



Università degli Studi di Ferrara

DOTTORATO DI RICERCA IN
COMPARAZIONE GIURIDICA E STORICO-GIURIDICA

CICLO XXIII

COORDINATORE Prof. Anrigo Manfredini

LA TUTELA DEI BREVETTI IN CINA

Settore Scientifico Disciplinare IUS/02

Dottorando
Dott. Mariniello Lucia

Tutore
Prof. Somma Alessandro

Anni 2007/2010

INDICE

INTRODUZIONE.....5

CAPITOLO I

LA MODERNIZZAZIONE ECONOMICA E LA
RISTRUTTURAZIONE DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO
CINESE

1. La Cina guarda all'Occidente: vent'anni di riforme economiche e giuridiche ispirate al socialismo di libero mercato.....10

2. L'adesione della Cina all'OMC: uno scenario "globalizzante".....20

CAPITOLO II

BREVI CENNI SUL SISTEMA DELLE FONTI DEL NUOVO
DIRITTO CINESE DEI BREVETTI

1. L'individuazione delle fonti internazionali del diritto dei brevetti.....24

2. Le fonti del nuovo diritto cinese dei brevetti tra pluralismo giuridico e integrazione di fonti extra-statali.....30

2.1. La complessità delle fonti normative a livello centrale.....30

2.2. Una fitta rete di fonti normative a livello locale.....	36
3. La Corte Suprema del Popolo e le sue interpretazioni.....	41

CAPITOLO III

L'ATTUALE QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA BREVETTUALE

1. La prima disciplina legislativa della materia brevettuale.....	44
2. L'evoluzione più recente della disciplina: la nuova Legge brevetti.....	60
2.1. Il regime delle licenze obbligatorie e la loro estensione in campo farmaceutico.....	76
2.2. Le importazioni parallele e l'eccezione Bolar quali limiti all'esclusiva brevettuale.....	81
3. Brevi cenni sull'innovazione della medicina tradizionale cinese.....	88

CAPITOLO IV

LA PROTEZIONE GIURIDICA DELLE INVENZIONI DI NUOVA
GENERAZIONE NEL CONTESTO CINESE

1. Il ruolo dei brevetti nel progresso della ricerca biotecnologia.....	97
2. Un breve excursus storico sulla brevettabilità delle biotecnologie in Cina.....	104
2.1. Le invenzioni biotecnologiche nella Legge brevetti del 1984.....	104
2.2. I primi passi verso una maggiore tutela delle invenzioni biotecnologiche: gli emendamenti del 1992 e del 2001.....	107
2.3. L'attuale disciplina della brevettabilità delle biotecnologie dopo il terzo emendamento e i limiti alla loro brevettazione.....	110
3.2 Geni, frammenti di DNA e proteine.....	114
3.3 Piante, animali, varietà animali e vegetali e i metodi di produzione delle stesse.....	118
3.4 Varietà vegetali, biodiversità e risorse genetiche.....	125
3.5 Microrganismi.....	130
3.6 Cellule staminali e clonazione umana.....	131

CAPITOLO V

IL SISTEMA DI TUTELA DEI BREVETTI

1. Le fattispecie di violazione e la definizione del “ <i>dual track system</i> ”.....	140
2. L’apparato amministrativo e i rimedi contro la violazione dei brevetti.....	143
3. L’articolazione del sistema giudiziario, le competenze e le procedure di tutela.....	148
4. Le misure cautelari e gli altri rimedi civili.....	151
5. Il controllo giurisdizionale degli atti amministrativi.....	158
6. <i>Prior Art Defence</i>	163
7. Le azioni “residuali” nella lotta alla contraffazione dei brevetti: la via penale e doganale.....	170
7.1 La protezione penale.....	170
7.2 La protezione doganale.....	177
8. Riflessioni conclusive: aspetti critici del sistema e nuove spinte al miglioramento.....	186

BIBLIOGRAFIA

SITOGRAFIA

INTRODUZIONE

Le nuove sfide della globalizzazione economica, che negli ultimi trenta anni hanno segnato la metamorfosi del diritto cinese, non hanno mancato di produrre effetti sul tema dei diritti di proprietà industriale – ed in particolare dei brevetti – che rappresenta certamente uno degli aspetti più controversi e dibattuti del sistema giuridico del Paese. Ed invero, osservata in questo processo di sviluppo e di integrazione nel contesto internazionale, la materia delle privative industriali continua ad essere oggetto di critiche da parte degli osservatori occidentali per la sua lentezza e le sue resistenze nell’adattamento ai modelli esterni¹.

¹ Questa prospettiva di giudizio dalle remote radici storico-culturali, che evoca l’esemplarità dei diritti occidentali, si colloca in uno schema concettuale di tipo contrappositivo: da una parte, strutture giuridiche certe e sviluppatesi nel segno del progresso, ossia quelle espresse dal mondo occidentale; dall’altra, un modello, quello cinese, connotato da forme rituali e prassi conciliative. Nella decima edizione del primo manuale di sistemologia giuridica “*Les grandes systèmes de droit contemporains*” il diritto cinese accanto a quello giapponese era inserito nella indistinta categoria delle “altre concezioni dell’ordine sociale e del diritto”. La parte sul diritto cinese si apriva con un paragrafo intitolato “*rôle mineur du droit*”, mentre quella sul diritto giapponese esordiva con l’affermazione della “*absence de l’idée de droit*”. Cfr. R. DAVID-C.J. SPINOSI, *Les grandes systèmes de droit contemporains*, Parigi, 1992, X ed., pp. 423 e 437. A proposito dello schema concettuale menzionato nel testo, all’interno della letteratura storiografica occidentale, G. BORSA, *La nascita del mondo moderno in Asia orientale*, Milano, 1977, p. 8; J. OSTERHAMMEL, *Storia della Cina moderna*, Torino, 1992, p. 142 ss.; J. SPENCE, *Girotondo cinese*, Roma, 1997, p. 91 ss. Dei riflessi di tale prospettiva analitica negli studi sul sistema giuridico cinese si dà conto in G. AJANI - A. SERAFINO - M. TIMOTEO, *Diritto dell’Asia orientale*, Torino, 2007. Osserviamo che a tale prospettiva la scuola comparatistica italiana si è sottratta fin dai primi studi dedicati al diritto cinese. Cfr. in particolare, R. SACCO, *Cina*, in *Dig., disc. priv., sez. civ.*, II, Torino, 1988.

Infatti, la prospettiva di giudizio – che vede la contrapposizione tra il modello esemplare dei diritti occidentali e l’arretratezza e l’informalismo del diritto cinese – ha trovato nella materia qui in esame un terreno particolarmente fertile: è infatti dilagata in questo campo una vera e propria “sindrome cinese”² provocata da un allarmismo “mondiale” generato da un processo di sviluppo economico spregiudicato e fortemente competitivo, sostenuto da una sistematica prassi di violazioni dei diritti a tutela della proprietà intellettuale³.

Il diritto cinese continua ad essere per noi occidentali espressione di una realtà ancora per certi versi “aliena”, ma con un’identità storica, culturale e linguistica molto forte che richiede un grosso impegno conoscitivo⁴. È doveroso ricordare che la comparazione, quella italiana in particolare⁵, ci ha insegnato che riflettere soltanto sui dati formali con i filtri concettuali legati alla propria peculiare esperienza territoriale, estranei quindi alla realtà studiata, non ci permette di

² Sul tema v. le osservazioni di Marina Timoteo in M. TIMOTEO (a cura di), *Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina*, Roma, 2008, p. 38.

³ Come descritto nella ricostruzione di A. MUSSO, *Proprietà intellettuale e concorrenza sleale nei rapporti UE-Cina. La disciplina antidumping e l’origine geografica delle merci*, in M. TIMOTEO (a cura di), *Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina*, cit., p. 61 ss.

⁴ “Il confronto con la Cina è stato e continua ad essere per noi una sfida intellettuale” sono le parole di M. TIMOTEO, *La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in transizione*, Torino, 2010, p. 2. Come eloquentemente spiegato dal Prof. Grossi, “Il diritto con cui vorremmo interagire è quello in cui possiamo riconoscerci, non di rado quello che abbiamo idealizzato” in P. GROSSI, *Oltre le mitologie giuridiche della modernità*, in *Quad. fior.*, XXIX (2000), p. 217 ss.

⁵ Sul punto cfr. R. SACCO, *Introduzione al diritto comparato*, in R. SACCO (diretto da), *Trattato di diritto comparato*, Torino, 1992; A. GAMBARO -P.G. MONATERI - R. SACCO, *Comparazione giuridica*, in *Dig., disc. priv., sez. civ.*, III, Torino, 1988, p. 48 ss.; A. GAMBARO, «*The Trento Theses*», in *Global Jurist*, vol. 4, n. 1, 2004, in <http://www.bepress.com/>.

cogliere il diritto nelle sue relazioni con l'ambiente sociale e culturale, soprattutto quando ci avviciniamo ai modelli non occidentali. La dottrina comparatistica italiana⁶ ha contribuito notevolmente a tracciare nuovi percorsi conoscitivi dei sistemi non occidentali e del sistema cinese in particolare attraverso gli studi sul fenomeno dei trapianti e della circolazione dei modelli giuridici; sul fenomeno del pluralismo giuridico e sull'analisi della dialettica fra elementi autoctoni ed elementi importati, allo scopo di cogliere le specificità delle vicende storiche, culturali e giuridiche dei paesi ricettori.

È sulla base di questa impostazione analitica che verrà sviluppato il presente lavoro, seguendo con particolare attenzione i mutamenti del quadro normativo cinese a tutela dei brevetti e il fondamentale ruolo degli stessi nell'articolato e mutevole contesto internazionale.

Nel primo capitolo si cercherà soprattutto di offrire una visione dei principali progressi e successi, ma anche dei problemi e delle contraddizioni, emersi nel corso dello sviluppo, sotto la dirigenza di Deng Xiaoping, del programma di modernizzazione e di riforme in ambito economico. Una particolare attenzione sarà rivolta, da un lato, al notevole impatto che tale processo ha avuto sul diritto cinese con l'avvio della progressiva ricostruzione dell'intero ordinamento giuridico; dall'altro, al nuovo ruolo che la Cina ha acquisito a partire dal 1978, quando il paese si è aperto al mondo esterno e "il mondo esterno, soprattutto l'Occidente, ha guardato – e sta guardando – alla

⁶ In particolare si v. G. AJANI, *La Rule of Law in Cina*, in *Mondo cinese*, n. 126, 2006, p. 18 ss.; R. CAVALIERI, *La legge e il rito. Lineamenti di storia del diritto cinese*, Milano, 1999; G. CRESPI REGHIZZI, *Diritto cinese e rivoluzione culturale*, in *Riv. dir. civ.*, 1967, p. 300 ss.; ID, *Cina 2003: l'osservatorio del giurista*, in *Mondo cinese*, n. 117, 2003, p. 18 ss.; L. MOCCIA, *Il diritto in Cina. Tra ritualismo e modernizzazione*, Torino, 2009.

Cina in modo nuovo, con sorpresa e ammirazione, stupore e preoccupazione”⁷.

Il secondo capitolo si concentra sull’analisi del sistema delle fonti di produzione del diritto che, in questa materia così come in molti altri settori del sistema giuridico cinese, si presenta piuttosto intricato nel suo dispiegarsi in una fitta maglia di dinamiche di interazione fra potere centralizzato e poteri periferici: la presenza peculiare di norme primarie e secondarie a livello centrale; norme locali e interpretazioni della Corte suprema del popolo cui si aggiungono i principi e le regole, uniformemente seguiti sul piano internazionale, di provenienza pattizia che vengono introdotti nelle pieghe di questo stratificato sistema interno, rendendo ancora più difficoltosa e complessa l’operazione di individuazione della gerarchia delle fonti del diritto.

Gli ultimi tre capitoli sono dedicati alla centralità dell’innovazione nella moderna economia cinese e al ruolo del brevetto quale strumento essenziale per il progresso tecnico del Paese. In realtà, la consapevolezza dell’importanza di un sistema brevettuale come stimolo e incentivo all’attività inventiva, e cioè alla realizzazione di nuove invenzioni, è sempre stata parte, fin dalle prime riforme denghiste, di una chiara strategia del governo cinese. Questa strategia si è, poi, tradotta in un’incessante azione di aggiustamento e di riforma del quadro normativo cinese a tutela dei brevetti, con la quale il governo ha inteso accrescere la capacità di innovazione tecnologica e scientifica della Cina e aumentare così la sua capacità competitiva a livello internazionale. L’analisi si spinge sino alle più recenti novità

⁷ G. SAMARANI, *La Cina del novecento. Dalla fine dell’impero a oggi*, Torino, 2008, p. 301.

normative che hanno toccato la disciplina dei brevetti, come la riforma della Legge brevetti del dicembre 2008.

L'idea che il brevetto abbia favorito lo sviluppo scientifico e tecnologico del Paese giustifica, altresì, la riflessione sul ruolo dei brevetti nel settore biotecnologico; un settore relativamente ancora troppo giovane, anche nelle esperienze occidentali, ma tuttavia oggetto di interessanti discussioni sia a livello politico che scientifico. Della tutela delle invenzioni biotecnologiche, rimessa al sistema brevettuale comune, si andranno ad analizzare i principali aspetti e alcuni dubbi relativi, in particolare, alle tecniche di manipolazione genetica. Accanto all'apparato normativo si prenderà in considerazione la questione dell'"enforcement", ovvero dell'attuazione delle regole giuridiche astratte mediante il cosiddetto "*dual track system*", il sistema del doppio binario, amministrativo e giudiziario. A tal riguardo, non possiamo non riconoscere che il sistema cinese di tutela delle privative industriali è cresciuto, negli ultimi anni, notevolmente e ha visto il moltiplicarsi di organi, che agiscono con sempre maggiore competenza e professionalità, e delle relative procedure di tutela.

L'obiettivo ultimo di questa ricerca è quello di delineare, attraverso l'analisi dei mutamenti del diritto brevettuale cinese nel nuovo sistema giuridico in ri-costruzione e la considerazione del ruolo oramai chiave del Paese sulla scena mondiale, il processo evolutivo che ha reso la Cina un paese innovatore e fruitore degli strumenti di tutela globale dei diritti di proprietà industriale.

CAPITOLO I

LA MODERNIZZAZIONE ECONOMICA E LA RISTRUTTURAZIONE DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO CINESE

SOMMARIO: 1. La Cina guarda all'Occidente: vent'anni di riforme economiche e giuridiche ispirate al socialismo di libero mercato. – 2 L'adesione della Cina all'OMC: uno scenario "globalizzante".

1. *La Cina guarda all'Occidente: vent'anni di riforme economiche e giuridiche ispirate al socialismo di libero mercato*

La transizione dalla fase acuta dell'ideologia totalitaria maoista⁸ a quello che è ufficialmente noto come socialismo di mercato con caratteristiche cinesi fu avviata da Deng Xiaoping verso la fine degli anni Settanta, quando la Cina cominciò ad inserirsi nel sistema economico internazionale. Dal 1978, infatti, ebbe inizio il processo di modernizzazione legislativa e giuridica della Cina post-maoista, con la

⁸ Che trovava il suo riconoscimento ufficiale nell'art. 1, comma 2, della Costituzione cinese a norma del quale "il sistema socialista è il sistema fondamentale della Repubblica popolare cinese", lasciando così intendere che la struttura statale, economica e giuridica del Paese poggiasse le sue fondamenta sui canoni del socialismo marxista-leninista, secondo la lettura e il pensiero di Mao Zedong.

realizzazione di una serie di riforme che determinarono graduali e significative evoluzioni della struttura socialista su cui poggiava l'intero apparato statale, economico e giuridico.

In particolare, la vera svolta si verificò a seguito dell'attuazione del programma detto delle "quattro modernizzazioni"⁹ (*si ge xiandai hua*) che, incentrandosi sull'obiettivo dello sviluppo, realizzò un vero e proprio rinnovamento delle aree rurali, delle aree urbane e delle stesse basi economiche socialiste¹⁰.

Le tappe di questo lungo processo di riforme, sviluppato nel segno dello slogan: "la verità deve essere ricercata nei fatti", furono scandite dalle decisioni adottate nel corso dei congressi nazionali del Partito comunista cinese. Per renderne più agevole l'analisi, è sembrato opportuno ricorrere alla suddivisione in tre fasi operata da

⁹ Le quattro modernizzazioni riguardavano i settori dell'industria, agricoltura, scienza e tecnologia, difesa.

¹⁰ In base alla ricostruzione del sinologo J. K. Fairbank, le motivazioni che indussero Deng Xiaoping a lanciare, negli anni Ottanta, il programma delle quattro modernizzazioni furono molto simili a quelle che avevano spinto Mao Zedong a dare impulso al cosiddetto "grande balzo in avanti" nel triennio 1958-60: accelerare lo sviluppo della Cina verso la ricchezza e la potenza. La differenza, dopo il 1978, consisteva nel fatto che Deng, diversamente dal suo predecessore, da uomo riformista e pragmatico non aveva promosso soltanto l'iniziativa, bensì aveva proceduto contemporaneamente a una ricostruzione del partito e del governo, nella convinzione che lo sviluppo della Cina era stato promosso e portato avanti attraverso una burocrazia ben addestrata, e non cercando di fare a meno di essa.. J.K. FAIRBANK, *Storia della Cina contemporanea*, Milano, 1988, p. 434. In merito si veda anche J. KUO-HSIUNG LEE, *An Assessment of Teng's Bureaucratic Reform 1979-1984*, in YU-MING SHAW, *Reform and Revolution in Twentieth Century China*, Taipei, Taiwan, RPC, 1987, p. 246 ss. Tuttavia, in merito alle riforme denghiste non sono mancate opinioni di connotazione negativa come quelle di Pischel la quale ha dichiarato che "la mancata «quinta modernizzazione», cioè la mancata democratizzazione, non ha impedito la riforma economica, ma ne ha reso impossibile il successo e soprattutto l'orientamento in senso favorevole alla maggioranza della popolazione e a gruppi ristretti legati al potere politico", cfr. E. C. PICHEL, *Dietro Tian An Men. La Cina dopo Mao*, Milano, 1990, p. 71.

alcuni sinologi¹¹. Una prima fase, sancita dal Terzo plenum dell'XI Comitato centrale del dicembre 1978, e protrattasi fino al 1984, durante la quale si diede inizio alla cosiddetta “demaioizzazione”¹² e venne posta l'enfasi sull'intervento diretto per lo più alle aree rurali¹³; una seconda fase, apertasi col Terzo plenum del XII Comitato centrale dell'ottobre 1984 e conclusasi nel 1992, nella quale l'attenzione fu rivolta alle aree urbane¹⁴; un'ultima fase, iniziata nel 1992, a partire

¹¹ Tra cui, in particolare, M. WEBER, *Rapporto Cina. Il successo del “socialismo di mercato” e il futuro di Hong Kong*, Torino, 1995, p. 41 ss.

¹² M-C BERGÈRE, *La Cina dal 1949 ai giorni nostri*, Bologna, 2000, p. 223 ss.; G. AJANI - A. SERAFINO - M. TIMOTEO, *Diritto dell'Asia orientale*, in R. SACCO (diretto da), *Trattato di Diritto Comparato*, Torino, 2007, p. 300 ss.

¹³ In particolare, veniva decretata la cancellazione delle “etichette di classe” (proprietari terrieri, contadini ricchi) largamente utilizzate in passato; venivano poi abolite le Comuni popolari e gradualmente decollettivizzate le strutture agricole, attraverso l'attuazione del sistema delle responsabilità (*zerenzhi*), che venivano restituite alle famiglie contadine. Per un'approfondita analisi delle varie politiche di riforma si vedano M-C BERGÈRE, *La Cina dal 1949 ai giorni nostri*, cit., pp. 244-247; J.K. FAIRBANK, *Storia della Cina contemporanea*, cit., p. 437 ss.; G. SAMARANI, *La Cina del Novecento. Dalla fine dell'impero a oggi*, cit., p. 301 ss.; M. WEBER, *Il miracolo cinese. Perché bisogna prendere la Cina sul serio*, Bologna, 2003, p. 30 ss.

¹⁴ Ed invero, accanto ai progressi nel campo dell'agricoltura, sorgeva l'esigenza di rendere maggiormente produttivo l'insieme del sistema economico cinese. Nel frattempo la Cina effettuava un'apertura spettacolare nel commercio mondiale, espandendo notevolmente i suoi scambi con il resto del mondo. Se da un lato la crescita si era verificata soprattutto riguardo alle importazioni, dall'altro, non era mancata la volontà dei dirigenti cinesi di migliorare le proprie capacità di esportazione, accelerare l'acquisizione di nuove tecniche e favorire gli investimenti stranieri. Così sin dal 1979 furono create le cosiddette “zone economiche speciali” di Shenzhen, Zhuhai, nella provincia del Guandong, e di Shantou e Xiamen, nella provincia del Fujian, nonché adottati numerosi provvedimenti di incentivazione, come esenzioni doganali ed esoneri fiscali. Inoltre, sempre nella fase iniziale del '79, fu avviata la politica del “figlio unico” che mirava a porre sotto stretto controllo il processo di crescita demografica con l'obiettivo di contenere in generale a un solo figlio la procreazione familiare. Anche qui cfr. M-C BERGÈRE, *La Cina dal 1949 ai giorni nostri*, cit., p. 252 ss.; J.K. FAIRBANK, *Storia della Cina contemporanea*, cit., p. 437 ss.; G. SAMARANI, *La Cina del Novecento. Dalla fine dell'impero a oggi*, cit., p. 301 ss.

dalla quale si cercò di costruire un nuovo sistema attraverso riforme complete e coordinate.

Nella visione pragmatica di Deng in questa fase iniziale di modernizzazione del Paese – in cui andava abbandonato l’approccio ideologico o comunque subordinato all’obiettivo prioritario dello sviluppo – bisognava ricorrere agli strumenti del capitalismo e della logica di mercato e affiancarli alla politica di pianificazione economica per l’avanzamento dell’economia socialista del Paese¹⁵. Questo approccio pragmatico esigeva, inoltre, il ricorso all’uso del diritto quale strumento utile al raggiungimento dei suddetti obiettivi. A tal fine, nell’intento di avviare la Cina a diventare uno “stato di diritto”¹⁶, l’impegno del governo riformista fu inizialmente diretto alla ricostruzione del sistema giudiziario con la riattivazione del Ministero della Giustizia, del sistema delle corti e delle procure popolari, e con la reintroduzione dell’insegnamento del diritto nelle più importanti università¹⁷. Accanto al ripristino dell’apparato giuridico formale, anche l’attività legislativa riprese a pieno ritmo con l’approvazione,

¹⁵ A. RINELLA - I. PICCININI, *La costituzione economica cinese*, Bologna, 2010, p. 28 ss.; M. WEBER, *Rapporto Cina. Il successo del “socialismo di mercato” e il futuro di Hong Kong*, Torino, 1995, p. 41 ss.

¹⁶ DENG XIAOPING, *Opening Speech at The Twelfth National Congress of the Communist Party of China*, 1° Settembre 1982, disponibile all’indirizzo <http://english.peopledaily.com.cn/dengxp/vol3/text/c1010.html>

¹⁷ Si ricorda che sotto la dirigenza di Mao Tze Tung il sistema giuridico era stato interamente smantellato e sostituito da una serie di disposizioni amministrative, molte delle quali provvisorie, che regolavano i rapporti tra le varie unità economiche (*danwei*). Il passaggio da un’economia pianificata ad un’economia di mercato rendeva, dunque, necessaria la ricostruzione di un affidabile sistema giuridico che assicurasse al mercato e alle imprese che vi operavano le condizioni per un funzionamento ottimale. Cfr. M. WEBER, *Rapporto Cina. Il successo del “socialismo di mercato” e il futuro di Hong Kong*, cit., pp. 28 e 29.

nel 1979 e negli anni successivi, di leggi e norme fondamentali¹⁸, tra cui le prime leggi in materia di proprietà industriale¹⁹, la Legge marchi del 1982²⁰ e la Legge brevetti del 1984²¹. Inoltre, con la politica della “porta aperta”²² (*gaige kaifang*) – che partì dalla convinzione che l’apporto di tecnologia e capitali esteri avrebbe potuto accelerare notevolmente il processo di sviluppo e di modernizzazione del Paese – le multinazionali esigevano in modo sempre più impellente la presenza di avvocati e uomini di legge capaci di stipulare contratti, seguire giuridicamente le varie operazioni economiche e dirimere eventuali controversie commerciali²³. Ciò nell’intento di favorire il graduale riavvicinamento della Cina all’Occidente e – se si considerano i rapporti con le grandi potenze occidentali che nel corso del 1800 avevano costretto la Cina a rinunciare in loro favore ai propri

¹⁸ A titolo esemplificativo e non esaustivo, si richiama la nuova Costituzione nel 1982, quella ancora oggi in vigore, che ristabiliva formalmente la legalità socialista; i codici penale e di procedura penale nel 1979; le leggi organiche sui tribunali e le procure del popolo sempre nel 1979; la legge sulle assemblee popolari nel 1981; la legge doganale nel 1987; la legge sul contenzioso amministrativo nel 1989.

¹⁹ In particolare, l’evoluzione della disciplina brevettuale cinese, oggetto del presente elaborato di ricerca, verrà ampiamente trattata e approfondita al cap. III.

²⁰ *Zhonghua renmin gongheguo shangbiao fa*, approvata dal Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo il 23 agosto 1982 ed entrata in vigore il 1° marzo 1983.

²¹ *Zhonghua renmin gongheguo zhuanli fa*, approvata dal Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo il 12 marzo 1984 e in vigore dal 1° aprile 1985.

²² In merito, è interessante l’analisi condotta da Giuseppe Regis delle riforme economiche e sociali che hanno toccato tutti i paesi dell’ex-campo socialista e come da questa analisi “salta agli occhi la forte divergenza tra i paesi dell’Europa orientale e dell’ex-URSS da una parte e quelli dell’Asia, come Cina e Vietnam, dall’altra. I primi piombati nella più profonda crisi politica e sociale, i secondi invece hanno realizzato la più forte crescita economica e il più sensibile miglioramento delle condizioni di vita”. G. REGIS, *La transizione ad un’economia di mercato nei paesi dell’ex campo socialista*, Napoli, 1997, p. 5 ss.

²³ J.K. FAIRBANK, *Storia della Cina contemporanea*, cit., p. 450 ss.

privilegi²⁴ – si deve parlare di una vera e propria svolta. Da allora infatti, la Cina ha visto aumentare inarrestabilmente la presenza di operatori e investitori stranieri nel proprio territorio “bisognosi” di poter contare su un sistema giuridico efficiente ed imparziale cui ricorrere per avere soddisfazione in caso di comportamenti scorretti²⁵.

²⁴ In particolare, la Cina fu costretta alla limitazione della propria sovranità a vantaggio delle potenze europee e del Giappone attraverso le clausole dell’extraterritorialità e della nazione più favorita, nonché i diritti di occupazione, previsti dai cosiddetti “trattati ineguali”. La storia dei “trattati ineguali” ebbe inizio nel 1842 con la stipula del Trattato di Nanjing tra Cina e Gran Bretagna che pose fine alla prima guerra dell’oppio, costringendo la prima ad una condizione di semi-colonialismo. Tra il 1842 e i 1847 si contarono diciassette di questi trattati tra la Cina e undici stati d’Europa e d’America. Il prestigio e l’orgoglio nazionale del Paese ne uscirono profondamente feriti. I suddetti trattati, infatti, non comportarono soltanto la cessioni di parti del territorio nazionale, come fu il caso di Hong Kong ceduta all’Inghilterra, ma riconoscevano ai cittadini delle potenze occidentali vincitrici il privilegio di essere giudicati dai propri consoli (poi da tribunali misti) e in base al proprio diritto, nonché l’imposizione di un trattamento privilegiato a merci straniere importate in Cina (limitazione dei diritti doganali cinese mediamente al 5% del valore della merce). Per un interessante excursus storico relativo a questi trattati cfr. G. AJANI - A. SERAFINO - M. TIMOTEO, *Diritto dell’Asia orientale*, cit., p. 177 ss.; H. HERRFAHRDT, *La preistoria dei «patti diseguali» della Cina (1939)*, in G. AJANI - J. LUTHER (a cura di), *Modelli giuridici europei nella Cina contemporanea*, Napoli, 2009, p. 1 ss.; M. TIMOTEO, *Circolazione di modelli e riforme giuridiche: il caso est-asiatico*, Bologna, 2005, p. 65 ss.

²⁵ Anche in relazione all’apertura verso l’estero, si parlava di una generale tendenza a passare da un’economia sostanzialmente chiusa rispetto al mondo capitalista e con scambi piuttosto limitati anche all’interno del campo socialista ad un’economia sempre più aperta verso tutti i paesi. Seguiva, infatti, l’adesione della Cina, oltre che ai principali accordi e trattati internazionali²⁵, anche alle più importanti organizzazioni internazionali come il Fondo monetario internazionale nel 1980 e l’Organizzazione mondiale del commercio (comunemente nota con l’acronimo inglese WTO che sta per World Trade Organization) nel 2001. Per le evidenti implicazioni giuridiche anche in materia di proprietà intellettuale in generale e dei brevetti in particolare, l’adesione della Cina all’OMC è stata fatta oggetto di un’analisi più approfondita al paragrafo successivo. Si v. G. REGIS, *La transizione ad un’economia di mercato nei paesi dell’ex campo socialista*, cit., pp. 23, 28 e 29.

Tuttavia la concezione di Deng dell'uso del diritto era definibile in termini di "razionalità strumentale"²⁶, con riferimento all'uso di un mezzo per la realizzazione di un certo fine. Ed invero, lo sviluppo giuridico ed istituzionale fu promosso, sotto la guida e la direzione del Partito comunista cinese, proprio per supportare la crescita economica, come gli stessi intellettuali cinesi riconoscono²⁷. Conseguentemente, anche l'approccio verso la proprietà intellettuale si rivelò di tipo "funzionale"²⁸. Questa materia, infatti, rappresentò uno strumento efficace ai fini della ricostruzione economica in quanto diretta a promuovere, tra l'altro, l'innovazione e lo sviluppo del commercio internazionale e a favorire l'afflusso degli investimenti diretti esteri. Se da un lato tale considerazione della proprietà intellettuale – quale mezzo utile allo sviluppo economico – consentì il superamento del radicalismo ideologico maoista che non aveva mai attribuito alcun riconoscimento materiale all'opera dell'ingegno di autori ed inventori; dall'altro, un generale aumento del grado di strumentalismo giuridico causò una maggiore dipendenza dell'apparato statale da chi deteneva il controllo, e quindi dal PCC nel caso della Cina, anziché affrancare il sistema giuridico, rendendolo autonomo²⁹. La ricostruzione economica della Cina fu, dunque, condotta nel segno del difficile equilibrio tra

²⁶ E. CONSIGLIO, *Sviluppo economico e diritti umani in Cina*, in A. RINELLA - I. PICCININI (a cura di), *La costituzione economica cinese*, cit., p. 66.

²⁷ E. CONSIGLIO, *Sviluppo economico e diritti umani in Cina*, in A. RINELLA - I. PICCININI (a cura di), *La costituzione economica cinese*, cit., p. 64 ss; C-XIN - G. FAN (a cura di), *The Role of Law and Legal Institutions in China's Economic Development. 1978-1995*, Beijing, 2000, p. 50.

²⁸ J. NIE, *The Enforcement of Intellectual Property Rights in China*, London, 2006, p. 181 ss.

²⁹ In merito si veda D.M. TRUBEK, *Toward a Social Theory of Law*, in *Yale L.J.*, 1972, p. 16 ss.

due contrapposte esigenze, la necessità di modernizzare³⁰ il Paese con quella di rispettare la linea politica del PCC.

Nonostante queste incertezze la priorità attribuita al diritto, in particolare al formante legale³¹, comportò alcune innovazioni rispetto al passato. Oltre all'abbandono del rigido riferimento all'ideologia come criterio di valutazione delle scelte politiche e normative³² e la sua sostituzione con la linea pragmatica ed efficientista di Deng Xiaoping, un altro effetto della liberalizzazione economica si tradusse nell'indebolimento dei tradizionali sistemi di controllo del PCC sugli organi dello stato e sulla società. Tale controllo, infatti, avrebbe dovuto essere finalizzato alla sola prevenzione di momenti di disordine sociale ed economico³³. Occorreva, infatti, affrontare una serie di aspetti controversi legati, tra l'altro, alla crescente tendenza dei poteri locali a sfuggire alle maglie del controllo centrale, e

³⁰ L'anno 1985 si era infatti contraddistinto per alcune importanti decisioni prese nel campo scientifico-tecnologico che avevano posto l'accento sulla necessità di riformare il sistema di allocazione delle risorse, di rafforzare le istituzioni impegnate nei settori della scienza e della tecnologia e le imprese, e di promuovere la cooperazione internazionale.

³¹ Come dichiarato nel documento finale che ha dato il via al processo di riforme del Terzo Plenum dell'XI Congresso del Partito Comunista Cinese, del dicembre 1978: «Per garantire la democrazia popolare bisogna rafforzare la legalità socialista, codificare la democrazia in un sistema di leggi e sotto forma giuridica [...] e questo sistema di leggi deve avere carattere di stabilità e continuità». Cfr. *Communiqué de la 3e session plénière du Comité Centrale du XI Congrès du PCC*, in *Beijing Information*, n. 72, 1978, p. 15.

³² Segnando così una vera svolta rispetto alla precedente fase maoista in cui la politica era "al posto di comando"; una delle storiche frasi di Mao Zedong con cui si voleva significare il primato della politica sui saperi tecnici e specialistici. Sulle vicende relative al ruolo secondario del diritto rispetto alla politica in epoca maoista e alle conseguenti implicazioni di tale fenomeno sul sistema giuridico cinese si vedano, G. CRESPI REGHIZZI, *Diritto cinese e rivoluzione culturale*, in *Riv. dir. civ.*, 1967, p. 300 ss.

³³ G. AJANI - A. SERAFINO - M. TIMOTEO, *Diritto dell'Asia orientale*, cit., p. 302.

bisognava definire un insieme più coerente di misure politiche atte a far fronte ai nuovi problemi.

Così, nel Novembre 1993, la terza sessione plenaria del Comitato centrale eletto al XIV Congresso nazionale del Partito comunista cinese prese l'importante decisione sull'adozione di un "sistema economico socialista di mercato", che pose l'enfasi sull'esigenza di una ricentralizzazione, seppur prudente, del controllo dello stato sull'economia. Tale decisione fu largamente ispirata al viaggio che Deng Xiaoping aveva compiuto nella Cina meridionale nel Gennaio-Febbraio 1992, durante il quale egli riaffermò con particolare vigore che la continuazione delle riforme economiche era vitale per la legittimità del partito e per la sua capacità di mantenere il consenso popolare.

La formula "economia socialista di mercato" (*shehuizhuyi shichang jingji*), introdotta nel testo costituzionale con la revisione del 1993³⁴, appare, evidentemente, agli occhi degli occidentali come un "curioso ibrido"³⁵ attorno al quale non si è ancora raggiunto un accordo sulla conformità o meno dell'economia socialista di mercato cinese ai requisiti del capitalismo. Secondo la sinologa Maria Weber il socialismo di libero mercato è giustificato dal fatto che "alcuni strumenti economici, a lungo etichettati come capitalisti, sono in realtà neutrali e possono essere impiegati per favorire la crescita

³⁴ In particolare all'art. 15 della Costituzione che afferma: "Lo Stato pratica l'economia socialista di mercato. Esso migliorerà la legislazione economica e migliorerà il macro-controllo dell'economia". Prima della riforma del 1993 il vecchio testo dell'art. 15 disponeva che: "Lo Stato attua un'economia pianificata, sulla base della proprietà pubblica socialista". Viene così ufficialmente riconosciuto il passaggio da un'economia pianificata ad un'economia di mercato.

³⁵ Sono parole di M. WEBER, *Rapporto Cina. Il successo del "socialismo di mercato" e il futuro di Hong Kong*, cit., p. 43.

economica”³⁶. Altri studiosi hanno definito l’economia socialista di mercato non pura in quanto, sebbene più efficiente nell’allocazione delle risorse rispetto all’economia pianificata, tuttavia, vede un ruolo ancora forte dello stato che controlla e guida i macro adeguamenti dell’economia³⁷. In altri termini, l’idea di fondo è che l’economia socialista di mercato dovrebbe essere un’economia (di mercato) che opera subordinatamente al vincolo del sistema socialista. Pertanto, la direzione verso la quale la dirigenza, presumibilmente, avrebbe dovuto muoversi era quella di un mercato “dove non necessariamente vi sarà meno stato, ma ne opererà uno che ci si augura più efficiente. I dirigenti cinesi hanno accettato di infrangere il tabù del mercato, ma l’obiettivo socialista rimane”³⁸.

Di fatto però, dietro questa formula piuttosto contraddittoria, sono state realizzate le profondissime riforme economiche di cui si è parlato ed è stata condotta l’incessante azione di aggiustamento del sistema giuridico e del suo apparato normativo che hanno proiettato la Cina entro le dinamiche dell’economia globale. Sul piano della politica estera, è riemersa la questione dell’ingresso della Cina nell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) che ha costretto il Paese a misurarsi con nuove sfide nel campo delle relazioni internazionali. Il compromesso con gli Stati Uniti d’America prima e l’entrata nell’Organizzazione poi hanno rappresentato il segnale

³⁶ M. WEBER, *Il miracolo cinese*, cit., p. 39.

³⁷ A. EHR-SOON TAY, *I «valori asiatici» e il rule of law*, in *Jura Gentium*, vol. I, n. 1, 2005, anche disponibile all’indirizzo <http://www.juragentium.unifi.it/it/surveys/rol/tay.htm>.

³⁸ M. WEBER, *Rapporto Cina. Il successo del “socialismo di mercato” e il futuro di Hong Kong*, cit., p. 43.

definitivo della volontà del governo cinese di essere parte integrante e attiva della comunità internazionale.

2. *L'adesione della Cina all'OMC: uno scenario "globalizzante"*

L'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio ha rappresentato una pietra miliare per il Paese e per il commercio internazionale, soprattutto a livello economico, giuridico e politico, con rilevante impatto per il mercato globale³⁹. È stato da molti constatato come questo sia un momento fondamentale anche sotto il profilo della conformazione alle regole condivise del commercio internazionale e come alcuni principi (prima del tutto estranei alla tradizione giuridica cinese quali, il controllo giurisdizionale, la trasparenza, l'uniformità amministrativa e la non discriminazione), introdotti nel diritto cinese simultaneamente all'accesso della Cina all'OMC, abbiano avuto effetti dirompenti sulla intera disciplina del commercio estero⁴⁰. È proprio nel diritto commerciale, ed in particolare nel diritto della proprietà intellettuale,

³⁹ M.G. MIGLIAZZO, *L'adesione alla WTO e agli altri organismi internazionali di governo dell'economia*, in A. RINELLA - I. PICCININI, *La costituzione economica cinese*, cit., p. 103 ss.; R. CAVALIERI, *L'adesione della Cina al WTO. Implicazioni giuridiche*, Lecce, 2003; P. FARAH, *L'adesione della Cina all'organizzazione mondiale del commercio: ovvero come conciliare cultura e diritto*, in *Mondo cinese*, n. 124, 2005, consultabile altresì all'indirizzo <http://www.tuttocina.it/mondocinese/index.htm>;

⁴⁰ R. CAVALIERI, *L'adesione della Cina al WTO. Implicazioni giuridiche*, cit., p. 15 ss.; M. TIMOTEO, *Circolazione di modelli e riforme giuridiche: il caso est-asiatico*, cit., pp. 90-95.

che il riferimento ai modelli occidentali è divenuto sempre più netto e completo.

Tuttavia, l'adesione, avvenuta l'11 dicembre 2001, ha chiuso un lungo negoziato durato circa quindici anni per l'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Un processo di adesione iniziato nel 1986, quando la Cina aveva presentato formale domanda, poi rivelatosi assai difficoltoso a causa di ragioni da ricondursi ad una serie di altalenanti momenti di avvicinamento a situazioni di radicale contrasto che hanno cagionato l'interruzione delle trattative con gli stessi stati membri dell'OMC. Soltanto dopo il raggiungimento di alcune intese di primaria importanza, tra cui quella con gli Stati Uniti, formalizzata il 15 Novembre 1999 e con l'Unione europea del 19 Maggio 2000, il processo di adesione si è concluso con il protocollo definitivo adottato il 10 Novembre 2001 a Doha dalla quarta conferenza ministeriale dell'OMC in conformità all'art. XIII dell'accordo costitutivo, sottoscritto dalla RPC il giorno successivo⁴¹. L'ingresso nell'Organizzazione è stato così concesso dietro

⁴¹ Cfr. Paolo Farah secondo cui "Durante il negoziato per l'adesione all'OMC, erano già chiare le difficoltà del governo cinese a garantire il rispetto del principio di trasparenza e delle condizioni implicite nell'adesione. Era dunque diffusa fra tutti gli Stati membri, Stati Uniti e Unione Europea *in primis*, la consapevolezza della situazione del mercato e della necessità di una profonda riforma dell'ordinamento giuridico cinese per garantire nel lungo periodo il buon funzionamento del sistema OMC. Come nel caso dell'adesione all'UE dei nuovi dieci Paesi avvenuta nel maggio del 2004, è stata fatta una precisa scelta politica. Si è ritenuto che un'integrazione, anche prematura, della Cina all'interno dell'OMC, oltre a rafforzare le posizioni della parte più riformista della classe dirigente cinese, avrebbe indirettamente accelerato il processo di riforme in atto, con il pretesto del rispetto degli impegni previsti dall'Organizzazione Mondiale del Commercio. I negoziati duravano da quasi quindici anni e non si è voluto rinviarne nuovamente la conclusione in attesa di ulteriori miglioramenti del contesto interno cinese". P. FARAH, *L'adesione della Cina all'organizzazione mondiale del commercio: ovvero come conciliare cultura e diritto*, cit..

l'assunzione, da parte del governo cinese, di una serie di impegni⁴², di cui molti relativi allo sviluppo della disciplina della proprietà intellettuale. In particolare, per quanto riguarda i brevetti, la principale innovazione – che ha toccato la Legge brevetti⁴³ emendata, per la seconda volta, proprio a ridosso dell'adesione all'OMC – ha riguardato l'introduzione della tutela giudiziale contro le decisioni dell'autorità amministrativa competente in materia di registrazione e cancellazione dei brevetti.

