partner cinesi ne risulterebbero privilegiati in quanto dopo la scadenza del contratto di trasferimento avrebbero la possibilità di appropriarsi della tecnologia importata dal soggetto straniero, a suo evidente danno.

Per giunta, la Cina sembrerebbe applicare ed amministrare le sue leggi, i regolamenti, e le altre misure che disciplinano il trasferimento di tecnologie in Cina in modo tale da indurre il trasferimento delle stesse all'interno del Paese, per trarne vantaggio.

Tale impostazione risulta essere manifestamente in contrasto con gli obblighi assunti dal Paese contenuti nell'art. X.3(a) del *GATT* e con il paragrafo 2 (A) 2 del *Protocollo di adesione della RPC all'OMC*, in quanto non costituisce un'imparziale e ragionevole applicazione uniforme delle leggi, regolamenti e altre misure.

L'Unione Europea nella richiesta di consultazioni ha infine affermato che le misure prese dal Governo cinese sembrerebbero influenzare negativamente le esportazioni di tecnologia all'interno del Paese, in relazione di diritti di proprietà intellettuale.

In aggiunta, tali disposizioni parrebbero annullare o comunque compromettere i benefici provenienti all'Unione Europea ed ai suoi Stati Membri, ai sensi dei più volte citati accordi internazionali.

Proprio per tali motivi l'Unione Europea ha sollevato tali problematiche all'interno della richiesta di consultazioni, e in aggiunta si è riservata di sollevare ulteriori pretese durante le consultazioni.

Sulla base di questi presupposti, l'8 gennaio 2019 i delegati dell'Unione Europea hanno provveduto a revisionare la richiesta di consultazioni proposta in precedenza, il 1 giugno 2018.

All'interno della nuova richiesta, vengono rimarcati i concetti su cui si focalizzava la richiesta precedente, rilevando la discriminazione presente nel Paese dovuta alla costituzione delle *Joint Ventures* con partner cinesi ed al fatto che vengono imposte condizioni meno favorevoli di quelle applicabili al trasferimento di tecnologie tra aziende cinesi ed inoltre aggiunte altre specificazioni.

L'analisi effettuata dall'Unione Europea evidenzia come la Cina limiti l'accesso e le operazioni degli investimenti esteri nel suo territorio, attraverso una politica che sottopone gli investimenti ad una serie di requisiti di prestazione, con particolare riferimento alla materia dei trasferimenti di tecnologia ed alla ricerca ed allo sviluppo effettuati nella *RPC*.

La richiesta dell'Unione Europea muove una critica anche verso il sistema di regolazione degli investimenti, facendo leva sul sistema dei cataloghi - analizzati all'interno del primo capitolo – secondo i quali la legislazione cinese impone agli investitori stranieri di costituire società con partner cinesi, imponendo limiti alla sottoscrizione delle quote societarie.

Tra l'altro le *Joint Ventures* per potersi costituire nel territorio cinese necessitano di autorizzazioni amministrative da parte delle autorità locali, come certificazioni, licenze, permessi o altre tipologie di approvazioni amministrative, le quali sarebbero impossibili da ottenere senza la presenza di un socio cinese, e proprio per questo le *Joint Ventures* al fine di potersi costituire necessitano di un partner cinese⁴⁵.

⁴⁵ “Molti prodotti devono essere certificati da un istituto di certificazione cinese o devono ottenere una licenza da un ministero cinese prima di poter essere immessi sul mercato cinese. Certe procedure di certificazione comportano ispezioni degli impianti di produzione nei paesi d'origine dei titolari dei diritti. In certi casi, gli ispettori cinesi possono provenire da imprese concorrenti e possono porre quesiti tecnici non strettamente necessari per la certificazione”.
https://www.china-iprhelpdesk.eu/sites/all/docs/publications/IT_Technology_Transfer_Nov_2008.pdf

Proprio per tali motivi, il sistema legislativo cinese in materia condiziona negativamente il diritto di investire in Cina per gli operatori stranieri, ledendo la possibilità di accesso al mercato, anche a causa dei requisiti di *performance*, tra cui proprio quelli relativi al trasferimento di tecnologie, ovviamente in contrasto con gli obblighi *OMC*.

Gli strumenti legali cinesi a cui si fa riferimento nella nuova richiesta sono specificatamente elencati al suo interno, si tratta non solo di leggi, ma anche regolamenti, interpretazioni e altre misure di questo genere⁴⁶.

Il *Regolamento JV* insieme con la *Legge sulle JV* risulterebbe essere inconsistente con gli impegni assunti dalla Cina ai sensi degli artt. 1.2 e 7.3 contenuti nella Prima Parte del *Protocollo di adesione della RPC all'OMC*, i quali incorporano gli impegni contenuti all'interno degli artt. 49 e 203 della *Relazione del Gruppo di Lavoro sull'adesione della RPC all'OMC*.

Ciò in quanto la Cina, nel momento in cui vengono trasferite determinate tecnologie all'interno di una *Joint Venture* con un partner cinese, condiziona il diritto dell'investitore straniero, imponendo requisiti formali ed informali, come conoscenze già acquisite o caratteristiche altamente innovative, sul tipo di tecnologia da trasferire: infatti il Paese limita od impedisce ai soggetti stranieri di decidere liberamente con il partner della *Joint Venture* la tipologia di tecnologia da trasferire. Subordinando inoltre tali requisiti all'ottenimento obbligatorio di autorizzazioni amministrative da parte delle autorità nazionali o sub-nazionali.

Infatti, l'articolo 5 della *Legge sulle JV* richiede che la tecnologia e le attrezzature fornite da un partner straniero ad una *Joint Venture* siano avanzate e adatte alle esigenze della Cina. Inoltre, lo stesso articolo impone al partner straniero di pagare un risarcimento in caso di perdite dovute alla fornitura intenzionale di tecnologie o apparecchiature obsolete.

Sempre con riferimento ai requisiti richiesti alle tecnologie, l'art. 41 del *Regolamento JV* stabilisce che la tecnologia acquisita dalla *Joint Venture* deve essere appropriata e avanzata e consentire ai prodotti della stessa di mostrare

⁴⁶ La lista degli atti è contenuta all'interno della richiesta di consultazioni dell'Unione Europea: "China - Certain Measures on The Transfer Of Technology - Request For Consultations By The European Union Revision", doc.19-0085.

[https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=\(@Symbol=wt/ds549/*\)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=wt/ds549/*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true)

cospicui risultati sociali ed economici a livello nazionale o di essere competitivi sul mercato internazionale.

Emerge sempre dal testo del *Regolamento JV*, in particolare dagli artt. 7, 11, 26 e 27, che il partner straniero deve comunicare tutti i dettagli della tecnologia trasferita all'impresa comune, i quali fanno parte delle informazioni necessarie ai fini dell'ottenimento dell'approvazione da parte delle autorità cinesi della *Joint Venture*⁴⁷.

Inoltre l'art. 4 stabilisce che le applicazioni per la richiesta di costituzione di una *Joint Venture* non sono garantite qualora il progetto includa una delle condizioni descritte nei periodi successivi, in tale contesto al punto 3 non viene garantita la costituzione della *Joint Venture* qualora il progetto “*non sia conforme allo sviluppo dell'economia nazionale cinese*”⁴⁸.

Le disposizioni sopra analizzate si trovano in aperto ed evidente contrasto con quelli che sono gli obblighi assunti dalla Cina nel momento in cui ha aderito all'Accordo *OMC*: si era infatti impegnata ad eliminare e a non applicare i requisiti di prestazione resi effettivi attraverso leggi, regolamenti o altre misure⁴⁹.

La Cina si era inoltre impegnata a garantire che i mezzi di approvazione da parte delle autorità nazionali e subnazionali dei diritti di investimento non fossero condizionati da requisiti di prestazione di alcun tipo, come contenuto locale, compensazioni, trasferimento di tecnologia, prestazioni di esportazione o condotte di ricerca e sviluppo in Cina. Infatti, proprio ai sensi del paragrafo 203 del *WPR*, la Cina aveva stabilito che l'allocazione, l'autorizzazione o i diritti di importazione e gli investimenti non sarebbero stati sottoposti a determinati requisiti di prestazione stabiliti dalle autorità nazionali o subnazionali o addirittura soggetti a condizioni secondarie riguardanti, ad esempio, il trasferimento di tecnologia.

A fronte di questa analisi, l'Unione Europea ha notato che, contrariamente a tali impegni, la *Legge JV* e il *Regolamento JV*, come evidenziato in precedenza,

⁴⁷ Infatti proprio l'art. 27 del Regolamento *JV* prevede che la tecnologia fornita dalla parte straniera sia soggetta all'esame e all'approvazione delle autorità competenti.

⁴⁸ *Regulations for the Implementation of the Law on Sino-foreign Equity Joint Ventures*, disponibile al seguente sito <http://english.mofcom.gov.cn/article/lawsdata/chineselaw/200301/20030100064563.shtml>

⁴⁹ Impegnandosi anche a non far rispettare le disposizioni dei contratti contenenti l'imposizione di tali requisiti.

impongono determinati requisiti di prestazione relativi al trasferimento di tecnologie, ed inoltre il rispetto di tali requisiti è una condizione necessaria al fine di poter ottenere le contestuali autorizzazioni da parte delle autorità cinesi.

Il paragrafo 49 del *WPR* tra l'altro prevede che: “*i termini e le condizioni di trasferimento di tecnologie, processi di produzione o altre conoscenze, in particolare nel contesto di un investimento, richiederebbero solamente un accordo tra le parti*”⁵⁰.

Tale disposizione, secondo la nuova richiesta di consultazione dell'Unione Europea, si troverebbe in contrasto con tutte quelle disposizioni cinesi succitate che si riferiscono alla necessità di determinati requisiti di prestazione relativi al trasferimento di tecnologie, non stabiliti dalle parti, limitando così la libertà contrattuale delle imprese in Cina; per giunta attraverso le suddette restrizioni, la Cina violerebbe anche il paragrafo 1.2 della Prima Parte del *Protocollo di adesione della RPC all'OMC*, il quale incorpora gli impegni elencati all'interno del paragrafo 342 del *WPR*.

Anche il Regolamento sulle Imprese di Produzione di Veicoli a Nuova Energia e per l'Ammissione di Prodotti – *Regolamento NEV (The New Energy Vehicle Production Enterprises And Product Admissions Regulations – NEV Regulation)* è stato ritenuto incompatibile con gli impegni contenuti nei paragrafi 1.2 e 7.3 della Prima Parte del Protocollo sull'adesione della *RPC all'OMC*.

Ugualmente, tale *Regolamento* incorpora delle restrizioni per gli investitori stranieri, imponendo a produttori di automobili stranieri una serie di requisiti di prestazione come condizione per potere accedere ed operare all'interno del mercato dei veicoli a nuova energia.

Concretamente, si tratta di requisiti obbligatori concernenti il possesso di strumenti, tecnologie, attrezzature, software, strutture, capacità di produzione e altre capacità specifiche.

Il Governo cinese non solo richiede il possesso e la verifica di tali requisiti specifici, ma altresì impone la detenzione di una serie di requisiti generali

⁵⁰ *Working Party Report on the Accession of China – WPR*, 1 ottobre 2001, documento ufficiale consultabile sul sito dell'OMC

[https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?FullTextHash=1&MetaCollection=WTO&SymbolList="WT/ACC/CHN/49"+OR+"WT/ACC/CHN/49*"](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?FullTextHash=1&MetaCollection=WTO&SymbolList=)

imprescindibili per l'accesso al mercato dei veicoli a nuova energia, concernenti nello specifico la localizzazione delle attività di produzione e anche le attività di ricerca e sviluppo effettuate in Cina.

Conseguentemente, attraverso tali processi di approvazione stabiliti dalla legislazione cinese e condotti dalle autorità competenti, la *RPC*, in primo luogo interferisce nei trasferimenti di tecnologie tra imprese, ed in secondo luogo condiziona gli operatori stranieri sui necessari requisiti di prestazione.

Analizzando il testo del *Regolamento NEV*, è possibile notare quali sono le principali restrizioni e limitazioni per gli investitori stranieri: infatti ai sensi del punto 1.1 del primo paragrafo dell'Allegato 1 al *Regolamento* per poter accedere all'interno del mercato dei veicoli a nuova energia è necessario creare un cd. "istituto di progetto" che si occupa della progettazione dei prodotti e dello sviluppo dei processi di fabbricazione all'interno del Paese⁵¹.

Per giunta, ai sensi del punto 1(2) del primo paragrafo dell'Allegato 1 al *Regolamento*, emerge un altro requisito, ossia il fatto che le imprese straniere che richiedono l'accesso al mercato cinese dei veicoli a nuova energia sono tenute a comprendere e padroneggiare le tecnologie pertinenti allo sviluppo e alla produzione di tali veicoli⁵².

Inoltre la *RPC* esige anche il possesso e la capacità di utilizzo di strumenti, attrezzature e macchinari specifici per la produzione dei veicoli in questione (punto 2.9 dell'Allegato 1 al *Regolamento NEV*).

Un ulteriore obbligo che le imprese straniere sono tenute a rispettare è l'istituzione di banche dati contenenti informazioni specifiche sui progetti, come dati sulle prestazioni, disegni, e tecniche di progettazione⁵³.

Tali disposizioni secondo l'Unione Europea risultano essere contrastanti con gli impegni contenuti all'interno dei paragrafi 1.2 e 7.3 della Prima Parte del

⁵¹ Ai sensi del punto 1.3 del primo paragrafo dell'Allegato 1 al Regolamento NEV, le imprese che accedono a tale mercato sono generalmente tenute a stabilire e a mantenere nel tempo sul territorio cinese i software, gli hardware specifici, manuali e tutta la documentazione di progettazione.

⁵² Il *Regolamento NEV* richiede poi ulteriori requisiti per l'accesso al mercato di veicoli che hanno una tecnologia altamente sviluppata, quali veicoli elettrici ibridi a *plug-in (PHEV)* ed altre tipologie di veicoli come le auto a celle combustibili (*FCEV*), richiedendo agli investitori di padroneggiare le tecnologie di controllo del motore e dispositivi elettromeccanici (art. 1.2, punto 5 allegato 1 del Regolamento NEV), così come

⁵³ Punto 1.4 da n. 1 a 3 dell'Allegato 1 al Regolamento NEV.

Protocollo di Adesione della RPC all'OMC, all'interno dei quali veniva richiesto al Paese di non condizionare l'approvazione da parte delle autorità cinesi del diritto di investimento sulla base di requisiti di prestazione di qualsiasi tipo (come il trasferimento di tecnologie).

Invece la *RPC* attraverso l'obbligo di presentazione di tali standard dotazionali previsti all'interno del *Regolamento NEV* condiziona l'accesso a tale mercato in Cina, tramite il trasferimento di tecnologia, di software, hardware, strumenti ed attrezzature imposto alle *Joint Ventures*, ed includendo l'istituzione di strutture di progettazione e sviluppo all'interno del Paese.

L'Unione Europea ha riscontrato le medesime violazioni da parte della legislazione cinese in una differente area di mercato: si fa riferimento alle imprese di produzione di sementi, ed in particolare alle *Previsioni sull'Amministrazione, Approvazione e Registrazione delle Imprese a Partecipazione Estera di Sementi (The Administration of The Examination, Approval And Registration Of Foreign Invested Enterprises Provisions – Seed FIE Approval Provisions)*⁵⁴.

Tali *Previsioni* - così come il *Regolamento NEV* – impongono requisiti che fanno riferimento ai trasferimenti di tecnologie, alle informazioni su materiale genetico e sulle biotecnologie all'interno del Paese.