L'adesione del Paese all'OMC costituisce dunque un capitolo importante nella fase più recente della modernizzazione giuridica della

⁴²In particolare, gli impegni che hanno maggiormente influenzato l'intero sistema giuridico cinese, compresa la materia del commercio internazionale e quindi della proprietà industriale, sono raggruppabili in quattro principali sottocategorie all'interno della prima categoria relativa alla regolamentazione del commercio in generale. Essi sono: uniformità amministrativa (protocollo, I, 2, A); trasparenza (protocollo I, 2, C); controllo giurisdizionale (protocollo, I, 2, D) e non discriminazione (protocollo, I, 3). In sintesi, il primo impegno si è tradotto nell'applicazione uniforme sull'intero territorio nazionale delle regole che disciplinano il commercio con l'estero. Con il secondo, la Cina si impegna a rendere disponibili in una delle lingue ufficiali dell'OMC, entro novanta giorni dalla loro entrata in vigore, tutti gli atti normativi afferenti al commercio di beni e servizi, la proprietà intellettuale e la materia valutaria e ad applicare solamente gli atti che siano pubblicati e resi disponibili a cittadini e imprese degli altri stati membri. Inoltre, si impegna a far sì che, salvo casi eccezionali, i testi di tali atti normativi siano messi a disposizione, su richiesta, agli altri stati membri, anche prima della loro entrata in vigore. Il controllo giurisdizionale si traduce principalmente nell'impegno a garantire l'imparzialità e l'indipendenza dei tribunali dagli organi amministrativi i cui atti siano sottoposti al loro giudizio. Infine l'impegno del governo cinese alla non discriminazione consiste nel garantire ai cittadini stranieri e alle imprese estere un trattamento non meno favorevole a quello concesso ai cittadini e alle imprese nazionali in determinate materie espressamente elencate nel protocollo di adesione. Il testo del protocollo di adesione, in lingua inglese, è disponibile all'indirizzo <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UnPAN002123.pdf>

⁴³ La Legge veniva emendata il 25 agosto 2000, mentre il suo Regolamento di attuazione veniva modificato il 28 dicembre 2002. Dell'evoluzione della disciplina brevettuale cinese si parlerà *infra* al cap. II, par. 1.

Cina. Esso rappresenta il frutto dell'evoluzione giuridica della disciplina interna, ed in particolare della normativa sui brevetti⁴⁴, in qualche modo necessaria per far fronte alle esigenze di un sistema economico sempre più competitivo, da intendersi come il momento più avanzato dell'articolato processo di conformazione del Paese alle regole condivise del commercio internazionale⁴⁵.

⁴⁴ Come si dirà ampiamente nei capitoli successivi, la “lunga marcia” della Cina verso l'uniformazione al mercato globale ha avuto inizio già nel corso degli Ottanta e Novanta quando il Paese ha aderito ai principali accordi e convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale, acquisendo in tal modo un ruolo sempre meno marginale nel contesto internazionale (ONU, OMC, OMPI ecc.).

⁴⁵ Si vedano, tra gli altri, R. CAVALIERI, *Commercio, investimenti e trasferimenti di tecnologia in Cina. Il contratto come strumento di impresa*, in M. TIMOTEO (a cura di), *Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina*, cit., p. 174 ss.; D.C. CLARKE, *China's Legal System and the WTO: The Prospects for Compliance*, in *Wash. Univ. Global Stud. Law Rev.*, vol. 2, 2003, pp. 1-30; K. HALVERSON, *China's WTO Accession: Economic, Legal, and Political Implications*, in *B.C. Int'l & Comp. L. Rev.*, n. 27, 2004, pp. 319-370; P. FARAH, *Five years of China's WTO Membership*, in *Legal Issue of Economic Integration*, vol. 2, 2006; J.Y. QIN, *The Impact of WTO Accession on China's Legal System: Trade, Investment and Beyond*, in *Wayne State University Law School Research Paper*, n. 7-15, 2007.

CAPITOLO II

BREVI CENNI SUL SISTEMA DELLE FONTI DEL NUOVO DIRITTO CINESE DEI BREVETTI

SOMMARIO: 1. L'individuazione delle fonti internazionali del diritto dei brevetti. – 2. Le fonti del nuovo diritto cinese dei brevetti tra pluralismo giuridico e integrazione di fonti extra-statali. – 2.1. La complessità delle fonti normative a livello centrale. – 2.2. Una fitta rete di fonti normative a livello locale. – 3. La Corte Suprema del Popolo e le sue interpretazioni.

1. *L'individuazione delle fonti internazionali del diritto dei brevetti*

Il vigente quadro normativo a tutela dei brevetti è il risultato del processo di riforme giuridiche ed economiche che ha investito nell'ultimo trentennio, in modo piuttosto significativo, anche la legislazione commerciale cinese. In particolare la sensibilità mostrata dal legislatore cinese alla progressiva assimilazione di principi e regole di origine sovranazionale e internazionale si è poi tradotta nella “lunga marcia” della Cina per l'integrazione nel mondo globale⁴⁶. Questa integrazione nelle relazioni economiche internazionali si è infatti sviluppata anche con l'adesione del Paese ai numerosi trattati e

⁴⁶ M. TIMOTEO, *La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in transizione*, cit., p. 25 ss.

alle grandi organizzazioni⁴⁷ in materia di riconoscimento e protezione della proprietà intellettuale. In particolare la Cina ha aderito alla Convenzione di Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale⁴⁸; al Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970⁴⁹; all'Accordo di Strasburgo sulla classificazione internazionale dei brevetti del 24 marzo del 1971⁵⁰; all'Accordo di Locarno sulla classificazione internazionale dei disegni e dei modelli industriali dell'8 ottobre 1968⁵¹; al Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti del 28 aprile 1977⁵²; alla Convenzione internazionale per la protezione delle nuove varietà

⁴⁷ Tra le Organizzazioni internazionali alle quali la Cina ha aderito si ricorda l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) di cui la Cina è divenuto membro il 4 marzo del 1980 al momento della ratifica della sua convenzione istitutiva che è poi entrata in vigore nel Paese il 3 giugno dello stesso anno. L'OMPI è stata istituita con la Convenzione firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967, poi emendata il 28 settembre 1979, ed è un istituto specializzato delle Nazioni Unite che ha per obiettivo la promozione della proprietà intellettuale a livello mondiale.

⁴⁸ Il testo è stato successivamente oggetto di revisioni: a Bruxelles 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, a l'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Lisbona il 31 ottobre 1958 e a Stoccolma il 14 luglio 1967. La Cina ha aderito alla Convenzione il 19 dicembre 1984. La stessa è entrata in vigore il 19 marzo 1985.

⁴⁹ Il testo è stato emendato il 28 settembre 1979 e modificato in seguito per due volte: il 3 febbraio 1984 e il 3 ottobre 2001. L'adesione della Cina al trattato in questione è avvenuta il 1° ottobre 1993 e il 1° gennaio 1994 il trattato è entrato in vigore.

⁵⁰ Esso è stato emendato il 28 settembre 1979. Il 17 giugno 1996 la Cina vi ha aderito e il 19 giugno 1997 l'Accordo è entrato in vigore nel Paese.

⁵¹ Emendato una sola volta il 28 settembre 1979, il presente Accordo è entrato in vigore in Cina il 19 settembre 1996 a soli pochi mesi dalla sua ratifica avvenuta il 17 giugno dello stesso anno.

⁵² Il trattato è stato emendato il 26 settembre 1980. La Cina vi ha aderito il 1° aprile 1995 e il 1° luglio 1995 il trattato è entrato in vigore.

vegetali (UPOV) del 2 dicembre 1961⁵³ e all'Accordo TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) del 15 aprile 1994⁵⁴. Queste regole di fonte pattizia, che hanno orientato il progressivo adeguamento del quadro giuridico interno alle regolamentazioni e alle pratiche internazionali, hanno inoltre favorito una straordinaria interazione della Cina con la trama delle relazioni di tipo bilaterale⁵⁵. Infatti, la forma di cooperazione internazionale prevalente in Cina – anche nel campo delle privative industriali – rimane costituita dai numerosi accordi bilaterali siglati soprattutto con Stati Uniti e Unione Europea nel contesto di incontri multilaterali. Nell'intento di promuovere fondamentali strategie di collaborazione col partner cinese, i due principali protagonisti di tale “bilateralismo” hanno

⁵³ Tale Convenzione è stata oggetto di due revisioni avvenute a Ginevra il 10 novembre 1972 e il 23 ottobre 1978. L'adesione della Cina risale al 23 marzo 1999 e la sua entrata in vigore nel Paese al 23 aprile dello stesso anno.

⁵⁴ Oltre ai Trattati multilaterali menzionati nel testo in materia di brevetti, numerose sono le Convenzioni internazionali cui la Cina ha aderito in materia di proprietà intellettuale in generale. A tal proposito si ricordano l'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 14 aprile 1891, entrato in vigore in Cina il 4 ottobre 1989 ed il relativo Protocollo del 27 giugno 1989, divenuto effettivo il 1° dicembre 1995; l'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi del 15 giugno 1957, entrato in vigore in Cina il 9 agosto 1994; la Convenzione di Unione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886, divenuta effettiva in Cina a partire dal 15 ottobre 1992; i Trattati OMPI sul diritto d'autore e sulle esibizioni e fonogrammi del 20 dicembre 1996 ed entrati in vigore entrambi il 9 giugno 1997; la Convenzione di Ginevra per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi del 29 ottobre 1971, entrata in vigore in Cina il 30 aprile 1993.

⁵⁵ Per alcune interessanti riflessioni sul ruolo della Cina nel nuovo ordine internazionale si veda G.B. ANDORNINO, *Dopo la muraglia. La Cina nella politica internazionale del XXI secolo*, Milano, 2008; G. B. ADORNINO - F. ARMAO - A. CAFFARENA - V. CORALLUZZO - G. GABUSI - S. GIUSTI - S. RUZZA - F. TUCCARI, *L'orizzonte del mondo. Politica internazionale, sfide globali, nuove geografie del potere*, Milano, 2010, p. 148 ss.

intrapreso azioni di taglio molto diverso⁵⁶. In particolare, quella statunitense si è fin da subito distinta per la forte conflittualità concretizzatasi, per lo più, nella minaccia di sanzioni commerciali a fronte di una maggiore garanzia di tutela dei diritti di proprietà industriale dal partner cinese. A tal fine, dagli inizi degli anni Novanta, Stati Uniti e Cina hanno sottoscritto una serie di accordi e *Memorandum of Understanding* che prevedevano l'imposizione a carico della Cina di pesanti sanzioni commerciali in caso di mancato adeguamento, alle scadenze stabilite, della normativa interna in materia di proprietà intellettuale agli standard internazionali⁵⁷. Al contrario, l'Unione europea, attraverso una serie di partenariati strategici, ha condotto un'azione maggiormente improntata alla

⁵⁶ Come emerge da un documento programmatico della Commissione indirizzato al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo: "Un partenariato sempre più maturo – sfide e interessi comuni nell'ambito delle relazioni UE-Cina", sono cinque i principali obiettivi che l'Unione si prefigge di raggiungere nelle relazioni: 1) definire responsabilità comuni riguardanti la promozione della *governance* mondiale; 2) fornire sostegno alla transizione della Cina verso una società aperta basata sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani; 3) promuovere l'apertura economica della Cina all'interno del paese e all'estero; 4) sviluppare il programma di cooperazione UE-Cina; 5) promuovere la visibilità dell'UE in Cina. Obiettivi questi che inevitabilmente coinvolgono anche la questione della tutela dei diritti di proprietà industriale in COM (2003) 533; M. TIMOTEO, *La difesa di marchi e brevetti in Cina*, cit., p. 27 ss.

⁵⁷ Sul tema si vedano M.K. DIMITROV, *Piracy and the State. The Politics of Intellectual Property Rights in China*, Cambridge, 2009, p. 53 ss; A. ENDESHAW, *A Critical Assessment of the U.S.-China Conflict on Intellectual Property*, in *Alb. L. J. Sci. & Tech.*, vol. 6, 1996, pp. 295-338; HU LI, *Piracy, Prejudice and Profit: a Perspective from US-China Intellectual Property Rights Disputes*, in *J. World Intell. Prop.*, vol. 9, n. 6, 2006, p. 729; P. K. YU, *Still Dissatisfied After all These Years: Intellectual Property, Post-WTO China, and the Avoidable Cycle of Futility*, in *Georgia J. Int'l & Comp. L.*, vol. 34, 2005, p. 3; N. ZHANG, *Intellectual Property Law Enforcement in China: Trade issues, Policies and Practices*, in *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J.*, vol. 8, 2006, pp. 70-76.

cooperazione⁵⁸ e tesa a rafforzare il dialogo con la Cina anche nel settore della protezione delle privative industriali. In particolare, due sono le iniziative di cooperazione sino-europea che a noi interessano: *EU-China IP Dialogue* e *IP Working Group*. Entrambi si svolgono attraverso incontri, a cadenza annuale o biennale, durante i quali le parti si confrontano e si scambiano informazioni sui principali aspetti, come le normative e le procedure di tutela da seguire, che riguardano i singoli settori della proprietà intellettuale⁵⁹.

⁵⁸ M. TIMOTEO, *La difesa di marchi e brevetti in Cina*, cit., p. 42 ss.

⁵⁹ L'ottava sessione dell'*EU-China IP Dialogue*, ha avuto luogo a Pechino il 10 marzo 2011 ed è stata presieduta dal Direttore Generale Yang Gouhua del dipartimento per le leggi e i trattati del MOFCOM e dal Direttore Anders C. Jessen del DG Trade della Commissione Europea. Argomenti all'ordine del giorno di tale sessione sono stati molteplici e tutti riguardanti la materia della proprietà industriale. Si è infatti discusso della necessità di rendere più efficace il sistema penale cinese a tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di garantire un più elevato livello di coordinamento tra le autorità giudiziarie e le autorità amministrative e gli uffici di pubblica sicurezza, anch'essi coinvolti nelle procedure di tutela; dei rilevanti emendamenti alla legislazione sul diritto d'autore; delle nuove previsioni normative sulla protezione del segreto commerciale e dei rimedi procedurali cui ricorrere nelle ipotesi di violazione dello stesso; dei fondamentali obiettivi realizzati in concreto attraverso il programma di cooperazione tecnica comunemente noto con la sigla IPR2. Sono state altresì affrontate alcuni aspetti critici della disciplina sulla concorrenza sleale. Per un resoconto sui lavori di questa sessione si veda il documento pubblicato al seguente indirizzo web: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/april/tradoc_147782.pdf.

Il 14 e 15 Novembre 2011 ha avuto luogo a Pechino la nona sessione dell'*IP Working Group* nel corso della quale si sono affrontate alcune tematiche di notevole interesse per gli operatori economici. In particolare, sono state affrontate questioni legate ai marchi (come, ad esempio, la registrazione in mala fede di marchi; le ipotesi di non-accettazione dei certificati di priorità da parte del nuovo sistema elettronico dell'UAMI e il rischio di confusione); alla protezione delle indicazioni geografiche dell'UE; alla protezione dei diritti d'autore e alla loro tutela su internet; al regime della censura; alla protezione del copyright su oggetti tridimensionali; alla qualità di brevetto; alla tutela delle varietà vegetali; alla generale esigenza di rafforzare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale ed infine all'accesso alla giustizia a fronte di episodi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Il documento riassuntivo è consultabile al sito: http://www.ecta.eu/IMG/pdf/ecta_-_report_9th_meeting_eu_china_12_dec_2011-2.pdf

Le due iniziative sono state finanziate dalla Commissione europea attraverso un programma di assistenza e cooperazione tecnica lanciato nel 2007 d'intesa con il governo cinese e denominato “*EU-China Project of Intellectual Property Rights in China*” (comunemente noto con la sigla IPR2)⁶⁰. Nell'intento di garantire una maggiore efficacia del sistema di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, questo programma è stato realizzato attraverso una serie di attività di cooperazione in sei settori strategici (*legal framework; capacity building; access to information; enforcement; support to right holders; trademarks and designs*). Si è cercato in particolare di promuovere lo svolgimento di attività di assistenza agli operatori del diritto nella fase di revisione e di riforma del quadro normativo interno, l'organizzazione di corsi di formazione, nonché l'elaborazione di materiale informativo e di supporto pratico per giudici, funzionari cinesi ed in generale per tutti coloro che operano in materia di proprietà intellettuale. Le iniziative appena descritte ci mostrano come l'Unione europea abbia inteso promuovere una relazione, come si è già detto, ispirata al dialogo e allo scambio di informazioni e soprattutto sempre più rivolta al dato operativo considerato nelle diverse sue espressioni⁶¹.

⁶⁰ Il programma IPR2 è stato inteso come la prosecuzione del precedente programma quinquennale noto con la sigla IPR1 e attuato fra il 1999 e 2004. Quest'ultimo, a differenza dell'IPR2, era maggiormente orientato a favorire la progressiva integrazione delle regole e prassi seguite nel panorama economico internazionale in materia di proprietà intellettuale nella legislazione cinese. Per maggiori approfondimenti cfr. IPR News, *EU-China Hold High-level Forum on IPR Protection*, in *Journal of Intellectual Property Rights*, vol. 14, maggio 2009, p. 275. Con riferimento all'IPR2 è possibile consultare le attività finora organizzate e i risultati raggiunti alla pagina web ufficiale <http://www.ipr2.org>.

⁶¹ M. TIMOTEO, *La difesa di marchi e brevetti in Cina*, cit., p. 44.

Pertanto, se da un lato, l'ingresso della Cina in questo contesto non poteva non favorire lo sviluppo di un ambiente vantaggioso per gli imprenditori occidentali, dall'altro, le regole e i principi di fonte pattizia così introdotti sono entrati a far parte di un sistema normativo particolarmente complesso che merita di essere analizzato più approfonditamente⁶².

2. *Le fonti del nuovo diritto cinese dei brevetti tra pluralismo giuridico e integrazione di fonti extra-statali*

2.1. *La complessità delle fonti normative a livello centrale*

L'assetto istituzionale e delle competenze in materia di fonti di produzione del diritto cinese può apparire agli occhi di un comparatista occidentale piuttosto singolare, dal momento che il sistema cinese si dispiega in una fitta maglia di dinamiche di interazione fra potere centralizzato e poteri periferici che rende alquanto difficoltosa e complessa l'operazione di individuazione della gerarchia delle fonti del diritto⁶³. Nel definire tale quadro normativo,

⁶² In generale sull'apertura del diritto cinese al fenomeno dei *legal transplants* cfr. F. GALGANO, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2004; A. GAMBARO, *Common law e Civil law: evoluzione e metodi di confronto*, in *Due iceberg a confronto: le derive di Common law e Civil law – Quaderni della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, vol. 12, Milano, 2009, p. 11 ss.; M. TIMOTEO, *Circolazione di modelli e riforme giuridiche: il caso est-asiatico*, Bologna, 2005, p. 82 ss.

⁶³ Infatti a livello locale si riproduce lo schema presente a livello centrale, come si vedrà nel corso del presente paragrafo, ossia Assemblea popolare, Comitato permanente e Governo locale ai quali viene decentrato il potere normativo

così eterogeneo e confuso, gli stessi studiosi del diritto cinese hanno utilizzato le più disparate espressioni come quella di “sistema unitario ad un solo livello”, “sistema a due livelli”, “sistema stratificato a due livelli” o ancora, la definizione di “sistema a più livelli amministrato da un potere centrale unificato”⁶⁴. Sembra tuttavia condivisibile da più parti la rappresentazione di un sistema in cui le diverse fonti normative, ossia le leggi e i regolamenti, promananti dalla Repubblica popolare cinese – che costituisce uno stato unitario – si articolano su tre livelli: al primo si trovano le leggi nazionali (*falii*); al secondo i regolamenti amministrativi nazionali (*xingzheng fagui*) ed infine un terzo livello costituito dai regolamenti amministrativi locali (*difangxing fagui*)⁶⁵. È in questo quadro che si inserisce la Legge sulla legislazione (LL) che, per la prima volta, si propone di risolvere, almeno formalmente, i casi di conflitto fra norme attraverso la definizione della gerarchia e delle competenze delle varie fonti normative, primarie e secondarie, presenti sia a livello centrale sia a livello locale.

limitatamente alle loro sfere di competenza a livello territoriale. Interessanti osservazioni sulle questioni giuridiche connesse alla decentralizzazione del potere nel contesto cinese si trovano in S. LUBMAN, *Looking for Law in China*, in *Columbia Journal of Asian Law*, vol. 20, n. 1, 2006, p. 33 ss; M. MAZZA, *Decentramento e governo locale nella Repubblica Popolare Cinese*, Milano, 2009, p. 42 ss.; M. TIMOTEO, *Il contratto in Cina e Giappone nello specchio dei diritti occidentali*, Padova, 2004, p. 264; M. WEBER, *Il miracolo cinese. Perché bisogna prendere la Cina sul serio*, Bologna, 2003, p. 53 ss.

⁶⁴ Cfr. JANFU CHEN, *Chinese Law: Context and Transformation*, Leiden-Boston, 2008, p. 180 ss.

⁶⁵ Occorre tuttavia sottolineare che, sebbene l’opinione di maggioranza sia d’accordo nel ritenere che il sistema delle fonti del diritto cinese possa essere suddiviso in tre livelli di normazione, altrettanto numerosi sono i pareri di coloro che ritengono che si tratti di una mera semplificazione e che il sistema si presenti assai complesso ed eterogeneo. A questo proposito si veda P. KELLER, *Sources of Order in Chinese Law*, in *Am. J. Com. L.*, vol. 42, n. 4, 1994, pp. 711-759.

La *Lifa fa* viene emanata il 15 marzo 2000⁶⁶ e rappresenta il punto di arrivo di quel processo di graduale ricostruzione e riordino del quadro normativo vigente avviato in Cina fra gli anni Ottanta e Novanta, quando il Paese era altresì impegnato nell'adesione ai principali trattati siglati a livello internazionale. Prima dell'adozione di questo provvedimento, il legislatore cinese, di fronte alla necessità di ristabilire la certezza del diritto in un contesto profondamente mutevole, aveva proceduto, per mezzo di una particolare tecnica normativa di "specificazione delle leggi" (*falū de jutihua*)⁶⁷, alla emanazione di leggi nazionali che si connotavano per la generalità, la vaghezza e l'ambiguità delle prescrizioni (*yuanze*) in esse contenute⁶⁸. Queste leggi venivano infatti integrate da norme secondarie destinate a regolamentare in dettaglio le diverse fattispecie che tuttavia non erano sempre di facile individuazione ed accesso⁶⁹.

Essendo stata emanata dall'organo parlamentare cinese, ossia dall'Assemblea Nazionale del Popolo (ANP) in sessione plenaria, la

⁶⁶ *Zhonghua renmin gongheguo lifa fa*. Su questa legge v. F. ANTONELLI, *La "legge sulla legislazione e il problema delle fonti nel diritto cinese"*, in *Mondo cinese*, n. 2, 2004, p. 23 ss.

⁶⁷ Riguardo all'articolazione del sistema delle fonti del diritto cinese v. M. TIMOTEO, *La difesa di marchi e brevetti in Cina*, cit., p. 28 ss.

⁶⁸ Per alcune considerazioni generali circa le caratteristiche delle fonti primarie e secondarie del diritto cinese durante l'età delle riforme cfr. A. BLACK - G. BELL, *Law and Legal Institutions of Asia. Traditions, adaptations and innovations*, Cambridge, 2011, p. 33 ss.; R. CAVALIERI, *La legge e il rito. Lineamenti di storia del diritto cinese*, Milano, 1999, p. 166 ss.; M. TIMOTEO, *Il contratto in Cina e Giappone nello specchio dei diritti occidentali*, cit., p. 272 ss.

⁶⁹ Basti pensare alla prassi invalsa, durante la fase della ricostruzione dell'ordinamento giuridico cinese, di promulgare una miriade di regolamenti interni e confidenziali (*neibu*), letteralmente "interni (*nei*) agli uffici (*bu*)". Regolamenti di questo tipo, promulgati fra gli anni Ottanta e Novanta, rendevano ancor più confuso il panorama normativo cinese in quanto si trattava di atti di rango secondario a circolazione interna, non conoscibili in quanto non venivano pubblicati eppure efficaci *erga omnes*.

Lifa fa costituisce una legge fondamentale, ovvero gerarchicamente sovraordinata alle leggi ordinarie rimesse alla competenza del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo. La competenza esclusiva dell'Assemblea Nazionale del Popolo ad emanare e modificare leggi fondamentali in materia penale, civile e di organizzazione dello Stato è espressamente prevista dall'art. 7 (LL)⁷⁰, mentre al Comitato Permanente è rimessa la competenza residuale a promulgare ed emendare leggi che non siano di competenza dell'Assemblea Nazionale del Popolo, come quelle disciplinanti la materia di marchi e brevetti. Inoltre, i diritti di proprietà industriali sono soggetti anche all'applicazione di regole dettate da alcune normative fondamentali, in particolare i Principi generali di diritto civile⁷¹, la legge sulla concorrenza sleale⁷², la legge sulla procedura civile⁷³.

Come nel nostro ordinamento giuridico, anche in quello cinese la Costituzione è al vertice della gerarchia formale delle fonti del diritto

⁷⁰ L'art. 7 così dispone: "State legislative power shall be exercised by the National People's Congress and its Standing Committee. The National People's Congress enacts and amends criminal, civil, and state organic laws and other basic laws. The Standing Committee of the National People's Congress enacts and amends laws other than those that shall be enacted by the National People's Congress; during the period of prorogation of the National People's Congress, the Standing Committee thereof may make partial amendments and supplements to the laws enacted by the National People's Congress, but such amendment or supplement shall not contravene the basic principles of the corresponding laws". Come si evince dal testo della norma il Comitato permanente può emendare parzialmente le leggi di esclusiva competenza dell'Assemblea nazionale del popolo quando non opera in sessione plenaria, purché non contravvenga ai principi fondamentali delle leggi stesse.

⁷¹ *Zhonghua renmin gongheguo minfa tongze* del 12 aprile 1986 ed effettivi dal 1° gennaio 1987.

⁷² *Zhonghua renmin gongheguo fan bu zhendang jingzheng fa*, approvata il 2 settembre 1993 ed entrata in vigore il 1° dicembre 1993.

⁷³ *Zhonghua renmin gongheguo minshi susong fa*, approvata il 27 ottobre 2007 ed entrata in vigore il 1° aprile 2008.

(art. 5 Cost.). Rispetto ad essa le leggi fondamentali e ordinarie, qualificabili come fonti primarie, si trovano in posizione subordinata. Gli artt. 42 - 47 LL attribuiscono al Comitato Permanente dell'ANP il potere di interpretare le leggi nazionali (*lifa jieshi*), anche dietro richiesta del Consiglio di Stato, della Commissione militare centrale, della Corte suprema del popolo e della Procura suprema, nonché delle commissioni parlamentari del Comitato permanente dell'ANP e dei Comitati permanenti delle Assemblee del popolo a livello locale. Tali interpretazioni legislative vengono annoverate tra le fonti del diritto perché hanno forza e valore di legge.

La tipologia delle fonti secondarie si presenta invece notevolmente eterogenea e quantitativamente superiore alle norme di rango primario. Di questa categoria fanno parte i regolamenti amministrativi emanati dal "supremo organo esecutivo dello Stato", come definito dall'art. 85 della Costituzione, vale a dire il Consiglio degli affari di stato (*xinzheng fagui*). Ai sensi dell'art. 56 LL il Consiglio ha competenza ad emanare regolamenti amministrativi in caso di attuazione di una legge nazionale e nelle materie per cui la stessa Costituzione, all'art. 89, stabilisce una competenza regolamentare. Pertanto, questi atti normativi secondari svolgono all'interno dell'ordinamento una duplice funzione, e cioè quella di prescrivere una normativa di dettaglio che va ad integrare la disciplina legislativa e quella di fungere da contenitori di regole che, dopo esservi state introdotte per un periodo di sperimentazione, attendono di essere inserite in una legge. A titolo esemplificativo è possibile osservare, proprio con riferimento alla materia oggetto del presente

lavoro, come la disciplina legislativa contenuta nella Legge brevetti⁷⁴ e ogni sua riforma sia stata integrata nel dettaglio dal Regolamento di attuazione⁷⁵ della Legge stessa (*shishi xize*), ed inoltre, come il Regolamento già contenesse la definizione dei tre tipi di brevetto poi riconosciuti a livello legislativo, ovvero l'invenzione, il modello di utilità e il design⁷⁶. In posizione subordinata ai regolamenti del Consiglio degli affari di stato vi sono poi altri atti secondari (*guizhang*)⁷⁷ prodotti dai più svariati organi amministrativi sempre a livello centrale – quali i ministeri, la Banca centrale cinese e in generale dagli organismi dipendenti dal Consiglio degli affari di stato e dotati di potere regolamentare – sempre funzionali all'attuazione degli atti normativi del governo centrale⁷⁸. Questi regolamenti fanno

⁷⁴ *Zhonghua renmin gongheguo shangbiao fa*, approvata dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo il 12 marzo 1984 ed entrata in vigore il 1° aprile 1985. Questa Legge è stata oggetto di tre significative riforme, di cui la terza sarà approfondita nel paragrafo che segue: la prima del 4 settembre 1992, la seconda del 25 agosto 2000 e l'ultima del 27 dicembre 2008.

⁷⁵ *Zhonghua renmin gongheguo zhanlifa shishi xize*, emanato il 9 gennaio 2010 ed entrato in vigore il 2 febbraio dello stesso anno.

⁷⁶ Dal 2000 i tre titoli vengono espressamente riconosciuti dalla Legge brevetti, all'art. 2 a norma del quale: “[...]”inventions-creations” mean inventions, utility models and designs”.

⁷⁷ In questa eterogenea e confusa categoria di fonti normative secondarie, espressamente disciplinata dal capitolo IV della Legge sulla legislazione, vi rientrano ad esempio mingling o zhiling, zhishi, tongzhi, xize ossia ordini, istruzioni e circolari. Per un elenco delle fonti di produzione del diritto cinese si veda A. HUNG-YEE CHEN, *An Introduction to the Legal System of the People's Republic of China*, Hong Kong, 1992, p. 88 ss.; R. CAVALIERI, *La legge e il rito*, cit., p. 167 ss.; M. TIMOTEO, cit., p. 31 ss.

⁷⁸ Art. 71, 1° e 2° co. LL: “All the ministries and commissions of the State Council, the People's Bank of China, the General Administration for Auditing, and organs with administrative functions directly under the State Council may, in accordance with laws, administrative regulations, decisions and orders of the State Council, enact administrative rules within the scope of its authority. A matter for which an administrative rule has been enacted shall be one that is

parte di una grande quantità di atti dalle svariate denominazioni (a titolo esemplificativo, ordini, istruzioni, circolari, decreti, comunicati, opinioni) che sono oggetto di una specifica disciplina contenuta nel capitolo IV della Legge sulla legislazione. A questo proposito, occorre sottolineare l'importanza che in materia di brevetti riveste l'attività normativa svolta dall'Ufficio statale per la proprietà intellettuale (*Guojia zhishi chanquan ju*, comunemente noto con l'acronimo inglese SIPO) che il 21 gennaio 2010 ha approvato le Linee guida per l'esame delle domande di brevetto (*Zhuanli shencha zhinan*)⁷⁹. Queste regole di dettaglio, entrate in vigore il 1° febbraio 2010, costituiscono una revisione delle precedenti linee guida risalenti al 2001.

2.2. Una fitta rete di fonti normative a livello locale

In posizione di subordine rispetto alle normative nazionali troviamo i regolamenti locali (*difangxing fagui*) la cui emanazione compete, in virtù del disposto dell'art. 63 LL, alle Assemblee popolari e ai rispettivi Comitati permanenti, delle province, delle regioni autonome e delle municipalità direttamente controllate dal governo centrale previa approvazione del Comitato permanente di livello

within the scope of implementing law, administrative regulations, decisions or orders of the State Council”.

⁷⁹ La versione in lingua inglese è disponibile al sito <http://www.sipo.gov.cn/zlsqzn/sczn2010eng.pdf>.

provinciale in funzione di organo di controllo della conformità delle normative a livello locale⁸⁰.

Sono invece sottoposti ad uno stretto controllo da parte degli organi gerarchicamente superiori gli atti normativi emanati dagli organi di governo delle zone caratterizzate dalla presenza di minoranze etniche nel loro territorio. In particolare l'art. 66 LL prevede che gli atti normativi emanati dalle Assemblee popolari delle regioni autonome avranno efficacia solo dopo essere stati approvati dal Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo, mentre quelli emanati dalle prefetture autonome e dai distretti autonomi dovranno essere approvati dal Comitato permanente a livello provinciale. Inoltre, la presente norma dispone altresì che questi atti normativi destinati ad essere applicati nelle zone ad autonomia etnica possano derogare a quanto disposto da leggi nazionali o dai regolamenti amministrativi, purché non violino la Costituzione o le

⁸⁰ A tal proposito va opportunamente ricordato che, in virtù di quanto disposto nel preambolo della Costituzione cinese, “ [...] The People's Republic of China is a unitary multi-national state [...]”, ossia la Cina è uno “stato unitario plurinazionale” il cui territorio è organizzato in tre livelli politico-amministrativi: 1) ventidue province (*shen*, cinque province costiere: Shandong, Hebei, Zhejiang, Jiangsu e Liaoning; cinque province del nord: Shaanxi, Shanxi, Jilin, Heilongjiang, Henan; sette province a sud: Anhui, Fujian, Guangdong, Hainan, Hubei, Sichuan e Hunan; due province a nord-ovest: Qinghai e Gansu; e tre a sud-ovest: Jiangxi, Guizhou, Yunnan.), quattro municipalità (*zhixia shi*, Beijing, Tianjin, Shanghai e Chongqing) poste direttamente sotto il controllo del governo centrale, cinque regioni autonome (*zizhi qu*, Guangxi, Nei Menggu (Mongolia Interna), Ningxia, Xinjiang Uygur, Xizang (Tibet) caratterizzate dalla presenza di minoranze etniche nel loro territorio); 2) prefetture (*diqu*), municipalità dipendenti dalle province, prefetture autonome, leghe mongole; 3) distretti (*xian*), distretti autonomi, borghi, bandiere autonome e bandiere mongole.

Il quadro è completato dalle due Regioni Amministrative Speciali, Hong Kong e Macao, istituite rispettivamente nel 1997 e nel 1999 a seguito del loro “rientro” in patria.

leggi e i regolamenti appositamente emanati dall'autorità centrali per il governo delle zone abitate dalle minoranze etniche.

Infine il capitolo V della Legge sulla legislazione chiarisce ancora una volta l'ordine gerarchico delle fonti del diritto cinese ponendo al vertice la Costituzione (78 LL). Immediatamente al di sotto della Costituzione sono collocate le leggi nazionali in posizione sovraordinata rispetto ai regolamenti amministrativi e alle leggi locali, mentre i regolamenti amministrativi del governo sono gerarchicamente superiori alle leggi e ai regolamenti locali (art. 79 LL). A livello locale si riproduce il medesimo ordine gerarchico con la legge (locale) superiore ad un regolamento emanato da un governo di pari od inferiore livello (art. 80 LL).

La legge infine detta una serie di regole finalizzate a risolvere i conflitti e le sovrapposizioni tra le molteplici norme che interessano in primo luogo le aree a regime speciale. In particolare, per le zone ad amministrazione autonoma, l'art. 81 prevede che gli atti emanati dagli organi autonomi, anche se in contrasto con una legge nazionale, un regolamento amministrativo o una legge locale, debbano comunque prevalere ma limitatamente alla zona autonoma interessata. Analogamente i provvedimenti normativi emanati dagli organi di governo delle zone economiche speciali prevalgono in queste zone sulle leggi nazionali, sui regolamenti amministrativi e sulle leggi locali. Per i contrasti tra norme emanate dalle varie autorità a livello ministeriale o fra norme ministeriali e di un governo locale, l'art. 82 prevede che esse avranno la stessa autorità legale ed ognuna prevarrà nel proprio ambito di applicazione.

Sebbene il difficile rapporto tra fonti centrali e fonti locali appaia ispirato da un progressivo accentramento per cui i regolamenti locali sono sempre soggetti a registrazione da parte dell'organo superiore – come si evince dal testo dell'art. 89 LL⁸¹ – tuttavia il notevole numero di atti normativi dei governi locali è segno della propensione del governo cinese per l'attuazione di una politica di diversificazione

⁸¹ L'art. 89 della Legge sulla legislazione prevede infatti che “an administrative regulation, local regulation, autonomous regulation, special rule, or any administrative or local rule shall, within 30 days after its promulgation, be submitted to the relevant body for record in accordance with the following provisions:

(1) An administrative regulation shall be submitted to the Standing Committee of National People's Congress for record;

(2) A local regulation enacted by the People's Congress of a province, autonomous region, or municipality directly under the Central Government and the standing committee thereof shall be submitted to the Standing Committee of the National People's Congress and the State Council for record; a local regulation enacted by the People's Congress of a comparatively large city and the standing committee thereof shall be submitted to the Standing Committee of National People's Congress and the State Council for record via the standing committee of the People's Congress of the province or autonomous region in which the city is situated;

(3) An autonomous rule or special rule enacted by an autonomous prefecture or autonomous county shall be submitted to the Standing Committee of the National People's Congress and the State Council for record via the standing committee of the People's Congress of the province or autonomous region in which the prefecture or county is located;

(4) An administrative or local rule shall be submitted to the State Council for record; a local rule shall be concurrently submitted to the standing committee of the local People's Congress for record; a local rule enacted by a comparatively large city shall also be concurrently submitted to the standing committee of the People's Congress and the people's government of the province or autonomous region for record;

(5) An administrative regulation or local regulation enacted under an enabling decision shall be submitted to the enabling body for record.

Sul meccanismo di controllo previsto dall'art. 89 della Legge sulla legislazione si veda JIANFU CHEN, *Constitutional judicialization and popular constitutionalism in China*, in GUANGHUA YU (a cura di), *The Development of the Chinese Legal System. Change and challenges*, New York, 2011, p. 6 ss.

geografica dello sviluppo economico e di decentramento del potere normativo⁸².

Un settore in cui simile strategia ha preso notevolmente piede è proprio quello dei brevetti. In questo ambito infatti – nonostante l’attenzione riservata a livello centrale alla materia in questione quale passaggio essenziale per la crescita economica del Paese anche sul piano internazionale – molteplici sono stati gli interventi di regolamentazione da parte dei governi provinciali. I regolamenti adottati a livello provinciale, diretti alle imprese locali che realizzano innovazioni brevettate, prevedono una serie di incentivi proprio al fine di incoraggiare la promozione e la tutela dei brevetti stessi⁸³. Ciò nel quadro di una strategia di sviluppo volta a promuovere la Cina come paese innovatore sul piano internazionale, ma che si esprime anche attraverso lo stimolo della competitività a livello provinciale⁸⁴.

⁸² Cfr. M. MAZZA, *Decentramento e governo locale nella Repubblica Popolare Cinese*, Milano, 2009, p. 40 ss.; A. RINELLA, *Cina*, Bologna, 2006, p. 91; M. WEBER, *Il miracolo cinese*, cit., p. 53 ss.

⁸³ V., ad esempio, *Beijing shi zhuanli baohu he cujin tiaoli* (Regolamento per la tutela e la promozione dei brevetti nella municipalità di Pechino), in vigore dal 1° ottobre 2005 e *Chongqing shi zhuanli cujin yu baohu tiaoli* (Regolamento per la promozione e la tutela dei brevetti nella municipalità di Chongqing), in vigore dal 15 settembre 2007, consultabili entrambi all’indirizzo <http://www.sipo.gov.cn>.

⁸⁴ Sull’attuazione di una politica di sostegno alla crescita delle imprese cinesi che intendano promuovere e tutelare i loro diritti di privativa industriale (quindi non solo brevetti ma anche marchi), si veda M. TIMOTEO, *La difesa di marchi e brevetti in Cina*, cit., p. 34 ss.

3 *La Corte Suprema del Popolo e le sue interpretazioni*

Le fonti normative primarie e secondarie analizzate nei paragrafi che precedono non esauriscono il sistema delle fonti del nuovo diritto cinese dei brevetti poiché ad esse si affiancano, a livello centrale, le interpretazioni elaborate dalla Corte suprema del popolo (*zuigao renmin fayuan*). Organo di vertice della piramide giudiziaria cinese, la Corte svolge accanto alla tipica funzione giurisdizionale una fondamentale attività di indirizzo per i giudici delle corti inferiori, rendendo interpretazioni su questioni specifiche che riguardano l'applicazione della legge da parte delle corti medesime⁸⁵. Le interpretazioni della Corte suprema possono essere di quattro diversi tipi: le *jieshi*, ossia le interpretazioni in senso stretto, le *guiding*, le disposizioni, i *pifu*, i pareri e *jueding*, le decisioni⁸⁶. Le prime servono a chiarire l'effettiva applicazione di leggi o di specifiche questioni disciplinate da una legge. Le disposizioni dettano regole volte a precisare il significato di leggi lacunose e talvolta ambigue. I pareri rispondono a specifici quesiti sull'interpretazione di una legge che vengono rivolti alla Corte suprema dai giudici delle corti superiori ed infine, le decisioni riguardano l'emendamento o l'abolizione di una

⁸⁵ Tale potere di interpretazione della legge è espressamente previsto dall'art. 33 della Legge organica sulle corti popolari (*Zhonghua renmin gonghegunmin fayuan zuzhi fa*), emanata il 5 luglio 1979 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1980. Questa legge è stata poi emendata il 2 settembre 1983.

⁸⁶ L'individuazione delle interpretazioni giudiziarie è prevista dall'art. 6 di un provvedimento emanato il 23 marzo 2007 dalla Corte suprema e disciplinante l'attività di interpretazione della Corte medesima, *Zuigao renmin fayuan guanyu sifa jieshi gongzuo guiding* (Disposizioni della Corte suprema sulle interpretazioni giudiziarie).

preesistente interpretazione⁸⁷. Sebbene queste interpretazioni non vengano contemplate dalla Legge sulla legislazione tra le fonti del diritto⁸⁸, esse tuttavia ricoprono un ruolo fondamentale all'interno dell'ordinamento giuridico cinese quali vere e proprie normative di attuazione delle leggi ordinarie. Infatti, è la stessa Corte a disporre che l'attività di interpretazione giudiziaria (*Sifa jieshi*) viene formalmente riconosciuta come avente “piena forza normativa”⁸⁹.