All'interno dell'art. 4.1 di tali *Previsioni*, non viene rispettato il principio di non discriminazione di cui all'art 3 dell'Accordo *TRIPs*, in quanto vengono richiesti elevati livelli di selezione scientifica e tecnologica per la produzione agli operatori stranieri, mentre la parte cinese dell'impresa a partecipazione estera ne è esonerata, ed in ogni caso continuano ad essere in contrasto con gli obblighi contenuti nei paragrafi 1.2 e 7.3 della Prima Parte del *Protocollo di Accesso della RPC all'OMC*.

Sono state riscontrate identiche violazioni all'interno delle *Misure per la Gestione delle Licenze per la Produzione e l'Esercizio di sementi di colture (Measures for the Administration of Crop Seed Production and Operation Licenses – Seed Measures)*, le quali richiedono che la produzione di sementi e le licenze commerciali soddisfino determinate caratteristiche, specie nell'investimento della

⁵⁴ Disponibile al seguente sito: http://www.cbize.com/upload/lawregulation/lbr_administration_of_approval_and_registration_of_crop_seed_enterprise.pdf

ricerca scientifica, condizionando così l'approvazione per la concessione delle licenze necessarie per lo svolgimento di ricerca e sviluppo in Cina.

Oltre a richiedere una documentazione particolarmente dettagliata sulle attività di sviluppo delle imprese, sono prescritte agli operatori stranieri comunicazioni relative agli obiettivi di investimento specifici in ricerca e sviluppo, come determinate percentuali delle entrate dell'azienda, come condizioni affinché l'impresa possa ottenere le licenze necessarie alla produzione di sementi in Cina⁵⁵.

Infine, l'Unione Europea nella richiesta di consultazioni ritiene che la Cina applichi ed amministri le sue leggi, i regolamenti e le altre misure che disciplinano il trasferimento di tecnologia in Cina al fine di indurre le società straniere al trasferimento della propria tecnologia all'interno del Paese, il che è contrario agli obblighi assunti dalla *RPC* ai sensi dell'articolo X.3 (a) del *GATT* 1994⁵⁶ e del paragrafo 2 (A) 2 del *Protocollo di Adesione*, perché non costituisce un'applicazione e amministrazione imparziale e ragionevole delle sue leggi, regolamenti e altre misure.

Si attendono ancora ulteriori sviluppi e responsi al fine di poter arrivare ad una risoluzione della controversia, ed al momento non è ancora pervenuta dall'Unione Europa una richiesta di costituzione del Panel, pertanto il contenzioso è tuttora pendente.

3.3 Successivi sviluppi alla legislazione cinese

Come analizzato nei paragrafi precedenti, Stati Uniti ed Unione Europea hanno mosso forti preoccupazioni in merito alle strategiche misure di trasferimento di tecnologia attuate dalla Cina, tramite l'emanazione dei *Report* da parte del Rappresentante per il Commercio americano (*USTR*) e la proposizione dei due rispettivi casi di fronte all'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC.

⁵⁵ Art. 9.4 *Seed Measures*.

⁵⁶ Il testo del *GATT* 1994 (*General Agreement on Tariffs and Trade*) è disponibile al seguente sito, e l'art X.3 (a) stabilisce che Ciascuna parte contraente gestisce in modo uniforme, imparziale e ragionevole tutte le sue leggi, i regolamenti e le decisioni.
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47.pdf

L'USTR nello specifico aveva identificato quattro categorie di condotta ritenute discordanti con gli obblighi assunti dalla Cina nel momento dell'adesione all'OMC.

Tali categorie risultano essere:

- 1) l'utilizzo di una varietà di strumenti volti a richiedere o esercitare pressioni sul trasferimento di tecnologie e proprietà intellettuale a società cinesi;
- 2) la privazione della possibilità per le società statunitensi di stabilire termini basati sul mercato nei negoziati di licenza tecnologica con le società cinesi;
- 3) l'intervento sul mercato attraverso la facilitazione di acquisizione di società e prodotti statunitensi da parte di società cinesi al fine di ottenere tecnologie e proprietà intellettuale all'avanguardia;
- 4) la conduzione o il supporto del cyber-furto e delle intrusioni non autorizzate all'interno dei dati dei computer commerciali americani al fine di ottenere guadagni commerciali⁵⁷.

Inizialmente le azioni intraprese sia dagli Stati Uniti, sia dall'Unione Europea, non hanno portato ad un'inversione di rotta delle politiche commerciali adottate dalla Cina, che è rimasta inerte di fronte al sollevamento di tali problematiche; successivamente è importante riconoscere che il Governo cinese ha provveduto a modificare alcune delle misure legislative considerate dagli Stati sopra citati in contrasto con il diritto OMC.

Gli Stati Uniti, come già accennato, hanno richiesto di sospendere il caso DS542: *China - Certain Measures Concerning the Protection of Intellectual Property Rights*, ma non hanno mai dichiarato le motivazioni che hanno portato alla richiesta di congelamento della controversia di fronte all'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC, né sono stati rilasciati dettagli dalle autorità cinesi o dall'OMC stessa⁵⁸.

⁵⁷ Analisi effettuata dal United States Trade Representative (USTR) nel *2019 Report to Congress on China's WTO Compliance*, marzo 2020.

⁵⁸ "A maggio le tensioni tra Washington e Pechino hanno vissuto l'ennesima escalation e la richiesta di sospendere la causa alla WTO è arrivata mentre pende la minaccia di nuovi dazi su 300 miliardi di dollari di prodotti cinesi. E quando mancano poche settimane al G20 di Osaka (28-29 giugno), dove il presidente statunitense Donald Trump potrebbe incontrare il capo di Stato cinese Xi Jinping. Fermare la causa sulla proprietà intellettuale avviata davanti alla WTO potrebbe allora essere un segnale distensivo, in vista di un eventuale armistizio, ma l'erraticità degli orientamenti dell'Amministrazione Trump lascia aperto ogni scenario". G. DI DONFRANCESCO, Gli Usa congelano la causa alla WTO contro la Cina su proprietà intellettuale, 15 giugno 2019, il Sole 24 Ore.

Anche se le tempistiche sono significative, nel momento in cui le tensioni tra i due Stati erano particolarmente alte, il procedimento è stato sospeso.

Le motivazioni di tale richiesta di sospensione potrebbero essere ricercate da un lato nella conclusione nel gennaio 2020 dell'*Accordo commerciale* tra Stati Uniti e Cina (*Economic and Trade Agreement Between the Government of the United States of America and the Government of the People's Republic of China*)⁵⁹ – e quindi da ciò si deduce *ex post* che stessere intercorrendo delle trattative tra i vertici dei due Paesi – e dall'altro anche nell'intervento successivo della Cina sulla propria legislazione in materia.

L'*Accordo commerciale* è stato considerato un grande passo di distensione tra le due potenze, anche se non si può parlare ad oggi della fine della guerra commerciale, ma più propriamente di una tregua; *“l'aspetto più inquietante dell'intesa tra Usa e Cina, per il sistema multilaterale, è che la contropartita cinese al blocco americano di ulteriori dazi non è stata una riduzione dei dazi passati, ma alcune concessioni privilegiate in ambito commerciale, così contraddicendo di nuovo la logica multilaterale, in favore della creazione progressiva di un tessuto di relazioni privilegiate tra gli Stati Uniti ed i suoi partner”*⁶⁰.

Infatti, grazie anche all'*Accordo commerciale* bilaterale tra la Cina e gli Stati Uniti, per la prima volta il Paese ha accettato di porre fine alla sua pratica di forzare o comunque di esercitare pressioni sulle società straniere al fine di trasferire la loro tecnologia alle società cinesi come condizione al fine di poter ottenere l'accesso al mercato, ottenere le autorizzazioni amministrative o ricevere incentivi dal governo cinese.

Inoltre la *RPC* si è impegnata a fornire trasparenza ed equità e a garantire un giusto processo nei procedimenti amministrativi ed inoltre ad assicurare che il

<https://www.ilsole24ore.com/art/gli-usa-congelano-causa-wto-contro-cina-proprietà-intellettuale-ACM2ZXR>

⁵⁹ *Economic and Trade Agreement Between the Government of the United States of America and the Government of the People's Republic of China*, concluso il 15 gennaio 2020.

[https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/phase_one_agreement/Economic And Trade Agreement Between The United States And China Text.pdf](https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/phase_one_agreement/Economic%20And%20Trade%20Agreement%20Between%20The%20United%20States%20And%20China%20Text.pdf)

⁶⁰ S. DI BENEDETTO, *L'unilateralismo commerciale degli USA e il conflitto con la Cina nel quadro del sistema OMC*, Rivista di diritto pubblico Italiano, comparato ed Europeo federalismi.it ISSN 1826-3534, 13 maggio 2020.

trasferimento di tecnologie e la loro concessione in licenza avvengano a condizioni basate sul mercato⁶¹.

Più specificatamente l'*Accordo Commerciale Usa-Cina* dedica un intero capitolo – il secondo – al trasferimento di tecnologie.

Analizzandolo nello specifico, le Parti riconoscono l'importanza non solo di intraprendere iniziative in materia, ma soprattutto di affrontarle alla luce del rilevante e profondo impatto della tecnologia sul cambiamento dell'economia mondiale.

Al fine di rafforzare la reciproca fiducia, i due Paesi hanno sancito all'interno dell'art. 2.1 alcuni obblighi di natura generale, in particolare stabilendo che: “1. *Le persone fisiche o giuridiche (“soggetti”) di una Parte devono avere accesso effettivo e poter operare apertamente e liberamente nella giurisdizione dell'altra Parte senza alcuna forza o pressione dall'altra Parte al fine trasferire la propria tecnologia a soggetti dell'altra Parte.*

2. *Qualsiasi trasferimento o licenza di tecnologia tra soggetti di una Parte e quelli dell'altra Parte devono essere basate su condizioni di mercato che siano volontarie e che riflettano un accordo reciproco.*

3. *Ciascuna delle Parti non deve sostenere né dirigere le attività di investimento estero diretto in uscita dei propri soggetti finalizzate all'acquisizione di tecnologie straniere con rispetto ai settori e alle industrie interessati dai suoi piani industriali che creino distorsione”⁶².*

Per quanto riguarda le problematiche relative all'accesso al mercato, l'art. 2.2 prescrive che nessuna delle Parti dovrà imporre o esercitare pressioni sui soggetti dell'altra al fine di trasferire la tecnologia alle proprie imprese in relazione ad acquisizioni, *Joint Ventures* o altre operazioni di investimento.

Le Parti, sempre in relazione al trasferimento di tecnologie, si sono accordate anche sulle questioni concernenti i requisiti e i procedimenti amministrativi e di concessione in licenza; a tal riguardo con l'art. 2.3 le Parti hanno

⁶¹ Analisi effettuata dal United States Trade Representative (USTR) nel *2019 Report to Congress on China's WTO Compliance*, marzo 2020.

⁶² Art. 2.1, *Economic and Trade Agreement Between the Government of the United States of America and the Government of the People's Republic of China*, 15 gennaio 2020.
[https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/phase_one_agreement/Economic And Trade Agreement Between The United States And China Text.pdf](https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/phase_one_agreement/Economic%20And%20Trade%20Agreement%20Between%20The%20United%20States%20And%20China%20Text.pdf)

convenuto che nessuna di esse potrà adottare o mantenere procedimenti amministrativi o richieste di requisiti per la concessione in licenza che determinino l'esercizio di pressioni per il trasferimento di tecnologie dai soggetti dell'altra Parte ai propri soggetti.

Si prevede inoltre la proibizione circa la richiesta, o l'esercizio di pressioni volte all'ottenimento di informazioni tecniche sensibili che non siano necessarie al fine di dimostrare la conformità ai pertinenti requisiti amministrativi o di legge (art.2.3 comma 5) ed inoltre le stesse informazioni non possono essere divulgate all'interno di qualsiasi procedimento amministrativo, regolamentare o in altri procedimenti di revisione (art. 2.3 comma 6).

All'interno dell'art. 2.4, che concerne il rispetto dei principi del giusto procedimento amministrativo e la garanzia della trasparenza, assume significato il terzo comma il quale stabilisce che ciascuna Parte ha sempre il diritto di verificare le prove e avere un'effettiva opportunità di contraddittorio in qualsiasi procedimento amministrativo che la riguarda e di essere assistiti e rappresentati da un consulente legale in ogni procedimento amministrativo.

L'ultima norma contenuta nel secondo capitolo dell'Accordo ha una portata generale, in quanto le Parti hanno convenuto di assicurare una cooperazione scientifica e tecnologica, quando ritenuto consono⁶³.

Da ultimo, la Cina ha modificato la sua legislazione per essere in linea con gli obblighi *OMC*, proprio a seguito delle accuse mosse dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea; infatti, la nuova *Legge sugli investimenti esteri*⁶⁴, approvata il 19 marzo 2019, è entrata in vigore il 1° gennaio 2020⁶⁵, e gli emendamenti sono

⁶³ Art. 2.5 1, *Economic and Trade Agreement Between the Government of the United States of America and the Government of the People's Republic of China*, 15 gennaio 2020.

[https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/phase_one_agreement/Economic And Trade Agreement Between The United States And China Text.pdf](https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/phase_one_agreement/Economic%20And%20Trade%20Agreement%20Between%20The%20United%20States%20And%20China%20Text.pdf)

⁶⁴ La nuova Legge ha abrogato le tre leggi primarie che regolano le imprese ad investimento estero (*Foreign-invested enterprises – FIEs*): la Legge sulle imprese interamente di proprietà estera (*Wholly Foreign-Owned Enterprises – WFOEs*) e la legge sulle joint venture cooperative sino-estere (*Sino-Foreign Cooperative Joint Ventures – CJVs*). Le società preesistenti costituite in base alle predette leggi potranno mantenere la propria forma societaria originale per un periodo di transitorio di 5 anni.

⁶⁵ La nuova Legge sugli investimenti esteri è stata adottata durante la Seconda Sessione del 13° Congresso Nazionale del Popolo il 15 marzo 2019, ed è entrata in vigore per ordine n. 26 del Presidente della Repubblica Popolare Cinese il 1 gennaio 2020.

È consultabile al seguente sito: http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4872_0_7.html

volti giustappunto a rafforzare le garanzie sulla proprietà intellettuale e a prevenire i trasferimenti forzati di nuove tecnologie.

Difatti, all'interno dell'art. 22 della nuova *Legge*⁶⁶ viene predisposto che la cooperazione tecnologica tra entità cinesi e straniere debba essere intrapresa volontariamente sulla base di norme commerciali ed inoltre i termini e le condizioni per tale cooperazione debbono essere negoziati dalle entità stesse. All'ultimo comma poi viene espressamente stabilito che: *“A tutti i livelli di governo e ai loro funzionari è vietato forzare il trasferimento forzato di tecnologia attraverso mezzi amministrativi”*.

Quindi, qualsiasi agenzia amministrativa o il suo personale competente sul territorio cinese ha l'espresso divieto di forzare il trasferimento tecnologico per le società straniere che operano o desiderano operare in Cina.

Attraverso l'inserimento di questa norma inoltre, viene rispettato così anche l'art. 3 dell'Accordo *TRIPs* il quale enuncia il principio di non discriminazione, in base al quale sarà concesso agli investitori stranieri un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investitori nazionali cinesi nel momento in cui hanno intenzione di fare ingresso all'interno del mercato cinese.