In materia di brevetti, ed in generale nel settore della proprietà industriale⁹⁰, le *jieshi* della Corte suprema rivestono un ruolo di

⁸⁷ Sull'attività di interpretazione giudiziaria svolta dal “giudice legislatore” (così viene denominata da Marina Timoteo la Corte suprema del popolo della Repubblica popolare cinese), si veda M. TIMOTEO, *La difesa di marchi e brevetti in Cina*, cit., p. 36 ss.

⁸⁸ In relazione alla controversa natura delle interpretazioni espresse dalla Corte suprema non mancano in dottrina opinioni contrastanti, alcune delle quali tendono ad affermare la loro appartenenza al novero delle fonti del diritto. In tal senso si sono espressi Crespi Reghizzi e Timoteo che parlano, rispettivamente, di “legislazione supplementare” e “suprema fonte di rango legislativo”; si veda G. CRESPI REGHIZZI, *Il diritto cinese oggi*, relazione al convegno “Italia-Cina: il ponte della comparazione giuridica”, Università di Roma Tre, 2 dicembre 2005 e M. TIMOTEO, *L'evoluzione storica del diritto cinese: le fonti*, relazione al convegno “Italia-Cina: il ponte della comparazione giuridica”, Università di Roma Tre, 2 dicembre 2005. Anche Antonelli si è espresso a favore della qualifica delle interpretazioni come vere e proprie fonti del diritto. Egli ha attribuito infatti alle interpretazioni una “funzione normativa suppletiva e complementare”. Cfr. F.R. ANTONELLI, *I giudici e la protezione della proprietà intellettuale in Cina*, in M. TIMOTEO (a cura di), *Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina*, cit., p. 159 ss. Di segno opposto è il pensiero di Mazza il quale qualifica le interpretazioni come atti giurisdizionali, privi di efficacia normativa e dunque estranei al sistema delle fonti del diritto. Si veda M. MAZZA, *Lineamenti di diritto costituzionale cinese*, Milano, 2006, p. 86 ss.

⁸⁹ Art. 5 delle Disposizioni della Corte suprema sulle interpretazioni giudiziarie.

⁹⁰ Si fa riferimento ad esempio alle Interpretazioni su alcune questioni concernenti l'applicazione della legge alle controversie aventi ad oggetto la notorietà di un marchio (*Zuigao renmin fayuan guanyu shenli sheji chiming shangbiao baohu de minshi jiufen anjian yinyong falu ruogan wenti de jieshao*) del 23 aprile 2009, poi entrate in vigore il 1° maggio dello stesso anno, il cui testo in lingua cinese è

grande importanza poiché intervengono ad integrare la disciplina normativa con regole che affrontano, nel dettaglio, eventuali questioni applicative. Così di recente sono state adottate le Interpretazioni su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie su violazioni di brevetto⁹¹. Pertanto, queste nuove interpretazioni vanno ad affiancarsi al dettato normativo della riformata Legge brevetti e del relativo Regolamento di attuazione, il cui contenuto sarà adeguatamente analizzato nel capitolo che segue.

disponibile all'indirizzo <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6468>; alle Disposizioni sulle questioni di competenza in materia di riconoscimento di marchi notori nelle controversie civili (*Zuigao renmin fayuan guanyu shenli sheji chiming shangbiao rending de minshi jiufen anjianguanxia wentide tongzhi*) del 5 gennaio 2009 ed effettive dallo stesso giorno. Anche in materia di concorrenza sleale la Corte è intervenuta ad integrare il dettato normativo con le Interpretazioni su alcune questioni relative all'applicazione della legge alle controversie in materia di concorrenza sleale (*Zuigao renmin fayuan guanyu shenli bu zhengdang jingzheng minshi anjian yinyong falu ruogan wenti de jieshao*) del 30 dicembre 2006 ed in vigore dal 1° febbraio 2007, consultabili alla pagina http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/Laws/law_en_info.jsp?docid=76558.

⁹¹ *Zuigao renmin fayuan guanyu shenli qinfan zhuanliquan jiufen anjian yinyong falu* del 21 dicembre 2009 ed entrate in vigore il 1° gennaio 2010. Il testo è consultabile nella versione inglese all'indirizzo <http://www.lehmanlaw.com/resource-centre/laws-and-regulations/intellectual-property/judicial-interpretation-of-the-supreme-peoples-court-concerning-the-application-of-the-laws-in-patent-infringement-cases-december-28-2009.html>

CAPITOLO III

L'ATTUALE QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA BREVETTUALE

SOMMARIO: 1. La prima disciplina legislativa della materia brevettuale. 2. L'evoluzione più recente della disciplina: la nuova Legge brevetti. – 2.1. Il regime delle licenze obbligatorie e la loro estensione in campo farmaceutico – 2.2. Le importazioni parallele e l'eccezione Bolar quali limiti all'esclusiva brevettuale. – 3. Brevi cenni sull'innovazione della medicina tradizionale cinese.

1. *La prima disciplina legislativa della materia brevettuale*

In linea con le spinte riformiste degli anni Ottanta, di cui si è già ampiamente parlato⁹², il 12 marzo 1984 il Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo approvava la prima Legge brevetti⁹³ della Repubblica popolare di Cina.

⁹² A questo proposito cfr. *supra*, il cap. I, par. 1.

⁹³ *Zhonghua renmin gongheguo zhuanli fa*, entrava in vigore il 1° aprile 1985 (il testo è consultabile in lingua inglese all'indirizzo <http://iprchina.blogspot.com/2009/10/patent-law-1984.html>). Questa Legge, emanata dopo due anni dall'adozione della Legge marchi (*Zhonghua renmin gongheguo shangbiao fa*, del 23 agosto 1982, entrata poi in vigore il 1° marzo 1983) è stata successivamente emendata tre volte: il 4 settembre 1992; il 25 agosto 2000 e da ultimo il 27 dicembre 2008. I tre emendamenti verranno poi approfonditi nel

La nuova Legge veniva acclamata con grande entusiasmo, e non solo dall'opinione pubblica internazionale, ma anche dalla stessa popolazione cinese e dai vertici del Partito comunista; veniva infatti descritta come un grande sforzo per incoraggiare "l'entusiasmo, la creatività e l'inventiva dell'intero popolo"⁹⁴. Del resto, l'impianto normativo dell'attuale Legge brevetti è rimasto ad oggi sostanzialmente invariato, nonostante i ripetuti interventi di modifica finalizzati a colmare le lacune previste e a rafforzare la protezione dei diritti di esclusiva nascenti da un brevetto.

Allo scopo di realizzare un quadro giuridico interno maggiormente adeguato alle pratiche internazionali e fonte di attrazione per gli investitori stranieri, la Legge brevetti sanciva, in

corso del presente capitolo. Come per tutti i settori del diritto cinese, anche in materia di brevetti, alla Legge si affiancava un Regolamento di attuazione (approvato dal Consiglio degli affari di stato il 19 gennaio 1985 ed emendato poi nel 1992. Successivamente, il 15 giugno 2001 sempre il Consiglio di stato emanava un secondo Regolamento di attuazione della legge brevetti che andava a sostituire integralmente quello precedente, entrando in vigore il 1° luglio 2001), nonché le Interpretazioni elaborate dalla Corte suprema del popolo, volte per lo più ad integrare la disciplina contenuta nei due atti normativi di cui sopra, e una miriade di regolamentazioni adottate, sia a livello centrale dai vari organi dipendenti dal Consiglio di stato, sia a livello locale. A mero titolo esemplificativo, si ricordano le Disposizioni sull'attività investigativa riguardante i casi di assunzione indebita della titolarità di un brevetto altrui emanate da organi amministrativi competenti in tema di brevetti il 6 gennaio 1999; le Disposizioni dell'Ufficio brevetti riguardanti le procedure di riesame dei brevetti emanate il 10 gennaio 1995 in sostituzione delle precedenti del 1991.

Le due Leggi, in materia di marchi e brevetti, rappresentano la sintesi tra l'esigenza di riaggiustamento di un sistema economico che, oramai, non è più in grado di stare al passo con il continuo evolversi della realtà sociale e quella di modernizzazione economica, giuridica e culturale che, a partire dagli anni Ottanta, si avverte in maniera sempre più evidente. Sulle origini della Legge brevetti si veda R. CAVALIERI, *I brevetti per invenzione e modelli nel diritto cinese*, in *Mondo cinese*, n. 77, 1992, p. 39 ss.; A. LIAO, *China's Patent Law*, consultabile all'indirizzo <http://sunzi.lib.hku.hk/hkjo/view/14/1400201.pdf>; JANFU CHEN, *Chinese Law: Context and Transformation*, cit., p. 583 ss.

⁹⁴ *Daily Report China*, 13 luglio 1984.

primis, il cosiddetto *ius excludendi alios*, ossia il diritto di esclusiva riconosciuto al titolare di un brevetto. Al titolare infatti veniva, e viene tuttora, conferita la facoltà di impedire a qualsiasi terzo ogni attività diretta a realizzare, senza il suo consenso, la creazione coperta da brevetto. Ciò attraverso una particolare tutela assicurategli mediante la procedura di registrazione, definita dalla stessa Legge⁹⁵, che ad oggi costituisce la sola garanzia necessaria per ottenere l'effettiva protezione di tutti i diritti di proprietà intellettuale. In particolare, l'inventore cinese doveva, a tal fine, presentare una domanda⁹⁶ direttamente all'Ufficio brevetti⁹⁷, mentre per il richiedente straniero (persona fisica o giuridica), che non aveva residenza abituale né sede d'affari in Cina, si rendeva necessaria per il deposito della domanda di tutela l'interposizione di un'apposita agenzia (*patent agency*) designata dall'autorità competente e autorizzata a trattare questioni

⁹⁵ Artt. 26-44 Legge brevetti 1984.

⁹⁶ Il contenuto della domanda di brevetto era, ed è tuttora, rigorosamente prefissato dalla Legge. Essa doveva essere corredata della documentazione necessaria redatta in lingua cinese. In particolare se relativa ad un'invenzione o modello di utilità, la domanda doveva indicare: il titolo dell'invenzione o del modello di utilità; i dati relativi al richiedente o all'inventore se persona diversa; la descrizione tecnica dell'invenzione, sufficientemente chiara e completa, in modo da risultare comprensibile ad una persona esperta del settore industriale di riferimento, che specificasse inoltre il contenuto dell'invenzione e le modalità applicative della stessa; l'estratto della documentazione tecnica che doveva descrivere brevemente gli aspetti tecnici essenziali dell'invenzione o del modello di utilità; le rivendicazioni ed infine eventuali disegni allegati (art. 26 LB). Era inoltre necessaria la delega all'agente a procedere alla registrazione. Se invece, la domanda era relativa al design, essa doveva indicare la richiesta di brevetto, i disegni o le corrispondenti riproduzioni fotografiche, una breve descrizione, il prodotto destinato ad incorporare il design e la relativa classe merceologica di appartenenza del prodotto stesso (art. 27 LB).

⁹⁷ In seguito nominato Ufficio statale per la proprietà intellettuale (*Guojia zhishi chanquan ju*, comunemente identificato con la denominazione inglese State Intellectual Property Office o con il relativo acronimo SIPO).

concernenti la materia dei brevetti⁹⁸. La data di deposito rappresentava il criterio di soluzione del conflitto tra più inventori. Il sistema cinese infatti, analogamente a quello italiano⁹⁹, aderisce al principio del *first to file*¹⁰⁰, in virtù del quale se vengono depositate più domande di registrazione per una stessa invenzione, si deve guardare alla data del deposito, accordando così la tutela a chi per primo abbia presentato la domanda¹⁰¹. Al deposito seguiva la procedura per l'esame e l'eventuale approvazione della domanda che si svolgeva dinanzi al SIPO, il quale procedeva, *in primis*, ad un esame preliminare della stessa allo scopo di verificarne la conformità alle previsioni della legge. Ove questa valutazione meramente formale avesse esito positivo, la domanda veniva pubblicata entro diciotto mesi dal deposito, con la possibilità tuttavia di abbreviare i termini su richiesta della parte. La procedura si riteneva qui conclusa per i modelli di utilità e i design, per i quali il SIPO, non avendo riscontrato alcuna difformità, rilasciava il brevetto, emetteva il relativo certificato e provvedeva altresì alla pubblicazione e registrazione. Diversamente per le domande relative ai brevetti per invenzione, la cui procedura era resa più articolata dalla necessità di effettuare un esame sostanziale

⁹⁸ Art. 19 Legge brevetti 1984.

⁹⁹ Tuttavia il nostro sistema riconosce, accanto al principio della priorità della domanda, anche il diritto di preuso di cui all'art. 68, 3° co., prevedendo quindi, a favore di chi abbia utilizzato un'invenzione non brevettata nel corso dell'anno anteriore al deposito di un'altra domanda di brevetto, il diritto di proseguire tale utilizzazione.

¹⁰⁰ Il principio in esame, basato sulla priorità della data di deposito, costituisce la regola più diffusa a livello internazionale, ma si contrappone al principio del *first to invent*, oramai seguito solo in pochi stati, tra cui Stati Uniti e Filippine, in base al quale rileva chi per primo abbia realizzato l'opera dell'ingegno. Su un confronto tra i due sistemi, *first to file* e *first to invent*, si veda P. A. JACKMAN, *Adoption of a First-to-File Patent System: A Proposal*, in *U. BALT. L. REV.*, vol. 26, 1997, p. 67 ss.

¹⁰¹ Art. 9 Legge brevetti 1984.

della domanda stessa. In tal senso il SIPO, su richiesta di parte, procedeva entro il termine di tre anni dalla pubblicazione della domanda ad una valutazione nel merito della medesima¹⁰². La mancata richiesta, senza alcun ragionevole motivo, equivaleva alla volontà di ritirare la domanda e, quindi, di abbandonare la procedura di riconoscimento del diritto di esclusiva brevettuale. In caso di esito negativo dell'esame, l'autorità competente, prima di procedere al rigetto della domanda, invitava il richiedente ad integrarla oppure a modificarne il contenuto nel termine indicato. Se, nonostante le correzioni effettuate, l'Ufficio continuava a riscontrare difformità tra la domanda e le previsioni di legge, allora lo stesso decideva di rigettarla. Avverso questa decisione era possibile proporre ricorso entro tre mesi alla Commissione per la revisione dei brevetti¹⁰³ e, contro la decisione di quest'ultima era ammesso ricorso giurisdizionale sempre nello stesso termine di tre mesi. Laddove l'esame avesse avuto esito positivo, l'autorità provvedeva al rilascio del brevetto, emetteva il relativo certificato e procedeva alla registrazione e pubblicazione della notizia sulla Gazzetta ufficiale dei brevetti¹⁰⁴.

¹⁰² Tale esame veniva eccezionalmente effettuato d'ufficio dall'autorità solo se reputato necessario dalla stessa (art. 35 LB).

¹⁰³ *Zhuanli choucha weiyuanhui*, nota con la denominazione inglese Patent Reexamination Board e indicata con l'acronimo PRB.

¹⁰⁴ La procedura per il rilascio di un brevetto per invenzione durava complessivamente circa ventiquattro/trentasei mesi, mentre per i modelli di utilità e i design i tempi erano molto più brevi in considerazione della procedura semplificata cui erano sottoposti. A questo proposito cfr. L. SEMPI, *Trasferimento di tecnologia e tutela della proprietà intellettuale*, in AA.VV., *Cina: commercio internazionale e investimenti esteri*, p. 123 ss.

Per quanto riguarda l'oggetto della tutela, la Legge prevedeva tre tipologie di creazioni industriali: le invenzioni, i modelli di utilità e i design¹⁰⁵, senza però chiarirne la definizione e con l'ulteriore limite, sempre quanto all'oggetto, di escludere il rilascio del brevetto per gli alimenti, le bevande, i farmaci e le sostanze derivate da processi chimici e di trasformazione nucleare¹⁰⁶. Ai fini della brevettabilità si richiedevano la novità, l'originalità, l'industrialità o applicabilità pratica e la liceità. La Legge inoltre fissava a 15 anni, eventualmente rinnovabili, la durata per i brevetti d'invenzione e a 5 quella per i modelli di utilità e i design, prevedendo altresì alcune ipotesi in cui poteva essere concessa una licenza obbligatoria¹⁰⁷. Sul piano della tutela, la nuova normativa introduceva il sistema del doppio binario (o *dual track system*) in base al quale, nelle ipotesi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, si poteva ricorrere in sede amministrativa e giudiziaria¹⁰⁸. Veniva infine sancita la responsabilità

¹⁰⁵ Artt. 1 e 2 Legge brevetti 1984.

¹⁰⁶ Art. 25 Legge brevetti 1984. Anche il software era escluso dalle categorie brevettabili.

¹⁰⁷ Gli artt. 51-58 Legge brevetti 1984 contemplavano le sole ipotesi di mancata accettazione, senza giustificato motivo, da parte del titolare del brevetto di una ragionevole proposta di licenza d'uso del brevetto stesso formulata da un terzo "qualificato"; l'ipotesi delle cosiddette invenzioni dipendenti e quella delle invenzioni realizzate per interesse pubblico o ancora in presenza di un'emergenza nazionale.

¹⁰⁸ Ciononostante la stessa ometteva di definire le relative procedure, limitandosi alla sola individuazione dei possibili rimedi esperibili. Per una riflessione sul sistema originario di tutela dei brevetti v. R. M. GABRIEL, *The Patent Revolution: Proposed Reforms in Chinese Intellectual Property Law, Policy, and Practice are the Latest Step to Bolster Patent Protection in China*, in *Asian-Pacific Law and Policy Journal*, vol. 9, n. 2, 2008, p. 323 ss.; L. P. HARRINGTON, *Recent Amendments to China's Patent Law: The Emperor's New Clothes*, in *B.C. Int'l & Comp. L. Rev.*, vol. 17, n. 2, 1994, p. 337 ss.; J. NIE, *The Enforcement of Intellectual Property Rights in China*, cit., p. 217 ss.; R. T. WU, *Awaking the Sleeping Dragon*:

penale quando la condotta criminosa integrava un'ipotesi di "grave" violazione dei diritti di brevetto. Questa responsabilità era perseguibile ex art. 127 Legge penale nella versione del 1979. Tuttavia il quadro normativo appena descritto aveva incontrato non poche difficoltà soprattutto in fase di attuazione per l'evidente stato embrionale in cui si trovava l'intero ordinamento giuridico cinese che, proprio in quegli anni, stava progressivamente ricostruendosi. I limiti di applicazione della stessa Legge erano inoltre legati ad un sistema che rimaneva strettamente ancorato al modello di economia pianificata, alla proprietà pubblica dei mezzi di produzione e, quindi, alla conseguente estraneità dell'idea di proprietà privata, idea alla base del riconoscimento delle privative industriali. Pertanto la Legge riduceva la protezione dei diritti di esclusiva brevettuale entro "ragionevoli confini"¹⁰⁹, riservando una particolare attenzione alle cosiddette invenzioni di servizio, tuttora disciplinate. Si trattava delle invenzioni realizzate nell'esecuzione di un rapporto di lavoro oppure con l'utilizzo del materiale messo a disposizione dal datore di lavoro¹¹⁰, per le quali il diritto al rilascio del brevetto spettava non già all'inventore dipendente ma al suo datore di lavoro. Inoltre, l'art. 14 della Legge prevedeva che i brevetti richiesti ed ottenuti dalle imprese di stato fossero ritenuti di proprietà dello stato medesimo e che l'utilizzo di un'invenzione brevettata, in nome dello stato e da parte di

The Evolving Chinese Patent Law and its Implications for Pharmaceutical Patents, in *Fordham Int'l L.J.*, vol. 34, 2011, p. 549 ss.

¹⁰⁹ Espressione utilizzata da W. P. ALFORD, *To Steal a Book is an Elegant Offense. Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford, 1995, p. 70; J. NIE, *The Enforcement of Intellectual Property Rights in China*, cit., p. 182 ss.

¹¹⁰ Art. 6 Legge brevetti 1984. Ed invero la norma in esame utilizzava, e fa tuttora riferimento alle unità di lavoro (*danwei*).

terzi non autorizzati dal titolare, non costituisse violazione del brevetto. Un aspetto ancor più problematico era rappresentato dal ruolo “onnipotente” rivestito dalla burocrazia cinese e dalla preferenza accordata alla tutela amministrativa, tra i vari rimedi alle violazioni dei brevetti. Pertanto, sebbene i vari operatori economici sul mercato internazionale avessero reagito in modo positivo all’introduzione di una specifica normativa in materia brevettuale, tuttavia, le difficoltà per gli stessi di ottenere un’efficace protezione delle loro private diventavano sempre più considerevoli a causa di una disciplina piuttosto ambigua e lacunosa.

Gli anni Novanta erano iniziati con una lunga fase di riforme che aveva travolto l’intero panorama normativo cinese, coinvolgendo inevitabilmente anche la materia della proprietà intellettuale¹¹¹.

¹¹¹ Accanto alla Legge brevetti, di cui ci occuperemo nel corso del presente paragrafo, anche la Legge marchi fu sottoposta, per la prima volta, a revisione il 22 febbraio 1993, entrando poi in vigore il 1° luglio 1993. Ugualmente si procedette all’emendamento del Regolamento d’attuazione della Legge marchi dapprima il 28 luglio 1993, poi il 15 maggio 1995. Sempre in materia di proprietà intellettuale, gli anni Novanta si aprirono con la significativa Legge sul diritto d’autore (*Zhonghua renmin gongheguo zhuzuo quan fa*) emanata dal Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo il 7 settembre 1990 ed entrata in vigore il 1° giugno 1991, simultaneamente al Regolamento di attuazione. Dopo un lungo e tortuoso percorso che aveva condotto alla sua approvazione, la Legge riconosceva agli autori una serie di diritti morali e patrimoniali di durata, rispettivamente, illimitata e di cinquant’anni dalla loro morte. Cfr. M. TIMOTEO, *La difesa di marchi e brevetti in Cina*, cit., p. 10 ss.; per alcuni commenti sulla normativa del diritto d’autore, si vedano F. ANLING, *La recente riforma sul diritto d’autore in Cina. Riflessioni su alcuni problemi*, disponibile all’indirizzo <http://www.dirittoestoria.it/lavori2/Contributi/Fei-Anling-Diritto-di-autore-Cina.htm>; P. K. YU, *From Pirates to Partners: Protecting Intellectual Property in China in the Twenty-First Century*, in *Am. U.L. Rev.*, vol. 50, 2000, p. 132 ss.; *Id.*, *The Copyright Divide*, in *Cardozo L. Rev.*, vol. 25, 2003, p. 331 ss.

Sempre nel corso del decennio Novanta-Duemila videro la luce moltissimi atti normativi, tra leggi e regolamenti, di cui si citano solo alcuni esempi: il Regolamento sulla tutela delle nuove varietà vegetali promulgato il 20 marzo 1997

Mentre proseguiva l'incessante percorso di adesione ai trattati internazionali¹¹² – ma in un clima di generale malcontento dovuto, come già detto, all'incompletezza della disciplina degli anni Ottanta – veniva firmato, nel 1992, il Memorandum bilaterale sui diritti di proprietà industriale tra Cina e USA¹¹³. Con questo accordo la Cina si impegnavano a garantire una più efficace protezione di tali diritti e a combattere il fenomeno della contraffazione, elemento di forte concorrenza sleale che riguardava un aspetto strategico dei rapporti commerciali tra i due paesi¹¹⁴. In attuazione del suddetto accordo, nello stesso anno, la Legge brevetti veniva sottoposta a revisione per la prima volta¹¹⁵, entrando poi in vigore il primo gennaio 1993 assieme ad un nuovo regolamento di attuazione¹¹⁶. Le novità più significative riguardavano: l'ampliamento della tutela brevettuale ai prodotti chimici, farmaceutici e alimentari, prima esclusi dalla categoria delle invenzioni brevettabili¹¹⁷; l'estensione della durata dei

ed entrato in vigore il 1° ottobre 1997 (la versione in lingua inglese è disponibile all'indirizzo http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=125966); il Regolamento sulla tutela doganale del 1° ottobre 1995 (consultabile alla pagina <http://www.trademarkpatent.com.cn/en/laws/other/other002.htm>) che nel 2003, come vedremo al cap. V, par. 7.2, sarà integralmente sostituito.

¹¹² Per la materia che a noi interessa va opportunamente ricordata l'adesione al Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 1970 avvenuta in data 1° ottobre 1993.

¹¹³ Del meccanismo degli accordi bilaterali intercorsi tra governo cinese e statunitense in questa materia si è fatto cenno *supra*, al cap. II, par. 1.

¹¹⁴ Cfr. SERVIZIO AFFARI INTERNAZIONALI DEL SENATO, *L'ascesa della Cina tra Europa e Stati Uniti*, consultabile all'indirizzo www.iai.it/pdf/Oss_Transatlantico/22.pdf.

¹¹⁵ La riforma della Legge brevetti fu approvata dal Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo il 4 settembre 1992.

¹¹⁶ Si veda in proposito L. P. HARRINGTON, *Recent Amendments to China's Patent Law: The Emperor's New Clothes*, cit., p. 359 ss.

¹¹⁷ In particolare, l'esclusione dei prodotti chimici e farmaceutici dalla categoria delle invenzioni brevettabili costituiva la maggiore preoccupazione per gli

brevetti per invenzione da quindici a venti anni e di quella per i brevetti su modelli di utilità e design da cinque a dieci anni¹¹⁸; la possibilità di rivendicare la priorità anche per i design¹¹⁹, già prevista per le invenzioni e i modelli di utilità ed infine, una semplificazione

investitori stranieri, soprattutto in considerazione delle gravi perdite subite dalle multinazionali estere del settore farmaceutico per la non autorizzata riproduzione e commercializzazione dei loro prodotti ad opera di alcune compagnie farmaceutiche cinesi. Ciò aveva condotto alla promulgazione da parte dell'Amministrazione farmaceutica statale, sempre nel 1992, del Regolamento sulla tutela amministrativa dei farmaci e delle relative disposizioni di attuazione (entrambi i testi sono disponibili, rispettivamente, ai seguenti indirizzi: http://www.ccpit-patent.com.cn/references/Regulations_Administrative_Protection_Pharmaceuticals.htm e http://www.ccpit-patent.com.cn/references/Rules_Implementation_Regulations_Administrative_Protection_Pharmaceuticals.htm). In tema di contraffazione dei farmaci si veda D. M. BRONSHEIN, *Counterfeit Pharmaceuticals in China: Could Changes Bring Stronger Protection for Intellectual Property Rights and Human Health?*, in *Pac. Rim L. & Pol'y J.*, vol. 17, 2008, p. 439 ss.; L. P. HARRINGTON, *Recent Amendments to China's Patent Law: The Emperor's New Clothes*, cit., p. 362.

¹¹⁸ Art. 42 Legge brevetti 1992.

¹¹⁹ L'art. 29 della Legge brevetti 1992. In particolare, il diritto di priorità è stato introdotto dalla Convenzione dell'Unione di Parigi (alla quale la Cina ha aderito nel 1984) e si riferisce al cosiddetto "periodo di grazia". La norma in esame dispone che, chiunque abbia regolarmente depositato in uno stato straniero una domanda di brevetto, per eseguire il deposito della stessa invenzione o dello stesso modello di utilità o di uno stesso design in Cina potrà beneficiare di un diritto di priorità entro il termine di dodici mesi (sei mesi per una domanda di design) a decorrere dalla data del deposito della prima domanda: il beneficio consiste nel fatto che il deposito eseguito ulteriormente in Cina prima della scadenza del termine non potrà essere invalidato da fatti avvenuti nell'intervallo come, ad esempio, da un altro deposito oppure dalla commercializzazione di un esemplare. Si parla di rivendicazione di priorità perché il suddetto beneficio viene accordato solo se la priorità del deposito anteriore viene fatta valere in una dichiarazione che indica la data e il paese del deposito.

L'istituto in esame è altresì previsto dall'art. 47, 3° co. del Codice della proprietà industriale e dall'art. 35, sec. 119 US Code (1988). Sulla funzione e la ratio della rivendicazione di priorità si veda G. FLORIDIA, *Le creazioni intellettuali a contenuto tecnologico*, in P. AUTERI - G. FLORIDIA - V. MANGINI - G. OLIVIERI - M. RICOLFI - P. SPADA, *Diritto Industriale*, Torino, 2009, pp. 250-251.

delle procedure di richiesta del brevetto e di riesame¹²⁰. Inoltre, dall'anno successivo all'entrata in vigore di questo primo emendamento, con la sottoscrizione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, il SIPO veniva abilitato a ricevere le domande internazionali presentate dai richiedenti di altri paesi contraenti. In particolare, chi depositava una domanda di brevetto nazionale in uno stato aderente al trattato poteva chiedere che essa valesse anche per altri stati contraenti e, quindi, ottenere l'estensione al territorio cinese della tutela già riconosciuta a livello internazionale per la propria invenzione o modello di utilità o design. Sebbene l'adesione della Cina al Trattato di cooperazione imponesse l'uniformazione della disciplina nazionale alle regole e ai criteri in esso previsti, la normativa cinese presentava tuttavia svariate lacune, tra cui la mancata definizione della relativa procedura per ottenere il rilascio del brevetto internazionale. Pertanto si rendevano necessari ulteriori interventi legislativi volti ad innalzare gli standard di tutela delle esclusive brevettuali.

Veniva così emanata la Legge sulla concorrenza sleale¹²¹ alla quale si sarebbe affiancata, successivamente, la Legge antitrust¹²² a completamento della disciplina delle privative industriali. In particolare, quest'ultima, dopo un lungo e controverso dibattito durato circa dieci anni, veniva per la prima volta alla luce, rappresentando

¹²⁰ In particolare v. gli artt. 26 ss. della Legge brevetti 1992.

¹²¹ *Zhonghua renmin gongheguo fan bu zhengdang jingzheng fa*, approvata dal Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo il 2 settembre 1993 ed effettiva dal 1° dicembre dello stesso anno. Il testo è consultabile all'indirizzo http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=402.

¹²² *Zhonghua renmin gongheguo fan longduan fa* adottata nel 2007 ed entrata in vigore il 1° agosto 2008. Il testo è disponibile alla pagina http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=344.

quindi una novità nel panorama normativo cinese, laddove non era mai stata definita una disciplina in materia. All'interno della Legge antitrust era presente una norma piuttosto significativa proprio perché affrontava la difficile questione del contemperamento tra la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e la concorrenza. Si trattava dell'art. 55 in base al quale la disciplina antitrust non troverà applicazione allorquando le imprese esercitino i loro diritti di proprietà intellettuale in conformità alla normativa vigente, bensì nel momento in cui le stesse pongano in essere comportamenti restrittivi della concorrenza abusando, al contempo, dei loro diritti.

Il processo evolutivo della disciplina cinese dei brevetti, nel seguire le dinamiche di integrazione del Paese nell'ordine internazionale, si è contraddistinto per una tappa fondamentale rappresentata dall'ingresso della Cina nell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), avvenuto l'11 dicembre 2001¹²³. A seguito dell'adesione la Cina ratificava l'Accordo TRIPS¹²⁴, allegato

¹²³ Sull'adesione della Cina all'OMC si veda R. CAVALIERI, *L'adesione della Cina al WTO. Implicazioni giuridiche*, cit..

¹²⁴ Questo Accordo comunemente noto con l'acronimo inglese TRIPS che sta ad indicare "*the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*" introduce una serie di standard minimi di tutela, a livello sostanziale e processuale, dei diritti di proprietà intellettuale vincolanti per tutti gli Stati aderenti all'accordo principale. Sottoscritto il 14 aprile 1994 a Marrakech, l'Accordo ha voluto creare un regime internazionale uniforme della proprietà intellettuale di cui è possibile individuare alcune significative previsioni comuni in materia: l'ampliamento della categoria delle creazioni che possono formare oggetto di tutela ed una loro più compiuta definizione; l'introduzione di una serie di misure cautelari, allo scopo di rafforzare il sistema di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e la previsione di uno strumento di controllo da parte delle autorità giudiziarie avverso tutti i provvedimenti finali delle amministrazioni competenti nelle varie procedure di riconoscimento dei suddetti diritti o di opposizione agli stessi. Per alcune interessanti osservazioni sulla natura e la rilevanza del regime introdotta dagli Accordi in esame si vedano, G. FLORIDIA, *Le creazioni intellettuali a contenuto*

all'accordo istitutivo dell'OMC e sottoscriveva una serie di impegni in ambito giuridico, fra i quali l'impegno a garantire il controllo giurisdizionale sugli atti degli organi amministrativi, assicurando al contempo la trasparenza dei procedimenti giudiziari e l'imparzialità e indipendenza degli stessi organi giurisdizionali aditi¹²⁵.

In vista di tale ingresso veniva riformata, per prima in ordine di tempo, la Legge brevetti con un secondo emendamento approvato il 25 agosto 2000 che entrava in vigore il 1° luglio 2001; lo stesso giorno in cui entrava in vigore anche il relativo Regolamento di attuazione, che andava a sostituire interamente quello precedente del 1992. Tale emendamento innovava, in primo luogo, la disciplina delle invenzioni di servizio, prevedendo per la prima volta la possibilità di derogare alla legge attraverso la stipula di contratto tra l'inventore dipendente e il suo datore di lavoro con il quale si stabiliva di seguire quanto in esso pattuito¹²⁶. Veniva inoltre eliminato, per le invenzioni di particolare rilievo per l'interesse nazionale o pubblico, il richiamo al sistema di

tecnologico, in *op. cit.*, p. 185; A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pp. 499-500.

¹²⁵ Protocollo, I, 2, D, 2.

¹²⁶ Occorre qui ricordare che, prima del secondo emendamento, le invenzioni realizzate dal dipendente in pendenza di un rapporto di lavoro o con l'utilizzo di materiale dell'unità di lavoro, appartenevano al datore di lavoro che diveniva unico titolare del brevetto. L'attuale art. 6, 3° co. (rimasto invariato anche a seguito del terzo emendamento di cui parleremo *infra*, al par. 2.), prevede che "Se l'invenzione/creazione è realizzata utilizzando i mezzi materiali e tecnici della propria unità di lavoro, nell'ipotesi in cui l'unità di lavoro e l'inventore o l'ideatore abbiano concluso un contratto in cui è stabilita l'appartenenza del diritto alla domanda di brevetto e del diritto di brevetto, si segue quanto in questo stabilito". Per la traduzione dal cinese all'italiano degli articoli della Legge brevetti 2001 v. FORMICHELLA L. - CAVALIERI R. - TIMOTEO M. - TOTI E., *Leggi tradotte della Repubblica popolare cinese III: Legge sui marchi, sui brevetti, sul diritto d'autore, sul commercio con l'estero*, in S. SCHIPANI - G. TERRACINA (dir.), *Diritto cinese e sistema giuridico romanistica*, Torino, 2002, p. 43.

economia pianificata presente nella precedente Legge del 1992¹²⁷. Anche il regime delle licenze obbligatorie¹²⁸ veniva sottoposto ad una prima riforma con particolare riferimento alle cosiddette invenzioni dipendenti¹²⁹. Sempre a questo proposito, veniva inoltre sancito l'obbligo per l'autorità competente di notificare tempestivamente al titolare del brevetto il provvedimento con il quale veniva concessa la licenza, con la precisa indicazione delle ragioni, dell'ambito e della durata dello sfruttamento consentito. Era altresì prevista la facoltà di revoca della licenza stessa nel caso in cui fossero venute meno le condizioni che l'avevano resa necessaria¹³⁰.

Di maggiore rilievo erano invece, le novità riguardanti le ulteriori semplificazioni apportate alle procedure relative all'esame, alla registrazione e alla revoca del brevetto; l'introduzione di misure cautelari volte ad interrompere gli atti di violazione del brevetto e ad assumerne e conservarne le prove¹³¹ ed infine, la previsione del ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti delle autorità amministrative¹³², qualora il titolare del brevetto avesse scelto la via

¹²⁷ Il nuovo art. 14 LB ora prevede che tali invenzioni possano essere attuate e sfruttate, previa approvazione del Consiglio degli affari di stato e su decisione degli organi amministrativi competenti, da soggetti terzi appositamente nominati e autorizzati a tal fine.

¹²⁸ Come verrà analizzato nel paragrafo successivo il sistema delle licenze obbligatorie è stato ulteriormente definito e perfezionato dalla terza riforma alla Legge brevetti del 27 dicembre 2008.

¹²⁹ Si parla di invenzione dipendente con riferimento all'ipotesi in cui l'attuazione dell'invenzione presuppone l'utilizzazione di una precedente invenzione brevettata. In tal caso, il titolare del secondo brevetto avrà diritto ad una licenza obbligatoria sul primo; diritto che viene riconosciuto solo se la seconda invenzione comporta, rispetto alla precedente, "un importante progresso tecnico di notevole significato economico": art. 50 Legge brevetti 2001.

¹³⁰ Tutto ciò è previsto dall'art. 52 Legge brevetti 2001.

¹³¹ L'art. 61 Legge brevetti 2001.

¹³² Artt. 41, 46, 55 e 57 Legge brevetti.

amministrativa per la tutela della sua privativa. Inoltre, veniva definita a livello regolamentare¹³³ la procedura per ottenere il rilascio del brevetto internazionale in conformità alle disposizioni del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT). Sinteticamente l'iter per la concessione del brevetto internazionale si articolava in una fase internazionale¹³⁴ e in una nazionale. Inoltre in entrambe le fasi erano ammesse eventuali rettifiche alla domanda internazionale in virtù degli artt. 19, 28, 34 e 41 del Trattato¹³⁵. Come regola generale chi intendeva richiedere l'estensione al territorio cinese del proprio brevetto internazionale (e quindi entrare nella fase nazionale) doveva depositare, entro trenta mesi dalla data di priorità rivendicata, la

¹³³ In particolare agli artt. 99-116 del Regolamento di attuazione del 2001.

¹³⁴ Nella fase internazionale, al momento del deposito della domanda nazionale in uno stato aderente al PCT, il depositante può chiedere che essa valga anche in altri stati contraenti, tra cui la stessa Cina. L'ufficio nazionale che ha ricevuto la domanda la trasmette al *Bureau International* creato dallo stesso Trattato (e con sede a Ginevra) il quale incarica un ufficio nazionale (o regionale) tra quelli abilitati dal PCT di effettuare una ricerca internazionale delle anteriorità. Se il richiedente decideva di portare avanti la procedura di brevettazione, allora la domanda di brevetto e il rapporto di ricerca venivano inoltrati al SIPO, se al territorio cinese si voleva estendere la tutela. A questo punto la domanda entrava nella fase nazionale e l'autorità designata procedeva all'esame della domanda e decideva il rilascio del brevetto in base alla propria disciplina nazionale. Inoltre, sempre in base a quanto disposto dal PCT, il richiedente poteva chiedere che l'organismo incaricato del rapporto di ricerca svolgesse anche un esame preliminare internazionale della domanda medesima per verificarne la conformità alla normativa PCT e allo scopo di ottenere un rapporto, da consegnare al SIPO, che, pur non essendo vincolante, avrebbe avuto comunque un peso considerevole nella procedura di rilascio. A tal riguardo cfr. C. GAO, *On Amendment of PCT International Application in the National Phase*, in *China Patents & Trademarks*, n. 1, 2006, p. 45 ss.

¹³⁵ Sulle eventuali modifiche della domanda per brevetto internazionale PCT al momento della sua entrata nella fase nazionale v. C. GAO, *On Amendment of PCT International Application in the National Phase*, in *op. cit.*, p. 45 ss.; DONG LIFANG, *La tutela delle invenzioni-creazioni in Cina*, in R. ORLANDI - A. LIPPARINI - G. POLVANI - R. TUNIOLI (a cura di), *La tutela della proprietà industriale in Cina*, Bologna, 2008, p. 94 ss.

domanda internazionale corredata della necessaria documentazione¹³⁶ al SIPO, abilitato a riceverla in virtù del PCT. Tuttavia, in caso di mancata ottemperanza alle suddette formalità nel termine prescritto, il richiedente aveva la possibilità, previo pagamento di una sovrattassa per il ritardo, di integrare la domanda nel termine di due mesi dalla data di priorità. A questo punto il SIPO procedeva all'esame della domanda internazionale e della relativa documentazione per verificarne la conformità alla disciplina cinese, nonché ad un esame sostanziale ma solo su richiesta del depositante ed infine, al rilascio del brevetto in caso di esito positivo.

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

¹³⁶ Il nuovo art. 101 Regolamento di attuazione 2001 sancisce l'obbligo di adempiere le seguenti formalità presso il SIPO al fine di ottenere il rilascio del brevetto internazionale. Occorre, a tal fine, depositare entro il termine prescritto una dichiarazione scritta riguardante l'estensione della propria domanda internazionale nel territorio cinese (le indicazioni contenute in questa domanda devono essere uguali a quelle registrate presso il *Bureau International*); pagare le tasse per deposito, domanda e pubblicazione di quest'ultima; effettuare la traduzione in lingua cinese di tutta la documentazione da depositare (domanda, rivendicazioni, disegni) oppure depositarne una copia se la domanda internazionale viene presentata già in lingua cinese. Sul contenuto della domanda per brevetto internazionale PCT e relativa documentazione si veda DONG LIFANG, *La tutela delle invenzioni-creazioni in Cina*, in *op. cit.*, pp. 97-99.

2. *L'evoluzione più recente della disciplina: la nuova Legge brevetti*

Il 27 dicembre 2008 viene approvata la terza riforma della Legge brevetti che, entrata in vigore il 1° ottobre 2009¹³⁷, porta con sé significativi cambiamenti nel segno di una profonda innovazione scientifica e tecnologica. Ad essa fanno seguito un nuovo Regolamento di attuazione¹³⁸ e una nuova versione delle Linee guida per l'esame delle domande di brevetto¹³⁹, entrambi entrati in vigore il 1° febbraio 2010.