In aggiunta, l'articolo 39 della nuova *Legge* stabilisce le fattispecie che prevedono l'applicazione di sanzioni, anche penali, per il coinvolgimento di funzionari governativi in caso di appropriazione indebita di segreti commerciali⁶⁷.

⁶⁶ L'art. 22 prevede espressamente che: *“Lo Stato deve proteggere i diritti di proprietà intellettuale degli investitori stranieri e delle imprese finanziate dall'estero e proteggere i diritti e gli interessi legittimi dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale e dei titolari dei diritti pertinenti; in caso di violazione del diritto di proprietà intellettuale, la responsabilità legale deve essere esaminata rigorosamente in conformità con la legge.*

Durante il processo di investimento esteri, lo Stato incoraggerà la cooperazione tecnologica sulla base del libero arbitrio e delle regole commerciali. Le condizioni per la cooperazione tecnologica saranno determinate da tutte le parti interessate agli investimenti al momento della negoziazione secondo il principio di equità. Nessun dipartimento amministrativo o suo membro del personale può forzare alcun trasferimento di tecnologia con mezzi amministrativi”.

È consultabile al seguente sito: http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4872_0_7.html

⁶⁷ D. PRUD'HOMME, *Reform of China's “Forced” Technology Transfer Policies*, 22 luglio 2019, Oxford Business Law Blog.

<https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2019/07/reform-chinas-forced-technology-transfer-policies>

Il 23 aprile 2019 è stata anche rivista la *Legge sulle Licenze Amministrative*⁶⁸, la quale regola le licenze commerciali e alcune approvazioni in Cina, emendata in modo tale da poter integrare la nuova *Legge sugli investimenti esteri*.

In particolare è stato revisionato l'art. 31 il quale stabilisce che gli enti governativi non devono fare del trasferimento di tecnologia un prerequisito al fine di garantire la concessione di licenze amministrative o fondamentale per il processo di gestione delle stesse; infatti le autorità cinesi non dovranno imporre direttamente o indirettamente ai richiedenti licenze o autorizzazioni, di trasferire le tecnologie e le informazioni strategiche di loro proprietà⁶⁹.

Ai sensi del secondo comma dell'art 31 infatti viene stabilito che: “L'organo amministrativo non può richiedere al richiedente di presentare materiali tecnici e altri materiali che non hanno nulla a che fare con le materie previste dalla licenza amministrativa”⁷⁰.

Una delle preoccupazioni delle multinazionali straniere riguarda diverse disposizioni, analizzate nei paragrafi precedenti, del *Regolamento sulle importazioni ed esportazioni di tecnologia cinese (TIER)*. Tali preoccupazioni sono state affrontate dalla disposizione 38 del *Decreto del Consiglio di Stato n. 709*⁷¹ (Decisione del Consiglio di Stato di rivedere vari regolamenti), emanata ed efficace il 2 marzo 2019, che abolisce tutti gli articoli del *TIER* considerati in contrasto con gli obblighi *OMC*⁷².

Il Decreto succitato attraverso l'art. 33 ha abrogato i commi 3 e 4 dell'art. 43 del *Regolamento JV*, i quali prevedevano che i contratti di tecnologia fossero

⁶⁸ *Legge sulle Licenze Amministrative della Repubblica Popolare Cinese*, emendata il 23 aprile 2019, durante la Decima Sessione del Comitato del 13° Congresso Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese.

<http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=5f953c25c8723710bdfb&lib=law>

⁶⁹ D. PRUD'HOMME, *Reform of China's "Forced" Technology Transfer Policies*, 22 luglio 2019, Oxford Business Law Blog.

<https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2019/07/reform-chinas-forced-technology-transfer-policies>

⁷⁰ Cfr. nota 47.

⁷¹ Il Decreto è stato pubblicato ed è efficace dal 2 marzo 2019 ha abolito l'articolo 24.3, l'articolo 27 e l'articolo 29 del Regolamento TIER.

Il testo è disponibile in lingua cinese al seguente sito: http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-03/18/content_5374723.htm

⁷² D. PRUD'HOMME, *China's Intellectual Property Regime for Innovation Risks to Business and National Development*. Springer International Publishing, 2019.

limitati ad una durata di protezione di 10 anni e che alla parte importatrice di tecnologia nella *Joint Venture* dovesse essere concesso il diritto di utilizzare tale tecnologia in maniera continua dopo la scadenza del contratto⁷³.

Un'altra questione di forte preoccupazione per le multinazionali straniere riguarda le sentenze emesse dai tribunali cinesi nei casi di violazione della proprietà intellettuale che favoriscono ingiustamente le imprese locali. Anche un giudizio protezionistico sulla proprietà intellettuale può comportare un'appropriazione indebita significativa della tecnologia di una società straniera. Al fine di correggere le tendenze protezionistiche locali, è prevista la possibilità di ricorrere in un primo momento ad un'impugnazione dinanzi al diniego dell'autorità amministrativa (CNIPA), successivamente il ricorso al tribunale specializzato in materia di proprietà intellettuale, ed infine l'ulteriore ricorso alla Corte Suprema per motivi di legittimità. Inoltre, il 1° gennaio 2019 è stato istituito un nuovo tribunale d'appello specializzato a livello nazionale costituito all'interno della Corte Suprema Popolare cinese che dovrebbe fungere da contrappeso al protezionismo giudiziario locale⁷⁴.

Tali riforme dovrebbero incentivare le imprese straniere a svolgere attività di ricerca e sviluppo di tecnologie innovative nel Paese.

È fondamentale rilevare che tra il 2018 e il 2019 il Governo cinese ha apportato numerosissime ed encomiabili revisioni alla sua legislatura in materia di proprietà intellettuale⁷⁵.

L'Unione Europea e la Cina mirano a concludere un accordo bilaterale di investimento globale nel 2020, i cui negoziati sono stati avviati nel 2013, e una delle tante questioni riguarderà un equo e paritario trattamento delle imprese europee, con particolare riferimento alla pratica dei trasferimenti forzati delle tecnologie appartenenti alle imprese europee operanti nel territorio cinese,

⁷³ D. PRUD'HOMME, *Reform of China's "Forced" Technology Transfer Policies*, 22 luglio 2019, Oxford Business Law Blog. <https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2019/07/reform-chinas-forced-technology-transfer-policies>

⁷⁴ Cfr. Nota n. 60

⁷⁵ D. PRUD'HOMME, *China's Intellectual Property Regime for Innovation Risks to Business and National Development*. Springer International Publishing, 2019.

stabilendo che sarà “fondamentale progredire verso l’eliminazione dei trasferimenti forzati di tecnologia”⁷⁶.

In definitiva, La Commissione e l’Alto rappresentante invitano il Consiglio europeo ad approvare determinate azioni, e secondo quanto dichiarato dalla *Comunicazione congiunta al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo e al Consiglio* all’art 5: “per instaurare relazioni economiche più equilibrate e reciproche, l’UE invita la Cina a onorare gli impegni congiunti UE-Cina già esistenti, tra cui la riforma dell’Organizzazione mondiale del commercio, specie per quanto riguarda le sovvenzioni e i trasferimenti forzati di tecnologia, e la conclusione di accordi bilaterali sugli investimenti entro il 2020, sulle indicazioni geografiche entro tempi brevi e sulla sicurezza aerea nelle prossime settimane”⁷⁷.

Interessante in tale ambito è anche lo studio effettuato sulle imprese italiane, che hanno continuato a riscontrare delle difficoltà soprattutto in materia di investimenti all’interno del mercato cinese, così come riporta la Camera di Commercio Italiana in Cina all’interno del documento “*CCIC Business Survey*”⁷⁸ del 2019, nel quale è stata approfondita l’analisi sulle attività e le prospettive delle imprese italiane che effettuano investimenti in Cina.

L’analisi è stata condotta tra maggio e giugno del 2019 e si basa su un campione di 206 rappresentanti la comunità d’affari italiana stabilita in Cina, ed è emerso che oltre il 60% delle aziende consultate sono interamente controllate da capitale straniero e operano sul territorio cinese da più di dieci anni. Nonostante le stesse abbiano dichiarato di essere cresciute rispetto al 2018, tuttora le grandi multinazionali italiane sono ancora “sotto-rappresentate” in Cina⁷⁹.

Dallo studio appare evidente un dato ancora più interessante: circa il 30% delle imprese italiane dichiara di sentirsi discriminato quale società straniera

⁷⁶ Comunicazione congiunta al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo e al Consiglio, UE-Cina – Una prospettiva strategica, Alto Rappresentante Dell’Unione per gli Affari Estri e la Politica di Sicurezza, Starsburgo, 12 marzo 2019.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook_it.pdf

⁷⁷ Cfr. nota n. 67.

⁷⁸ Italian Business in China, CCIC Business Survey 2019, Camera di Commercio Italiana in Cina. https://www.cameraitacina.com/sites/default/files/risultati_business_survey_-_cicc_0.pdf

⁷⁹ Comunicato Stampa CCIC Business Survey 2019, Camera di Commercio Italiana in Cina, 11 luglio 2019.

<https://www.cameraitacina.com/it/notizie/risultaticicc-business-survey-2019>

operante nel territorio cinese, attraverso questioni formali amministrative e presunte barriere di accesso al mercato (il cui costo potrebbe equivalere ad oltre il 10% dei ricavi complessivi, stimabili in circa 2,5 miliardi di euro)⁸⁰.

Allo stato attuale la Cina seppur lentamente, ha provveduto all'adeguamento della sua normativa alle statuizioni degli accordi internazionali in materia di trasferimenti forzati di tecnologie, anche se non è ad oggi possibile verificare concretamente l'effettiva applicazione delle stesse e i suoi risultati in ambito pratico⁸¹.

Infine, è da sottolineare specificatamente che la *Legge sulle Equity Joint Ventures*, la *Legge sulle Cooperative Joint Ventures*, la *legge sulle Wholly Foreign Owned Enterprises* e tutti i relativi regolamenti attuativi sono stati abrogati a partire dal 1° gennaio 2020, e conseguentemente le società già costituite in base a tali forme dovranno adeguarsi alle forme societarie previste dalla *Legge sulle società* entro 5 anni. Dunque i profili di non conformità evidenziati dai due casi sopra esposti in relazione all'Accordo *TRIPs* sono ormai riferiti a norme non più in vigore.

3.4 L'OMC: un sistema in crisi allo stato attuale

Nonostante il fatto che la Cina attraverso le sue leggi, regolamenti e altre misure legislative, non abbia ottemperato agli obblighi normativi dell'*OMC*, ci si chiede se dal punto di vista giuridico, le azioni unilaterali prese nei confronti della *RPC* dagli Stati Uniti, trovino giustificazione sulla base delle regole del *GATT-OMC*⁸².

⁸⁰ Cfr. nota n. 69.

⁸¹ Ciò è dovuto anche al fatto che la nuova Legge sugli investimenti esteri prevede un periodo di moratoria pari a 5 anni dalla sua entrata in vigore, al fine di consentire alle società un più graduale e progressivo adeguamento.

⁸² S. DI BENEDETTO, *L'unilateralismo commerciale degli USA e il conflitto con la Cina nel quadro del sistema OMC*, Rivista di diritto pubblico Italiano, comparato ed Europeo federalismi.it ISSN 1826-3534, 13 maggio 2020

La guerra commerciale intrapresa dall'amministrazione Trump ha portato ad un innalzamento dei dazi doganali da parte degli Stati Uniti e dei contro-dazi cinesi, i quali difficilmente possono essere giustificati sulla base del diritto *OMC*⁸³.

Le misure in questione infatti sono state adottate dagli Stati Uniti sulla base di uno strumento di diritto interno americano – la Sezione 301 – che ha il fine di perseguire tutte le pratiche commerciali straniere considerate dal Governo americano discriminatorie ovvero irragionevoli.

Anche qualora gli Stati Uniti avessero avuto delle ragioni fondate nel ritenere le pratiche adottate dalla Cina discriminatorie, non solo in materia di tutela della proprietà intellettuale e trasferimenti forzati, ma anche in materia di restrizioni al mercato, secondo il diritto *OMC*, gli USA avrebbero dovuto aprire un contenzioso in materia, dato il fatto che l'adozione da parte degli Stati Membri di contromisure unilaterali va contro gli scopi e gli obiettivi posti dall'Organizzazione Mondiale del Commercio⁸⁴.

A tal proposito, il punto 7 dell'art. 3 del *Dispute Settlement Understanding* prevede nel suo ultimo periodo che: *“Lo strumento residuale che questa intesa prevede per lo Stato membro che invoca il procedimento di risoluzione delle controversie è la possibilità di sospendere l'applicazione di concessioni o altri obblighi ai sensi degli accordi ricompresi nei confronti dell'altro Stato membro su base discriminatoria, previa autorizzazione da parte del DSB di tali misure”*⁸⁵, di conseguenza è evidente che per l'adozione di tali misure è comunque sempre necessaria l'autorizzazione da parte dell'organo di risoluzione delle controversie dell'*OMC*.

Conseguentemente, ad eccezione del contenzioso aperto dagli USA e poi sospeso di fronte all'organo di risoluzione di controversie dell'*OMC*, l'innalzamento dei dazi doganali e i cd. contro dazi risultano essere comunque

⁸³ Alla luce di questo, i dazi possono essere innalzati sulla base di procedure determinate basate sul diritto *OMC*, aprendo così un contenzioso facendo ricorso al suo organo di risoluzione delle controversie, prima attraverso una fase obbligatoria di tentativo conciliatorio in via diplomatica, e successivamente in caso di fallimento può essere richiesto l'istituzione di un *Panel* al *Dispute Settlement Body*.

⁸⁴ S. DI BENEDETTO, *L'unilateralismo commerciale degli USA e il conflitto con la Cina nel quadro del sistema OMC*, Rivista di diritto pubblico Italiano, comparato ed Europeo federalismi.it ISSN 1826-3534, 13 maggio 2020

⁸⁵ Art. 3 punto 7 *Dispute Settlement Understanding*, Allegato 2 all'Accordo *OMC*.
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dsu_e.htm

illeciti in quanto violano il principio del divieto di azionare contromisure unilaterali.

Questo divieto è ovviamente posto alla base di un sistema multilaterale di regolamento del commercio internazionale e di risoluzione delle controversie, e proprio per lo scopo della stessa Organizzazione è impensabile che gli Stati Membri abbiano una facoltà tale, altrimenti verrebbe meno la finalità e tutta l'impostazione del sistema *OMC*.

La sequenza delle iniziative prese dall'amministrazione americana ha invece evidenziato in misura sempre maggiore un forte distacco dalle dimensioni dei negozi multilaterali sulle quali è basato il complesso sistema normativo dell'*OMC*⁸⁶.

In tale contesto, questo è stato uno dei motivi per i quali, allo stato attuale il sistema *OMC* non è più efficacemente funzionante come prima.

Da un lato a causa di queste iniziative a livello unilaterale da parte degli Stati che perseguono una politica commerciale basata sulla loro primazia (come gli Stati Uniti, si ricorda lo slogan del presidente Trump: "*America first*" (l'America per prima)).

A tal proposito, lo stesso vicepresidente cinese Wang Yang ha dichiarato che le azioni unilaterali intraprese dagli Stati Uniti e la guerra dei dazi sino-americana, potrebbe costare al Paese un punto sul PIL⁸⁷.

Anche le aziende europee criticano il metodo utilizzato dal governo americano per risolvere le problematiche in questione. Infatti, oltre un terzo delle aziende europee intervistate dalla Camera di Commercio Europea in Cina, come risulta dal *Business Confidence Survey* del 2019, afferma di essere stata influenzata negativamente dalle tariffe imposte nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina⁸⁸.