L'innovato apparato normativo riflette, nei suoi obiettivi e nei suoi contenuti, una scelta ben precisa, sempre più familiare ai giuristi occidentali, che costituisce il frutto della strategia politica attuata dal

¹³⁷ Il testo della nuova Legge brevetti è consultabile, nella versione inglese e cinese, sul sito <http://www.lawinfochina.com>. Va opportunamente precisato che, prima dell'approvazione del terzo emendamento, il Comitato Permanente dell'ANP aveva già fatto circolare diverse bozze del progetto di riforma della Legge brevetti allo scopo di coinvolgere l'opinione pubblica, sia interna che internazionale, con l'evidente obiettivo di sollecitare un dibattito in particolare sui temi socialmente più delicati. Sul punto, si leggano ad esempio alcuni commenti alla bozza del 31 luglio 2006, precedente all'approvazione della terza edizione del 2008, in CHENG YONGSHUN, *Amending the Patent Law to Realize the Legislative Aim. Comments on the Draft Amendment to the Patent Law from the Perspective of Patent Right Protection*, in *China Patents & Trademarks*, n. 1, 2009, p. 11 ss.; M. GABRIEL, *The Patent Revolution: Proposed Reforms in Chinese Intellectual Property Law, Policy and Practice are the Latest Steps to Bolster Patent Protection in China*, in *Asian-Pacific L. & Pol'y J.*, vol. 9, 2008, p. 323 ss.; XIAO GUANG SHAN, *Compulsory Licensing in Chinese Patent Law*, in W. PRINZ ZU WALDECK UND PYRMONT et al., *Patents and Technological Progress in a Globalized World*, Verlag-Berlino-Heidelberg, 2009, p. 127 ss.

¹³⁸ Emanato il 9 gennaio 2010 e consultabile, nella versione inglese, sul sito <http://www.ccpit-patent.com.cn/references>.

¹³⁹ Le Linee guida per l'esame delle domande di brevetto sono state emanate per la prima volta dal SIPO il 24 maggio 2006 e sono entrate in vigore il 1° luglio dello stesso anno. La nuova versione è consultabile, in lingua inglese, sul sito http://www.gechengip.com/information/content2010_en.htm

governo al fine di promuovere la Cina come paese innovatore e aumentarne la capacità competitiva sul mercato globale. Ciò si inquadra nel più generale processo di armonizzazione della legislazione interna agli standard di tutela dei diritti di proprietà industriale internazionalmente accolti.

Rispetto al testo originario del 1984, la riformata legislazione offre maggiori garanzie di trasparenza e di protezione dei diritti nascenti dal brevetto, nonché di accesso alla tutela, sia giurisdizionale sia amministrativa, anche per gli operatori stranieri chiamati ad investire in Cina. La consapevolezza acquisita negli ultimi trent'anni, tanto a livello politico/istituzionale quanto a livello sociale, dell'importanza e della necessità di tutelare i diritti di proprietà industriale si è recentemente palesata in un sostanziale superamento dei brevetti cinesi registrati su quelli stranieri, come risulta dalle statistiche ufficiali pubblicate dal SIPO¹⁴⁰.

¹⁴⁰ In particolare, soltanto nel 2009 il SIPO ha esaminato un totale di 976,686 domande di registrazione di brevetti, più del 17,9% rispetto ai tre anni precedenti. Di queste, 877,611 (89.9% del totale) sono domestiche; le restanti 99,075% (10.1% del totale) sono straniere. Va inoltre precisato che, tra le domande esaminate, 229,096 (26.1% del totale) riguardavano le invenzioni; 308,861 (35.2% del totale) i modelli di utilità e 339,654 (38.7% del totale). Secondo le ultime statistiche, il SIPO ha esaminato un totale di 1.633.000 domande soltanto nel 2011, quindi una crescita annua di più del 33.6%. Di queste, 526,000 invenzioni (più del 34.5%); 585,000 modelli di utilità e 522,000 designs. Il SIPO inoltre, ha concesso un totale di 961,000 brevetti (più del 17.9%), di cui 172,000 invenzioni (più del 27.4%), 408,000 e 381,000 sono rispettivamente modelli di utilità e designs. Questi dati sono disponibili sul sito http://english.sipo.gov.cn/news/official/201201/t20120117_641841.html

Per ragioni di semplicità espositiva, di seguito si riportano schematicamente le principali innovazioni introdotte dalla riforma del 2008 in relazione ad alcuni aspetti del sistema brevettuale cinese¹⁴¹:

- A) l'introduzione del requisito della novità assoluta per le tre tipologie di brevetto;
- B) la limitazione dei tipi di design tutelabili;
- C) l'ampliamento dell'ambito di protezione del design;
- D) la previsione di specifiche disposizioni relative alla ripartizione dei diritti tra i contitolari di brevetti o di domande di brevetto;
- E) la possibilità di depositare direttamente all'estero domande di brevetto per invenzioni realizzate in Cina;
- F) la protezione delle risorse genetiche;
- G) la previsione della c.d. "*Prior Art Defense*"¹⁴² quale strumento di difesa azionabile a fronte di un'accusa di contraffazione;
- H) il perfezionamento del regime delle licenze obbligatorie;
- I) le importazioni parallele e l'eccezione Bolar;
- J) la determinazione di un più elevato ammontare del danno risarcibile;
- K) l'ampliamento dei rimedi azionabili in caso di contraffazione;
- L) l'unificazione delle "*patent agencies*".

¹⁴¹ Queste innovazioni verranno poi approfondite nel corso del presente capitolo.

¹⁴² Per un approfondimento dell'argomento in questione si veda il cap. V, par. 2 in relazione alla procedura amministrativa di invalidazione di un brevetto.

Tali innovazioni¹⁴³ si muovono in direzione di un rafforzamento della tutela giuridica dei diritti nascenti dal brevetto, nell'ulteriore tentativo di ricondurre ad equilibrio interessi potenzialmente in conflitto, quelli dei creatori ed il più ampio interesse pubblico alla modernizzazione economica e all'innovazione tecnologica¹⁴⁴.

La nuova Legge definisce all'art. 2 le creazioni intellettuali¹⁴⁵ che possono formare oggetto del diritto di esclusiva chiesto ed ottenuto con il brevetto. Esse sono: l'invenzione, il modello di utilità e il design. La prima viene definita come la soluzione nuova di un problema tecnico che può riguardare un nuovo tipo di prodotto o un nuovo procedimento di fabbricazione, che consenta di realizzare un nuovo prodotto a condizioni più vantaggiose (ad es. a costi più bassi) di quelle seguite da tecniche già note, oppure un loro perfezionamento. Il modello di utilità consiste in una soluzione tecnica innovativa suscettibile di essere applicata alla forma, alla struttura di un prodotto

¹⁴³ In merito alle quali sono stati pubblicati copiosi articoli tra cui si vedano JIANYANG YU, *China Amends Its Patent Law For The Third Time*, WIPR, vol. 23, n. 2, febbraio 2009, p. 25 ss.; XIANG YU, *The Impact of the Amendments of the Chinese Patent System on the Technological and Economic progress in China*, in W. PRINZ ZU WALDECK UND PYRMONT et al., *op. cit.*, p. 874 ss.; M. ROOS - PENG KAI, *The 3rd Amendment to the PRC Patent Law*, in *China IP Bulletin*, vol. 3, n. 1, aprile 2009, p. 2 ss.

¹⁴⁴ Già sul finire degli anni Settanta lo sviluppo scientifico e tecnologico era tra gli obiettivi principali delle riforme lanciate dalla dirigenza cinese guidata da Deng Xiaoping. In particolare, la riforma delle "quattro modernizzazioni" comprendeva infatti l'agricoltura, la scienza e la tecnologia, l'industria e la difesa nazionale. Come si evince dalle linee strategiche sulla politica nazionale in materia di proprietà intellettuale elaborate dal Consiglio di Stato cinese il 5 giugno 2008, il progresso tecnologico continua ad essere tuttora uno dei più significativi motori di innovazione e di competitività internazionale del paese. Per maggiori dettagli si veda *Outline of the National Intellectual Property Strategy*, consultabile all'indirizzo: http://www.chinaipr.gov.cn/policyarticle/policy/documents/200806/241260_1.html

¹⁴⁵ Queste tre tipologie di creazioni brevettibili, ora espressamente contemplate dalla Legge brevetti, nella normativa previgente trovavano una definizione solo a livello regolamentare.

o alla combinazione di questi. Il design è rappresentato da un disegno nuovo di un prodotto quale risulta dalla forma, dal modello, dal colore o dalla combinazione di questi elementi, quando il disegno produca un effetto visivo estetico e possa essere applicato industrialmente. Queste definizioni, generalmente accolte a livello internazionale, che il legislatore cinese ha assimilato nella propria normativa, meritano di essere riconsiderate per prendere consapevolezza della loro complessità.

Il concetto di invenzione quale soluzione originale di un problema tecnico appare una nozione vaga, «un dato aperto suscettibile di accogliere al proprio interno realtà diverse, collegate non da nessi logici, ma da un vincolo funzionale»¹⁴⁶. Ciò significa che un'invenzione rileva ai fini della brevettabilità solo se si valuta la sua funzionalità – ossia la capacità di produrre risultati innovativi per lo sviluppo del settore industriale cui si riferisce – e non solo in base alla possibilità teorica di qualificare un trovato tipologicamente nuovo come invenzione¹⁴⁷. Una prima importante distinzione, che assume rilievo nell'ordinamento cinese, così come in quello europeo e

¹⁴⁶ Interessante notare come la definizione dell'invenzione nel sistema brevettuale cinese sia perfettamente corrispondente a quella utilizzata dal nostro legislatore. Inoltre è altresì condivisibile nel sistema cinese la concezione tradizionale dell'invenzione richiamata da Vanzetti-Di Cataldo “che affida la linea di confine tra ciò che è e ciò che non è in sé brevettabile alla contrapposizione tra scienza e tecnica, tra attività puramente conoscitiva e attività di trasformazione dell'esistente. L'invenzione si colloca così nel mondo della tecnica, visto in contrapposizione al mondo della scienza”. Questa definizione e quella citata nel corpo del testo si trovano in A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2009, pp. 369-370.

¹⁴⁷ A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 370 ss.

italiano¹⁴⁸, sussiste tra invenzione industriale e scoperta scientifica. Com'è noto, l'invenzione brevettabile dà luogo ad un risultato utile a livello industriale e riproducibile ogni qualvolta lo si desidera, ed è quindi una creazione dell'uomo a differenza della scoperta di ciò che è già presente in natura, esclusa come tale dalle realtà brevettabili¹⁴⁹.

Le invenzioni inoltre vengono classificate dalla Legge brevetti cinese, sempre seguendo modelli internazionalmente accolti, in invenzioni di prodotto e invenzioni di procedimento. Le prime hanno per oggetto un prodotto materiale (come un utensile, una macchina, un prodotto chimico), mentre le invenzioni di procedimento non hanno ad

¹⁴⁸ In particolare, con riferimento al sistema europeo di tutela dei brevetti, la Convenzione di Monaco, più esattamente la Convenzione sul brevetto europeo (C.B.E.), entrata in vigore il 7 ottobre 1977 – e disciplinante una procedura unica per la concessione di un unico brevetto avente efficacia, a scelta del richiedente, in tutti o in alcuni Paesi aderenti alla stessa – prevede, all'art. 52, 2° co., lett. a, l'esclusione dalla procedura di brevettazione delle scoperte e teorie scientifiche. Sulla falsariga dell'art. 52, il Codice italiano della proprietà industriale, entrato in vigore il 19 marzo 2005, elenca all'art. 45, 2° co., le varie realtà che “non sono considerate come invenzioni” tra cui, alla lett. a, le scoperte e le teorie scientifiche. Per ulteriori approfondimenti sulla disciplina europea e italiana in materia di brevetti si vedano G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, in A. CICU - F. MESSINEO - L. MENGONI (dir.), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2011, p. 79 ss.; G. FLORIDIA, *Le creazioni intellettuali a contenuto tecnologico*, cit., p. 198 ss.; A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 371 ss.

¹⁴⁹ Analogamente al sistema europeo dei brevetti e a quello italiano (artt. 52 CBE e 45 CDI), anche la normativa brevettuale cinese insiste sulla distinzione tra invenzioni e scoperte. A questo proposito, la Legge brevetti esclude, all'art. 25, n. 1, il rilascio del brevetto per le scoperte scientifiche. Della norma in questione si analizzerà nel dettaglio il contenuto nel corso del presente paragrafo. Al contrario, è interessante notare come la normativa statunitense comprenda entrambi i concetti. Cfr. l'art. 1, sec. 8, US Constitution a norma del quale: “The Congress shall have Power [...] To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries [...]” e tit. 35, art. 101, US Code in virtù del quale: “Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefore, subject to the conditions and requirements of this title”.

oggetto un prodotto bensì una tecnica di produzione o di realizzazione di un servizio (in tal caso l'aspetto inventivo sarà esclusivamente il metodo o il processo, mentre il materiale utilizzato per la produzione e i prodotti ottenuti sono già noti nel settore di riferimento). In entrambi i casi l'invenzione è sempre individuata nella sua applicazione pratica, non già nell'aspetto inventivo¹⁵⁰.

Al fine di godere della protezione normativa le invenzioni o i modelli di utilità devono presentare i requisiti della novità, della originalità e dell'applicazione industriale (art. 22, 1° co. LB)¹⁵¹. Il secondo comma dell'art. 22 stabilisce che un'invenzione o un modello di utilità sono considerati nuovi se non sono compresi nella tecnologia già esistente. Il legislatore cinese utilizza l'espressione “*prior art*”, corrispondente allo “stato della tecnica”¹⁵² usato dal legislatore italiano, intendendosi per stato dell'arte tutto ciò che è reso disponibile al pubblico tramite una rappresentazione orale o scritta, oppure per mezzo di un utilizzo precedente della stessa invenzione o con qualsiasi altra modalità, prima della data di deposito della domanda. Inoltre non saranno considerati nuovi le invenzioni o i modelli di utilità identici ad

¹⁵⁰ Sul tema della contrapposizione tra invenzione di prodotto e invenzione di procedimento la letteratura è copiosa. Si vedano, *inter alios*, M. FRANZOSI, *Definizione di invenzione brevettabile*, in *Rivista di diritto industriale*, 2008, fasc. 1, p. 18 ss.; G. SENA, *Brevetto per invenzioni industriali*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sezione commerciale*, vol. II, Torino, 1987, p. 334; A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 377 ss.

¹⁵¹ Per l'analisi della normativa cinese in materia di brevetti si vedano DONG LIFANG, *La tutela delle invenzioni-creazioni in Cina*, in *op. cit.*, pp. 88-89; R. M. GABRIEL, cit., p. 334.

¹⁵² Floridia definisce lo “stato della tecnica” come “l'insieme di tutte le informazioni in qualsiasi modo acquisibili che formano la sapienza tecnologica disponibile nel mondo intero nel settore al quale l'invenzione appartiene nel momento in cui è stata depositata la domanda di brevetto ...” in G. FLORIDIA, *Le creazioni intellettuali a contenuto tecnologico*, cit., p. 248.

altri per cui sia stata già depositata domanda di brevetto. Il riferimento al requisito della novità, ora da considerarsi “assoluta”, rappresenta la prima significativa innovazione introdotta dalla novella del 2008. Viene così definitivamente abbandonato il criterio della novità “relativa”, previsto dalla legge del 2001, che poteva ritenersi soddisfatto qualora, al momento del deposito della domanda, un’invenzione identica non fosse stata divulgata in Cina o all’estero tramite pubblicazione. Di conseguenza, un’invenzione o un modello di utilità già noto fuori dal territorio cinese e divulgato attraverso forme diverse dalla pubblicazione, poteva comunque essere registrato in Cina perché considerato nuovo¹⁵³. L’applicazione di tale criterio dava origine ad ampi fenomeni imitativi di invenzioni già conosciute all’estero ma non ancora pubblicate in Cina¹⁵⁴.

Il secondo requisito di brevettabilità, di cui all’art. 22, 3° co., è quello della originalità, il cui ruolo non è certo secondario poiché vale ad impedire che sia brevettata una soluzione di qualsiasi problema tecnico per il solo fatto che sia nuova ma, essenzialmente, “banale”. Sarà dunque originale l’invenzione che presenta caratteristiche sostanziali originali “evidenti” tali da rappresentare un progresso notevole rispetto allo stato della tecnica esistente. È quindi necessario che l’invenzione dia un apporto significativo allo sviluppo del progresso tecnico. Tale valutazione dovrà essere effettuata da un tecnico medio, ossia da una persona che lavora nel settore di

¹⁵³ Sul requisito della novità relativa nel precedente regime v. DONG LIFANG, *La tutela delle invenzioni-creazioni in Cina*, in *op. cit.*, pp. 88-89; R. M. GABRIEL, *cit.*, p. 334; P. GANEA, C. HEATH, T. PATTOCH, *op. cit.*, p. 10; LOKE- KOON TAN, *Pirates In The Middle Kingdom*, Hongkong, 2007, p. 239.

¹⁵⁴ M. TIMOTEO, *La difesa di marchi e brevetti in Cina*, *cit.*, p. 20.

riferimento e conosce la tecnologia esistente al momento del deposito della domanda di brevetto. Infine il 4° co. dello stesso art. 22 prevede, quale ultimo requisito, l'applicabilità pratica o industrialità, vale a dire la possibilità che l'invenzione o il modello d'utilità possa essere fabbricato o utilizzato oppure produrre risultati effettivi. Ai menzionati requisiti di validità di un brevetto, espressamente previsti dall'art. 22 LB, deve aggiungersi quello della liceità desumibile dall'art. 5 della stessa legge che considera illecite, e quindi non brevettabili, le invenzioni che violano le leggi dello stato o l'etica morale o che ledono l'interesse pubblico.

Sempre con riferimento ai brevetti vietati lo stesso art. 5 statuisce, nel 2° co. aggiunto con la riforma, che non sono brevettabili quelle invenzioni realizzate attraverso l'utilizzo o la manipolazione di materiale genetico, quando ciò violi norme di legge e/o altri regolamenti. Pertanto, al di fuori di questa ipotesi sarà lecito brevettare materiale genetico. In combinato disposto con tale norma, l'art. 26 LB richiede all'inventore di specificare nella domanda la fonte diretta ed originale della risorsa genetica manipolata e di chiarire altresì le ragioni dell'utilizzo, nonché di fornire spiegazioni nel caso in cui non sia in grado di offrire questa indicazione.

Per quanto riguarda i modelli d'utilità è sufficiente che la creazione abbia effettivi elementi distintivi e rappresenti un (mero) progresso rispetto allo stato della tecnica esistente al momento del deposito della domanda (art. 22 LB, 2° co.). A tale disposizione si ricollega il nuovo comma aggiunto, dalla riforma del 2008, all'art. 9 della Legge il quale prevede che "in caso di rilascio di brevetto di invenzione successivo all'ottenimento di brevetto per modello di

utilità, il primo potrà essere concesso se il titolare dichiarerà di rinunciare al modello di utilità”. Questo inserimento conferma la prassi, avallata dal SIPO, per cui è possibile presentare una doppia richiesta di brevetto¹⁵⁵, una per invenzione e l’altra, in via subordinata, per modello di utilità. La *ratio* di tale prassi poggia sulla rapidità con la quale si procede al rilascio del brevetto per modello di utilità, essendo quest’ultimo sottratto all’esame sostanziale di novità e originalità. Per il design invece, l’art. 23 prescrive il solo requisito della novità, da intendersi anche in questo caso come novità assoluta. La riforma prevede inoltre l’inserimento, tra gli atti di violazione di un brevetto per design, dell’offerta di vendita da parte di terzi senza l’autorizzazione dell’avente diritto. Ora l’attuale art. 11, co. 2°, LB statuisce, contrariamente a quanto disposto dagli Accordi TRIPS¹⁵⁶, che nessuno, senza il consenso del titolare, possa produrre, offrire in vendita, vendere o importare il prodotto che incorpora il design brevettato.

Un significativo cambiamento riguardante il design è stato invece introdotto all’art. 25 LB secondo cui non saranno più tutelabili come tale le forme bidimensionali, i colori e le combinazioni degli

¹⁵⁵ Sul problema, connesso a questa regola, della doppia brevettazione, v. WEI ZHENG, *Application of Double Patenting Prohibition Doctrine from the Perspective of Shu Xuezhong Case*, in *China Patents & Trademarks*, n. 1, 2009, p. 49 ss.

¹⁵⁶ In base all’art. 26, co. 1°, dei TRIPS l’offerta di vendita non è considerata un atto di violazione di un brevetto per design. La norma in questione così recita: “The owner of a protected industrial design shall have the right to prevent third parties not having the owner's consent from making, selling or importing articles bearing or embodying a design which is a copy, or substantially a copy, of the protected design, when such acts are undertaken for commercial purposes”. Come si evince dal testo soltanto la produzione, la vendita o l’importazione di un prodotto che incorpora il design brevettato costituiscono attività lesive del diritto di privativa industriale.

stessi, con la funzione principale di “marcatura”. Questa esclusione ha la finalità di evitare una sovrapposizione di tutele per quegli elementi che normalmente formano le etichette e che possono essere protetti mediante copyright oppure come marchi se dotati di capacità distintiva¹⁵⁷. Lo stesso art. 25 esaurisce poi l’indicazione delle realtà non brevettabili, escludendo il rilascio del brevetto per le scoperte scientifiche, regole e metodi di ragionamento¹⁵⁸, metodi per diagnosi e trattamenti di malattie, varietà animali e vegetali, sostanze ottenute attraverso processi di trasformazione nucleare.

Nella previgente normativa non vi era una disposizione specifica in tema di contitolarità del brevetto o della domanda di brevetto. L’art. 15, introdotto *ex novo* dal terzo emendamento, contiene ora un’apposita disciplina volta a regolamentare la distribuzione dei diritti e il loro sfruttamento economico in presenza di una pluralità di titolari. Pertanto, in siffatta ipotesi prevarranno gli accordi intercorsi tra gli

¹⁵⁷ Per una breve esposizione delle innovazioni introdotte dalla riforma della 2008 che hanno contribuito a rafforzare la protezione dei designs in Cina si veda XING YUE, *Influence of the new Patent Law on design application and protection*, in *China Law & Practice*, febbraio 2009, disponibile sul sito <http://www.chinalawandpractice.com>.

¹⁵⁸ L’esclusione delle realtà indicate dall’art. 25 dalla categoria delle creazioni brevettabili si spiega mediante il richiamo alla distinzione tra invenzioni e scoperte di cui si è ampiamente trattato; distinzione a cui fa riferimento anche il SIPO nelle sue linee guida del 2010. In particolare ai punti 4.1 e 4.2 chiarisce che le scoperte scientifiche, le regole e i metodi di ragionamento sono considerati il frutto di una creazione umana ma restano però ancorati al piano della pura operatività mentale, e perciò non servono a realizzare alcun fine pratico. Per tale motivo non rientrano nella definizione di invenzione di cui all’art. 2, 2° co. LB, e nemmeno nel disposto di cui all’art. 25, 2° co. della stessa legge, laddove è previsto, in relazione alle varietà vegetali e animali, che sono brevettabili esclusivamente i procedimenti realizzati per ottenere varietà vegetali e animali, o comunque destinati all’applicazione pratica dei risultati ottenuti. Da ciò si desume comunque che anche le applicazioni tecniche, o pratiche o industriali di una scoperta scientifica o di regole e metodi di ragionamento sono brevettabili.

stessi. In mancanza, ciascun titolare potrà sfruttare individualmente il brevetto oppure concederlo in licenza (non esclusiva) a terzi, senza che sia necessario ottenere il previo consenso degli altri contitolari. Le *royalties* ottenute dall'utilizzo del brevetto dovranno essere ripartite tra tutti i contitolari. Eccetto le ipotesi appena descritte, tutte le altre vicende (come ad esempio: cessioni, costituzione di una garanzia del credito, rinuncia) che coinvolgono i diritti di un brevetto in contitolarità potranno essere portate a termine solo col consenso di tutti i contitolari.

Al fine di innalzare il livello di tutela normativa dei diritti nascenti da un brevetto a tutto vantaggio dei “creatori” stranieri, la riforma del 2008 ha eliminato la precondizione secondo la quale le invenzioni realizzate in Cina da parte di una persona fisica o giuridica cinese dovessero essere registrate prima in Cina¹⁵⁹. Pertanto, le restrizioni imposte dalla previgente legislazione in caso di deposito di domande di brevetto fuori dalla Cina per le invenzioni create nel Paese pregiudicavano ad esempio gli interessi di una società cinese partecipata da un soggetto straniero in quanto, sebbene la titolarità dell'invenzione appartenesse alle società partecipanti, tuttavia la sede dell'attività di ricerca rimaneva localizzata in Cina. Per superare tali

¹⁵⁹ Si fa riferimento alla disposizione contenuta nel vecchio testo dell'art. 20, co. 1°, della Legge brevetti del 2001 che così recitava: “Qualora un'unità di lavoro cinese o individuo cinese inoltri, in un Paese straniero, domanda di brevetto per un'invenzione/creazione realizzata in Cina, deve dapprima presentare domanda di brevetto all'Ufficio amministrativo dei brevetti del Consiglio degli Affari di Stato, quindi delegare per lo svolgimento della pratica un'agenzia dei brevetti indicata dal Consiglio degli Affari di Stato; infine deve osservare le regole stabilite dall'art. 4 della presente legge”. Per la traduzione della Legge brevetti nella vecchia versione del 2001 si veda L. FORMICHELLA - R. CAVALIERI - M. TIMOTEO - E. TOTI, *Leggi tradotte della Repubblica popolare cinese III: Legge sui marchi, sui brevetti, sul diritto d'autore, sul commercio con l'estero*, in *op. cit.*, p. 40 ss.

ostacoli la società straniera (o le società se più di una) cedeva i propri diritti sull'invenzione alla holding con sede all'estero prima di registrare il brevetto in Cina, senza subire alcuna sanzione per l'operazione effettuata dal momento che la vecchia Legge non puniva l'inottemperanza¹⁶⁰. Ora, il titolare di un'invenzione creata in Cina, a prescindere dalla sua nazionalità, può depositare una domanda di brevetto all'estero oppure in conformità alle norme del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (generalmente indicato con l'acronimo inglese PCT¹⁶¹), purché invii prima al SIPO una richiesta per l'esame di confidenzialità (*confidentiality examination*) (art. 20 LB). Si tratta, comunque, di una sorta di autorizzazione preventiva che, una volta ottenuta, consente al titolare del brevetto di richiedere immediatamente la registrazione dello stesso all'estero senza dover depositare la domanda prima in Cina. Ciò significa, ritornando al menzionato esempio, che la società locale partecipata da un'impresa straniera deve richiedere all'autorità competente cinese l'esame di confidenzialità prima di poter trasferire l'invenzione alla holding con sede all'estero e registrare il brevetto all'estero. Tuttavia la Legge non regola l'iter seguito dall'autorità amministrativa per la valutazione delle richieste inoltrate, rinviando difatti alla disciplina regolamentare. Così l'art. 8 del Regolamento di attuazione prevede che la domanda di

¹⁶⁰ Su questo punto cfr. DONG LIFANG, *Terza riforma della legge sul brevetto cinese: novità principali*, in *Studi in memoria di Paola A. E. Frassi*, Milano, 2010, p. 250 ss.

¹⁶¹ Il Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato dalla Cina il 1° ottobre 1993, contiene una specifica disciplina relativa all'ipotesi in cui il richiedente straniero titolare di un brevetto registrato all'estero intenda estendere la protezione del proprio diritto di privativa industriale in Cina. Delle procedure previste dal presente trattato se ne analizzeranno gli effetti e le conseguenti problematiche nel paragrafo che segue.

brevetto per invenzione o modello di utilità¹⁶², corredata dalla relativa descrizione, debba essere sottoposta al vaglio del SIPO prima di essere presentata alla competente autorità straniera o all'Ufficio che riceve la domanda internazionale di brevetto. Inoltre, nell'ipotesi in cui il SIPO ritenga che l'invenzione o il modello d'utilità possano rivelare segreti di stato o altra informazione concernente la sicurezza nazionale cinese, lo stesso sarà tenuto a notificarlo immediatamente al richiedente. In caso di mancata notifica entro 4 mesi dal deposito della richiesta d'esame di confidenzialità, il richiedente potrà direttamente depositare la domanda per brevetto all'estero o presso l'ufficio competente a ricevere la domanda internazionale (Art. 9, co. 1° Reg.). Se entro 6 mesi dalla notifica della richiesta il SIPO non si pronuncia riguardo ad un'eventuale illegittima rivelazione di un segreto relativo all'opera, allora si presume che nulla osti al deposito della domanda (Art. 9, co. 2 Reg.). La sanzione prevista in caso di mancato ottemperamento alla procedura appena esaminata consiste nel rifiuto della corrispondente domanda di brevetto in Cina (art. 10 Reg.).

Sono stati, inoltre, ampliati i poteri investigativi e sanzionatori delle autorità amministrative, le quali possono ora imporre una sanzione pecuniaria di 200.000 Yuan RMB (rispetto alla soglia massima di 50.000 Yuan RMB prevista dalla precedente legge), nell'ipotesi in cui non sia quantificabile il profitto percepito da chi ha violato il brevetto (art. 63 LB). Anche riguardo alla determinazione dell'ammontare del danno risarcibile la riforma ha apportato una modifica significativa, introducendo il concetto di *statutory*

¹⁶² I brevetti per design non sono sottoposti a tale obbligo di preventiva autorizzazione.

*damages*¹⁶³ o ammontare fisso dei danni. Pertanto, accanto ai tre parametri già previsti dalla precedente Legge brevetti¹⁶⁴ – ossia le perdite sofferte dal titolare del brevetto, gli illeciti profitti conseguiti dal contraffattore e, solo nel caso di difficile valutazione dei primi, il ragionevole multiplo delle *royalties* dovute per un brevetto concesso in licenza – la riforma ha aggiunto una misura fissa di danno risarcibile quando sia difficoltoso provare con certezza l'effettivo ammontare dei danni subiti dal titolare del brevetto secondo i tre criteri di cui sopra. In base al nuovo art. 65 LB, il giudice potrà condannare il contraffattore a corrispondere da un minimo di 10.000 Yuan RMB ad un massimo di 1 milione di Yuan RMB¹⁶⁵, qualora sia difficoltoso quantificare il danno emergente e il lucro cessante. Tuttavia tale soglia non costituisce il limite massimo di risarcimento del danno poiché, se il titolare del brevetto riesce a fornire la prova di

¹⁶³ In realtà questo concetto era già presente all'interno delle Disposizioni della Corte suprema del popolo sulle questioni relative all'applicazione della legge alle controversie in tema di brevetto del 19 giugno 2001 (il cui testo è disponibile all'indirizzo http://www.cpahktd.com/Archives/Several_Provisions2.html) laddove, in base al combinato disposto degli artt. 20 e 21, era previsto che la Corte potesse condannare il contraffattore ad un importo fisso compreso tra i 5.000 Yuan RMB e 300.000 Yuan RMB (fino a 500.000 Yuan RMB), qualora fosse difficoltoso quantificare il danno emergente e il lucro cessante.

¹⁶⁴ Art. 60 Legge brevetti del 2001. Rispetto al testo precedente invece la nuova Legge aggiunge e chiarisce che dovranno essere incluse nella compensazione anche le spese ragionevolmente sostenute dal titolare del brevetto per bloccare la violazione. Questa è una prassi che già alcune Corti hanno adottato, ma sicuramente la previsione normativa aiuterà a uniformare la prassi e probabilmente anche ad elevare l'ammontare delle spese "ragionevoli" ad oggi liquidate.

¹⁶⁵ La soglia della compensazione legale è stata dunque innalzata fino al doppio rispetto ai precedenti 500.000 RMB.

aver subito un danno maggiore, il giudice sarà tenuto a disporre il risarcimento di quella maggior somma¹⁶⁶.

La riforma ha altresì colmato una profonda lacuna legislativa legata alla mancata previsione della possibilità per il titolare di un brevetto di chiedere ed ottenere, oltre all'inibitoria, misure di raccolta e conservazione delle prove¹⁶⁷. Merita inoltre di essere segnalata la novità relativa alle agenzie operanti nel settore dei brevetti. Come visto *supra*, mentre in base alla precedente disciplina lo straniero (persona fisica o giuridica) che intendesse depositare in Cina una domanda di brevetto doveva rivolgersi esclusivamente ad una delle agenzie designate dal SIPO, il nuovo art. 19 LB elimina questa limitazione, consentendo anche allo straniero di scegliere il proprio consulente brevettuale senza dover necessariamente avvalersi di una delle agenzie autorizzate, in numero ristretto, dal SIPO a trattare questioni in materia di brevetti.

Tra gli aspetti toccati dalla riforma meritano infine un particolare approfondimento, per l'evidente complessità delle tematiche affrontate, le novità relative al regime delle licenze obbligatorie e alla possibilità *ex lege* di estendere l'obbligo di concedere licenze sui

¹⁶⁶ Per un'analisi del sistema di calcolo dell'ammontare del danno risarcibile in caso di violazione di un brevetto e i relativi aspetti pratici, si veda THE LEGAL DEPARTMENT OF CHINA PATENT AGENT (H.K.) LTD., *Theory and Practice Related to Patent Infringement Damages*, in *China Patents & Trademarks*, n. 4, 2009, p. 12 ss.

¹⁶⁷ Queste infatti erano previste soltanto a livello di interpretazioni giudiziarie e comunque venivano concesse esclusivamente assieme all'inibitoria. Questo argomento sarà approfondito nel cap. V, par. 4 del presente lavoro, e cioè quando verrà descritto il sistema di tutela dei brevetti.

farmaci¹⁶⁸, nonché, alla previsione della cosiddetta “*Bolar exemption*”¹⁶⁹.

2.1. Il regime delle licenze obbligatorie e la loro estensione in campo farmaceutico

Come anticipato nel precedente paragrafo, la novella del 2008 ha inoltre affrontato uno degli aspetti politicamente e socialmente più delicati del sistema brevettuale cinese, quello delle licenze obbligatorie; problematica quest’ultima legata all’altrettanto dibattuta questione dei brevetti sui farmaci. La licenza obbligatoria¹⁷⁰ costituisce una vera e propria limitazione al diritto di sfruttamento esclusivo ottenuto con il brevetto, poiché il titolare dello stesso è obbligato a concederlo in licenza per legge alla presenza di determinate condizioni. In particolare il nuovo testo dell’art. 48 prevede due distinte ipotesi di concessione di una licenza obbligatoria: 1) quando il titolare del brevetto non abbia utilizzato, senza alcun valido motivo, la sua invenzione o modello di utilità nei tre anni dalla data di concessione del brevetto o nei quattro anni successivi alla data di deposito della relativa domanda¹⁷¹; 2) quando l’applicazione del

¹⁶⁸ V., *infra*, par. 2.1.

¹⁶⁹ V., *infra*, par. 2.2.

¹⁷⁰ Alla licenza obbligatoria si contrappone lo strumento della licenza volontaria che, assieme alla cessione, consente al titolare del brevetto di trasferire ad un terzo il diritto di utilizzazione esclusiva o non esclusiva del brevetto stesso. Tali atti di autonomia negoziale sono previsti dall’art. 10 della Legge brevetti.

¹⁷¹ L’art. 73, 1° co del Regolamento di attuazione precisa che il brevetto deve ritenersi insufficientemente sfruttato quando non abbia soddisfatto la domanda

brevetto è stata legalmente riconosciuta come attività monopolistica¹⁷². È rimasta invece immutata la disposizione dell'art. 49 che consente il ricorso alla licenza obbligatoria quando vi sia un'emergenza nazionale, una circostanza straordinaria o un pubblico interesse¹⁷³. Pertanto, la mancata previsione nella norma *de quo* della emergenza sanitaria nazionale e la necessità oramai sempre più evidente di fronteggiare i gravi rischi alla salute pubblica, hanno spinto, dietro le forti pressioni provenienti dal contesto internazionale,

domestica per il prodotto o il processo brevettato. Ciò è confermato dal disposto dell'art. 53 LB.

¹⁷² Il nuovo disposto dell'art. 48 LB, nella parte in cui intende scoraggiare gli effetti negativi sulla concorrenza conseguenti a pratiche anticoncorrenziali, sembra evocare la figura dell'abuso dei diritti di proprietà intellettuale di cui all'art. 55 della Legge antimonopolio (emanata il 30 agosto 2007 ed entrata in vigore il 1° agosto 2008). Dal combinato disposto delle due norme ne deriva che la Legge antimonopolio non è applicabile alla condotta delle imprese che esercitano i diritti di privativa in conformità con la Legge brevetti; tuttavia la stessa troverà applicazione alle condotte delle imprese che eliminino o riducano la concorrenza mediante l'abuso dei loro diritti di brevetto. V. XIAO GUANG SHAN, *Compulsory Licensing in Chinese Patent Law*, in W. PRINZ ZU WALDECK UND PYRMONT et al., *op. cit.*, p. 127 ss.

¹⁷³ Anche l'attuale art. 51 LB, corrispondente al previgente art. 50, non ha subito modifiche nel suo contenuto. Esso prevede l'ipotesi della c.d. invenzione "dipendente" che costituisca, rispetto ad un'invenzione o ad un modello di utilità precedentemente brevettato, uno sviluppo rilevante sotto il profilo tecnologico ed economico e che la sua realizzazione dipenda anche dall'invenzione o dal modello di utilità antecedente. In questa ipotesi il titolare della creazione successiva "dipendente" può ottenere una licenza obbligatoria per lo sfruttamento dell'invenzione o del modello di utilità precedente. Nel caso in cui tale licenza obbligatoria sia concessa, il titolare del brevetto concesso in licenza può a sua volta ottenere con licenza obbligatoria il diritto di sfruttamento dell'invenzione o del modello di utilità dipendente. In relazione alla licenza obbligatoria per invenzioni "dipendenti", Giuseppe Sena ha evidenziato il ruolo fondamentale proprio in questa fattispecie di tale strumento: "per contemperare l'interesse del titolare del brevetto, e quindi l'interesse generale alla promozione della ricerca, con l'altrettanto generale interesse al progresso tecnico, consentendo in particolare la brevettazione di scoperte e invenzioni di base, senza precludere lo sviluppo delle applicazioni che ne derivano" in G. SENA, *La brevettazione delle scoperte e delle invenzioni fondamentali*, in *Rivista di diritto industriale*, 1990, I, p. 328 ss.

la classe dirigente cinese a prendere atto delle molteplici barriere all'entrata del mercato farmaceutico¹⁷⁴.

L'opportunità per la Cina di rivendicare l'accesso alle cure sanitarie si era già presentata nel 2001 in occasione della quarta conferenza ministeriale di Doha¹⁷⁵. In quella sede, tra le questioni più dibattute, ampio spazio era stato riservato all'aspetto delle licenze obbligatorie per la produzione dei farmaci cosiddetti generici¹⁷⁶ allo scopo di fronteggiare un'emergenza sanitaria nazionale. In particolare, questo tema aveva poi trovato una specifica regolamentazione

¹⁷⁴ Com'è stato sostenuto da attenta dottrina, le licenze obbligatorie sono considerate la soluzione ottimale per consentire ai paesi in via di sviluppo di produrre e distribuire a prezzi più accessibili i farmaci che sono necessari per affrontare le gravissime emergenze sanitarie. Si tratta di paesi ove l'attività di ricerca in campo farmaceutico è interamente affidata a strutture pubbliche o universitarie che però dispongono di un numero ridotto di infrastrutture e di scarse risorse finanziarie. A tal proposito si vedano HAIJUN JIN, *Reality and Potentiality: Compulsory Patent Licensing in China from a Comparative Perspective*, in *E.I.P.R.*, vol. 31, n. 2, 2009, p. 93 ss.; C. DI NOVI, *Brevetti sui Farmaci e Brevetti sulla Vita*, disponibile all'indirizzo http://www.coripe.unito.it/files/6_2_dinovi.pdf; YAHONG LI, *Imitation to Innovation in China*, Cheltenham-Northampton, 2010, p. 151.

¹⁷⁵ In particolare, la dichiarazione ministeriale di Doha (WT/MIN(01)/DEC/1), adottata il 14 novembre 2001, intendeva perseguire i seguenti obiettivi: garantire ai paesi in via di sviluppo maggiori diritti di accesso al sistema commerciale internazionale in ossequio ai principi della solidarietà e della libera commercializzazione dei prodotti; contribuire al potenziamento della loro capacità creativa interna; creare nuove opportunità di mercato e rafforzare le norme commerciali multilaterali in vigore. Il testo integrale in lingua inglese della dichiarazione è disponibile all'indirizzo http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm. Si ricorda inoltre che la Cina era appena entrata a far parte dell'OMC in qualità di 143° Stato membro. Per alcuni interessanti commenti alla dichiarazione di Doha e ai problemi relativi all'accesso ai farmaci si segnala E. FERRARA, *Access to Medicine: Patent, Price Regulation and Prizes*, disponibile all'indirizzo <http://www.wcl.american.edu/journal/ilsp/v1/1/articles/ferrara.pdf> ?rd=1; E. MONTELIBONE, *Farmaci e persona nel diritto privato*, Perugia, 2008, p. 126 ss.

¹⁷⁶ I farmaci generici presentano lo stesso principio attivo contenuto nei farmaci originali già brevettati ed hanno le medesime indicazioni terapeutiche. Per l'analisi delle questioni relative alla produzione e commercializzazione dei farmaci generici si veda C. DI NOVI, *Brevetti sui Farmaci e Brevetti sulla Vita*, cit.

all'interno della dichiarazione sull'accordo TRIPs e la salute pubblica¹⁷⁷ con la quale si era riconosciuta la gravità delle emergenze sanitarie provocate dalla diffusione soprattutto nei paesi in via di sviluppo di epidemie quali, a titolo meramente esemplificativo, HIV, tubercolosi e malaria. Da qui l'esplicito riconoscimento per tutti gli stati membri dell'OMC del diritto di concedere licenze obbligatorie e di individuare altre circostanze idonee a costituire un'urgenza comunque qualificabile come estrema e tale da giustificare il rilascio di una licenza obbligatoria¹⁷⁸.

Ciononostante, l'ottimismo trapelato a Doha era destinato a svanire nel nulla. Così dopo un primo passo in avanti compiuto nel 2003 con la decisione del Consiglio generale dell'OMC con la quale si consentiva ai paesi in via di sviluppo di esportare a quelli più poveri medicinali prodotti in virtù di una licenza obbligatoria¹⁷⁹, disastrosa si era rivelata la conferenza ministeriale svoltasi a Cancún¹⁸⁰ nello stesso anno e durata solo pochi giorni. In quella occasione infatti, le divergenze emerse in relazione a tutti i temi in agenda avevano reso

¹⁷⁷ Il testo di tale dichiarazione WT/MIN(01)/DEC/W/2, anch'essa adottata il 14 novembre 2001, è consultabile all'indirizzo http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.pdf.