⁸⁶ Cfr. nota n.84

⁸⁷ R. FATIGUSO, *Cresce la sfiducia tra le aziende europee in Cina in allarme per i contraccolpi della guerra dei dazi*, 20 maggio 2018, il Sole 24 Ore.
<https://www.ilsole24ore.com/art/cresce-sfiducia-le-aziende-europee-cina-allarme-i-contraccolpi-guerra-dazi-ACjg82E>

⁸⁸ L'analisi condotta tra gennaio e febbraio 2019 dalla Camera di Commercio Europea in Cina ha intervistato un campione di 585 aziende europee che continuano a denunciare restrizioni all'accesso al mercato e ostacoli normativi.

R. FATIGUSO, *Cresce la sfiducia tra le aziende europee in Cina in allarme per i contraccolpi della guerra dei dazi*, 20 maggio 2018, il Sole 24 Ore.

Dall'altro lato dalla contestuale crisi del sistema di risoluzione di controversie, in particolare con riferimento alla più recente crisi dell'Organo di Appello del sistema *OMC*, quale unico organo giurisdizionale vero e proprio.

Infatti, dalla primavera del 2017 gli Stati Uniti si rifiutano di acconsentire al rinnovo dei membri dell'Organo di Appello, i quali mano a mano giungono alla scadenza del loro mandato (il quale ha durata di sette anni), impendendo così al *Dispute Settlement Body* di nominare nuovi giudici⁸⁹.

Il numero di Membri previsti per l'Organo di Appello è di 7, ma progressivamente questo numero si è assottigliato sempre di più, in quanto non sono stati eletti altri giudici a causa dell'opposizione dell'amministrazione americana, nel 2019 si è arrivati a due, ed allo stato attuale ne è rimasto in carica solamente uno. Per l'operatività dell'organo (organo che decide sulla base del sistema di votazione del *consensus*)⁹⁰ è richiesto un numero minimo di tre giudici e dato che il numero è inferiore l'organo rimarrebbe e attualmente rimane privo di capacità decisionale di qualunque tipo.

Un ultimo aspetto critico del sistema *OMC*, sempre riguardante il meccanismo di risoluzione delle controversie, è il fatto che presenta un carattere intergovernativo, nel senso che è riservato agli Stati Membri ma non agli operatori stranieri che non hanno dunque alcuna possibilità di accedervi, e tale impostazione ha sollevato critiche in quanto sono proprio i privati che risentono, in ultima istanza, delle violazioni o alterazioni del regime previsto dagli Accordi⁹¹.

<https://www.ilsole24ore.com/art/cresce-sfiducia-le-aziende-europee-cina-allarme-i-contraccolpi-guerra-dazi-ACjg82E>

⁸⁹ *The World Trade Organization: The Appellate Body Crisis*, CSIS.

<https://www.csis.org/programs/scholl-chair-international-business/world-trade-organization-appellate-body-crisis>

⁹⁰ Il sistema del *consensus* è un processo decisionale che si configura attraverso una delibera nella quale si riflette l'accordo di tutti, preso senza un voto di tipo formale. Tale configurazione implica che qualsiasi mozione o decisione può essere bloccata qualora uno qualsiasi degli Stati Membri si opponga.

⁹¹ M.R. MAURO. *Diritto internazionale dell'economia. Teoria e prassi delle relazioni economiche internazionali*: Napoli, 2019, p. 173 ss.

Conclusioni

Nonostante la Cina nel momento in cui aderì all'*OMC* nel 2001, non soddisfacesse completamente a tutti i requisiti richiesti agli Stati Parte dall'*Organizzazione*, aveva assunto una posizione di tale rilevanza nell'ambito dei commerci internazionali che non poteva essere esclusa da un'istituzione considerata universale in materia commerciale: infatti la Cina intorno agli anni 2000 era già il settimo Paese esportatore e l'ottavo Paese importatore al mondo.

Conseguentemente la RPC ha dovuto adeguare il proprio sistema a questi requisiti e per poterli rispettare ha dovuto attuare riforme sostanziali della propria normativa relativamente ai diversi ambiti del commercio, come importazioni ed esportazioni, misure tariffarie e non, tutela dei diritti di proprietà intellettuale, trasferimenti forzati di nuove tecnologie e, non ultima, tutta la disciplina facente riferimento agli investimenti esteri.

La scelta di escludere la Cina infatti avrebbe fatto perdere molta credibilità all'*Organizzazione* stessa, per cui venne stabilito di garantirne comunque l'ingresso ma a determinate condizioni.

La comunità internazionale ha dovuto opportunamente riconoscere al Paese l'impegno che aveva assunto già precedentemente l'adesione per transitare da un'economia fondamentalmente chiusa e pianificata, ad un'economia di mercato.

In questa trattazione, è stato analizzato il percorso evolutivo realizzato dalle diverse normative della *RPC* riguardanti specificatamente la tutela dei diritti della proprietà intellettuale.

È corretto affermare che inizialmente la normativa risultava non essere pienamente conforme agli standard di tutela richiesti a livello internazionale tant'è che il Paese ha subito forti pressioni, soprattutto dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea, partner commerciali di fondamentale rilievo, provocando addirittura diverse situazioni di tensione.

Possiamo affermare, che sin dal suo ingresso nell'*OMC*, la Cina si sia gradualmente adeguata, anche se tale allineamento ha richiesto all'incirca un ventennio per giungere ai risultati attuali.

Avendo raggiunto tale importanza a livello internazionale, la *RPC* ha progressivamente emendato ed introdotto nuove misure legislative al fine di innalzare il tasso di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare con l'obiettivo di assicurare il medesimo livello di tutela sia a soggetti nazionali sia a soggetti stranieri.

Nonostante le molte critiche e forse grazie a queste, mosse dalla comunità internazionale per alcune inottemperanze del Paese al rispetto del diritto *OMC*, in realtà abbiamo visto come attualmente la Cina nella materia della proprietà intellettuale abbia effettuato riforme notevoli ed innovative a dimostrazione del fatto che, seppur in tempi non troppo ristretti, si stia adeguando ai principi riconosciuti in materia.

In particolare, è stata analizzata la progressiva modifica della disciplina riguardante il diritto dei marchi, dei brevetti e del copyright, e la tutela dei segreti commerciali.

Un'ultima testimonianza a favore del Paese è proprio la riforma della *Legge sugli investimenti esteri*, emanata il 15 marzo 2019, la quale contiene l'abrogazione della *Legge sulle Equity Joint Venture*, sulle *Cooperative Joint Venture* e sulle *Wholly Foreign Owned Enterprises*, efficace dal 1 gennaio 2020. È stato evidenziato in questo lavoro che tale riforma prevede che la nuova *Legge sulle società cinesi* sarà applicata in maniera univoca a tutte le tipologie di società, sia domestiche che a partecipazione straniera, garantendo così il rispetto del principio di non discriminazione.

Il trattamento unificato degli investimenti esteri renderà il percorso per l'investitore meno complicato e proprio per tale motivo è comunque previsto un termine di cinque anni affinché le società possano adeguarsi alle nuove riforme.

La nuova *Legge sugli investimenti esteri* si è altresì preoccupata di disciplinare il divieto dei trasferimenti forzati di tecnologie, prassi pregiudizievole per l'economia e lo sviluppo delle società straniere e che aveva portato a innumerevoli preoccupazioni da parte degli investitori stranieri.

In conclusione, è di fondamentale rilevanza il peso che ha assunto la Cina all'interno dei giochi economici mondiali ed anche il timore che il resto dei Paesi

ha avuto ed ha tuttora per la crescita economica esponenziale della *RPC*, la quale infatti è attualmente il primo Paese esportatore al mondo ed il secondo importatore.