¹⁷⁸ Vedi il paragrafo 5 lettere b e c della Dichiarazione sull'accordo TRIPs e la salute pubblica.

¹⁷⁹ Ciò contrariamente a quanto previsto dall'art. 31 (f) TRIPs che limita l'uso di un bene prodotto con una licenza obbligatoria prevalentemente per l'approvvigionamento del mercato interno, escludendone dunque l'esportazione. Tale disposizione è stata riprodotta nel testo dell'art. 53 della nuova Legge brevetti cinese.

¹⁸⁰ Per un'attenta analisi delle tre questioni (salute pubblica, risorse genetiche, conoscenza tradizionale ed indicazioni geografiche) più dibattute in seno all'OMC, si veda F. ADDOR, *Industrial Property – Quo Vadis? Where now after Cancún?*, intervento alla Conferenza organizzata dalla Commissione Europea, Lacco Ameno – Ischia, 5-7 ottobre 2003.

impossibile il raggiungimento di qualunque compromesso. Tuttavia, a soli due anni di distanza una svolta positiva della questione della sanità pubblica nei paesi in via di sviluppo si registrava alla sesta conferenza ministeriale dell'OMC, tenutasi ad Hong Kong nel 2005¹⁸¹. Nel corso dei tavoli negoziali ivi avviati era stato riconfermato l'impegno di proseguire nei lavori sui temi dell'agenda di Doha e di accettare la proposta di emendamento all'Accordo TRIPS fatta a Ginevra il 6 dicembre 2005, come risulta dal paragrafo 40¹⁸² della relativa dichiarazione. L'emendamento in questione¹⁸³, approvato dalla Cina il 28 novembre 2007, consentiva ai paesi membri di esportare i medicinali prodotti mediante licenza obbligatoria in caso di emergenza sanitaria, in deroga alla regola del prevalente approvvigionamento del mercato interno di cui all'art. 31 (f) TRIPS¹⁸⁴.

In conformità alla suddetta decisione, il nuovo testo dell'art. 50 estende l'obbligo di concedere licenze su farmaci per ragioni di salute

¹⁸¹ Il testo della Dichiarazione ministeriale di Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC) del 18 dicembre 2005 è consultabile al sito http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/final_text_e.pdf.

¹⁸² Par. 40 (TRIPS & Public Health): We reaffirm the importance we attach to the General Council Decision of 30 August 2003 on the Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, and to an amendment to the TRIPS Agreement replacing its provisions. In this regard, we welcome the work that has taken place in the Council for TRIPS and the Decision of the General Council of 6 December 2005 on an Amendment of the TRIPS Agreement.

¹⁸³ L'emendamento in questione, non ancora effettivo, è consultabile all'indirizzo http://www.wto.org/english/tratop_e/TRIPS_e/amendment_e.htm.

¹⁸⁴ Come già detto alla nota 24, la norma in questione prevede che la produzione nazionale di farmaci, avviata in base a licenze obbligatorie, debba essere utilizzata prioritariamente per superare l'emergenza nazionale dello Stato che ha emesso la licenza stessa.

pubblica e nel rispetto degli accordi internazionali in materia, attribuendo al SIPO il potere di disporre siffatte licenze obbligatorie.

Il breve resoconto finora illustrato, seppur limitato al tema delicato delle licenze obbligatorie in campo farmaceutico, ci mostra una Cina oggi pienamente integrata nel contesto internazionale, portavoce dei paesi in via di sviluppo e del loro diritto a non vedersi precluso l'accesso alle cure mediche necessarie a causa degli elevati costi ad esso connessi.

2.2. Le importazioni parallele e l'eccezione Bolar quali limiti all'esclusiva brevettuale

Per la prima volta la riforma ha introdotto nel sistema giuridico cinese il principio dell'esaurimento dei diritti di proprietà industriale, ed in particolare di brevetto¹⁸⁵, nell'intento di facilitare gli scambi e la libera circolazione delle merci. Si tratta del principio, ora codificato dal nuovo art. 69, n. 1, in base al quale il titolare o altri con il suo

¹⁸⁵ Sebbene nel panorama giuridico occidentale siano innumerevoli le opere in tema di importazioni parallele di prodotti protetti da marchio, la Cina tuttavia non ha mai preso posizione su questo argomento, persistendo ancora forti dubbi di legittimità riguardo alle importazioni parallele in tema di marchi. Per una "visione occidentale" della problematica in questione si vedano C. BAUDENBACHER, *Trademark Law and Parallel Imports in a Globalized World –Recent Developments in Europe with Special Regard to the Legal Situation in the United States*, in *Fordham Int'l L.J.*, vol. 22, n. 3, 1998, 645 ss.; P. DEMARET - I. GOVAERE, *Parallel Imports, Free Movement and Competition Rules: The European Experience and Perspective*, in T. COTTIER - P. MAVROIDIS (a cura di), *Intellectual Property: Trade, Competition, and Sustainable Development*, The University of Michigan Press, 2003, p. 147 ss.; S. K. VERMA, *Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade – Article 6 of the TRIPS Agreement*, in *Int. Rev. Ind. Prop. & Copyright L.*, vol. 29, n. 5, 1998, p. 534 ss.

consenso, una volta messo in commercio in un paese estero il prodotto brevettato o direttamente ottenuto tramite un procedimento brevettato, non potrà opporsi all'uso, all'offerta di vendita, alla vendita o all'importazione di tale prodotto in Cina o altrove. Diversamente, il vecchio art. 63, n. 1, prevedeva che la prima importazione del prodotto brevettato oppure ottenuto direttamente tramite un procedimento brevettato costituisse diritto esclusivo del titolare del brevetto, non potendo più essere né utilizzato né venduto o offerto in vendita da terzi.

Pertanto, le importazioni parallele, ora divenute ufficialmente legittime, comportano una limitazione dell'esclusiva brevettuale nel senso che questa non si estende agli atti successivi alla prima immissione in commercio legittima del prodotto brevettato.

L'ultimo capoverso, di nuova formulazione, dello stesso art. 69 LB, ha introdotto un'ulteriore limite ai diritti di esclusiva nascenti da un brevetto con la previsione della cosiddetta "eccezione Bolar"¹⁸⁶. Questa esenzione, che favorisce in particolare il rapido ingresso sul mercato dei farmaci generici, consente ai produttori di tali farmaci di effettuare prove di bioequivalenza¹⁸⁷ ed in generale qualsiasi attività di

¹⁸⁶ Il nome di tale misura deriva da una controversia sorta negli Stati Uniti d'America tra la *Roche Products Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co.*, 733 F.2d 858 (Fed. Cir. 04/23/1984) v. YAHONG LI, *Imitation to Innovation in China*, cit., p. 146 ss.; WU YUHE - XIONG YANFENG, *Comparison of Bolar Exemption in China and the United States*, in *China Patents & Trademarks*, n. 3, 2008, pp. 13-23; G. FLORIDIA, *Le creazioni intellettuali a contenuto tecnologico*, cit., pp. 235-236; SHARON QIAO, *The Bolar Exception in China and the Latest Legislative Developments*, in *China Law & Practice*, luglio 2008, <http://www.chinalawandpractice.com>.

¹⁸⁷ Come già affermato in precedenza, un farmaco generico deve essere per legge "bioequivalente" al medicinale registrato, ossia deve possedere lo stesso principio attivo presente nel farmaco originale registrato e le medesime indicazioni terapeutiche.

ricerca su un determinato farmaco prima della scadenza del relativo brevetto.

La nuova norma dispone infatti che la produzione, l'utilizzo o l'importazione di medicinali o di attrezzature sanitarie brevettati da parte di terzi non costituiscono violazione di brevetto se rappresentano atti preparatori diretti all'ottenimento di future approvazioni amministrative. In generale dunque, le aziende che producono farmaci generici, in attesa della scadenza del brevetto, potranno riprodurre, utilizzare, importare, prodotti coperti da brevetto al fine di acquisire le informazioni necessarie per richiedere poi l'autorizzazione all'immissione in commercio subito dopo la scadenza del brevetto.

Tuttavia nel sistema cinese questa eccezione è però soggetta ad un limite imposto dall'Amministrazione Statale per alimenti e farmaci (State Food and Drug Administration, SFDA) tramite il Regolamento per la registrazione e l'amministrazione dei farmaci del 2002, emendato nel 2007¹⁸⁸. Ed invero, in base all'art. 69 (Reg. SFDA), la richiesta di produzione e commercializzazione di un farmaco generico dovrà essere presentata alla SFDA già due anni prima della scadenza del brevetto. L'Autorità poi, verificata la conformità della domanda alle disposizioni del Regolamento, rilascerà l'autorizzazione necessaria alla messa in commercio dei farmaci dopo la scadenza del brevetto.

¹⁸⁸ Sulla riforma in tema di registrazione dei farmaci si vedano, *China Reforms Drug Registration*, disponibile su http://www.wilmerhale.com/files/Publication/34e4cc44-5ae0-4489-b593-bede2ae1ae/Presentation/PublicationAttachment/c1f42276-2337-475d-a06b-bf7f5134e6f3/ChinaBriefing_July2007.pdf; L. JIANG - XIAO LI, *Do Clinical Drug Trials Trigger Imminent Infringement?*, consultabile all'indirizzo <http://www.chinalawandpractice.com>.

Prima della riforma del 2008, la disposizione sul punto contenuta nella versione originaria della Legge brevetti, all'art. 62, n. 5, era rimasta sostanzialmente immutata, anche a seguito degli emendamenti del 1992 e del 2000¹⁸⁹. La menzionata norma escludeva la violazione del diritto di brevetto in caso di uso dello stesso all'esclusivo scopo di ricerche e sperimentazioni scientifiche. Pertanto, la vaghezza di tale disposizione lasciava irrisolta la questione relativa alla violazione o meno di un brevetto nell'ipotesi in cui i test clinici effettuati sui farmaci già brevettati fossero finalizzati alla commercializzazione degli stessi e non solo alla mera sperimentazione scientifica. Un'incertezza quest'ultima confermata altresì dall'atteggiamento dei giudici i quali, sino a quel momento, non avevano mai affrontato la questione direttamente¹⁹⁰. Ed invero, nel primo caso in materia del 1995 che aveva coinvolto la *Glaxo v. South-West Synthetic Pharmaceutical Factory*¹⁹¹, la Corte intermedia n. 1 di Chongqing si era limitata a dichiarare la condotta della società convenuta lesiva del brevetto dell'industria farmaceutica britannica per l'uso di un procedimento identico a quello brevettato da quest'ultima, senza affrontare però la suddetta questione. In particolare l'industria cinese aveva utilizzato, nel corso di sperimentazioni cliniche di un nuovo farmaco, la tecnologia brevettata dalla Glaxo (ossia il metodo di preparazione del medicinale Ondansetron, particolarmente efficace nel trattamento della nausea e del vomito da chemioterapia antitumorale e

¹⁸⁹ L'emendamento del 2000 in particolare aveva soltanto rinumerato alcuni articoli, spostando la disposizione di cui all'art. 62, n. 5 al successivo art. 63, n. 4 ma senza modificarne il contenuto.

¹⁹⁰ YAHONG LI, *Imitation to Innovation in China*, cit., p. 147 ss.

¹⁹¹ Si veda *Chongqing City n. 1 Intermediate People's Court's Civil Judgment* n. 406/1995.

da interventi chirurgici), ottenendo inoltre la necessaria autorizzazione dal Ministro della salute. In tale occasione, l'autorità giudiziaria adita, a fronte del rifiuto di parte convenuta di fornire adeguate prove sul metodo di produzione utilizzato, aveva condannato la società cinese alle pubbliche scuse e al risarcimento dei danni pari a 320,000 Yuan RMB per aver usato un metodo identico alla tecnologia brevettata dalla parte attrice, violando così l'art. 11 LB. Dunque, dalla decisione di condanna della Corte di Chongqing si evince che, sebbene non fosse stata esplicitamente affrontata la questione circa l'esclusione o meno della violazione di un brevetto in caso di mera ricerca scientifica, per i giudici l'attività di sperimentazione clinica integrava comunque un'ipotesi di violazione del brevetto¹⁹².

Nel 2002, dopo circa cinque anni di silenzio, l'Amministrazione statale per alimenti e farmaci (State Food and Drug Administration, SFDA) promulgava il Regolamento (emendato poi nel 2007)¹⁹³ per la registrazione e l'amministrazione dei farmaci, introducendo un limite alla messa in commercio dei farmaci generici. Infatti in base all'art. 13 la richiesta di produzione e commercializzazione di un farmaco generico doveva essere presentata alla suddetta autorità amministrativa statale già due anni prima della scadenza del brevetto. A quel punto la SFDA, verificata la conformità della domanda alle disposizioni del Regolamento, poteva autorizzare la fabbricazione e/o la commercializzazione dei farmaci dopo la scadenza del brevetto.

¹⁹² WU YUHE - XIONG YANFENG, *Comparison of Bolar Exemption in China and the United States*, cit., p. 18 ss.

¹⁹³ Sul quale si veda L. JIANG - XIAO LI, *Do Clinical Drug Trials Trigger Imminent Infringement?*, consultabile all'indirizzo: <http://www.chinalawandpractice.com>.

Tuttavia, il perdurare dei contrasti legati da un lato, alle sperimentazioni cliniche finalizzate alla concessione delle necessarie autorizzazioni; dall'altro, alla tutela dei brevetti e dei relativi diritti di esclusiva sui farmaci, aveva reso necessario un chiarimento interpretativo. Nel 2003 infatti, la Corte suprema era intervenuta con le Previsioni su alcune questioni relative alle controversie in materia di contraffazione di brevetti, precisando che l'utilizzo della tecnologia altrui brevettata finalizzato ad ottenere l'approvazione amministrativa per un nuovo farmaco ricadeva nell'ambito di applicazione dell'art. 63, n. 4 LB, con la conseguente esclusione della violazione di un brevetto per l'unico scopo della sperimentazione scientifica. Queste interpretazioni non entrarono in vigore perché fortemente criticate e dalla dottrina e dagli stessi giudici¹⁹⁴. Si dovette attendere quindi il 2006, anno in cui il SIPO propose il Progetto di revisione della Legge brevetti cinese (divenuto poi effettivo il 1° ottobre 2009). Tale bozza conteneva all'art. 74, n. 6 una disposizione modellata sulla falsariga della eccezione Bolar (che sarà riprodotta nell'attuale art. 69, n. 5 LB). Accanto all'intervento dell'autorità amministrativa, la riforma era stata anticipata altresì da alcune pronunce della seconda Corte intermedia di Pechino. Infatti nel primo caso, *Sankyo Co. Ltd. v. Beijing Wansheng Drug Industry Co. Ltd.*¹⁹⁵, il tribunale adito aveva esplicitamente escluso la violazione del brevetto della società giapponese (Sankyo), affermando che la Washeng avesse utilizzato la tecnologia

¹⁹⁴ WU YUHE, *Are Clinical Trials Exempted from Liability for Patent Infringement?*, in *China Patents & Trademarks*, n. 2, 2007, pp. 58-59.

¹⁹⁵ *Beijing n. 2 Intermediate People's Court's Civil Judgment* (20 dicembre 2006, n. 04134/2006), consultabile all'indirizzo <http://bjgy.chinacourt.org>.

brevettata¹⁹⁶ dalla prima al solo scopo di ottenere la necessaria autorizzazione amministrativa dopo il superamento dei test sulla sicurezza ed efficacia dei medicinali. In particolare la Corte, dopo un'attenta valutazione delle prove prodotte dalle parti, si era pronunciata, nel merito, a favore della società cinese ritenendo che la condotta posta in essere non integrava ipotesi di violazione del brevetto ex art. 11 LB poiché lo scopo ultimo non era la produzione e commercializzazione bensì la mera sperimentazione di un nuovo metodo di produzione. Tale decisione era stata poi confermata sempre dalla seconda Corte intermedia di Pechino relativamente al caso *Eli Lilly & Co. v. Gan & Lee Pharmaceutical Co. Ltd.*, del 20 agosto 2007¹⁹⁷.

Strettamente connesso con la questione della brevettabilità dei farmaci è altresì il problema della tutela delle invenzioni che attingono alle conoscenze tradizionali per le quali il rilascio dei brevetti solleva spesso molteplici perplessità legate all'eventuale insorgere di potenziali conflitti tra i "popoli" detentori delle conoscenze tradizionali e le imprese, in genere provenienti da paesi industrializzati, che possiedono le tecnologie necessarie per estrarre e riprodurre i prodotti naturali¹⁹⁸.

¹⁹⁶ In particolare la Sankyo era titolare di un brevetto sul farmaco Olmesartan, utilizzato contro l'ipertensione.

¹⁹⁷ *Beijing n. 2 Intermediate People's Court's Civil Judgment* (20 agosto 2007, n. 13419), consultabile all'indirizzo <http://bjgy.chinacourt.org>.

¹⁹⁸ B. BACHNER, *Intellectual Property Rights and China: The Modernization of Traditional Knowledge*, The Netherlands, 2009, p. 148 ss.

3. *Brevi cenni sull'innovazione della medicina tradizionale cinese*

A fronte del verificarsi di numerosi casi di “appropriazione” delle conoscenze tradizionali, soprattutto in campo farmaceutico, il governo cinese manifestava la sua preoccupazione in un rapporto ufficiale sulla “governance” internazionale della conoscenza tradizionale redatto dai rappresentanti, in sede OMC, del Ministero cinese del commercio (generalmente noto con l’acronimo MOFCOM) e indirizzato, in particolare, ai funzionari del Dipartimento del commercio della provincia del Guizhou¹⁹⁹. Il motivo che spingeva gli esperti a rivolgere la loro attenzione al Guizhou era legato alla frequenza con la quale gli atti di “biopirateria” –termine dalla chiara accezione negativa coniato per indicare gli episodi di appropriazione – colpivano quella zona e alla conseguente inefficacia della normativa locale nel tutelare gli interessi dei detentori delle conoscenze tradizionali, incluse le minoranze etniche²⁰⁰. Nel rapporto i funzionari nazionali del MOFCOM lamentavano l’appropriazione “indebita” da

¹⁹⁹ *Research on the Qiandongnan Traditional Knowledge Attracted the Attention and Support of the State of Guanzhou*, 23 gennaio 2006, consultabile all’indirizzo

<http://gzsw.gzcom.gov.cn/datapage.jsp?ID=20070711172524819546141346606> (ultima visit l’8 agosto 2008).

²⁰⁰ Come ad esempio la minoranza Miao che aveva inventato la medicina tradizionale nota come “*guanyin cao*” per la cura del raffreddore, tosse e polmonite. La popolazione appartenente alla suddetta minoranza aveva lamentato ai funzionari locali che una società farmaceutica straniera aveva già brevettato e commercializzato il *guanyin cao*, ricavandone dei grossi vantaggi economici. Si v. *China Moves to Protect Traditional Knowledge* in http://news.xinhuanet.com/english/2007-03/03/content_5794740.htm; *Province Crafts New Law to Protect Traditional Arts, Medicine* in <http://english.sina.com/business/1/2007/1224/138426.html>.

parte dei paesi industrializzati dei saperi tradizionali dei paesi in via di sviluppo, suggerendo una riforma sia degli Accordi TRIPS sia della legislazione nazionale allo scopo di assicurare una protezione più appropriata all'uso della conoscenza tradizionale nel mercato nazionale ed internazionale.

Simili casi di appropriazione, realizzata o tentata, toccavano soprattutto il sistema di medicina tradizionale cinese che impiegava, e impiega tuttora, svariate piante per la cura di malattie comuni.

La medicina tradizionale cinese (MTC) si annovera nella categoria delle medicine non convenzionali così definite, in contrapposizione a quelle convenzionali, perché costituiscono un sistema autonomo con proprie basi teoriche e procedimenti propri di diagnosi e di terapia. Sebbene la Legge brevetti cinese non contenga alcuna specifica disposizione in materia, la tutela brevettuale dalla stessa accordata si estende a tutti i prodotti derivanti dalla medicina tradizionale, come nel caso in cui si chieda un brevetto per un principio attivo in presenza dei requisiti prescritti dalla legge, ossia l'identificazione e l'isolamento dallo stato naturale.

Il dibattito attorno alla brevettazione della medicina tradizionale cinese ha visto, per anni, contrapporsi da un lato, chi sottolinea la necessità di elaborare una legge speciale a tutela dei diritti esclusivi relativi ai farmaci tradizionali quando la protezione accordata dalla normativa brevettuale comune si presenti inefficace²⁰¹, e dall'altro, chi rileva che la medicina tradizionale cinese rappresenti una nuova

²⁰¹ Y. J. GAO, *Copyright Law Cannot Protect Traditional Chinese Medicine Prescriptions? The Court explains the Reasons*, disponibile all'indirizzo www.nipso.cn/gnwzscqxx.cym/t20060919_82579.asp.

tipologia di proprietà intellettuale e, in quanto tale, andrebbe trattata diversamente dagli altri diritti di proprietà intellettuale. In base ad uno studio analitico della normativa brevettuale cinese condotto nel 2006²⁰², alcuni giuristi avevano anticipato che il terzo emendamento alla Legge brevetti avrebbe introdotto alcune disposizioni in base alle quali la medicina tradizionale cinese andava trattata come stato della tecnica e all'inventore era richiesto di specificare nella domanda la fonte del materiale genetico e delle informazioni utilizzati per la creazione dell'invenzione relativa alla medicina stessa. Come si è visto, una delle principali novità introdotte dalla riforma del 2008 ha toccato soltanto le risorse genetiche, la cui protezione giuridica risulta ora maggiormente rafforzata dalla previsione dell'obbligo dell'inventore di specificare nella domanda di brevetto la fonte diretta ed originale della risorsa genetica manipolata. Sebbene tale disposizione si applichi indirettamente per tutelare i medicinali tradizionali, permangono, tuttavia, le difficoltà legate all'esistenza della medicina tradizionale nello stato della tecnica; tale esistenza è normalmente preclusiva di uno dei requisiti per l'accesso alla protezione brevettuale.

Ed invero le principali difficoltà che si incontrano nel brevettare le invenzioni un medicinale tradizionale sono legate all'individuazione della sussistenza dei requisiti per l'accesso al sistema brevettuale. Può certamente accadere che un farmaco presenti un sufficiente grado di inventiva e di potenziale industrialità.

²⁰² *The Knowledge of Traditional Chinese Medicine is a new form of intellectual property right*, consultabile all'indirizzo www.nipso.cn/gnwzscqxx.cym/t20060705_80487.asp.

L'aspetto che, tuttavia, risulta normalmente assente nei medicinali fondati su conoscenze tradizionali è proprio quello della novità. Gli stessi giudici cinesi, nel valutare la sussistenza o meno dei requisiti della novità e originalità, si sono mostrati a lungo restii all'uso della medicina tradizionale quale stato dell'arte. A titolo esemplificativo, si richiama il caso americano *Hodosh v. Block Drug Co.*²⁰³ nel quale non è stata riconosciuta l'assenza di novità di un prodotto per la cura dei denti diffuso nella medicina cinese, benché l'uso dei componenti impiegati nella fabbricazione del prodotto fosse addirittura documentato in un'apposita pubblicazione. La Corte ha, in concreto, ritenuto che l'impiego di queste sostanze fosse "non-ovvio" e pertanto ha considerato valido il brevetto poiché "qualunque esperto del settore, impiegando la dovuta diligenza, non sarebbe stato capace di stabilire lo stato dell'arte, data la natura esoterica dei riferimenti"²⁰⁴.

In particolare il caso in esame concerneva il brevetto su un dentifricio per denti sensibili rilasciato al dentista Milton Hodosh il 21 giugno 1983 e dallo stesso concesso, in licenza esclusiva, a Richardson-Vicks che poteva, in tal modo, produrre, utilizzare e vendere il suddetto dentifricio che lo stesso aveva contrassegnato col marchio Denquel. La società farmaceutica Block identificava invece il proprio dentifricio col marchio Promise e Sansodyne. Il brevetto di Block per il cloruro di stronzio, ossia un principio attivo che serviva a ridurre la sensibilità dei denti e che costituiva l'ingrediente principale

²⁰³ *Milton Hodosh and Richardson-Vicks, Inc. v. Block Drug Company Inc et al.*, 786 F.2d, 1986, p. 1136 ss., consultabile all'indirizzo <http://openjurist.org/786/f2d/1136/hodosh-v-block-drug-company-inc>.

²⁰⁴ Dal testo della sentenza: un esperto del ramo "exercising reasonable diligence, would not be able to locate the prior art, given the esoteric nature of references".

del dentifricio era stato rilasciato nel 1964 anno in cui veniva diffusa la relativa formula, successivamente utilizzata per il dentifricio brevettato da Hodosh, con l'unica differenza che nell'originale veniva usato il nitrato di potassio al posto del cloruro di stronzio quale agente di desensibilizzazione. Nel 1983 Hodosh citava in giudizio Block sostenendo che la vendita del Promise e Sensodyne-F violava il suo brevetto. La convenuta Block si difendeva lamentando l'utilizzo improprio e l'inapplicabilità del brevetto Hodosh. Inoltre, il fatto sorprendente era che durante la causa di contraffazione il brevetto Hodosh veniva accusato di presunta invalidità per mancanza di novità, poiché l'uso della formula per la cura del mal di denti, già utilizzata dagli antichi cinesi, era documentato addirittura dal Grande Dizionario cinese dei medicinali e dei farmaci²⁰⁵. L'attore si opponeva argomentando che i riferimenti agli antichi non andavano considerati poiché ogni persona esperta del settore "*would find them incredible and would regard them as a quagmire of medical and dental nonsense*"²⁰⁶. A questo punto la Corte federale statunitense rinviava la questione al fine di valutare se il componente (ossia il cloruro di stronzio) utilizzato dall'attore per la fabbricazione del dentifricio poteva considerarsi effettivamente originale. In appello, la CAFC (US Court of Appeals for the Federal Circuit) riteneva che l'impiego di questa sostanza fosse "non-ovvio", considerando, dunque, valido il brevetto sulla base del fatto che la nozione di stato dell'arte è propria

²⁰⁵ In particolare, la parola "*xiao shi*", contenuta nel Grande Dizionario, indicava una sostanza che aveva le qualità di nitrato di potassio e che serviva a curare la sensibilità dei denti.

²⁰⁶ *Milton Hodosh and Richardson-Vicks, Inc. v. Block Drug Company Inc et al.*, 786 F.2d, 1986, p. 1136 ss., consultabile all'indirizzo <http://openjurist.org/786/f2d/1136/hodosh-v-block-drug-company-inc>.

di ogni paese e che la medicina tradizionale cinese non poteva essere utilizzata come stato dell'arte in una controversia statunitense sulla violazione di un brevetto²⁰⁷.

Proprio a causa delle difficoltà di ricondurre le invenzioni derivanti dalla MTC nell'ambito del sistema brevettuale comune, l'ordinamento cinese ha creato un meccanismo di protezione *sui generis* nel tentativo di offrire una più efficace tutela²⁰⁸. Così il 14 ottobre 1992 veniva promulgato il Regolamento sulla protezione della medicina tradizionale²⁰⁹ con lo scopo di innalzare la qualità di tutte le varietà di MTC, proteggere i diritti e gli interessi delle aziende produttrici di MTC e promuovere lo sviluppo di tutte quelle attività legate alla MTC. Il Regolamento²¹⁰, in particolare, garantisce la segretezza delle formule tradizionali per una durata che varia a

²⁰⁷ YAHONG LI, *Imitation to Innovation in China*, cit., p. 109.

²⁰⁸ B. BACHNER, *Intellectual Property Rights and China: The Modernization of Traditional Knowledge*, cit., p. 176 ss.; YAHONG LI, *Imitation to Innovation in China*, cit., p. 110.

²⁰⁹ Questo regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 1993. Il testo in lingua inglese è consultabile all'indirizzo <http://www.eng.yn.gov.cn/yunnanEnglish/144397762564194304/20050616/353232.html>. Per una analisi generale della normativa in esso contenuta, cfr. ZHANG QINGKUI, *On the IP Protection of Medicine in China*, in *Intellectual Property*, vol. 15, 2002, p. 68 ss.

²¹⁰ In particolare, il Regolamento specifica, agli artt. 6 e 7, che esistono due gradi di protezione. Qualsiasi medicina tradizionale che rispetti una delle seguenti condizioni può ricevere il primo grado di protezione. In particolare è necessario che essa: 1) produca risultati terapeutici specifici per la cura di determinate malattie; 2) venga preparata con erbe medicinali naturali coperte dal primo grado di protezione; o 3) venga impiegata per la prevenzione e il trattamento di alcune specifiche malattie. Il secondo grado di protezione può essere garantito ai farmaci che: 1) siano conformi alle condizioni suddette, eliminate dal primo grado di protezione; 2) diano luogo a notevoli risultati terapeutici per la cura di determinate malattie, o 3) siano estratti e/o preparati con ingredienti efficaci ricavati da erbe medicinali naturali.

seconda del grado di protezione ottenuto²¹¹. Esso, tuttavia, non prevede alcuna protezione a favore degli inventori della MTC che chiedono di brevettare le loro creazioni, rimettendo ai vari dipartimenti amministrativi della salute, sottoposti al controllo del Consiglio di stato cinese, il compito di amministrare e di garantire l'attuazione della normativa²¹². In sostanza, l'inventore può chiedere tutela ai suddetti dipartimenti nazionali, ma il diritto di presentare domanda di brevetto spetta solo ed esclusivamente alle aziende specializzate nella preparazione di farmaci tradizionali²¹³. Inoltre le stesse soglie di tutela dei medicinali tradizionali sono piuttosto basse. Così, ad esempio, i nuovi farmaci della stessa varietà possono ottenere il relativo certificato di protezione nel momento stesso in cui le loro domande vengono ammesse all'esame da parte degli organi provinciali per la supervisione dei medicinali e prima ancora di essere pubblicamente distribuiti. Quanto alle varietà di MTC invece, per esse il certificato di protezione viene rilasciato solo se la domanda è depositata entro sei mesi dalla loro pubblica distribuzione. A seguito delle molteplici critiche sulla laconicità della normativa regolamentare in materia di tutela della MTC, lo stesso Regolamento è stato sottoposto ad una prima bozza di revisione nel 2006 che, tra le tante modifiche, avrebbe dovuto ridurre anche il termine di protezione (di 10, 20 e 30 anni) a soli sette anni per tutte le varietà oggetto di

²¹¹ Specificamente la durata è di 30 anni, 20 anni e/o 10 anni per i farmaci che hanno ottenuto il primo grado di protezione (ossia quelli che hanno prodotto risultati terapeutici specifici); per quelli che ricevono il secondo grado di protezione (vale a dire i farmaci che producono notevoli risultati terapeutici) è di 7 anni (art. 12 Reg.).

²¹² Art. 8 Regolamento.

²¹³ C. HEATH - S. WEIDLICH, *Intellectual Property: Suitable for Protecting Traditional Medicine*, in *Intellectual Property Quarterly*, vol. 1, 2003, pp. 69-96.

tutela²¹⁴. Tuttavia questa prima bozza è stata rigettata e la normativa è tuttora invariata.

Il primo caso relativo alla violazione del diritto di esclusiva, sotto la vigenza del suddetto regolamento, ha riguardato il farmaco chiamato *qing hao su* estratto da *qing hao*, ovvero l'*artemisia annua*, una pianta conosciuta in Cina da più di 2000 anni e storicamente utilizzata nel sud del Paese come antipiretico. L'Istituto dei farmaci cinesi dell'Accademia di MTC (comunemente noto con l'acronimo inglese ICD), titolare del diritto esclusivo di questo nuovo farmaco, citava in giudizio due società farmaceutiche cinesi, Sichuan Wulingshan e Kunming, per la violazione del suo diritto. Le parti così convenute si opponevano producendo una copia del contratto per il trasferimento di tecnologia concluso con lo stesso ICD, in conformità al Regolamento per la protezione e il trasferimento di tecnologia (1999), e una copia del certificato di nuovo farmaco col relativo un numero di autorizzazione ottenuto dal Ministero della salute in base alla Legge sull'amministrazione dei farmaci. Di fatto però, le due società producevano e commerciavano il farmaco *qing hao su* senza adempiere ad alcuna delle condizioni stabilite in forza dei suddetti documenti prodotti in giudizio. Al termine del giudizio di secondo grado, il Tribunale superiore della provincia dello Sichuan rendeva la sentenza dichiarando i convenuti colpevoli²¹⁵.

²¹⁴ *Updating Chinese traditional Medicine Policy Proves Problematic*, in <http://www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=510&print=1&res=1024&print=1>.

²¹⁵ Z. D. CAI, *Final verdict on exclusive right of new drug qing hao su*, in *Chinese Journal of Information on Traditional Chinese Medicine*, vol. 5, 1998, p. 57.

Successivamente alcuni ricercatori cinesi scoprivano che, combinando un derivato dell'artemisina²¹⁶, l'artemetere, con un composto sintetico, essi creavano una terapia che sopprimeva totalmente il parassita della malaria, riducendo così drasticamente la possibilità che questo sviluppasse delle resistenze²¹⁷. Così il nuovo farmaco, poi riconosciuto anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come la più efficace terapia per contrastare l'espansione della malaria, veniva brevettato in più di 60 nazioni, ma non in Cina. Per ironia della sorte, la Cina, paese inventore del suddetto farmaco ma dallo stesso mai brevettato, è tenuta a pagare le tasse per l'utilizzo, tramite licenza, della propria terapia all'interno del proprio paese²¹⁸.

²¹⁶ Ossia la sostanza contenuta nella pianta *qing hao*, ritenuta realmente efficace contro la malaria.

²¹⁷ G. BODEKER, *Symposium: Traditional Knowledge, Intellectual Property and Indigenous Culture: Traditional Medical Knowledge, Intellectual Property Rights and Benefit Sharing*, in *Cardozo JICL*, vol. 11, 2003, p. 785.

²¹⁸ B. BACHNER, *Intellectual Property Rights and China: The Modernization of Traditional Knowledge*, cit., p. 148; YAHONG LI, *Imitation to Innovation in China*, cit., p. 111.

CAPITOLO IV

LA PROTEZIONE GIURIDICA DELLE INVENZIONI DI NUOVA GENERAZIONE NEL CONTESTO CINESE

SOMMARIO: 1. Il ruolo dei brevetti nel progresso della ricerca biotecnologia. – 2. Un breve excursus storico sulla brevettabilità delle biotecnologie in Cina. – 2.1. Le invenzioni biotecnologiche nella Legge brevetti del 1984. – 2.2. I primi passi verso una maggiore tutela delle invenzioni biotecnologiche: gli emendamenti del 1992 e del 2001. – 3. L'attuale disciplina della brevettabilità delle biotecnologie dopo il terzo emendamento e i limiti alla loro brevettazione. – 3.1. Geni, frammenti di DNA e proteine. – 3.2. Piante, animali, varietà animali e vegetali e i metodi di produzione delle stesse. – 3.3. Varietà vegetali, biodiversità e risorse genetiche. – 3.4. Microrganismi. – 3.5. Cellule staminali e clonazione umana.

1. Il ruolo dei brevetti nel progresso della ricerca biotecnologica

Con la progressiva evoluzione delle tecniche e delle esigenze del sistema industriale e creativo, la disciplina cinese delle invenzioni si è arricchita di nuove tipologie che possono costituire, in presenza dei requisiti previsti per legge, oggetto di brevetto²¹⁹. Tra le cosiddette

²¹⁹ Sul piano internazionale ed europeo, gli artt. 27 TRIPS e 52 CBE (nel testo entrato in vigore nel 2007) precisano espressamente che possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni realizzate in tutti i settori della tecnica (come ad es. quelli della chimica, elettronica, bioingegneria, informatica), comprese, dunque, le

invenzioni di nuova generazione occupano una posizione particolare quelle che riguardano piante, animali, microrganismi, ed in generale tutto ciò che appartiene al mondo vivente. Si tratta, nello specifico, delle invenzioni biotecnologiche, ossia di tecniche che utilizzano organismi viventi o loro parti, per realizzare o modificare prodotti, per migliorare le caratteristiche di piante o animali, per sviluppare microrganismi od organismi destinati ad usi specifici²²⁰.

Le biotecnologie, grazie alle evidenti potenzialità intrinseche²²¹, sono considerate uno strumento di incentivazione della ricerca scientifica di un paese, ritenuto, inoltre, di importanza fondamentale al fine di consentirne lo sviluppo²²². Ed invero, dalla possibilità di

invenzioni biotecnologiche. La stessa regola vale anche per il diritto cinese, pur non essendo testualmente prevista dalla normativa di riferimento.

²²⁰ In base all'uniforme definizione elaborata a livello internazionale dalla Convenzione ONU sulla diversità biologica adottata nel 1992 (nota con l'acronimo inglese CDB), la biotecnologia è "l'applicazione tecnologica che si serve dei sistemi biologici, degli organismi viventi o di derivati di questi per produrre o modificare prodotti o processi per un fine specifico". Si tratta di tecnologie che trovano applicazione in medicina e nell'industria farmaceutica (antibiotici, vaccini, diagnostica, terapia genica ecc.), in agricoltura e zootecnica, ma anche nello smaltimento dei rifiuti, in campo energetico ecc. Per un'efficace sintesi si v. E. BONARIO, *Sistema brevettuale, Trips e risorse genetiche*, Napoli, 2008, p. 184 ss., 285 ss.; A. PIZZOFERRATO, *Brevetto per invenzione e biotecnologie*, Padova, 2002, p. 43 ss.; G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, in P. SCHLESINGER, *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2011, p. 147 ss.

²²¹ A titolo esemplificativo e non esaustivo, la descrizione della struttura della doppia elica del DNA ha rivoluzionato il modo in cui l'uomo interagisce con la realtà organica, incrementando enormemente le possibilità di intervento sulla realtà vivente. Così l'individuazione della sequenza del DNA (ossia del genotipo che corrisponde alla struttura interna di un organismo vivente) che è responsabile del modo di essere di un certo fenotipo (la struttura esterna di un organismo vivente), e la disponibilità di una tecnica di manipolazione di quella sequenza, consentono una modificazione mirata del fenotipo, provocata attraverso l'opportuna manipolazione del genotipo.

²²² Si veda V. DI CATALDO, *La protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Note introduttive alla l. 22 febbraio, n. 78*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 2-3, 2008, p. 353 ss.

intervenire in nuovi campi di applicazione – dalla medicina (con nuove terapie per patologie geneticamente motivate, con nuovi strumenti di lotta ai virus, con la produzione di kit diagnostici, di vaccini, di proteine ecc.) all’agricoltura e all’allevamento (nuove varietà di piante e animali più produttive, più nutrienti, più resistenti a stress ambientali, capaci di vivere e riprodursi in condizioni ambientali diverse rispetto a quelle della specie d’origine), alla creazione di nuovi materiali, nuove fonti di energia, nuove procedure di riciclaggio e smaltimento dei rifiuti – ci si può attendere un aiuto importante ai problemi della fame, dello sviluppo e del sottosviluppo.

La stessa Cina “[...] ha da tempo collocato al centro del suo risanamento economico capacità di alto profilo nell’ambito biotecnologico”²²³. La strategia di sviluppo delineata dal governo cinese all’interno del dodicesimo piano quinquennale (2011-2015)²²⁴, si basa sulla considerazione che la biotecnologia e l’ingegneria genetica²²⁵ stiano acquisendo un’importanza sempre più crescente per lo sviluppo industriale del Paese, tanto da necessitare una protezione giuridica maggiormente efficace e adeguata. Le biotecnologie, assieme alle tecnologie ecocompatibili e a basso consumo energetico, all’energia e ai materiali alternativi, rappresentano una delle cosiddette “industrie strategiche emergenti” per le quali il governo cinese ha stanziato massicci finanziamenti e adottato piani di supporto

²²³ V. M. DE SANCTIS (a cura di), *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Milano, 2009, p. 250 ss.

²²⁴ Il testo in lingua inglese del dodicesimo piano quinquennale è consultabile all’indirizzo http://www.apcoworldwide.com/content/pdfs/chinas_12th_five-year_plan.pdf.

²²⁵ Si tratta di una tecnica che permette di intervenire sul DNA di piante e animali al punto da modificare i caratteri, con l’introduzione o l’inibizione di geni.

per ognuno dei menzionati settori, ritenendoli i maggiori generatori di innovazione e di sviluppo dell'economia del paese²²⁶. Accanto agli importanti finanziamenti pubblici, lo strumento di incentivazione a cui si è fatto ricorso in Cina anche per la ricerca biotecnologica è lo stesso meccanismo di stimolo che da secoli guida il progresso tecnologico nei settori tradizionali, e cioè lo strumento brevettuale. Com'è stato autorevolmente detto da H. Markl, allora presidente della Max-Planck-Gesellschaft: “we need patents in order to encourage the costly development of useful products from genetic discoveries”²²⁷. Si comprende, quindi, la volontà del legislatore cinese di promuovere la creazione di nuovi farmaci e strumenti diagnostici, di nuove applicazioni in agricoltura e nell'ambiente, attraverso il graduale rafforzamento della protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

Tuttavia, l'*iter* che ha condotto al riconoscimento della brevettabilità dei frutti della ricerca biotecnologia è stato ed è tuttora laborioso e complesso per via dei dubbi e delle preoccupazioni di ordine etico, politico ed economico che da sempre lo accompagnano.

²²⁶ Nel paragrafo intitolato “Biotechnology Promoted as an SEI (Strategic Emerging Industries)” si legge: “The government has announced that biotechnology will be one of China’s key SEIs, most likely due to the sector’s potential for large productivity gains and its ability to solve health problems associated with China’s rapidly aging society. The plan will support the development of innovative biotech products, high-end medical devices and patented medicines. The government will reportedly put forth a spending package of more than RMB 12 billion for R&D of new drugs from 2011-2015” in THE TWELFTH FIVE-YEAR PLAN, disponibile all'indirizzo http://www.apcoworldwide.com/content/pdfs/chinasm_12th_five-year_plan.pdf.

²²⁷ H. MARKL, *Who owns the Human Genome? What can ownership mean with respect to genes?*, in IIC, 2002, p. 1.

Classico esempio è quello della clonazione umana²²⁸ e dell'ingegneria genetica che, comunque, determinano risultati positivi nella cura di particolari malattie dell'uomo e nell'incremento della produzione. Si genera così una palese contrapposizione tra interessi privati e interessi pubblici, tra la tutela della ricerca e la tutela della bioetica, della salute, della moralità e dei principi etici e, conseguentemente, il sorgere di discordanze nel rilascio dei brevetti nei diversi Paesi del mondo. Non si può tuttavia negare che le biotecnologie rappresentano il progresso e portano con sé promesse clamorose di benessere. Esse sono, in quanto tali, proteggibili sia per il loro valore estrinseco sia per quello intrinseco, trattandosi di invenzioni capaci di determinare nuovi effetti nella realtà economica e sociale.

Storicamente il problema della brevettabilità nel settore biotecnologico è emerso nel contesto statunitense con il caso *Chakrabarty*²²⁹. Tuttavia, dopo i primi dubbi iniziali sulla possibilità

²²⁸ Di cui si parlerà in maniera più dettagliata al par. 3.5. Per clonazione s'intende l'allestimento di una popolazione di individui, derivati da una singola cellula, mediante moltiplicazione asessuata, in modo che tutti gli individui del clone presentino un'identica costituzione genetica. La clonazione si distingue in clonazione cellulare, clonazione spontanea di un organismo, clonazione mediante trapianto nucleare (che ha portato alla nascita del primo mammifero clonato: una pecora denominata *Dolly*), clonazione mediante *splitting* (ovvero una tecnica che interviene su cellule staminali per produrre più embrioni).

²²⁹ *Diamond v. Chakrabarty*, 447 US 303 (1980), disponibile all'indirizzo <http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?navby=case&court=us&vol=447&invol=303>. Negli anni Settanta Ananda Chakrabarty, microbiologa indiana residente negli USA, che lavorava per General Electric, utilizzando quattro ceppi diversi di batteri realizzò, con tecniche di ingegneria genetica, un nuovo ceppo di batteri capace di scindere catene di idrocarburi, rendendo così il petrolio grezzo biodegradabile in acqua marina, con evidenti vantaggi per l'ambiente; il nuovo batterio, infatti, riunendo in sé le capacità operative di quattro ceppi preesistenti, prometteva la disponibilità di un potente strumento di disinquinamento. Il 7 giugno 1972 Chakrabarty chiese il rilascio del brevetto per il suo nuovo batterio, denominato *Pseudomonas*, all'Ufficio brevetti

statunitense che rigettò la domanda dopo aver rifiutato parte delle rivendicazioni, riconducendole a meri prodotti della natura, “*products of nature*”, e richiamandosi al § 101 dell’art. 35 U.S.C. che espressamente li escludeva dalla brevettabilità. Questa norma stabiliva: “Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefore, subject to the conditions and requirements of this title”. Pertanto, l’oggetto su cui si concentrava il lavoro inventivo doveva rientrare nell’ampia nozione di materia legalmente prevista, ovvero qualificarsi come “process, machine, manufacture, composition of matter” oppure come “new and useful improvement” di questi. In tal senso, la Corte Suprema riteneva che un organismo vivente, in circostanze appropriate, potesse essere considerato una “composition of matter”, oppure un “article of manufacture” ex art. 35 U.S.C. § 101, ma, al contempo, la stessa Corte non aveva superato l’insieme delle decisioni precedenti relative all’impossibilità di attribuire titoli di privativa sui “products of nature”. Ed è proprio sulla base di queste considerazioni che l’Ufficio brevetti negò che potesse considerarsi invenzione brevettabile una entità vivente, seppur nuova. Contro il rifiuto opposto dall’Ufficio Brevetti, Chakrabarty propose appello. Con decisione resa il 20 maggio 1976, la Corte d’appello confermò l’orientamento assunto dall’esaminatore. In sostanza, il rifiuto si fondava principalmente su due ordini di motivi: l’assimilazione dei batteri geneticamente modificati a mere mutazioni naturali e la paura, con una decisione favorevole, di aprire la via della brevettabilità ad una serie indefinita di materiali biologici. Peraltro, la Corte d’appello concordò con Chakrabarty rispetto all’assunto secondo cui i batteri rivendicati non dovessero essere considerati dei semplici “products of nature”; risultava, infatti, che il batterio *Pseudomonas*, contenente due o più plasmidi diversi generatori di energia, non si trovava spontaneamente in natura. La Corte, ad ogni modo, ritenne che il secondo motivo di rifiuto delle rivendicazioni fondato sul § 101 dell’art. 35 U.S.C. fosse sostanzialmente corretto: “*they are drawn to live organisms and do not fit any of the categories of patentable subject matter as defined by 35 U.S.C. § 101*”. I batteri, dunque, non erano una materia legalmente prevista; essi dovevano essere considerati come non brevettabili poiché il Congresso non li aveva mai presi in considerazione in nessuna specifica legge che espressamente ne sancisse la brevettabilità. Il 25 marzo 1979, nonostante un primo pronunciamento negativo, la *Court of Customs and Patent Appeals (CCPA)* si pronunciò in senso contrario, annullando la decisione dell’Ufficio brevetti. Secondo la CCPA non vi era alcun divieto generale relativo alla “*living matter*” tale da giustificare una esclusione della applicazione del § 10 dell’art. 35 U.S.C.. La decisione della *Court of Customs and Patents Appeals* del 1979 faceva luce, quindi, su alcune delle ambiguità registrate negli anni precedenti, a livello giurisprudenziale, circa l’utilizzo del termine invenzione. Si chiarì, in particolare, che una invenzione può avere come oggetto una materia rientrante nelle previsioni della legge ma essere al contempo priva di qualsiasi utilità o del tutto ovvia. Qualsiasi invenzione, inoltre, può essere rivendicata come un manufatto, un composto della materia, come un processo per la realizzazione di un prodotto: tutte queste forme di rivendicazione, però, se distinte in teoria, possono riferirsi in pratica

di concedere il brevetto su realtà viventi, fugati dalla Corte Suprema degli Stati Uniti con la notissima sentenza²³⁰ resa nel 1980, in nessun paese, inclusa la Cina, la brevettabilità delle biotecnologie è stata più seriamente messa in dubbio o del tutto avversata.

Diversamente da quanto è accaduto in Europa²³¹, ove si è puntato alla costruzione di una disciplina uniforme dei brevetti per invenzioni biotecnologiche; in Cina, al contrario, manca una analoga normativa specifica sulle biotecnologie, essendo la loro protezione giuridica rimessa al generale sistema brevettuale. Il diritto dei brevetti cinese rappresenta dunque la cornice fondamentale di riferimento per la tutela delle invenzioni biotecnologiche, di cui si andranno ad

al medesimo oggetto inventivo. Secondo la formula della Corte Suprema, il Congresso aveva scelto di esprimere il § 101 dell'art. 35 U.S.C. in termini estremamente ampi, sicchè nel concetto di materia brevettabile potesse ricomprendersi *"anything under the sun that is made by man"*, con la conseguenza che il criterio di distinzione tra ciò che è e ciò che non è brevettabile è *"not between living and inanimate things, but between products of nature, whether living or not, and human-made inventions"*. In merito all'analisi del caso di specie si v. V. D'ANTONIO, *Invenzioni biotecnologiche e modelli giuridici: Europa e Stati Uniti*, Napoli, 2004, p. 214 ss.; V. DI CATALDO, *Biotecnologie e diritto. Verso un nuovo diritto e verso un nuovo diritto dei brevetti*, in *Studi di diritto industriale* in onore di Adriano Vanzetti, Milano, 2004, p. 444 ss.; W. F. EBERLE, *Bergy, Chakrabarty and Flook: is a "living" Article of Manufacture patentable Subject Matter under 35 USC § 101?*, in *IPLR*, 1979, pp. 381 ss.

²³⁰ Si riporta il nucleo essenziale della decisione secondo cui è invenzione brevettabile *"anything under the sun that is made by man"*, ed il criterio di distinzione tra ciò che è e ciò che non è brevettabile si colloca *"not between living and inanimate things, but between products of nature, whether living or not, and human-made inventions"*. L'organismo di *Chakrabarty*, secondo la Corte, *"is not nature's handwork, but his own"*, "non è opera della natura, ma sua": esso rientra, allora, nel novero dei materiali brevettabili ai sensi del § 101.

²³¹ Con l'adozione della Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Il relativo testo è consultabile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O J:L:1998:213:0013:0021:IT:PDF>.

analizzare, nei seguenti paragrafi, i principali aspetti e alcuni dubbi relativi, in particolare, alle tecniche di manipolazione genetica.

2. *Un breve excursus storico sulla brevettabilità delle biotecnologie in Cina*

2.1 *Le invenzioni biotecnologiche nella Legge brevetti del 1984*

Nell'originale²³² Legge brevetti cinese le biotecnologie godevano di una protezione piuttosto limitata. L'art. 5 proibiva, infatti, ogni invenzione contraria alle leggi dello stato o all'etica sociale o pregiudizievole per il pubblico interesse. Di conseguenza, le invenzioni biotecnologiche, come ad esempio la clonazione umana, erano considerate contrarie alla morale sociale per le chiare implicazioni etiche legate alla creazione e all'utilizzo di tecniche di manipolazione della realtà vivente, proprio come quelle di genetica umana²³³.

L'art. 25, inoltre, letto in combinato disposto con l'art. 5, escludeva il rilascio del brevetto per prodotti farmaceutici e sostanze

²³² *Zhonghua renmin gongheguo zhuanli fa*, entrava in vigore il 1° aprile 1985 (il testo è consultabile in lingua inglese all'indirizzo <http://iprchina.blogspot.com/search?q=chinese+patent+law+1984>).

²³³ Per un'attenta analisi degli sviluppi in materia di brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche v. DEMING LIU, *Now the Wolf Has Indeed Come! Perspective on the Patent Protection of Biotechnology Inventions in China*, in *Am. J. Comp. L.*, vol. 53, p. 212 ss.; QIONGDI CHEN, *Patent Biotechnology Invention in China*, in *E.I.P.R.*, vol. 32, n. 1, 2010, pp. 9-19; YING ZHAN, *Patent Protection for Biotechnology in China: the Current Legislation and the Proposed Third Amendment*, in *JIBL*, vol. 5, n. 1, 2008, pp. 34-36.

ottenute attraverso processi chimici, varietà animali e vegetali²³⁴. Pertanto i prodotti biologici ricavati dall'utilizzo di metodi biologici, intesi come procedimenti "essenzialmente" biologici (quali l'incrocio o la selezione), non potevano essere brevettati. In base all'originale art. 25 erano quindi brevettabili solo ed esclusivamente i processi e metodi biotecnologici, ossia tecnici, per la produzione dei suddetti prodotti per i quali la stessa norma vietava la tutela brevettuale²³⁵.

Tuttavia il governo cinese, a fronte del crescente progresso della tecnologia e dell'innovazione, che già dalla fine degli anni Settanta investiva tutto l'occidente, lanciava i primi programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico. Nel 1986, con il programma nazionale sulla ricerca e lo sviluppo tecnologico, comunemente noto come *863 Program*, il governo si proponeva di ridurre il notevole gap esistente tra la Cina e i paesi industrializzati, investendo finanziamenti pubblici nell'attività di ricerca in sette specifici settori tecnologici considerati settori chiave, tra cui la biotecnologia²³⁶. A soli due anni di distanza il governo cinese avviava i programmi, *Torch* e *Spark*²³⁷, perfettamente

²³⁴ Oltre che per scoperte scientifiche, regole e metodi di ragionamento, metodi per diagnosi e trattamenti di malattie, sostanze ottenute attraverso processi di trasformazione nucleare, alimenti bevande e condimenti.

²³⁵ QIONGDI CHEN, *Patent Biotechnology Invention in China*, cit., p. 10; YING ZHAN, *Patent Protection for Biotechnology in China: the Current Legislation and the Proposed Third Amendment*, cit., p. 34.

²³⁶ "[...] the development of key technologies in information infrastructure; biological, agricultural and pharmaceutical sectors; new materials and advanced manufacturing technologies; and environmental protection, resources, and energy development". Per un'attenta analisi del contenuto e degli obiettivi del programma in esame si veda *Case Study 13: National High-Tech R&D (863) Program. Impact Investing A Framework for Policy Design and Analysis*, disponibile all'indirizzo http://www.pacificcommunityventures.org/insight/impactinvesting/report/13-High_Tech_R&D_Program.pdf

²³⁷ Consultabili all'indirizzo: http://www.gov.cn/english/2006-02/09/content_184156.htm

in linea con lo scopo di attuare una serie di progetti per la creazione di prodotti a tecnologia avanzata a vantaggio del mercato interno ed internazionale. In particolare, il primo intendeva promuovere la commercializzazione delle nuove tecnologie, quali le biotecnologie, le informazioni elettroniche, le tecnologie a risparmio energetico; mentre, il secondo, si proponeva di applicare la biotecnologia alle aree rurali del territorio cinese che avevano beneficiato in misura minore dei progressi tecnologici rispetto alle aree urbane.

2.2 *I primi passi verso una maggiore tutela delle invenzioni biotecnologiche: gli emendamenti del 1992 e del 2001*

Il processo di integrazione economica e commerciale della Cina con la comunità internazionale, avviato negli anni Ottanta, non aveva mancato di produrre effetti di notevole impatto anche sul piano del diritto²³⁸. Ed invero, se da un lato il rapido incremento dell'internazionalizzazione dell'economia cinese aveva condotto ad un incessante progresso della ricerca scientifica e tecnologica nei settori più avanzati, dall'altro, l'attenzione alla tutela dei diritti – tra cui quelli di proprietà industriale – legati al suddetto sviluppo, appariva piuttosto scarsa e limitata. Così, anche la protezione delle biotecnologie risentiva della generale inadeguatezza e limitazione dei meccanismi di tutela approntati dall'ordinamento cinese.

A seguito delle richieste avanzate dagli stati esteri, in particolare dagli Stati Uniti, per la garanzia di un più alto livello di tutela dei diritti di proprietà industriale anche per le creazioni biotecnologiche, il 17 gennaio 1992²³⁹, veniva siglato tra Stati Uniti e Cina il

²³⁸ Sul progressivo adeguamento del quadro normativo interno agli standard seguiti a livello internazionale si è ampiamente parlato al cap. II, par. 1, p. 3 ss.

²³⁹ Sul tema si vedano DEMING LIU, *Now the Wolf Has Indeed Come! Perspective on the Patent Protection of Biotechnology Inventions in China*, cit., pp. 218-219 ss.; M.K. DIMITROV, *Piracy and the State. The Politics of Intellectual Property Rights in China*, cit., p. 53 ss.; A. ENDESHAW, *A Critical Assessment of the U.S.-China Conflict on Intellectual Property*, cit., pp. 295-338; HU LI, *Piracy, Prejudice and Profit: a Perspective from US-China Intellectual Property Rights Disputes*, in *J. World Intell. Prop.*, cit., p. 729; QIONGDI CHEN, *Patent Biotechnology Invention in China*, cit., p. 9 ss.; P. K. YU, *Still Dissatisfied After all These Years: Intellectual Property, Post-WTO China, and the Avoidable Cycle of Futility*, cit. p. 3; N. ZHANG, *Intellectual Property Law Enforcement in China: Trade*

Memorandum of Understanding cui seguiva il primo emendamento alla Legge brevetti cinese. In merito alla tutela delle biotecnologie, la novità consisteva nella previsione normativa del rilascio dei brevetti per i prodotti farmaceutici e le sostanze ottenute tramite metodi chimici²⁴⁰, prima esclusi dal novero delle invenzioni brevettabili. Per le varietà animali e vegetali, comprese quelle transgeniche, continuava ad operare il divieto di rilascio dei brevetti, fatta eccezione per i metodi di allevamento e i prodotti derivati da piante e animali. Come si vedrà, nel dettaglio, al successivo par. 3.3, le varietà vegetali saranno, tuttavia, oggetto di una disciplina *ad hoc* contenuta nel Regolamento sulla protezione delle nuove varietà vegetali²⁴¹. In conseguenza al suddetto emendamento e alla correlata estensione dell'oggetto della tutela, anche le invenzioni di microrganismi, materiale genetico e prodotti biologici, ovvero i prodotti ottenuti direttamente dai processi già brevettabili, potevano essere brevettati in conformità alle previsioni della Legge. Inoltre, il SIPO dedicava, nell'originale versione delle Linee guida adottata nel 1993, specifiche regole all'esame delle domande di brevetto per le invenzioni biotecnologiche, offrendo un'esplicita protezione alle invenzioni di microrganismi e ai relativi processi di produzione. Esse erano definite come delle "invenzioni relative alla produzione di una sostanza chimica (quale, ad esempio, un antibiotico) o alla decomposizione della materia organica di origine vegetale (come batteri, funghi e virus

issues, Policies and Practices, in *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J.*, cit., pp. 70-76.

²⁴⁰ Anche cibo bevande e condimenti.

²⁴¹ Adottato il 20 marzo 1997 ed entrato in vigore il 1° ottobre dello stesso anno. Il relativo testo è disponibile all'indirizzo http://www.wipo.int/tk/en/laws/pdf/china_medicine.pdf.

che sono i principali organismi decompositori)” (Parte II, Cap. 10, art. 9 ss.).

Con l’ingresso della Cina nell’Organizzazione Mondiale del Commercio, avvenuto alla fine del 2001, la Legge brevetti veniva emendata, per la seconda volta, in piena conformità agli impegni assunti in sede di adesione. Tuttavia, mentre sul piano legislativo nessuna innovazione riguardava le invenzioni biotecnologiche, restando, dunque, inalterate le precedenti novità in materia²⁴², alcune rilevanti modifiche venivano introdotte a seguito della revisione delle Linee guida del SIPO, avvenuta nello stesso anno. In particolare, nell’intento di allargare lo scopo di tutela dei trovati biotecnologici, il termine “microbiologia” veniva sostituito con l’espressione “materiale biologico” per indicare ogni materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico, includendo, tra gli altri, geni, plasmidi, microrganismi, animali e piante²⁴³. Il SIPO interveniva, inoltre, a chiarire alcuni aspetti controversi che riguardavano, in particolare, la brevettabilità di geni e frammenti di DNA, prevedendo, a tal fine, che le risorse genetiche, come geni, DNA, RNA e cromosomi, potessero essere brevettate come sostanze chimiche solo se isolate dal loro ambiente naturale o purificate (Linee guida, parte II, cap. 10, art. 9.1.2.2). In altri termini, i materiali preesistenti in natura rimanevano esclusi dalla brevettabilità ex art. 25, comma 1 LB, perché considerati mere

²⁴²Quindi la non brevettabilità, in base all’art. 25 LB, delle scoperte scientifiche; regole e metodi di ragionamento; metodi per diagnosi e trattamenti di malattie; varietà animali e vegetali e sostanze ottenute attraverso processi di trasformazione nucleare.

²⁴³Linee guida (2001), Parte II, Cap. 10, artt. 9.1. ss.

scoperte scientifiche; il DNA, in particolare, godeva della tutela brevettuale solo se si presentava sotto forma di sequenze isolate o purificate dal loro ambiente naturale oppure quando la sequenza di DNA non era stata precedentemente registrata (parte II, cap. 10, art. 2.1).

3. L'attuale disciplina della brevettabilità delle biotecnologie dopo il terzo emendamento e i limiti alla loro brevettazione

All'interno della più generale revisione della Legge brevetti cinese attuata, da ultimo, nel 2008²⁴⁴, due fondamentali novità toccano in sostanza le invenzioni biotecnologiche. La prima riguarda l'aggiunta all'art. 5 di un 2° co. in virtù del quale non sono brevettabili quelle invenzioni realizzate attraverso l'utilizzo o la manipolazione di materiale genetico, quando ciò violi norme di legge e/o altri regolamenti. In relazione a ciò, la seconda richiede, all'art. 26 LB, all'inventore di specificare nella domanda la fonte diretta ed originale della risorsa genetica manipolata e di chiarire altresì le ragioni dell'utilizzo, nonché di fornire spiegazioni nel caso in cui non sia in grado di offrire questa indicazione.

Accanto alle nuove regole, anche con riferimento alla tutela delle biotecnologie si ripropone la struttura di fondo del moderno

²⁴⁴ Si veda ampiamente *supra*, cap. III, par. 2 ss.

sistema brevettuale cinese, imperniata su una regola generale di brevettabilità di tutte le invenzioni in qualsiasi settore della tecnica, e quindi dei trovati anche in campo biotecnologico, limitata però da un numero circoscritto di eccezioni alla brevettabilità medesima. Si tratta di un'impostazione definitivamente consacrata a livello internazionale dall'Accordo TRIPS che, all'art. 27 obbliga tutti gli Stati membri ad ammettere alla brevettazione tutte le invenzioni dotate dei comuni requisiti, senza discriminazione in campo tecnologico, e fissa un elenco tassativo molto ristretto di eccezioni alla brevettazione che gli Stati hanno facoltà (e non l'obbligo) di prevedere in deroga alla regola generale²⁴⁵. Così, in conformità alle citate regole, seguite tanto a livello internazionale quanto a livello europeo²⁴⁶, gli attuali artt. 5 e 25 della Legge brevetti cinese raggruppano i limiti alla brevettazione

²⁴⁵ In particolare nel settore della biologia TRIPS autorizzano gli Stati a prevedere esclusioni soltanto per i metodi in campo medico per la cura dell'uomo e dell'animale, per i "vegetali e gli animali, tranne i microrganismi, e i processi essenzialmente biologici per la produzione di vegetali o animali, tranne i processi non biologici e microbiologici" (art. 27, comma 3°, lett. B), oltre che per le invenzioni il cui sfruttamento commerciale "deve essere impedito per motivi di ordine pubblico o di moralità pubblica, nonché per proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali o per evitare gravi danni ambientali" (art. 27, comma 2°). Al di fuori di questi limiti (facoltativi per gli Stati) riprende vigore la regola generale (obbligatoria) di brevettabilità di tutte le invenzioni, regola che si applica anche nel campo biologico ogni volta in cui questo si presta a interventi di carattere tecnico.

²⁴⁶ Si vedano gli artt. 52 e 53 della Convenzione sul brevetto europeo conclusa a Monaco il 5 ottobre 1973 e rivista il 29 novembre 2000. Art. 52 (a): discoveries, scientific theories and mathematical methods. (b): plant or animal varieties or essential biological process for the production of plants or animals; this provision shall not apply to microbiological process or the products thereof. (c): methods for treatment of the human or animal body by surgery of therapy and diagnostic methods practiced on the human or animal body. Art. 53 (a): inventions the commercial exploitation of which would be contrary to public order or morality; such exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all contracting states.

delle invenzioni anche in campo biotecnologico, distinguendo, quindi, tra invenzioni brevettabili e invenzioni non brevettabili.

Pertanto sono esclusi dalla brevettabilità, le invenzioni contrarie alle leggi dello Stato o alla moralità sociale o pregiudizievoli per il pubblico interesse (art. 5 LB), le scoperte scientifiche, i metodi per diagnosi e trattamenti di malattie e le varietà animali e vegetali (art. 25 LB). In aggiunta alle norme di legge, le Linee guida²⁴⁷, individuano, a titolo esemplificativo, ulteriori limiti alla brevettazione delle invenzioni in campo biotecnologico, escludendo la possibilità di rilasciare brevetti per:

- i procedimenti tecnologici di clonazione umana;
- i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;
- ogni utilizzazione di embrioni umani per scopi industriali o commerciali;
- i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, atti a provocare a questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti;
- l'applicazione o l'utilizzo di invenzioni che: inquinano gravemente l'ambiente; comportano uno spreco di energie e di risorse; arrecano seri danni all'equilibrio ecologico e sono pregiudizievoli per la salute pubblica.
- i procedimenti che utilizzino cellule embrionali umane;

²⁴⁷ Artt. 3.1.2 e 3.1.3 Linee guida.

- il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, incluse le cellule umane riproduttive, zigoti, embrioni.

Per semplificare il discorso, piuttosto delicato, della brevettabilità delle biotecnologie, dal momento che in questo campo le regole, non solo giuridiche ma anche etiche, non si sono ancora stabilizzate e non sono ancora uniformi in tutti i paesi, incluso in quelli di comuni tradizioni e di comune cultura, si è scelto di analizzare nei successivi paragrafi soltanto alcune questioni nuove poste, per lo più, dall'incessante e rapida evoluzione tecnologia che sta investendo, oramai da anni, il contesto cinese.

3.1 *Geni, frammenti di DNA e proteine*

Riguardo alla brevettabilità delle invenzioni genetiche, l'ordinamento cinese assume una posizione più restrittiva rispetto a quella degli Stati Uniti e del Giappone, ma meno "garantista" in confronto all'atteggiamento di altri Paesi, come ad esempio la Francia, ove non è consentito, in maniera inequivocabile, brevettare le sequenze di DNA²⁴⁸. Quanto alla normativa statunitense, l'art. 35 U.S.C. § 101²⁴⁹ consente la brevettazione di proteine, antigeni, acidi nucleici, cellule staminali, microrganismi, animali e piante transgenici, metodi diagnostici e di trattamento solo se qualificati come "un processo nuovo e utile, una macchina, un manufatto o un composto della materia, oppure un miglioramento degli stessi"²⁵⁰. Per quanto concerne il Giappone invece, le linee guida, adottate nel 1993, per l'esame dei brevetti e modelli d'utilità consentono il rilascio del brevetto per le invenzioni relative agli animali e alle tecnologie per le produzioni animali, ma escludono la brevettazione delle invenzioni microbiologiche contrarie all'ordine pubblico, alla moralità sociale e alla salute pubblica, in conformità all'art. 32 della legge brevetti giapponese che sancisce il medesimo divieto con riferimento, in

²⁴⁸ YAHONG LI, *Imitation to Innovation in China*, cit., pp. 100-101.

²⁴⁹ "Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefore, subject to the conditions and requirements of this title".

²⁵⁰ Ed invero gran parte dei casi statunitensi riguardanti la brevettabilità dei geni o di invenzioni correlate è stata decisa seguendo tale motivazione in base all'art. 35 U.S.C. § 101. Si veda, a titolo esemplificativo – oltre al caso *Diamond v. Chakrabarty*, 447 US 303 (1980) di cui *supra* al par. 1 – *Ex parte Hibberd*, 227 USPQ 443 (1985); *Ex parte Allen*, 2 USPQ, 2d 1425 (1987); *Harvard Onco-mouse*, US Patent No. 4 736 866 ecc.

generale, a tutte le creazioni²⁵¹. Inoltre, analogamente al sistema europeo, quello giapponese esclude la brevettabilità, non solo dei processi di clonazione umana, ma anche di tutti quei processi nei campi della medicina, diagnosi, terapia e farmacologia nei quali il corpo umano è un elemento indispensabile e, in quanto tale, non sfruttabile a livello industriale²⁵².

Con particolare riferimento alla normativa francese che, come si è già detto, si presenta, rispetto a quella cinese, piuttosto rigorosa in merito alla brevettazione di geni ed invenzioni ad essi correlate, il Codice della proprietà intellettuale sancisce, agli artt. 611-617, il divieto di rilascio dei brevetti sia per il corpo umano e le sue parti o prodotti, sia per la struttura intera o parziale di un gene umano. La disciplina cinese in materia di brevettazione dei geni, frammenti di DNA e proteine sembrerebbe, invece, allineata alla normativa comunitaria, rappresentata dalla direttiva 44/98/CE sulla protezione giuridica delle biotecnologie²⁵³. Infatti, nella causa *Relaxin/ Howard*

²⁵¹ Art. 32: “Inventions liable to injure public morality, public order or public health shall not be patented”.

²⁵² YAHONG LI, *Human Gene Patenting and Its Implications for Medical Research*, in P. K. YU (diretto da), *Intellectual Property and Information Wealth*, vol. II, Westport, 2007, p. 347 ss.

²⁵³ In particolare la direttiva prevede all’art. 3.2 che “Un materiale biologico che viene isolato dal suo ambiente naturale o viene prodotto tramite un procedimento tecnico può essere oggetto di invenzione, anche se preesisteva allo stato naturale”. Per “materiale biologico” si intende, ai sensi dell’art. 2.1 (a) “un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico”. L’art. 5, ai punti 1 e 2, statuisce che “il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno dei suoi elementi, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, non possono costituire invenzioni brevettabili”. “Un elemento isolato dal corpo umano, o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, può costituire un’invenzione brevettabile, anche se la struttura di detto elemento è identica a quella

*Florey Institute*²⁵⁴, il gene per l'H2 relaxin – ossia un ormone per la riproduzione contenuto in natura nell'organismo femminile che consente la dilatazione pelvica nella fase precedente una gravidanza – veniva giudicato brevettabile dalla divisione di opposizione dell'Ufficio europeo dei brevetti perché identificato, isolato dal suo ambiente naturale e reso riproducibile, tramite un procedimento tecnico che ne aveva favorito la sua applicabilità industriale²⁵⁵. La legge brevetti degli Stati Uniti non richiede, nello specifico, che i geni debbano essere isolati e purificati per poter essere brevettati. Tuttavia la prassi giurisprudenziale ha influito notevolmente sul punto, rendendo la posizione degli Stati Uniti meno “aggressiva” rispetto alla brevettabilità delle sequenze di geni e proteine. Così, a partire dal caso *Chakrabarty* si è deciso in senso contrario²⁵⁶, ammettendo la possibilità di rilasciare brevetti anche per le invenzioni genetiche. Il nuovo orientamento giurisprudenziale è stato confermato nel caso *Amgen, Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co.*²⁵⁷ del 1991 in cui la corte d'appello degli Stati Uniti del circuito federale ha dichiarato che le sequenze di DNA, nonostante la loro esistenza in natura all'interno dei cromosomi umani, sono brevettabili soltanto se isolate e purificate dall'originale ambiente naturale²⁵⁸.

di un elemento naturale”. Il testo della direttiva è disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:213:0013:0021:IT:PDF>.

²⁵⁴ *Relaxin /Howard Florey Institute* (T 272/95), in *OJ EPO*, 1995, p. 388.

²⁵⁵ YAHONG LI, *Human Gene Patenting and Its Implications for Medical Research*, cit., p. 354.

²⁵⁶ Del caso *de quo* si è ampiamente discusso *supra*, al par. 1.

²⁵⁷ *Amgen, Inc. v. Chugai Pharmaceutical*, 927 F. 2d 1200, consultabile all'indirizzo <http://openjurist.org/927/f2d/1200/amgen-inc-v-chugai-pharmaceutical-co-ltd>.

²⁵⁸ *Ibidem*.

L'elemento decisivo per la brevettabilità di geni, di frammenti di DNA o di proteine su cui si incentra il sistema cinese dei brevetti è la "scoperta". In altri termini, esiste un'invenzione brevettabile quando la scoperta non rimane una mera scoperta, ma viene direttamente utilizzata in vista di un determinato obiettivo. In tal caso l'invenzione risiede nell'applicazione pratica di una scoperta. Ed invero, in base all'art. 2.1, cap. 10, parte II delle Linee guida, una sostanza, come un gene o un frammento di DNA, trovata in natura ed esistente nel suo stato naturale rappresenta una mera scoperta, rientrando così nella categoria delle "scoperte scientifiche" escluse, in quanto tali, dal novero delle invenzioni brevettabili (art. 25, comma 1°, LB). In altri termini un gene o un frammento di DNA o il processo per ottenerli sono brevettabili solo se vengono isolati o estratti per la prima volta dal loro ambiente naturale, se la sequenza di base non appartiene allo stato dell'arte, se sono identificabili con certezza e sfruttabili industrialmente (Linee guida, parte II, cap. 10, art. 9.1.2.2). In Cina i geni, i frammenti di DNA e le proteine sono considerati sostanze chimiche. Ciò è confermato dallo stesso art. 9.1.2.2 delle Linee guida in virtù del quale "non importa se si tratta di un gene o di un frammento di DNA, esso è essenzialmente una sostanza chimica". Il gene o il frammento di DNA a cui si riferisce la norma include quello isolato da microrganismi, piante, animali e corpo umano, così come quello ottenuto con altri mezzi. In definitiva, in base alle Linee guida, il materiale genetico è brevettabile quando: 1) viene isolato o purificato dall'ambiente naturale per la prima volta; 2) la sua sequenza è stata ben identificata; 3) la sua sequenza non è stata

precedentemente registrata ed infine, 4) la stessa è resa applicabile a livello industriale²⁵⁹.

3.2 Piante, animali, varietà animali e vegetali e i metodi di produzione delle stesse

In base all'art. 25, comma 1, punto 4 LB, gli animali e le piante non sono brevettabili. Diversamente dalla direttiva europea, la Legge brevetti cinese non distingue gli animali e le piante dalle varietà animali e vegetali e, di conseguenza, qualsiasi invenzione relativa agli animali e alle piante resta esclusa dalla categoria delle invenzioni brevettabili. In particolare, le Linee guida definiscono «l'animale» come la forma di vita che, non potendo sintetizzare né i carboidrati né le proteine, si mantiene in vita soltanto attraverso l'assorbimento di carboidrati e proteine naturali. Ricadono all'interno della nozione di «animale» le cellule staminali embrionali animali, le diverse fasi di sviluppo di un animale, come la riproduzione delle cellule, gli zigoti e gli embrioni che sono altresì considerati «varietà animali» ed, in quanto tali, non possono essere brevettati.

Discorso analogo va fatto per le piante, dal momento che né la Legge brevetti cinese né le Linee guida distinguono tra piante e varietà vegetali. Sono comprese nella nozione di «varietà vegetali»: una pianta singola o i suoi organi di propagazione (come ad es. i semi), all'interno dei quali sono presenti enzimi metabolici e sostanze

²⁵⁹ YAHONG LI, *Imitation to Innovation in China*, cit., p. 101.

nutritive come carboidrati, proteine, sali minerali che vengono prodotti attraverso la fotosintesi. Se le cellule, i tessuti e gli organi di una pianta non avessero le suddette caratteristiche, non sarebbero considerati «varietà vegetali» e sarebbero, dunque, brevettabili (Linee guida, parte II, cap. 10, art. 9.1.2.4).

Quanto alla brevettabilità delle invenzioni applicabili alle piante e agli animali – che assumerebbe rilevanza in relazione alle invenzioni che hanno ad oggetto organismi transgenici (OGM) – la normativa cinese si presenta piuttosto lacunosa, dal momento che non è previsto alcun divieto esplicito di brevettazione delle piante e degli animali transgenici.

Soltanto le Linee guida contengono una definizione di organismi transgenici, da intendersi come animali e piante prodotti attraverso tecniche di ingegneria genetica che consentono l'aggiunta, l'eliminazione o la modifica di elementi genici²⁶⁰. Esse prevedono, inoltre, la loro appartenenza alla categoria delle varietà vegetali e animali e, conseguentemente, la loro non brevettabilità. Tuttavia, l'esclusione delle varietà vegetali e animali (inclusi gli organismi transgenici) dal novero delle invenzioni brevettabili è stata, fin dagli anni Settanta, oggetto di numerosi dibattiti tra gli studiosi cinesi, molti dei quali hanno sostenuto che la mancata protezione giuridica di piante e animali avrebbe rappresentato uno dei maggiori ostacoli al progresso delle industrie cinesi nei settori farmaceutico e

²⁶⁰ Come le tecniche di ricombinazione del materiale genetico che comportano la formazione di nuove combinazioni mediante l'utilizzo di un vettore di molecole di DNA, RNA o loro derivati, nonché il loro inserimento in un organismo ospite nel quale non compaiono per natura, ma nel quale possono replicarsi in maniera continua.

biotecnologico²⁶¹. Molteplici critiche sono state avanzate anche sul piano internazionale, laddove si è ritenuto che la suddetta esclusione delle varietà vegetali e animali e degli organismi transgenici non è conforme allo spirito della Convenzione di Unione di Parigi e dei TRIPS, alle quali la stessa Cina ha aderito. L'art. 1, punto 3 della Convenzione prevede, infatti, che “la proprietà industriale va intesa in senso più ampio con riferimento non solo all'industria e al commercio propriamente detti, ma anche alle industrie agricole ed estrattive e a tutti i prodotti fabbricati o naturali, come: vini, granaglie, foglie di tabacco, frutta, bestiame, minerali, acque minerali, birre, fiori, farine²⁶²”. Tutte queste invenzioni industriali possono essere oggetto di brevetto. A ciò si aggiunge quanto disposto dall'Accordo TRIPS che, in conformità allo spirito della Convenzione, definisce la brevettabilità nel senso più ampio del termine, prevedendo all'art. 27, comma 1, che “[...] possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, di prodotto o di procedimento, in tutti i campi della tecnologia [...]”. La stessa norma prevede, inoltre, che: “il conseguimento dei brevetti e il godimento dei relativi diritti non sono soggetti a discriminazioni in base [...] al settore tecnologico [...]”. È quindi evidente che con l'espressione «qualsiasi invenzione» si voglia far riferimento anche alle creazioni aventi ad oggetto animali e piante transgenici. Pertanto, l'esclusione di queste invenzioni dalla brevettabilità può essere considerata una vera e propria

²⁶¹ X. D. ZHANG, *Substantial Requirements for Patent*, Beijing, 2002.

²⁶² Il testo della Convenzione è disponibile, in lingua italiana, all'indirizzo <http://www.admin.ch/ch/i/rs/i2/0.232.04.it.pdf>.

«discriminazione»²⁶³. Sebbene l'art. 27, comma 3, preveda l'opzione per gli Stati membri di escludere piante e animali dalla categoria delle invenzioni brevettabili, è tuttavia possibile sostenere che piante e animali transgenici non sono, in realtà, piante e animali in sé e per sé considerati. Essi sono infatti prodotti di ingegneria genetica all'interno dei quali vengono introdotte sequenze di DNA derivate da tecniche di ricombinazione in laboratorio. Pertanto, escludere le varietà vegetali e animali, così come gli organismi transgenici, non è solo contrario agli standard minimi di tutela garantiti a livello internazionale, ma non è neppure conforme allo spirito che sottende l'accordo TRIPS e la Convenzione di Parigi.

Tuttavia, con riguardo alle varietà vegetali, le finalità del perdurante divieto di brevettazione devono essere individuate nella volontà di mantenere per questo settore la speciale forma di tutela emersa in sede internazionale e nazionale, di cui si tratterà nel paragrafo successivo. Per le razze animali, al contrario delle varietà vegetali, non esiste un sistema di protezione alternativo.

La Legge brevetti cinese dispone all'art. 25 che i processi utilizzati per la creazione di piante e animali possono essere brevettati se non si tratta di processi essenzialmente biologici. Al fine di determinare se un processo è o non è essenzialmente biologico occorre valutare il coinvolgimento dell'attività umana nel processo stesso. Se l'intervento dell'uomo ha giocato un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi e risultati sperati, allora il processo non può essere considerato "essenzialmente biologico". Ad esempio, le tecniche di irradiazione utilizzate per incrementare la produttività

²⁶³ Si veda YAHONG LI, *Imitation to Innovation in China*, cit., p. 103 ss.

delle mucche da latte non sono considerate essenzialmente biologiche e sono, per questo motivo, brevettabili²⁶⁴. A questo punto, si potrebbe osservare che, sulla base di questa regola, qualsiasi metodo di produzione di piante e animali transgenici dovrebbe essere brevettato. In effetti, tale prassi ha condotto alla creazione di un escamotage per ottenere la protezione giuridica di alcuni prodotti attraverso il rilascio del brevetto per i relativi processi. Questa “via di fuga” è in realtà supportata dalla stessa Legge brevetti cinese che, all’art. 11, prevede che la tutela brevettuale di un processo si estenda ai prodotti direttamente ottenuti mediante il processo brevettato. Da qui la conseguente estensione della protezione giuridica a tutti gli animali e piante ottenuti direttamente attraverso le tecniche di ingegneria genetica²⁶⁵. Si consideri, a titolo esemplificativo, un brevetto²⁶⁶ per un metodo di produzione dell’hEPO (eritropoietina) da una ghiandola mammaria utilizzata come bioreattore, rilasciato ad una società di bioingegneria con sede a Shanghai²⁶⁷. Questo metodo implicava l’iniezione di una fusione dei geni BLG-EPP nei pronuclei di una capra fecondata per la produzione di una capra transgenica con la possibilità di estrarre dalle rispettive ghiandole mammarie eritropoietina umana altamente efficace. In base alla regola che estende la brevettabilità al prodotto direttamente ottenuto dal processo già brevettato (art. 11 LB), anche la capra transgenica avrebbe potuto

²⁶⁴ QIONGDI CHEN, *Patent Biotechnology Invention in China*, cit., p. 12 ss.

²⁶⁵ Q. K. ZHANG, *Writing and Examination of Patent Applications for the Inventions in the Fields of Medical, Pharmaceutical and Biotechnology*, Beijing, 2005.

²⁶⁶ Il brevetto n. ZL02111745.4 rilasciato l’8 novembre 2006. Per un’attenta analisi del caso si veda www.sipo.gov.cn.

²⁶⁷ La *Genon Bio-engineering Co. Ltd.*

godere della tutela brevettuale in quanto ottenuta direttamente dal suddetto metodo già brevettato.

Tuttavia, la complessa questione relativa alla brevettabilità o meno delle piante e/o animali transgenici non è stata ancora risolta, dal momento che, al soggetto che voglia presentare domanda per brevetto esclusivamente su una pianta o un animale transgenico, e non sul processo impiegato per ottenerlo, continua ad essere negata questa possibilità. Il richiedente, quindi, o rinuncia alla domanda oppure modifica le sue rivendicazioni, chiedendo un brevetto solo per il metodo o processo di produzione e allegando alla domanda tutte le prove necessarie a dimostrare che la pianta o l'animale sono il risultato del processo stesso. Soltanto attraverso questo escamotage la pianta o l'animale transgenico riceverà tutela brevettuale.

Al di là della suddetta ipotesi, si sono verificati casi in cui i brevetti sono stati comunque concessi, sia per piante che per animali, proprio come rivendicato nella domanda. Un esempio è rappresentato da un brevetto cinese²⁶⁸ rilasciato, il 25 maggio 2005, ad una società coreana per uno zigote di una capra che comprendeva un costrutto di acido nucleico contenente un sequenza nucleotidica di p-casein promotore ed una sequenza di acido nucleico codificante un fattore di stimolazione delle colonie di granulociti (hG-CSF). Come si è già detto, in base alle Linee guida, ricadono all'interno della nozione di "animale" le cellule staminali embrionali animali, l'animale nelle sue varie fasi di sviluppo, come le cellule riproduttive, zigoti ed embrioni, ciascuno dei quali è considerato una varietà animale che, in quanto tale, è esclusa dalla brevettabilità.