BIBLIOGRAFIA

- ABBOT F. M., T. COTTIER, F. GURRY, *International Intellectual Property in an Integrated World Economy*, Wolters Kluwer Law & Business, p. 330, 2019.
- AJANI G., A. SERAFINO, M. TIMOTEO, *Diritto dell'Asia orientale*, UTET giuridica, Torino, 2007.
- BATTAGLIA C., R.DE DONATIS, *Trasferimenti tecnologici*, Enciclopedia della Scienza e della Tecnica, Treccani, 2008.
- BECONCINI P., *Cina: la riforma della Legge Brevetti per garantire la tutela dei titolari di brevetto*, Diritto 24, Il Sole 24 Ore, 2012.
- BERTULAZZO L., *La nuova legge sugli investimenti esteri, aspetti salienti*, Diritto 24, il Sole 24 ore, 20 marzo 2020.
- CACCAVELLO G., *Cina 1978 – 2018, così da Deng a Xi ha vinto l'abbraccio al capitalismo*, Il Sole 24 ore, 30 dicembre 2018.
- CAMPOBASSO G. F., *Diritto commerciale I, diritto d'impresa*, settima edizione. Il sistema giuridico italiano, UTET giuridica, Vicenza, 2016.
- CARBAUGH B., C. WASSELL, "*Forced technology transfer and China*", Economic Affairs, vol. 39, no. 3, 2019.
- CAVALIERI R., *L'adesione della Cina alla WTO, implicazioni giuridiche: Argo, Lecce, 2003*.
- CHEN L., Q. YU, *The not-so-secret secret to trade secret protection in China*, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 14, N. 6, 2019.
- CHEN Y., *WTO's Transparency Principle and China's Value Orientation of E-Government*, Transnational Corporations Review, 2015.
- D'ANDREA C. D., *Investire in Cina (FDI): Guida pratica all'investimento estero diretto, Joint venture, società a partecipazione estera, filiali & sedi secondarie*, Class Editori, Milano, 2018.
- D'ANDREA C.D., *Marchi e proprietà intellettuale in Cina: guida alla tutela dei diritti dei marchi, disegni, brevetti e copyright*, Class Editori, Milano, 2018.
- DI BENEDETTO S., *L'unilateralismo commerciale degli USA e il conflitto con la Cina nel quadro del sistema OMC*, Rivista di diritto pubblico Italiano, comparato ed Europeo federalismi.it ISSN 1826-3534, 13 maggio 2020.

DI DONFRANCESCO G., *Gli Usa congelano la causa alla WTO contro la Cina su proprietà intellettuale*, 15 giugno 2019, il Sole 24 Ore.

EUROPEAN COMMISSION, *Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries*, Bruxelles, 8/1/2020, SWD (2019) 452 final/2.

FATIGUSO R., *Cresce la sfiducia tra le aziende europee in Cina in allarme per i contraccolpi della guerra dei dazi*, 20 maggio 2018, il Sole 24 Ore.

FENG X., Y. WEI, *Internationalization of the Copyright System and the 2001 Amendment of the Copyright Law of the People's Republic of China*, *The Journal of World Intellectual Property*, 5: 743-763, 2002.

FORMICHELLA L., E. TOTI, *Leggi tradotte della Repubblica popolare cinese 7: Legge sui brevetti, legge sui marchi, normativa in materia di marchio notorio*. Torino, Giappichelli Editore, 2014.

GALLAGHER P., *Guide to the WTO and Developing Countries*, The Hague, 2000.

GHOLZ C. L., "China's New Trademark Law." *China law reporter* 2.2 (1982).

GROSSE R.K, HENNING, *The Protection of Intellectual Property in International Law*, Oxford, England Oxford University Press, 2017.

HAILING S., *Protection of Trade Secrets in China*. Kluwer Law International, 2012.

HUNG M.-YING V., *China's WTO Commitment on Independent Judicial Review: Impact on Legal and Political Reform*, *The American journal of comparative law*. 52.1, 2004.

JIANYANG Y., *China Amends its Patent Law for the Third Time*, *World Intellectual Property Report*, vol. 23, n. 2, 2009.

KRISTIE T., *Assessing Intellectual Property Compliance in Contemporary China The World Trade Organisation TRIPS Agreement*, Springer Singapore, 2017.

LAPRES D.A., *The EU-China WTO Deal compared*: *China Business Review*, n. 4/2000

LIEBERTHAL K., *Completing WTO reforms*, *The China Business Review* (September-October), 2006.

MAURO M.R., *Diritto internazionale dell'economia. Teoria e prassi delle relazioni economiche internazionali*: Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019.

MORGESE G., *L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs)*, Bari, Cacucci, 2009.

WANG V, L. ZHU, *New Changes to Trademark Protection In China*. China Law & Practice, gennaio 2002.

OPEIDA Z., *Free Trade Zones: Are they Compliant with WTO law?* 11 giugno 2018.

PARKER J. K., *Lawyers wary of China's new software protection rules*, United Press International, 14 giugno 1991, BC cycle.

PIAT H.B., *China's New State Administration for Market Regulation*, China Briefing, 11 ottobre 2018.

PISACANE G., *Cina, Legge sugli investimenti stranieri (2019) – Una breve analisi, tra opportunità e rischi*, Diritto24, Il Sole 24 Ore, 2 aprile 2019.

PISACANE G., *La nuova legge Marchi e la primavera del diritto della proprietà intellettuale in Cina*, Diritto 24, Sole 24 Ore, 19 dicembre 2019.

PRAMUK J., *“Trump signs phase one trade deal with China in push to stop economic conflict”*, CNBC, 15 gennaio 2020.

Principle Impact of Copyright Law Amendments, China law and practice, Vol. 20(10), maggio 2010.

PROCACCI G., *Storia del XX secolo*, Bruno Mondadori, 2001, p. 433 ss.

PRUD'HOMME D., *China's Intellectual Property Regime for Innovation Risks to Business and National Development*. Springer International Publishing, 2019.

PRUD'HOMME D., *Reform of China's “Forced” Technology Transfer Policies*, 22 luglio 2019, Oxford Business Law Blog.

PRUD'HOMME D., M. VON ZEDTWITZ, *Managing “forced” technology transfer in emerging markets: The case of China*, Journal of International Management, vol. 25, no. 3, 2019.

QIN J., *Trade, Investment and Beyond: The Impact of WTO Accession on China's Legal System*. The China Quarterly, 191, (2007).

RAVIDA F, *Influence of WTO on International Intellectual Property*, Journal of intellectual property law & practice. 3.5, 2008.

SABATTINI M., SANTANGELO P., *Storia della Cina*, Editori Laterza, 2008.

SHIRAN D., *La Cina rafforza le leggi sulla proprietà intellettuale per proteggere i marchi, i segreti commerciali*, China Briefing, 11 luglio 2019.

STOLL P, JAN BUSCHE, and KATRIN AREND, *WTO-Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2008.

THORSTEN K., “*Madrid Trademark Agreement Vs. Madrid Protocol, Trademarks.*” 12 J, The journal of contemporary legal issues 484, 2001.

TIMOTEO M., *La difesa di Marchi e brevetti in Cina: percorsi normativi di un sistema in transizione*, Giappichelli editore, Torino, 2014.

U.S. Chamber of Commerce - International IP Index, eight edition, 2020.

XIANGJUN K., *Adjudication of Administrative Cases of International Trade Related to WTO Rules*, China Law, December 2002.

ZHOU Q., *How to stay compliant under China’s new Foreign Investment Law*, China Briefing, 3 dicembre 2019.

YANG Y., *1990 Copyright Law of the People’s Republic of China*, Pacific Basin Law Journal, vol. 11: 260, 1993.

YU P., *From pirates to partner: Protecting Intellectual Property in China in the Twenty-First Century*, American University Law, Vol. 50, 2000.

ZENG, *Trading rights after China’s WTO Entry*, China Business Review, gennaio/febbraio 2002, Vol. 29 Issue 1, p. 16.

ZHANG L., *China: Trade Secret Provisions Under Anti-unfair Competition Law Revised*, Library of Congress, 6 giugno 2019.