²⁶⁸ Il brevetto n. ZL01804075.6 in www.sipo.gov.cn.

Il fenomeno sopradescritto dimostra, in realtà, che il legislatore cinese si presenta riluttante a negare la tutela brevettuale alle varietà vegetali e animali per diverse ragioni, tra cui la grande richiesta di protezione di piante e animali transgenici all'interno del Paese²⁶⁹. A tal riguardo, molti studiosi cinesi si sono pronunciati a favore della brevettazione degli organismi transgenici evidenziandone le enormi opportunità economiche e sociali. Le piante transgeniche rappresentano infatti una delle più grandi innovazioni apparse nell'ultimo decennio nel settore agricolo poiché contribuiscono, in particolare, all'incremento della produzione del grano che in un territorio vasto come quello cinese rappresenta una risorsa di prima necessità. Gli animali transgenici invece, possono ridurre largamente i costi di produzione di medicinali, di cui la maggior parte contengono proteine, e abbreviare inoltre i cicli di produzione di nuovi farmaci. In considerazione di tali benefici gli stessi hanno suggerito al legislatore cinese di emendare la Legge brevetti, eliminando così il divieto di rilasciare brevetti per varietà vegetali e animali²⁷⁰ in modo da tutelare gli animali e le piante nonché le loro varietà.

²⁶⁹ R.P. MU - X.F. FAN - H.F. SONG - Z.B. REN - Q. WANG - X. LI, *The Patentability of Generalized Technologies and Computer Program Inventions*, in LEGAL DEPARTMENT OF THE SIPO (ed.), *The Research Report on the Third Amendment of the Patent Law and the Detailed Implementation Regulations of Patent Law*, vol. 1, Beijing, 2006; S. QIAO, *The Challenges of Biotechnology to Patent System and the Amendments to Chinese Patent Law*, in *Northwest Univ. Pol. & Law J. of Legal Sc.*, n. 2, 2005, p. 443 ss.; YAHONG LI, *Imitation to Innovation in China*, cit., p.104 ss.; X. D. ZHANG, *Substantial Requirements for Patent*, Beijing, 2002.

²⁷⁰ *Ibidem*.

3.3 *Varietà vegetali, biodiversità e risorse genetiche*

Le varietà vegetali rappresentano una delle massime espressioni della realtà vivente e sono da sempre sottoposte a costanti sfruttamenti sia mediante incroci spontanei sia attraverso l'azione diretta dell'uomo. Esse, inoltre, collocandosi in un sistema economicamente favorevole e dalle radici profonde, hanno determinato l'imprescindibile esigenza da parte del governo cinese di tutelare gli investimenti in ricerca affrontati per il miglioramento genetico delle piante²⁷¹.

In base all'art. 27, comma 3, lett. b, dei TRIPS²⁷², “[...] i membri dovranno provvedere alla protezione di varietà vegetali con brevetti o sistemi di protezione *sui generis* o attraverso una combinazione di essi”. In conformità a tale norma la Cina, analogamente all'UE²⁷³, ha adottato, per la protezione delle nuove varietà vegetali, un sistema *sui generis* che prevede la possibilità di ottenere una privativa speciale per le nuove varietà di tutti i generi e specie vegetali, ma non prevede una tutela per i procedimenti concernenti le varietà vegetali, i quali restano affidati alla tutela brevettuale comune²⁷⁴.

²⁷¹ RUIFA HU - JIE HUANG - C. PRAY - JIKUNG HUANG, *The Determinants of Plant Variety Protection Applications in China*, in *JIPR*, vol. 11, 2006, pp. 260-268.

²⁷² Si veda altresì la nota n. 179. Il testo è consultabile in lingua inglese all'indirizzo http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf.

²⁷³ Art. 4, comma 1, lett. b, della direttiva comunitaria 98/44/CE.

²⁷⁴ Gli Stati Uniti hanno adottato, per la tutela delle varietà vegetali, sia il meccanismo brevettuale sia un sistema *ad hoc*, mentre il Giappone è ricorso al solo strumento dei brevetti per la protezione giuridica delle varietà animali e vegetali.

La normativa in esame è contenuta nel Regolamento sulla protezione delle nuove varietà vegetali²⁷⁵. Essa ricalca quella dettata, sul piano internazionale, dalla Convenzione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (Convenzione UPOV), nonostante la Cina vi abbia aderito ben due anni dopo dall'entrata in vigore del Regolamento stesso, e cioè il 24 aprile 1999²⁷⁶. Il diritto di

²⁷⁵ Il Regolamento sulla protezione delle nuove varietà vegetali è stato adottato il 20 marzo 1997 ed è entrato in vigore il 1° ottobre 1997. Il testo è consultabile all'indirizzo <http://www.upov.int/members/en/npvlaws/china/china.pdf>. Accanto ad esso si collocano, come di consueto, le Interpretazioni della Corte Suprema, adottate il 25 dicembre 2006 ed entrate in vigore il 1° febbraio 2007, su diverse questioni concernenti l'applicazione della legge nei giudizi aventi ad oggetto controversie sulla violazione dei diritti esclusivi derivanti dalle nuove varietà vegetali.

²⁷⁶ Il meccanismo di protezione della Convenzione UPOV, firmata per la prima volta nel 1961, consente di tutelare non le piante in sé, ma solo ed esclusivamente le varietà vegetali, restando comunque gli Stati liberi di proteggerle anche in altro modo e cioè rimettendo la tutela al sistema di protezione delle privative industriali qualora ne ricorrano i presupposti. La definizione di varietà vegetale offerta dalla Convenzione all'art. 1 è la seguente "un insieme di varietà vegetali nell'ambito di un unico *taxon* botanico del più basso grado conosciuto, il quale, a prescindere dal fatto che siano o meno soddisfatte pienamente le condizioni per la concessione di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali, possa essere: definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un genotipo o da una data combinazione di genotipi; distinto da qualsiasi altro insieme di vegetali mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche e, considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato". Va anche ricordato l'Accordo TRIPS che, all'art. 27, comma 3°, lett. b), se da un lato lascia liberi i membri di escludere dalla brevettazione «vegetali e animali», dall'altro dispone che le «varietà vegetali» debbano essere protette tramite brevetto o una disciplina speciale o una combinazione dei due regimi, confermando, in sostanza, che il divieto di brevettazione delle varietà vegetali, ove mantenuto, non può essere motivato dalla volontà di escludere in generale ogni protezione per quei risultati, ma soltanto da un'esigenza di coordinamento dei diversi mezzi di tutela. Numerosissimi i commenti al sistema di protezione introdotto dalla Convenzione UPOV. Si vedano G. CONTALDI, *La tutela delle invenzioni nel sistema OMC. Esclusiva brevettuale e valori emergenti nella comunità internazionale*, Milano, 2010, p. 165 ss.; M. FONTE, *Organismi geneticamente modificati: monopolio e diritti*, Milano, 2004, p. 70 ss.; G. GUGLIELMETTI, *La protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 2-3, 2008, p. 392 ss.; A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pp. 481-484.

esclusiva appartiene alla persona che ha creato o scoperto o completato la varietà vegetale, con la conseguenza che nessun'altro, senza il consenso del titolare, potrà produrre o vendere per scopi commerciali materiale di riproduzione e di propagazione delle nuove varietà protette²⁷⁷. Tale diritto subisce, tuttavia, alcune rilevanti eccezioni –di cui all'art. 10 Reg. – che rappresentano eccezioni specificamente adatte alle modalità di sfruttamento delle varietà vegetali, del tutto sconosciute al sistema brevettuale comune. La prima di queste eccezioni concerne il diritto di impiegare la nuova varietà come punto di partenza per lo sviluppo, attraverso metodi di allevamento e attività di ricerca scientifica, di ulteriori specie (*breeder's exemption*). La seconda invece, consiste nel diritto del coltivatore diretto di utilizzare, sul proprio terreno, le sementi ottenute a seguito del raccolto (*farmer's privilege*). Le condizioni previste per il conferimento del diritto di esclusiva sono identiche a quelle richieste dalla Convenzione UPOV e dalle altre legislazioni nazionali. È dunque necessario che la varietà vegetale abbia i requisiti di: novità, omogeneità, distinzione, stabilità e che abbia una denominazione appropriata²⁷⁸. In particolare, la varietà si reputa nuova quando alla data di deposito della domanda il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto della raccolta della varietà, non è stato commercializzato da oltre un anno sul territorio nazionale

²⁷⁷ Art. 6 Reg..

²⁷⁸ L'art. 2 del Regolamento prevede che “New varieties of plants referred to in these Regulations mean artificially cultivated plant varieties, or ones developed from discovered wild plants, which possess novelty, distinctness, consistency and stability, and which are duly named”. Analogamente si veda l'art. 5 della Convenzione UPOV; l'art. 4 della normativa statunitense sulle varietà vegetali (1997).

e da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti da oltre sei anni, in qualsiasi altro Stato²⁷⁹. La varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data di deposito della domanda, è notoriamente conosciuta²⁸⁰. Essa è da considerarsi omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti²⁸¹, ed infine, stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni²⁸². La domanda viene esaminata dai dipartimenti amministrativi delle politiche agricole e forestali, sottoposti al diretto controllo del Consiglio di Stato, i quali verificano la presenza dei requisiti di protezione e decidono sul rilascio o meno della privativa (art. 3 Reg.).

La disciplina speciale delle novità vegetali, brevemente delineata, non è rimasta, tuttavia, esente da critiche mosse da chi ha sottolineato la necessità di adottare un sistema di doppia protezione, analogo a quello statunitense, basato in sostanza sulla piena cumulabilità delle due tutele per le nuove varietà vegetali: la tutela brevettuale comune e l'accesso alla privativa speciale²⁸³. In realtà le medesime perplessità sono sorte anche in ambito comunitario dove si è discusso sull'opportunità di procedere ad un'operazione di semplificazione e razionalizzazione, che riconduca la tutela delle novità vegetali all'interno del diritto brevettuale, unificando ove possibile regole e strutture, e conservando tuttavia soltanto quelle

²⁷⁹ Art. 14 Reg..

²⁸⁰ Art. 15 Reg..

²⁸¹ Art. 16 Reg..

²⁸² Art. 17 Reg..

²⁸³ Cfr. YAHONG LI, *Imitation to Innovation in China*, cit., p. 105 ss.

regole speciali che sono davvero funzionali alle specifiche esigenze di questo settore²⁸⁴. Sebbene, in definitiva, la disciplina brevettuale tenda a proporsi sempre più insistentemente come capace di dare tutela appropriata anche alle nuove varietà vegetali, il problema del regolamento di confini tra queste due normative – quella brevettuale comune e quella speciale – continua a permanere, non essendo stato preso in considerazione neppure dal recente emendamento della Legge brevetti cinese.

La riforma del 2008 ha, invece, toccato la materia della biodiversità e delle risorse genetiche. In conformità ai diritti riconosciuti dalle principali convenzioni internazionali in materia²⁸⁵, ovvero, da un lato, i diritti sovrani degli stati sulle loro risorse genetiche, dall'altro, l'adeguata ed efficace protezione dei diritti di proprietà intellettuale, il legislatore cinese ha introdotto due importanti innovazioni. Come si è detto *supra*, al cap. III, par. 2, il terzo emendamento ha aggiunto all'art. 5, il comma 2° in virtù del quale non sono brevettabili quelle invenzioni realizzate attraverso l'utilizzo o la manipolazione di materiale genetico, quando ciò violi norme di legge e/o altri regolamenti. Pertanto, al di fuori di questa ipotesi sarà lecito brevettare materiale genetico. In combinato disposto con tale

²⁸⁴ Si veda, in particolare, A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 484.

²⁸⁵ Si veda, in particolare, la Convenzione sulla biodiversità (Cbd), firmata al summit di Rio nel 1992, entrata in vigore nel 1993 e ratificata dalla Cina il 5 gennaio 1993. Essa nasce dal convincimento di alcuni Pvs di aver sottovalutato il valore economico della biodiversità e di poter sfruttare e/o valorizzare le risorse genetiche, al pari delle ricchezze minerarie, nella cornice di un accordo che ne promuove la conservazione, l'uso sostenibile e l'equa condivisione dei benefici. Il testo della Convenzione è consultabile all'indirizzo <http://www.admin.ch/ch/i/rs/i4/0.451.43.it.pdf>.

norma, l'art. 26 LB richiede all'inventore di specificare nella domanda la fonte diretta ed originale della risorsa genetica manipolata e di chiarire altresì le ragioni dell'utilizzo, nonché di fornire spiegazioni nel caso in cui non sia in grado di offrire questa indicazione.

3.4 *Microrganismi*

In ossequio agli impegni assunti dalla Cina con la ratifica del Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti²⁸⁶, i microrganismi sono, dunque, brevettabili. Nella legislazione originaria dell'84 i microrganismi non ricevevano alcuna tutela brevettuale poiché erano trattati alla stregua delle sostanze chimiche considerate non brevettabili. A partire dal 1992, quando la Legge brevetti cinese fu per la prima volta emendata, la protezione giuridica venne estesa, oltre che alle sostanze chimiche e ai prodotti farmaceutici, anche ai microrganismi.

Tra i microrganismi brevettabili rientrano tutti i materiali biologici non visibili all'occhio umano, e quindi gli organismi microscopici completi in grado di riprodursi (batteri, funghi, virus, protozoi, alghe, actinomicosi, lieviti ecc.), come specificato dalle

²⁸⁶ Il Trattato è stato ratificato dalla Cina il 1° aprile 1995 ed è in vigore dal 1° luglio 1995. Il testo è disponibile all'indirizzo www.admin.ch/ch/i/rs/i2/0.232.145.1.it.pdf.

Linee guida all'art. 9.1.2.1. Pertanto, i microrganismi possono costituire oggetto di brevetto dal momento che, non essendo considerati né piante né animali, essi rimangono esclusi dalla categoria delle invenzioni non brevettabili di cui all'art. 25, comma 1°, punto 4 LB. Naturalmente se un microrganismo è esistente in natura e non è prodotto dell'invenzione umana sarà considerato una scoperta scientifica e dunque, in quanto tale, non brevettabile. Soltanto se questo microrganismo verrà isolato e fatto crescere in coltura pura e sarà industrialmente applicabile, allora potrà ricevere protezione brevettuale.

Concludendo, in merito alla brevettabilità dei microrganismi, la Legge brevetti cinese si presenta perfettamente allineata agli standard procedurali e sostanziali di tutela seguiti sul piano internazionale.

3.5 *Cellule staminali e clonazione umana*

L'attenzione alle implicazione etiche è rivolta, in Cina, soprattutto alle attività di ricerca che abbiano ad oggetto, direttamente o indirettamente, il corpo e la vita umana. Mentre le invenzioni biotecnologiche relative, ad esempio, al settore agricolo sono state fin dal passato considerate, da parte del governo cinese, una risorsa strategica per la soluzione dei problemi alimentari e l'evoluzione rurale²⁸⁷, senza una particolare attenzione per gli effetti derivanti dalla

²⁸⁷ J. KEELEY, *The biotech developmental state? Investigating the Chinese gene revolution*, IDS Working Paper 207, Brighton, 2003, consultabile all'indirizzo www.ids.ac.uk/download.cfm?file=wp207.pdf.

sperimentazione e diffusione dei prodotti OGM; diversamente, l'esistenza di chiare implicazioni etiche nelle tecniche di manipolazione genetica umana, come la clonazione, è stata fin da subito riconosciuta in modo esplicito.

L'interesse per la clonazione umana iniziava a diffondersi nella comunità scientifica cinese a partire dagli anni Novanta, per poi divenire sempre più crescente dopo la notizia della clonazione della pecora Dolly da parte dell'Istituto scozzese Roslin nel 1997²⁸⁸. Inoltre, negli stessi anni la Cina partecipava attivamente al Progetto Genoma Umano²⁸⁹, contribuendo ciò ad accrescere l'attenzione e l'entusiasmo da parte degli scienziati e dell'opinione pubblica cinese verso nuove e clamorose prospettive terapeutiche aperte dall'utilizzo di cellule staminali, soprattutto di quelle embrionali. Questa attività scientifica obbligava, tuttavia, i ricercatori cinesi a tenere conto, nello sviluppare i vari progetti di ricerca e di sperimentazione, del groviglio di

²⁸⁸ La pecora Dolly è stata clonata grazie al trasferimento del nucleo di una cellula della ghiandola mammaria di una pecora di razza Finn-Dorset di sei anni in un uovo non fecondato (oocita), privato del proprio materiale genetico tramite rimozione del nucleo. Con questo procedimento sono stati ottenuti 277 embrioni, 29 dei quali sono stati trasferiti nella fase di morula (o blastocisti) in 13 pecore adatte per portarne a termine lo sviluppo. Una delle pecore è rimasta gravida e il 5 luglio 1996 ha dato alla luce un agnello, Dolly, che possedeva lo stesso patrimonio genetico della pecora di sei anni da cui era stato prelevato il nucleo della cellula mammaria. Informazioni sulla clonazione riproduttiva negli animali sono reperibili all'indirizzo http://www.treccani.it/enciclopedia/clonazione_%28Enciclopedia_Novecento%29/.

²⁸⁹ Questo progetto di ricerca, in sigla HGP (Human genome project) fu avviato negli Stati Uniti nel 1990 sotto forma di collaborazione tra venti laboratori, tra cui uno situato in Cina, riuniti in un consorzio pubblico internazionale e centinaia di ricercatori. Esso aveva l'obiettivo di conoscere la sequenza dei geni della specie umana e la loro posizione sui vari cromosomi, costruendo così una mappa del genoma. Dopo i primi cinque-sei anni di tentativi, il 14 aprile del 2003 il consorzio annunciò pubblicamente di aver terminato la fase di sequenziamento del genoma umano. Per un approfondimento di questo progetto si v. F. SCARPA (a cura di), *Un arcobaleno di domande. 99 risposte per conoscere la scienza*, Bari, 2004, p. 173 ss.

interrogativi complessi di ordine etico, ambientale, politico ed economico su cui si dibatteva a livello nazionale ed internazionale²⁹⁰. Si palesava, quindi, la necessità di elaborare un quadro normativo mirato a legittimare e a tenere sotto controllo gli scopi, i soggetti, i metodi e le applicazioni pratiche conseguite mediante la suddetta attività di ricerca e le sperimentazioni nel campo della genetica umana. Così, il 24 dicembre 2003, il Ministero cinese della scienza e tecnologia congiuntamente al Ministero della salute promulgavano le Linee guida per la ricerca sulle cellule staminali embrionali umane con le quali vietavano la clonazione riproduttiva, ammettendo quella a scopi terapeutici e la ricerca sull'embrione entro i primi quattordici anni di vita, nel rispetto di precisi limiti morali²⁹¹. Tale disciplina si allineava perfettamente con il generale divieto di brevettazione dei trovati contrari alla moralità sociale e pregiudizievoli per il pubblico interesse, sancito sin dalla originaria Legge brevetti cinese (art. 5) e, quindi, delle invenzioni nel campo della genetica umana, come specificato dal SIPO nelle sue Linee guida²⁹².

Tuttavia, sebbene il legislatore cinese adotti una formula estremamente ampia, il divieto di brevettazione non pare riferibile alle tecniche di clonazione terapeutica ma ai procedimenti di clonazione

²⁹⁰ Cfr. QIU RENZONG, *Cloning Issues in China*, in H. ROETZ (ed.), *Cross-cultural issues in bioethics. The example of human cloning*, Amsterdam-New York, 2006, p. 51 ss.

²⁹¹ In merito alla descrizione del complessivo apparato regolamentare in materia di bioetica, si vedano LIANMING LIAO - LINGSONG LI - R. CHUNHUA ZHAO, *Stem cell research in China*, in *Philos. Trans. R. Soc. Lond. B. Biol. Sci.*, 2007, pp. 1107-1112. Questo articolo è altresì consultabile all'indirizzo http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC_2435574/; ZHAI XIAOMEI, *ABA Country Report for China 2003*, in *EJAIB*, vol. 14, pp. 5-10.

²⁹² Si veda *supra*, al par. 3 del presente capitolo.

riproduttiva, a conferma della volontà già espressa nel 2003 dal governo cinese di opposizione alla sola clonazione riproduttiva. La distinzione fra clonazione riproduttiva e clonazione terapeutica rappresenta infatti un criterio discriminante fondamentale, sebbene non venga espressamente menzionata. In Cina, la prima rappresenta effettivamente un'opzione tecnica che richiede un'approfondita riflessione sulla sua opportunità e liceità morale. Nel caso della seconda invece, i dilemmi etici connessi sembrano essere meno rilevanti²⁹³. Tuttavia, il mancato riferimento normativo alla suddetta distinzione ha generato molteplici interrogativi. In particolare, ci si è chiesti se la non brevettabilità delle ricerche sulle cellule staminali valga per entrambi gli scopi, terapeutici e riproduttivi, oppure soltanto per la clonazione riproduttiva²⁹⁴.

Si riportano di seguito due casi pratici che mostrano quanto sia complesso tale tema²⁹⁵. Il primo concerne il deposito di una domanda di brevetto per un'invenzione basata sulla preparazione di cellule staminali. La domanda, presentata in Cina dall'Università del Massachussets nel 1997, veniva dapprima rigettata dal SIPO, poi considerata valida dalla Commissione per il riesame delle domande di brevetto (PRB). In particolare, si chiedeva il rilascio di un brevetto per la preparazione di cellule staminali embrionali attraverso il trasferimento di un nucleo cellulare fra diverse specie. Nella prima domanda, il richiedente descriveva l'invenzione come un metodo

²⁹³ L. DE GIORGI, *L'etica delle biotecnologie nella Repubblica Popolare Cinese*, in *Mondo cinese*, n. 120, 2004, disponibile all'indirizzo http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/120/120_degi.htm.

²⁹⁴ YAHONG LI, *Imitation to Innovation in China*, cit., p. 113 ss.

²⁹⁵ Entrambi i casi vengono menzionati da YAHONG LI, *Ibidem*.

volto all'inserimento di cellule umane in un ovocita animale enucleato, con la successiva attivazione del nucleo stesso, seguito da uno sviluppo embrionale che andava oltre i due stadi iniziali (stadio di morula e blastocisti). Il SIPO, esaminata la domanda, rifiutava di concedere il brevetto per il metodo inventato, ritenendo che si trattasse di una tecnica di clonazione umana e, in quanto tale, contraria alla moralità sociale ex art. 5 LB. A seguito del rigetto, il richiedente adiva il PRB per chiedere il riesame della domanda, specificando, contestualmente alla richiesta, che lo scopo dell'invenzione era quello di utilizzare le cellule staminali embrionali ricavate dal trasferimento nucleare per la rigenerazione o riparazione di tessuti ed organi danneggiati o malati. Il richiedente sottolineava, inoltre, che "la descrizione contenuta nella domanda iniziale non dimostrava né indicava, direttamente o indirettamente, che il descritto nucleo cellulare sarebbe stato coltivato sino ad un momento successivo agli iniziali stadi di sviluppo". Il PRB, contrariamente a quanto deciso dal SIPO, convalidava la domanda di brevetto sulla base dell'osservazione che qualsiasi persona esperta del settore sapeva che la clonazione umana presupponeva il fatto che la blastocisti generata dovesse essere impiantata nell'utero di una femmina pseudo gravida per portare poi alla formazione di un individuo clonato. Pertanto, un'invenzione non è clonazione umana se non comprende questo stadio. Nel caso in esame la domanda indicava chiaramente che lo scopo era quello di produrre cellule staminali embrionali dividendo e coltivando il nucleo cellulare durante lo stadio iniziale di blastocisti. Secondo il PRB l'embrione coltivato tramite questo processo non si sarebbe interamente sviluppato nel corpo umano e, considerando gli

sviluppi scientifici in questo campo, una persona esperta del settore non avrebbe mai potuto clonare un essere umano utilizzando il metodo di cui si chiedeva la brevettazione. In altri termini, dal momento che non si trattava di una tecnica di clonazione umana contraria alla moralità sociale, bensì di un metodo ad uso terapeutico, esso dunque, brevettabile²⁹⁶.

Il secondo caso riguarda la problematica della brevettabilità o meno di un'invenzione che ha cambiato l'identità genetica degli esseri umani. La domanda aveva ad oggetto un metodo di clonazione terapeutica per creare un pre-embrione depositata da una società di bioingegneria di Shanghai²⁹⁷. In particolare, si trattava dell'invenzione di un processo che prevedeva una microiniezione di cellule umane in un ovocita di capra enucleato allo scopo di generare un ovulo ricostruito. Quest'ultimo andava poi trasferito in un ovidotto animale non umano e coltivato all'interno di un embrione. Il SIPO rigettava la domanda ritenendo che quel processo costituisse una vera e propria clonazione umana sulla base del fatto che, notoriamente, le cellule umane trasportano il complesso delle informazioni genetiche di un essere umano. Il processo non era quindi brevettabile ai sensi dell'art. 5 LB. A questo punto il richiedente appellava la decisione del SIPO dinanzi alla Commissione per il riesame dei brevetti, sostenendo che si trattava di un embrione eterogeneo in quanto possedeva sia informazioni genetiche animali, e cioè della capra, sia informazioni

²⁹⁶ V. la decisione n. 4237 della Commissione per il riesame delle domande di brevetto del 6 febbraio 2004.

²⁹⁷ La domanda fu depositata il 2 novembre 1999. Per maggiori informazioni sulla società si veda il sito www.Cngenon.com/eng/about.html.

genetiche umane, ed inoltre non si sviluppava all'interno di un uomo. Egli dichiarava altresì che lo scopo dell'invenzione consisteva nel creare tessuti ed organi per il trapianto nei trattamenti di malattie. Tuttavia, a seguito del riesame, il PRB confermava la decisione presa dal SIPO, rigettando quindi la domanda di brevetto sulla base di una duplice possibilità: da un lato, che l'embrione combinante informazioni genetiche umane e animali si evolvesse in un embrione umano; dall'altro, che l'embrione potesse avere caratteristiche di un animale, sebbene in entrambi i casi lo scopo dell'invenzione rimanesse di carattere terapeutico, ovvero il trapianto di tessuti ed organi. La prima possibilità rendeva l'invenzione non accettabile sul piano etico perché si trattava, in sostanza, di un procedimento di clonazione umana. La seconda era da considerarsi ugualmente contraria all'etica sociale perché cambiava l'identità genetica di un animale.

Dopo la decisione del PRB, il richiedente modificava l'oggetto rivendicato nella domanda di brevetto in modo da evitare che il primo embrione continuasse a svilupparsi in un essere umano. Nello specifico, l'ovulo ricostruito non andava trasferito all'interno dell'ovidotto animale per svilupparsi, ma al contrario, doveva essere cresciuto in coltura all'interno di un tessuto oppure di un organo specifico allo scopo del trapianto. Il PRB esaminava la domanda come modificata e decideva che l'invenzione continuava ad essere contraria alla moralità sociale perché cambiava l'identità genetica umana attraverso la combinazione di cellule animali e umane, sebbene la procedura di preparazione fosse stata modificata per non sembrare una clonazione umana. Di conseguenza, l'invenzione non era brevettabile

in virtù dell'art. 5 LB²⁹⁸. Sebbene le Linee guida considerino non brevettabili le ricerche sulle cellule staminali e le tecniche di clonazione, sia terapeutica sia riproduttiva, i due casi summenzionati ci mostrano, al contrario, che le ricerche sulle cellule staminali e la clonazione possono essere brevettate soltanto se lo sviluppo degli embrioni ha uno scopo terapeutico, ossia soltanto se limitato ad alcuni stadi e, conseguentemente, non comporti il cambiamento dell'identità genetica degli esseri umani. Sul tema gli Stati Uniti assumono, invece, una posizione molto più restrittiva in quanto escludono, in modo assoluto, la creazione di embrioni umani per qualsiasi scopo, incluso quello terapeutico o della ricerca scientifica²⁹⁹. Il governo federale³⁰⁰ ha infatti bandito il finanziamento pubblico delle ricerche sulle staminali embrionali³⁰¹. In pratica, l'Ufficio statunitense dei marchi e brevetti non rilascia brevetti riguardanti l'essere umano, ma concede il rilascio di brevetti per animali transgenici derivanti dalla combinazione di sequenze di geni umani con geni animali. A titolo esemplificativo, esistono brevetti per topi che contengono un peptide

²⁹⁸ V. la decisione del PRB n. 5972 del 17 marzo 2005.

²⁹⁹ Cfr. Human Cloning Prohibition Act del 30 luglio 2001 (H. R. 2505). Sec. 302. "Prohibition on human cloning", (a) IN GENERAL- It shall be unlawful for any person or entity, public or private, in or affecting interstate commerce, knowingly (1) to perform or attempt to perform human cloning; (2) to participate in an attempt to perform human cloning; or (3) to ship or receive for any purpose an embryo produced by human cloning or any product derived from such embryo. Il relativo testo è disponibile all'indirizzo <http://usgovinfo.about.com/library/bills/blhr2505.htm>.

³⁰⁰ Si veda in particolare la decisione del Presidente George W. Bush del 9 agosto 2001.

³⁰¹ Sebbene alcuni Stati continuino a finanziare tali ricerche con il conseguente rilascio di numerosi brevetti su cellule staminali embrionali umane, cfr. J. M. MUELLER, *Patenting Human Embryonic Stem Cells in the United States: The Legal and Ethical Debate*, 1997, disponibile all'indirizzo <http://www.law.washington.edu/CASRIP/Newsletter/Vol14/newsv14i4StemCell>.

amiloide per le ricerche sul morbo dell'Alzheimer; brevetti su conigli che producono lipoproteine umane per le ricerche sulle malattie causate dagli alti livelli di colesterolo, ed infine, brevetti su maiali per utilizzarli come organi donatori³⁰².

In conclusione, le ricerche sulle cellule staminali embrionali umane sollevano da più parti gravi obiezioni etiche e sono sottoposte nei singoli paesi a divieti o limitazioni. Non dettando un'espressa esclusione di qualsiasi forma di utilizzazione delle cellule staminali embrionali umane, il legislatore cinese ha mantenuto una posizione di non assoluta chiusura in una fase in cui anche a livello internazionale non si è ancora affermato un orientamento univoco³⁰³. Tuttavia, come si è visto, anche in Cina sono previsti limiti alla brevettabilità delle invenzioni che toccano l'essere umano e che rispondono tanto alla necessità di tenere conto della sensibilità del popolo cinese rispetto a questo tema quanto all'esigenza di non impedire lo sviluppo della ricerca.

³⁰² P.A. DUBOIS - K. MCCALLIE, *Of Mice and Men*, in *Managing Intellectual Property*, 2003, consultabile all'indirizzo www.managingip.com.

³⁰³ Come emerge anche dalla posizione assunta sul tema dal Gruppo europeo per l'etica. Si veda EUROPEAN GROUP ON ETHICS IN SCIENCE AND NEW TECHNOLOGIES, *Opinion on the ethical aspects of patenting inventions involving human stem cells*, in *Rev. du droit de l'Union Européenne*, 2000, p. 835 ss.. In particolare, secondo l'EGE « patenting of inventions allowing the transformation of unmodified stem cells from human embryonic origin into genetically modified stem cell lines or specific differentiated stem cell lines for specific therapeutic or other uses, is ethically acceptable» sempre che siano rispettati i requisiti di brevettabilità e i comuni principi etici.

CAPITOLO V

IL SISTEMA DI TUTELA DEI BREVETTI

SOMMARIO: 1. Le fattispecie di violazione e la definizione del “*dual track system*”. – 2. L’apparato amministrativo e i rimedi contro la violazione dei brevetti. – 3. L’articolazione del sistema giudiziario, le competenze e le procedure di tutela. – 4. Le misure cautelari e gli altri rimedi civili. – 5. Il controllo giurisdizionale degli atti amministrativi. – 6. *Prior Art Defence*. – 7. Le azioni “residuali” nella lotta alla contraffazione dei brevetti: la via penale e doganale. – 7.1. La protezione penale. – 7.2. La protezione doganale. – 8. Riflessioni conclusive: aspetti critici del sistema e nuove spinte al miglioramento.

1. *Le fattispecie di violazione e la definizione del “dual track system”*

La violazione dei diritti di proprietà intellettuale si realizza nell’ipotesi in cui un terzo utilizza abusivamente l’altrui opera dell’ingegno. In tale circostanza l’ordinamento cinese offre principalmente una doppia tutela, amministrativa e giudiziaria, per reintegrare il titolare dell’esclusiva nel suo potere di disposizione economica del bene, garantendo inoltre, accanto ad una tutela in sede

cautelare, la possibilità di ricorrere alla via penale e doganale per ottenere la protezione delle situazioni giuridiche lese.

Questo complesso sistema di tutela è stato anch'esso travolto dall'ondata di riforme che negli ultimi trent'anni ha investito l'intero panorama normativo cinese in materia di proprietà intellettuale. Così, nel tentativo di ridurre il vistoso e più volte denunciato divario tra prescrizione normativa astratta, *law in the books*, e la sua attuazione pratica, *law in action*, il governo ha avviato, sul fronte dell'*enforcement*, una serie di campagne pubbliche di sensibilizzazione e di informazione del popolo cinese sugli effetti negativi della contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale, sulla necessità di garantire una maggiore efficacia dei meccanismi di tutela degli stessi e di assicurare una più stretta collaborazione tra le varie autorità a tal fine coinvolte. Queste iniziative di breve e lungo termine, realizzate sia a livello centrale sia a livello locale³⁰⁴, e rivolte fin dall'inizio al dato operativo, hanno favorito la creazione di nuovi organismi sempre più specializzati in questo settore e la definizione delle varie procedure di tutela³⁰⁵, garantendo in tal modo un più alto

³⁰⁴ Sulle iniziative pubbliche in materia di implementazione della normativa a tutela della proprietà intellettuale, tra le quali rivestono particolare importanza quelle per la "popolarizzazione" della legge (cosidette *Pufa*), si v. in particolare, B. BACHNER, *Intellectual Property Rights and China: The Modernization of Traditional Knowledge*, cit., p. 67 ss.; B. VAN ROOIJ, *The Politics of Law in China: Enforcement Campaigns in the Post-Mao PRC*, disponibile all'indirizzo <http://ssrn.com/abstract=1368181>, 2009, p. 6 ss.; CHINA'S MOFCOM, *Program for Special Campaign on Combating IPR Infringement and Manufacture and Sales of Counterfeiting and Shoddy Commodities*, consultabile all'indirizzo www.chinaipr.gov.cn/newsarticle/news/headlines/201011/976853_1.html; JIANFU CHEN, *Chinese Law: Context and Transformation*, op. cit., p. 604 ss..

³⁰⁵ Che verranno analizzate nel corso del presente capitolo.

livello di protezione delle privative industriali in generale, ed in particolare dei brevetti.

La Legge brevetti dedica, al capo VII, una disciplina dettagliata avente ad oggetto le regole del giudizio ordinario e della procedura amministrativa, delle misure cautelari e delle sanzioni per la violazione dei brevetti. La stessa Legge contiene inoltre una specifica norma, l'art. 11, inserita tra le sue disposizioni generali, che individua le varie fattispecie di violazione di un brevetto. Tale norma vieta, con riferimento ai brevetti per invenzione e per modelli di utilità, che soggetti terzi, in mancanza di autorizzazione del titolare dello stesso brevetto, possano: produrre, utilizzare, offrire in vendita, vendere o importare i prodotti brevettati; utilizzare il procedimento oggetto di brevetto; utilizzare, offrire in vendita, vendere o importare i prodotti ottenuti direttamente con i procedimenti oggetto di brevetto. Alle suddette condotte lesive si aggiunge la particolare ipotesi di violazione del brevetto risultante dal combinato disposto degli artt. 63 LB e 84 del Regolamento di attuazione. In base al primo, tale fattispecie di violazione si configura con l'assunzione indebita, di fronte a terzi, della titolarità di un brevetto altrui. L'art. 84 invece, individua specificamente gli atti che concorrono ad integrarla, ossia: l'indicazione di un brevetto su un prodotto non brevettato, sulla sua confezione, sui materiali informativi ad esso allegati; l'indicazione su un prodotto o sulla confezione di un brevetto scaduto o dichiarato invalido; la commercializzazione di questi prodotti; l'utilizzo di un numero di brevetto altrui come proprio; la contraffazione o l'alterazione di un certificato di brevetto altrui e di qualsiasi documento allegato allo stesso o alla domanda di registrazione.

Il nucleo tutelabile va individuato attraverso le rivendicazioni che formano la parte principale di un brevetto in quanto “esprimono la volontà del titolare di ricevere la protezione adeguata al suo oggetto³⁰⁶” e che vanno lette alla luce delle descrizioni e dei disegni allegati alla domanda (art. 59 LB). Se si tratta invece di un brevetto per design, l’ambito di tutela è accertabile attraverso i disegni e le fotografie allegati alla rispettiva domanda che, in virtù del riformato art. 27 LB, deve ora contenere anche una breve spiegazione dello stesso design.

2. *L’apparato amministrativo e i rimedi contro la violazione dei brevetti*

L’organo preposto all’amministrazione dei brevetti è l’Ufficio statale per la proprietà intellettuale³⁰⁷. Il SIPO è infatti l’organismo

³⁰⁶ Cfr. G. FLORIDIA, *Le creazioni intellettuali a contenuto tecnologico*, in *op. cit.*, p. 226 ss.

³⁰⁷ *Guojia zhishi chanquan ju*, notoriamente conosciuto con l’acronimo inglese SIPO (State Intellectual Property Office).

Il corrispondente organo amministrativo in materia di marchi è la SAIC (*State Administration for Industry and Commerce*), ossia l’Amministrazione statale per l’industria e il commercio. Tale autorità merita una particolare attenzione in quanto rappresenta uno dei primi organismi amministrativi ad essere tornato pienamente operativo all’alba delle riforme denghiste, in funzione di organo distaccato dal Ministero del commercio (al quale era stato inglobato durante la Rivoluzione culturale) e dotato di specifiche competenze autonome in materia economica e commerciale. La SAIC è attualmente un organo di livello ministeriale sottoposto al controllo del Consiglio degli affari di stato e si sviluppa, a livello locale, nelle varie Amministrazioni per l’industria ed il commercio (AICs). Sull’evoluzione e le competenze di tale organismo si v. M. TIMOTEO, *La difesa di marchi e brevetti in Cina*, cit., p. 46 ss.

competente, a livello centrale, per l'esame ed il rilascio dei brevetti³⁰⁸. Accanto allo stesso opera la Commissione per la revisione dei brevetti³⁰⁹ che si pronuncia sui ricorsi avverso i provvedimenti di rigetto della domanda di brevetto adottati dal SIPO e decide sulle richieste di invalidazione dei brevetti già rilasciati.

A livello locale, ossia a livello di province, regioni autonome, municipalità sottoposte al diretto controllo del governo centrale e nelle municipalità divise in distretti operano gli Uffici brevetti³¹⁰ con specifiche competenze a trattare i casi di contraffazione.

Nell'ipotesi di violazione dei diritti di brevetto, la Legge prevede all'art. 60 che le parti debbano esperire in primo luogo un tentativo di conciliazione. Soltanto in caso di disaccordo o di esito negativo della conciliazione è possibile sia adire l'autorità giudiziaria sia l'organismo amministrativo.

Nel caso in cui la parte lesa scelga la strada amministrativa per far valere il proprio diritto, essa dovrà rivolgersi agli uffici brevetti (PO) competenti *ratione materiae* che sono situati nelle province, nelle regioni autonome, nelle municipalità sottoposte al diretto controllo del governo centrale e nelle municipalità suddivise in distretti, laddove in queste ultime vi sia un alto numero di ricorsi amministrativi per violazione dei brevetti³¹¹. La competenza

³⁰⁸ È inoltre opportuno segnalare il sito web dell'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale (www.sipo.gov.cn) all'interno del quale è disponibile, ad esempio, una banca dati, anche in lingua inglese, completa di tutte le domande di brevetto depositate in Cina.

³⁰⁹ *Zhuanli Choucha weiyuanhui*, conosciuta con la denominazione inglese Patent Reexamination Board e col rispettivo acronimo PRB.

³¹⁰ *Zhuanli ju*, PO.

³¹¹ Ciò in virtù del combinato disposto dell'art. 3 della Legge brevetti e dell'art. 79 del Regolamento di attuazione della stessa.

territoriale spetta invece agli uffici amministrativi (PO) del luogo in cui il ricorrente ha la propria residenza e/o stabilimento se trattasi di persona giuridica o del luogo in cui è stata posta in essere l'attività di contraffazione (art. 81 Reg.).

La relativa procedura è disciplinata dalla Legge brevetti, dal rispettivo Regolamento di attuazione e dalle Misure per l'attuazione dei diritti di brevetto in via amministrativa³¹². Essa può essere avviata³¹³ solo se non è stata esercitata alcuna azione giudiziaria (art. 8 delle Misure). Il ricorso dovrà essere basato su prove attendibili in grado di dimostrare l'esistenza del diritto che si vuol far valere e della sua violazione.

La fase preliminare di raccolta delle prove, alla quale interviene solitamente un notaio, può svolgersi presso lo stabilimento del presunto contraffattore, presso un punto vendita, nel corso di un evento fieristico o anche mediante accesso ad un sito web. Le prove così raccolte vengono autenticate dallo stesso notaio che vi ha partecipato, assumendo in tal modo un più alto valore probatorio rispetto a quelle raccolte autonomamente dalla parte³¹⁴. È evidente

³¹² *Zhuanli xingzheng guanli de banfa*, emanate da SIPO il 17 dicembre 2001 ed entrate in vigore lo stesso giorno dell'emanazione. Il testo in lingua inglese è consultabile all'indirizzo <http://www.chinaipr.com/english/laws/laws12.htm>.

³¹³ Il ricorso all'autorità amministrativa può essere presentato anche da uno straniero, sia esso persona fisica o giuridica. Come già visto *supra*, al cap. III, par. 2, con riferimento alla procedura di registrazione diretta, anche rispetto al ricorso in via amministrativa la riforma consente ora allo straniero di scegliere il proprio consulente brevettuale senza dover necessariamente avvalersi di una delle agenzie autorizzate, in numero ristretto, dal SIPO a trattare questioni in materia di brevetti (nuovo art. 19 LB).

³¹⁴ Si vedano a tal proposito gli artt. 67 e 214 della Legge sulla procedura civile emanata il 27 ottobre 2007 ed entrata in vigore il 1° aprile 2008 (disponibile all'indirizzo <http://www.leggcinesi.it>). Mentre le competenze e la procedura di certificazione notarile sono disciplinate dalla Legge sul notariato della Repubblica

l'importanza cruciale di questa fase, soprattutto se si considerano le maggiori probabilità per il ricorrente che la domanda, in quanto fondata su prove certe e attendibili, venga accolta con successo. Proprio in caso di accoglimento del ricorso si dà avvio al procedimento in contraddittorio tra le parti durante il quale l'autorità amministrativa adita esercita i poteri investigativi e sanzionatori che, a seguito della riforma del 2008, risultano maggiormente rafforzati ed ampliati.

In particolare, le autorità amministrative possono: interrogare le parti interessate; condurre ispezioni nei luoghi in cui vi è il sospetto che sia in atto o sia stata già posta in essere un'attività contraffattiva; accedere e riprodurre in copia i contratti, le ricevute, le fatture, i libri contabili e ogni altro materiale relativo alla presunta violazione; condurre accertamenti sui prodotti relativi all'attività criminosa; apporre i sigilli o sequestrare i beni contraffatti (possibilità quest'ultima introdotta dalla riforma nel nuovo art. 64 LB). Ove l'autorità amministrativa abbia accertato una violazione del brevetto, la stessa potrà ordinare al responsabile di cessare immediatamente l'attività lesiva in essere ed inoltre, una volta accertata la presenza di profitti illeciti, potrà confiscarli ed infliggere al contraffattore una sanzione pecuniaria superiore a tre volte il valore degli stessi (prima della riforma il limite massimo era tre volte). Quando non vi siano profitti o risulti difficoltoso quantificarli, la sanzione pecuniaria

popolare di Cina, emanata il 28 agosto 2005 ed entrata in vigore il 1° marzo 2006 (consultabile alla pagina <http://fec2.mofcom.gov.cn/aarticle/laws/200605/20060502125930.html>) e dalle regole sulle procedure notarili del 10 maggio del 2006 ed effettive dal 1° luglio 2006 (consultabili all'indirizzo <http://english.wzj.saic.gov.cn/nd/060523172828-0.htm>).

comminabile non dovrà essere superiore a 200,000 Yuan RMB (art. 63 LB)³¹⁵. Inoltre l'ammontare della sanzione pecuniaria può essere determinato attraverso una conciliazione privata, seguendo una particolare procedura disciplinata nel dettaglio dagli artt. 15-20 delle Misure per l'attuazione dei diritti di brevetto.

Lo stesso art. 63 LB prevede infine che nell'ipotesi di assunzione indebita, di fronte terzi, della titolarità di un brevetto altrui, l'Ufficio brevetti possa ordinare la rettifica attraverso un pubblico avviso.

A completamento del quadro relativo ai rimedi amministrativi a tutela della proprietà intellettuale, il 1° marzo 2006 il Ministero del commercio, di concerto con altri organi fra cui SAIC e SIPO, ha emanato le Misure per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale durante le fiere. Tali Misure hanno previsto, per gli eventi fieristici che abbiano una durata superiore a tre giorni, la creazione di un apposito Ufficio reclami preposto a raccogliere le varie contestazioni relative ad un caso sospetto di violazione dei diritti di esclusiva. Una volta ricevuta la denuncia, l'Ufficio procederà, nelle ventiquattro ore successive, all'attività di indagine, previa informazione dell'interessato. Se questi non riuscirà a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati, allora l'Ufficio ordinerà l'immediato ritiro della merce contraffatta dalla fiera. In alternativa l'Ufficio può anche tentare la strada della risoluzione bonaria della questione, favorendo la sottoscrizione da parte del presunto contraffattore di una lettera di intenti con cui lo stesso si impegna a non esporre o commercializzare i

³¹⁵ Anche in tal caso il terzo emendamento ha innovato la precedente previsione normativa (vecchi artt. 58 e 59 LB) innalzando il limite massimo, da 50,000 Yuan RMB a 200,000 Yuan RMB, delle sanzioni pecuniarie comminabili per la violazione di un brevetto.

prodotti sospetti. Soltanto in caso di esito negativo della procedura di reclamo all'interno della fiera, il funzionario del locale ufficio amministrativo competente in materia di proprietà intellettuale presente in fiera trasmetterà, entro 15 giorni dalla chiusura della fiera stessa, la pratica al dipartimento competente per territorio.

3. *L'articolazione del sistema giudiziario, le competenze e le procedure di tutela*

Come si è detto nel paragrafo precedente, il titolare di un brevetto presumibilmente violato può optare per il rimedio giudiziario al fine di ottenere la difesa del proprio diritto di esclusiva.

Sulla base della legge organica dei tribunali del popolo del 1979³¹⁶ il sistema piramidale della giustizia cinese è articolato in quattro livelli: a livello distrettuale si trovano i tribunali di base (*jiceng renmin fayuan*), a livello di prefettura i tribunali intermedi (*zhongji renmin fayuan*) e a livello di provincia vi sono quelli superiori (*gaoji renmin fayuan*). Al vertice di questa piramide giudiziaria si trova la Corte suprema del popolo (*zuigao renmin fayuan*) con sede a Beijing.

A questo punto occorre individuare il giudice competente a trattare i casi di violazione dei brevetti. A tal fine soccorrono i criteri di ripartizione delle competenze comunemente accolti, vale a dire quelli della competenza per territorio, per materia e per valore.

³¹⁶ La *Zhonghua renmin gongheguo renmin fayuan zuzhi fa* è stata poi emendata nel 1983.

Ai sensi dell'art. 29 della legge di procedura civile³¹⁷ la competenza territoriale spetta alla Corte nella cui circoscrizione ha sede il contraffattore oppure alla corte del luogo in cui è posta in essere la condotta illecita. In relazione al luogo della contraffazione la Corte suprema è intervenuta più volte a chiarirne il significato, dapprima nel 1992 con le varie opinioni sull'applicazione della legge di procedura civile, specificando all'art. 28 che il luogo della contraffazione include sia il luogo dove l'attività illecita è stata posta in essere, sia il luogo dove gli effetti diretti di quell'attività si sono verificati; poi nel 2001, con le Interpretazioni su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle cause sulle violazioni dei brevetti, la Corte ha chiarito, all'art. 5, che, per la materia dei brevetti, si fa riferimento al luogo in cui il bene o il processo produttivo brevettato e presumibilmente contraffatto viene prodotto, utilizzato, offerto in vendita, venduto o importato.

Quanto alla competenza per materia, per tutte le azioni civili aventi ad oggetto la violazione dei diritti di proprietà intellettuale, sono competenti in primo grado le corti intermedie³¹⁸. In particolare,

³¹⁷ *Zhonghua renmin gongheguo minshi susong fa*, emanata il 27 ottobre 2007 ed entrata in vigore il 1° aprile 2008.

³¹⁸ In tema di brevetti si vedano gli artt. 1 e 2 delle Interpretazioni della Corte suprema su alcune questioni relative all'applicazione della legge nelle controversie sulle violazioni dei brevetti menzionate nel testo. A titolo esemplificativo si vedano in generale gli artt. 1 e 2 delle Interpretazioni della Corte suprema su alcune questioni relative all'applicazione della legge nelle controversie in materia di marchi adottate il 9 gennaio 2002 ed entrate in vigore il 21 gennaio del 2002 e l'art. 18 delle Interpretazioni della Corte suprema su alcune questioni relative all'applicazione della legge alle controversie in materia di concorrenza sleale emanate il 12 gennaio 2007 ed entrate in vigore il 1° febbraio 2007.

per i casi riguardanti i brevetti e i marchi notori la competenza delle corti intermedie non può mai essere derogata³¹⁹.

Infine, la determinazione della competenza per valore avviene sulla base di alcuni criteri individuati dalla stessa Corte suprema, in base ai quali le corti di livello superiore sono competenti a conoscere in prima istanza le controversie di valore superiore ai 200 milioni di Yuan RMB e le cause di valore compreso tra 100 e 200 milioni di Yuan RMB se una delle parti non ha la propria residenza nella circoscrizione della corte o se una delle parti è straniera o è cittadina di Taiwan, Hong Kong e Macao³²⁰. Per le cause di valore inferiore sono competenti le corti intermedie, fatta eccezione per le ipotesi in cui le corti superiori abbiano delegato la competenza in primo grado alle corti di base delle grandi municipalità³²¹. In tal caso le corti di base avranno competenza a trattare le cause di valore inferiore ai 5 milioni di Yuan RMB e quelle aventi un valore compreso tra 5 e 10 milioni di Yuan RMB, se ambo le parti hanno la residenza nella circoscrizione della relativa corte superiore o intermedia³²². La decisione del giudice di primo grado è appellabile dinanzi al giudice

³¹⁹ Al contrario, per i casi di contraffazione di marchi e i casi di concorrenza sleale le corti superiori, in considerazione della situazione all'interno della propria circoscrizione e dietro approvazione della Corte suprema, possono attribuire la competenza in primo grado a una o due corti di primo livello delle municipalità maggiori esistenti nei rispettivi territori. Ciò in virtù di quanto disposto dall'art. 2, 4° co. delle Interpretazioni della Corte suprema su alcune questioni relative alla competenza e all'ambito di applicazione della legge in materia di marchi e dall'art. 18 delle Interpretazioni della Corte suprema su alcune questioni relative all'applicazione della legge alle controversie in materia di concorrenza sleale.

³²⁰ Art. 1 delle Disposizioni sulla revisione degli ambiti di competenza delle corti di ogni livello sulle controversie in materia di proprietà intellettuale emanate il 28 gennaio 2010 ed entrate in vigore il 1° febbraio 2010.

³²¹ Art. 2 delle succitate Disposizioni.

³²² *Ibidem*.

immediatamente successivo, quindi il provvedimento di una corte intermedia potrà essere impugnato, in secondo grado, dinanzi ad una corte superiore del popolo. Soltanto se il caso coinvolge un interesse nazionale, allora sarà possibile l'ipotesi di un terzo grado presso la Corte suprema (art. 21 LPC).

4. *Le misure cautelari e gli altri rimedi civili*

L'esigenza di rafforzare la tutela delle esclusive brevettuali anche prima di instaurare il giudizio civile, quando sussistano particolari ragioni di urgenza o vi sia il pericolo di gravi danni irreparabili, ha indotto il legislatore a prevedere nuove misure cautelari speciali e a definirne le relative procedure. Accanto all'inibitoria, già prevista dalla precedente normativa (art. 61 della Legge brevetti del 2001), la riforma introduce per la prima volta nella legislazione cinese la misura di raccolta e conservazione delle prove, dedicandole una puntuale disciplina all'art. 67, elaborato *ex novo*. Questa misura, simile alla procedura italiana della descrizione, ha la funzione di preconstituire la prova della violazione del diritto³²³.

Le corti cinesi dunque, sono competenti ad adottare i due menzionati provvedimenti d'urgenza *ante causam* sulla base però di presupposti assai diversi, in particolare sul piano probatorio. A questo proposito, l'art. 4 delle Disposizioni per l'applicazione della legge

³²³ Sulla descrizione si v. A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 546 ss.

nelle inibitorie provvisorie degli atti di violazione dei brevetti³²⁴ richiede che il ricorrente debba provare la sussistenza e la validità del proprio diritto e fornire prove della presunta violazione. Naturalmente nel caso della richiesta di inibitoria le prove avranno un più alto valore se alla fase di raccolta vi parteciperà un notaio. In base all'art. 66 della Legge brevetti, l'inibitoria è l'ordine con cui il giudice vieta al contraffattore la prosecuzione dell'attività illecita quando il titolare del diritto di brevetto o altri soggetti interessati provino che terzi pongano in essere atti effettivamente o potenzialmente lesivi del diritto stesso. Quanto alla relativa procedura, la nuova Legge prevede che la corte decida entro 48 ore dalla richiesta, termine estensibile in presenza di particolari circostanze che lo richiedano (art. 66, 3° co.). Nei 5 giorni successivi la corte dovrà procedere alla notifica all'altra parte (art. 9, 3° co. Disp.). La parte insoddisfatta può chiedere al giudice un riesame della pronuncia entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione del provvedimento, senza che l'esecuzione di questo venga sospesa (art. 66, 3° co. LB e art. 10 Disp.). Il ricorrente comunque dovrà avviare il giudizio di merito entro 15 giorni dall'adozione dell'inibitoria, in mancanza la corte rimuoverà la misura (art. 66, 4° co. E art 12 Disp.).

In relazione alla misura di raccolta e conservazione delle prove, il nuovo art. 67 prevede che il titolare del diritto di brevetto o altri soggetti interessati, al fine di prevenire atti lesivi del diritto stesso possano chiedere alla corte l'emissione di un provvedimento con il quale acquisire tutte le prove di cui si teme la perdita o l'occultamento nelle more del giudizio di merito (art. 67, 1° co.). La concessione di questa misura sarà subordinata al versamento di una cauzione per il

³²⁴ Emanate il 5 giugno 2001 ed entrate in vigore il 1° luglio 2001.

risarcimento degli eventuali danni causati al convenuto nel caso in cui venga rilevata l'insussistenza della contraffazione e da qui l'infondatezza del provvedimento (art. 67, 2° co. LB e art. 6 Disp.). Analogamente all'iter procedurale per l'inibitoria, la corte deciderà entro il termine di 48 ore e l'eventuale ordine di raccolta delle prove sarà eseguito immediatamente (art. 67, 3° co.). Anche qui il richiedente ha 15 giorni di tempo dall'adozione della misura cautelare per promuovere il giudizio di merito, in caso contrario la corte annullerà la misura concessa (art. 67, ult. co.).

La previsione di questa misura consente ora la possibilità di chiedere e ottenere una misura di raccolta e di conservazione delle prove a prescindere da una precedente inibitoria³²⁵. Al contrario l'art. 61 della Legge brevetti del 2001 condizionava la possibilità di ottenere la misura di raccolta e conservazione delle prove alla già ottenuta inibitoria, motivo per cui le corti cinesi si sono mostrate per lungo tempo restie a concedere tali provvedimenti d'urgenza³²⁶. Ai suddetti strumenti si aggiunge la possibilità, non più prevista dalla Legge brevetti, di chiedere il sequestro dei beni prodotti tramite l'attività contraffattiva, sempre con l'obbligo di avviare il giudizio nel termine di 15 giorni³²⁷. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale le corti possono irrogare a carico del contraffattore una lunga serie di sanzioni civili. L'art. 134 dei Principi

³²⁵ Questa distinzione è già prevista dal 2001 in materia di marchi. In particolare la Legge marchi dedica agli artt. 57 e 58 una specifica disciplina rispettivamente alla possibilità di conseguire un'inibitoria o un provvedimento urgente di conservazione delle prove.

³²⁶ R. ORDISH - A. ADCOCK, *China Intellectual Property Challenges and Solutions*, Asia, 2008, p. 189 ss.

³²⁷ Artt. 93, 96 e 99 Legge di procedura civile.

generali di diritto civile annovera, tra le sanzioni comminabili, l'ordine di interruzione delle violazioni, le pubbliche scuse ed il ristabilimento della reputazione, il risarcimento dei danni.

Negli ultimi anni in questa materia, e soprattutto nel settore dei brevetti, è notevolmente cresciuta l'attenzione verso la sanzione risarcitoria. In un sistema fortemente competitivo come quello cinese, dove le pratiche contraffattorie si diffondono a macchia d'olio, cresce sempre di più l'esigenza da parte degli operatori occidentali di essere risarciti integralmente per i danni sofferti a causa della contraffazione delle loro privative industriali. Esigenza quest'ultima legata altresì alle palesi difficoltà interpretative che le corti cinesi incontrano nel quantificare il danno risarcibile. Ed invero, la mancanza di seri criteri di quantificazione ha reso la liquidazione del danno da contraffazione un'operazione piuttosto complessa che finora ha condotto alla determinazione di somme di scarsa entità. Queste somme sono state calcolate sulla base dei profitti illecitamente conseguiti dal contraffattore o dei criteri suppletivi previsti dalla Legge brevetti quando risulti difficoltoso quantificare il danno emergente e il lucro cessante. Si ricorda che i criteri sussidiari individuati dalla Legge, all'art. 65, sono due: il primo richiede che l'ammontare del danno sia calcolato in base al ragionevole multiplo delle *royalties* dovute per un brevetto concesso in licenza; il secondo invece, applicandosi in caso di difficoltà di determinazione di questa somma, prevede un risarcimento non inferiore ai 10.000 Yuan RMB e non superiore a 1 milione di Yuan RMB. Tali criteri mediamente incerti e non soddisfacenti si aggiungono all'ancora disomogeneo livello di professionalizzazione dei giudici cinesi. Ciò conduce gli stessi a preferire l'applicazione dei

suddetti criteri nel timore di incorrere in sanzioni disciplinari quando il danno da contraffazione risulta difficile da accertare³²⁸.

Nonostante le numerose critiche³²⁹ mosse dagli osservatori e operatori occidentali al tema del risarcimento dei danni da contraffazione nel sistema cinese, negli ultimi anni³³⁰, tuttavia, si sono registrati alcuni segnali di inversione della precedente prassi giudiziaria che hanno riguardato anche la materia dei brevetti³³¹. Ciò

³²⁸ THE LEGAL DEPARTMENT OF CHINA PATENT AGENT (H.K.) LTD., *Theory and Practice Related to Patent Infringement Damages*, cit., p. 13.

³²⁹ A sostegno delle menzionate critiche appare opportuno richiamare per l'evidente risonanza nell'opinione pubblica, interna e internazionale, i seguenti casi in materia di marchi: *Ferrero S.p.A. v. Mengtesha Food Co. Ltd./Tianjin Zhengyuan Distribution Co. Ltd.* e *Starbucks Co. V. Shanghai Xingbake Coffee Ltd.*. La prima controversia si è conclusa in secondo grado con una sentenza di condanna, pronunciata dalla Corte superiore del popolo di Tianjin, al risarcimento di 700.000 Yuan RMB a favore della Ferrero. Questa somma è stata poi ridotta dalla Corte Suprema a 500.000 Yuan RMB (v. http://ipr.chinacourt.org/public/detail_sfws.php?id=6223). In relazione al secondo caso, alla Starbucks, vittima della contraffazione del suo marchio, dell'imitazione della denominazione sociale, del logo e della linea di prodotti, è stato riconosciuto un risarcimento di 500.000 Yuan RMB, somma quest'ultima nettamente più bassa rispetto a quella che gli sarebbe stata riconosciuta in base ai parametri accolti dai sistemi occidentali. Per un commento di questa pronuncia si v. L. SEMPLI, *Contraffazione del marchio in Cina. Il caso Starbucks*, in M. TIMOTEO (a cura di), *Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina*, Roma, 2008, p. 227 ss.; C. CARNABUCI - NA HOOM OH, *Starbucks Victory*, in *Trademark World #195*, 2007, consultabile all'indirizzo www.ipworld.com.

³³⁰ In materia di marchi l'inversione si è palesata in relazione al cosiddetto caso COFCO deciso nel 2005 dalla Corte Suprema che ha riconosciuto, in applicazione dei criteri dalla stessa elaborati nelle sue Interpretazioni sull'applicazione della legge nelle controversie civili in materia di marchi, alla China Oil and Food Corporation un risarcimento di 10.614.090 Yuan RMB, calcolato in base al valore attribuito al profitto conseguito dal contraffattore. Sul caso in esame si v. M. TIMOTEO, *La difesa di marchi e brevetti in Cina*, cit., pp. 59 e 60.

³³¹ Si ricorda che in materia di brevetti all'inversione di tendenza sul piano pratico è seguita un'importante novità introdotta dalla riforma del 2008 all'art. 65 della Legge sui brevetti di cui si è parlato *supra*, al cap. III, par. 2. Nello specifico col terzo emendamento è stato introdotto il nuovo criterio liquidatorio della royalty

si è verificato in relazione alla controversia sorta tra il gruppo cinese CHINT Electric ed una joint venture della francese Schneider Electric³³². La causa verteva sulla contraffazione del brevetto per un disgiuntore a basso voltaggio creato dalla Schneider in Europa e poi sviluppato in Cina da CHINT. Quest'ultimo adiva la Corte intermedia del popolo di Wenzhou lamentando la violazione, ad opera della società francese, del proprio brevetto per modello di utilità. La Corte invitava la convenuta a produrre in giudizio i bilanci e le scritture contabili in base ai quali verificare e accertare l'eventuale sussistenza di profitti illecitamente conseguiti dalla vendita dei prodotti contraffatti. A seguito del rifiuto da parte della Schneider – e della conseguente impossibilità di determinare l'esatto ammontare dei guadagni percepiti con l'attività contraffattiva – la Corte decideva comunque di condannare la società francese a corrispondere alla parte danneggiata, il gruppo cinese CHINT, la somma di 334 Yuan RMB calcolata in base alla retroversione degli utili³³³. La sentenza di condanna si basava sul fatto che gli utili mediamente conseguiti dalla Schneider, risultanti dalle verifiche effettuate, coincidessero con i guadagni illeciti realizzati attraverso la vendita della merce contraffatta. Ciononostante la pronuncia in questione ha dato luogo ad

virtuale quando risulta difficoltoso quantificare il danno e la considerazione ai fini della compensazione delle spese ragionevolmente sostenute dal titolare del brevetto. Regola quest'ultima già ampiamente adottata dalle corti che tengono in considerazione, oltre alle spese legali, le spese sostenute per legalizzazioni effettuate da un notaio e per la raccolta e la conservazione delle prove. Sul punto v. THE LEGAL DEPARTMENT OF CHINA PATENT AGENT (H.K.) LTD., *Theory and Practice Related to Patent Infringement Damages*, cit., p. 18.

³³² Per il commento del caso *de quo* si v. *Ibidem*, p. 20.

³³³ Corte intermedia del popolo di Wenzhou *Chint Electrics Co. Ltd. v. Schneider Electric Low Voltage (Tianjin) Co. Ltd.*, del 29 settembre 2007.

un acceso dibattito non solo sul risarcimento del danno, ritenuto da molti eccessivo, ma anche sul problema del livello di incidenza della contraffazione sui profitti percepiti. A questo proposito è intervenuta la corte Suprema specificando che le corti nel determinare il danno risarcibile debbono individuare la misura in cui l'illecito utilizzo del brevetto altrui abbia inciso nell'acquisizione del profitto da parte del contraffattore, limitando a questa misura il calcolo dei danni risarcibili³³⁴.

³³⁴ Art. 16 delle Interpretazioni su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie sulle violazioni dei brevetti del 28 dicembre 2009. In contrasto col prevalente orientamento giurisprudenziale appariva, invece, la decisione della Corte intermedia del popolo di Hangzhou, del 19 dicembre 2008, in relazione al caso *Holley Communications v. Samsung Electronics* con la quale la corte condannava la Samsung a risarcire alla Holley una somma pari a 47, 242 Yuan RMB per aver contraffatto il brevetto riguardante i telefoni cellulari "dual mode" correttamente registrato dalla parte attrice. Ed invero, la corte non applicava al caso in esame il criterio della retroversione degli utili (su si era fondata la decisione relativa al caso *CHINT v. Schneider*), ritenendo che, nonostante il totale dei profitti illegalmente percepito dal contraffattore fosse probabilmente più alto di 160 Yuan RMB, la Samsung doveva essere condannata a risarcire la somma chiesta dalla parte lesa, e cioè 50 Yuan RMB. Per l'analisi dettagliata di questo caso si v. <http://www.stopfakes.gov>.

5. *Il controllo giurisdizionale degli atti amministrativi*

Il controllo giurisdizionale degli atti della pubblica amministrazione rientra tra i principi cardine di un sistema liberal-democratico introdotti all'interno del sistema giuridico cinese con l'ingresso del Paese nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Come si è già detto³³⁵, il principio in esame, già contemplato nella legge sulla procedura amministrativa del 1989³³⁶, è stato inserito nella Legge brevetti con gli emendamenti realizzati in vista della suddetta adesione e con la sottoscrizione da parte della Cina degli accordi TRIPS³³⁷.

La parte interessata può proporre ricorso all'autorità giudiziaria avverso un provvedimento adottato dall'Ufficio brevetti locale (PO) entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso. Per l'individuazione della corte competente in questi casi e del relativo procedimento, la normativa di riferimento è contenuta nella Legge sulla procedura amministrativa. Pertanto, in virtù dell'art. 17 LPA la competenza spetta alla corte che opera nella medesima

³³⁵ V. il cap. I, par 2.

³³⁶ *Zhonghua renmin gongheguo xingzheng susong fa* del 4 aprile 1989, entrata in vigore il 1° ottobre 1990.

³³⁷ L'art. 41 (4) TRIPS riconosce alle parti la possibilità di adire l'autorità giudiziaria per il riesame dei provvedimenti amministrativi adottati nei giudizi di contraffazione. Inoltre l'art. 62 (5) TRIPS prevede che la stessa possibilità sia concessa contro i provvedimenti che decidono sull'opposizione, la revoca e la cancellazione del diritto. Nel rispetto delle regole seguite da tutti i paesi membri, anche la Cina si è impegnata, in ossequio a quanto disposto dal Protocollo, I, 2, D, 2, ad uniformare la propria disciplina interna introducendovi le suddette prescrizioni. Si vedano in particolare per la materia dei brevetti gli artt. 41, 2° co., 46, 2° co. e 58 della Legge brevetti.

circoscrizione dell'organo amministrativo che ha emesso il provvedimento oggetto di impugnazione.

L'autorità giudiziaria adita sarà chiamata a pronunciarsi sul provvedimento amministrativo impugnato e a decidere se confermarlo o annullarlo in tutto o in parte. L'annullamento potrà essere disposto nel caso in cui la corte accerti la presenza di uno dei seguenti vizi: l'inadeguatezza di prove rilevanti; l'erronea applicazione della legge o dei regolamenti; la violazione della procedura di legge; l'eccesso di autorità o abuso dei poteri (art. 54 LPA). Il ricorrente ha inoltre la possibilità di chiedere il riesame dell'atto amministrativo attraverso un ricorso presentato all'organo superiore a quello che ha emesso il provvedimento. In tal caso la procedura è disciplinata dalla legge sul riesame amministrativo del 29 aprile 1999.

Il ricorso all'autorità giudiziaria è altresì possibile nei confronti dei provvedimenti adottati dalla Commissione per il riesame dei brevetti (PRB), ovverosia contro le decisioni relative ai procedimenti di riesame e invalidazione dei brevetti. Il primo caso si riferisce all'ipotesi in cui il richiedente, a fronte dell'esito negativo della richiesta di registrazione di un brevetto, ricorra al PRB presentando istanza di riesame della domanda (art. 45 LB). Il secondo invece all'ipotesi in cui il ricorrente faccia richiesta di invalidazione di un brevetto che è già stato rilasciato (artt. 45 e 46 LB). In entrambi i casi il ricorso deve essere presentato, entro tre mesi dalla notifica del provvedimento amministrativo, alla prima corte intermedia del popolo di Pechino cui spetta, come regola generale, la competenza a trattare questi casi in prima istanza. In grado d'appello sarà invece competente

la corte superiore del popolo di Pechino³³⁸ le cui pronunce possono anche formare oggetto di un ricorso alla corte Suprema, quando si tratta di casi particolarmente complessi e di notevole rilevanza sul piano nazionale³³⁹.

Negli ultimi anni si è registrato un graduale aumento soprattutto con riferimento al riesame delle decisioni amministrative in materia di brevetti.

In particolare appare opportuno qui analizzare, nei singoli passaggi procedurali, il caso che ha coinvolto la società statunitense Pfizer e il brevetto cinese sul noto farmaco Viagra e che ha avuto un forte impatto sull'opinione pubblica internazionale, essendo stato giudicato, in prima istanza, dalla corte intermedia del popolo di Pechino e in appello dalla corte superiore del popolo³⁴⁰.

Il 7 luglio 2004 la Commissione per il riesame dei brevetti (PRB) pronunciava la sentenza con la quale accoglieva la domanda di nullità del brevetto sul farmaco Viagra³⁴¹ proposta nel 2002 da un gruppo di produttori farmaceutici. Questi ultimi avevano contestato la

³³⁸ Art. 2 delle Interpretazioni su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge nelle controversie su violazioni dei brevetti emanate il 22 giugno 2002.

³³⁹ Sebbene gli interventi della corte Suprema in questo tipo di procedimenti siano assai rari, uno dei quali è *Xu Wenqing vs Patent Re-examination Board* deciso il 29 settembre 2005 sul quale si vedano: CHINA PATENT AGENT (HK) LTD., *Xu Wenqing vs Patent Reexamination Board et al.*, disponibile all'indirizzo <http://www.cpahkltd.com/UserFiles/Cases100/english/e001.Pdf>; ZHA ZHENG, *Patent Invalidity Visited by Supreme People's Court*, febbraio 2006, consultabile all'indirizzo <http://www.chinalawandpractice.com>.

³⁴⁰ Cfr. J. A. ANDREWS, *Pfizer's Viagra Patent and the Promise of Patent Protection in China*, in *Loy. L.A. Int'l & Comp. L. Rev.*, vol. 28, n. 1, 2006, p. 9 ss.; TAI HONG - CHENG MIAO, *What Can Be Learned from the Case of Viagra Patent Invalidation*, in *China Patents & Trademarks*, n. 2, 2008, p. 52 ss.

³⁴¹ Il brevetto era stato registrato dalla società statunitense il 19 settembre 2001 con durata fino al 2014.

presenza, nel brevetto impugnato, dei requisiti della novità, dell'originalità e della completezza delle informazioni tecniche allegare alla domanda. Nello specifico la sentenza di nullità si basava sull'insufficienza delle informazioni relative alla descrizione del principio attivo del farmaco. Il riferimento normativo a sostegno della domanda di nullità dei ricorrenti era rappresentato dall'art. 26, 3° co. della Legge brevetti del 2001, in base al quale la descrizione del brevetto "deve illustrare l'invenzione o il modello di utilità in modo chiaro e completo, sì che un tecnico dello specifico settore possa realizzarla". Pertanto, i proponenti, richiamando la suddetta disposizione, sostenevano che un tecnico del settore, sulla base della descrizione allegata e dei risultati già realizzati nel settore di riferimento, non sarebbe stato in grado di riprodurre il farmaco mediante il solo utilizzo del principio attivo, senza un'ulteriore attività creativa. A sostegno della tesi dei proponenti si faceva altresì riferimento al punto 2.1.3 delle Linee guida per l'esame dei brevetti³⁴² adottate dal SIPO, contenenti una disciplina dettagliata dell'intera procedura di registrazione di un brevetto in Cina. In base al punto 2.1.3, integrante il disposto dell'art. 26, 3° co. LB, i requisiti di applicabilità dell'invenzione per cui si presenta domanda di brevetto si definivano nei termini seguenti: "[...] che un tecnico del settore possa realizzare l'invenzione significa che il tecnico stesso, sulla base della descrizione e senza ulteriore attività inventiva sia in grado di applicare e realizzare tecnicamente l'invenzione raggiungendo i risultati tecnici

³⁴² Nella versione entrata in vigore il 1° luglio 2006. Si ricorda che le Linee guida sono state oggetto di revisione nel 2010 a seguito del terzo emendamento della Legge brevetti e del relativo Regolamento di attuazione.

attesi”. Lo stesso punto inoltre individua, a titolo esemplificativo, una serie di ipotesi in cui l’incompletezza delle informazioni tecniche contenute nella descrizione che si allega alla domanda di brevetto rende inattuabile l’invenzione stessa. Esse sono le seguenti: “1. la descrizione limitata all’enunciazione di un obiettivo o un risultato, senza specificazioni tecniche suscettibili di sviluppi applicativi da parte di esperti del settore di riferimento dell’invenzione; 2. La descrizione contenente le specificazioni tecniche, ma queste sono caratterizzate da elementi di ambiguità e vaghezza che inficiano gli sviluppi applicativi da parte degli esperti del settore di riferimento dell’invenzione; 3. La descrizione contenente le specificazioni tecniche, ma un esperto del settore non ha la possibilità di risolvere ogni problema tecnico sulla loro base; 4. L’oggetto della domanda di brevetto contemplante la soluzione di un problema tecnico attraverso una serie di misure, ma un esperto del settore di riferimento non è in grado, sulla base della descrizione stessa, di utilizzare una delle suddette misure; 5. La descrizione riguardante la risoluzione di un problema tecnico non accompagnata da evidenze sperimentali, in un caso in cui la risoluzione può essere stabilita solo sulla base di una conferma proveniente dall’evidenza sperimentale. In base al suddetto disposto, i proponenti lamentavano l’assenza di una descrizione completa, in particolare con riferimento alle evidenze sperimentali e alle applicazioni del sildenafil citrato, il principio attivo del Viagra, sostenendo che tale principio appartenesse ad una sottoclasse di prodotti per i quali era necessario allegare ulteriori dati ben più dettagliati e chiari sui menzionati aspetti. Ciò privava il brevetto sul farmaco Viagra dei requisiti fondamentali per ottenere la registrazione

ai sensi dell'art. 26 LB e, conseguentemente, fondava la dichiarazione di invalidità dello stesso.

Avverso il provvedimento della PRB, la società statunitense avviava, nel settembre 2004, un procedimento amministrativo presso la prima corte intermedia del popolo di Pechino. Nel giugno 2006 la corte ribaltava la decisione della Commissione, giudicando sufficienti e ragionevoli i dati prodotti dall'industria farmaceutica al momento del deposito della domanda per il rilascio del brevetto. La corte pertanto, giudicava priva di efficacia la decisione della Commissione per il riesame dei brevetti, riconoscendo la legittimità del brevetto della società statunitense. Dieci delle tredici case farmaceutiche cinesi che avevano avviato la procedura per l'invalidazione del brevetto ricorrevano in appello contro la decisione del tribunale intermedio presso la corte superiore del popolo di Pechino la quale confermava integralmente le conclusioni della corte intermedia decidendo definitivamente il caso il 7 settembre 2007.

6. *Prior Art Defence*

L'introduzione nella Legge brevetti cinese dell'istituto della *prior art defence* o eccezione dello stato della tecnica³⁴³, finora definito solo a livello giurisprudenziale e dottrinale, rappresenta una delle innovazioni più significative apportate dalla riforma del 2008 al sistema brevettuale cinese.

³⁴³ Questo strumento è ampiamente utilizzato in paesi come Stati Uniti, Giappone e Germania.

Tale istituto infatti, viene ora espressamente disciplinato dall'art. 62 LB in base al quale, in un giudizio per violazione di un brevetto, il presunto contraffattore potrà invocare a propria difesa e sulla base di valide prove il fatto che la tecnologia o il design oggetto della privativa fossero in realtà già compresi nello stato della tecnica e quindi noti al pubblico prima del deposito della domanda, esonerandosi in tal modo da responsabilità per contraffazione. Sul piano processuale il riconoscimento di tale principio determina alcune importanti conseguenze. Il convenuto infatti non dovrà più promuovere una separata procedura di invalidazione del brevetto dinanzi alla Commissione per il riesame dei brevetti (PRB), azione quest'ultima che comporterebbe la sospensione del processo. Egli potrà infatti difendersi direttamente nel giudizio instaurato in sede civile per la violazione del brevetto paralizzando così la domanda del titolare dello stesso. Tuttavia se il presunto contraffattore non riuscisse a provare lo stato della tecnica potrebbe ugualmente adire la Commissione per far invalidare il brevetto con una decisione avverso la quale è sempre possibile ricorrere all'autorità giudiziaria. È del tutto evidente che l'introduzione di tale istituto renda meno complicata la strategia difensiva del convenuto, il quale non dovrà più attendere una pronuncia giudiziaria in sede civile di assoluzione per mancata violazione del brevetto impugnato dopo che la causa, nel frattempo sospesa, sia stata riassunta a seguito della procedura amministrativa di invalidazione.

A chiarire l'effettiva applicazione del disposto di cui all'art. 62 LB soccorre, come di consueto, la Corte Suprema che, all'art. 14 delle Interpretazioni su alcune questioni riguardanti l'applicazione della

legge nelle controversie su violazioni di brevetto³⁴⁴, specifica che laddove tutti gli aspetti tecnici, rientranti presumibilmente nello scopo di protezione del brevetto, sono identici o simili a quelli che caratterizzano una soluzione tecnica già esistente, le corti devono accertare se la soluzione tecnica utilizzata dal contraffattore appartiene già allo stato dell'arte di cui all'art. 62 LB³⁴⁵.

Inoltre, la riforma ha chiarito altresì l'ambito di applicazione dell'eccezione dello stato della tecnica, ora sollevabile anche nei

³⁴⁴ *Zuigao renmin fayuan guanyu shenli qinfan zhuanliquan jiu fen anjian yinyong falu* del 21 dicembre 2009 ed entrate in vigore il 1° gennaio 2010. Vedi *supra*, nota 46.

³⁴⁵ Nella dottrina cinese si è molto discusso sulle regole procedurali applicabili quando si decide di sollevare l'eccezione dello stato della tecnica. In particolare, un'analisi più approfondita delle prescrizioni di cui agli artt. 62 LB e 14 delle Interpretazioni conduce a rilevare che i passaggi, da entrambi richiesti, per il corretto espletamento dell'eccezione dello stato della tecnica sono sostanzialmente differenti. La Legge infatti, nell'effettuare una mera comparazione fra la tecnologia utilizzata dal contraffattore e lo stato dell'arte, richiede solo due passaggi utili ai fini dell'esercizio della *prior art defence*: a) scomporre l'invenzione presumibilmente contraffatta nelle sue caratteristiche tecniche; e b) accertare che le suddette caratteristiche appartengano già allo stato dell'arte. La Corte invece, in base ad una comparazione tra la tecnologia presumibilmente violata e quella brevettata al fine di verificare se la prima rientri nello scopo della protezione accordata dallo stesso brevetto, richiede una valutazione molto più articolata incentrata sui seguenti passaggi: a) ricostruire le rivendicazioni contenute nel brevetto oggetto di impugnazione in sede civile per la determinazione dell'estensione della protezione attribuita dal medesimo; b) scomporre l'invenzione presumibilmente contraffatta nelle sue caratteristiche tecniche; c) accertare che le caratteristiche tecniche della tecnologia presumibilmente violata rientrino nello scopo di protezione del brevetto oggetto di impugnazione; ed infine d) accertare che le caratteristiche tecniche della tecnologia presumibilmente violata, rientranti nello scopo di protezione del brevetto, siano già comprese nello stato dell'arte. A questo punto ci si è chiesti quali fossero i passaggi da seguire, sul piano processuale, per l'efficace esercizio dell'eccezione in esame. Da molti è stato affermato, concordemente a quanto sostenuto dalla stessa Corte Suprema, che, dal momento che la *prior art defence* rappresenta un'argomentazione difensiva a favore del presunto contraffattore, spetta dunque a quest'ultimo decidere il modo più efficace per tutelare i propri interessi. A questo proposito si veda ZHANG GUANGLIANG, *Rules Applicable to Prior Art Defence: Difference in Law Provisions and Analysis Thereof*, in *China Patents & Trademarks*, n. 2, 2010, p. 55 ss.

giudizi di contraffazione letterale e non più soltanto in quelli di contraffazione per equivalenti³⁴⁶. A questo punto è interessante ripercorrere l'iter giurisprudenziale che, a partire dagli anni Novanta, ha condotto all'attuale ricostruzione della figura della *prior art defence* quale eccezione avverso l'accusa di violazione di un brevetto, ora inserita nella disciplina legislativa in materia di brevetti a seguito del terzo emendamento del 2008.

Tale strumento faceva ufficialmente il suo ingresso, per la prima volta, nel panorama giuridico cinese nel 1992 con il Libro Blue (*Blue Book*) n. 7 sulla Scienza e Tecnologia, elaborato dalla Commissione statale per la scienza e la tecnologia³⁴⁷, in cui la *prior art defence* veniva interpretata come uno strumento applicabile ai soli giudizi di contraffazione per equivalenti³⁴⁸. Lo stesso concetto veniva poi ribadito dalla Corte superiore del popolo di Pechino in relazione al

³⁴⁶ Diversamente dalla contraffazione letterale intesa come imitazione integrale di tutti gli elementi indicati nelle rivendicazioni per le quali si chiede il brevetto, si ha contraffazione per equivalenti quando gli elementi essenziali non sono identici ma l'idea inventiva fondamentale che sta alla base della creazione brevettata è presente anche nell'invenzione realizzata da altri. L'equivalenza va dunque verificata con riferimento alla soluzione del problema tecnico. La cosiddetta dottrina degli equivalenti è stata elaborata nel sistema statunitense ove l'equivalenza viene verificata sulla base del cosiddetto *triple test* in virtù del quale un elemento è considerato equivalente ad un elemento brevettato "se esso svolge sostanzialmente la stessa funzione del secondo, la svolge sostanzialmente nello stesso modo e produce sostanzialmente lo stesso risultato", si veda a riguardo A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pp. 450-451.

³⁴⁷ Ora Ministero della scienza e tecnologia.

³⁴⁸ Analogamente al modello statunitense (si v. il caso *Wilson sporting goods Co. v. David Geoffrey & Associates*, 904 F. 2d 677, Fed. Cir. 1990). A questo proposito cfr. HE HUAIWEN, *Technology Comparison in Application of Prior-art Defence. Review of Judicial Practices and Observation on Relevant Provision in the Pending Amendment to the Patent Law*, in *China Patents & Trademarks*, n. 3, 2008, p. 56 ss.; WU YUHE, *Prior Art Defence Against Patent Infringement Allegation in China*, in *China Patents & Trademarks*, n. 3, 2007, p. 53 ss.

primo caso giudiziario³⁴⁹ ove la *prior art defence* era stata sollevata avverso un'accusa di violazione di un brevetto in base alla dottrina degli equivalenti. La Corte infatti, confermando la decisione del Tribunale intermedio di Pechino, aveva rigettato le pretese di parte attrice ritenendo che non sussistesse alcuna sostanziale equivalenza tra la tecnologia brevettata dall'attore e quella utilizzata dal convenuto presunto contraffattore e che la *prior art defence* serviva a limitare lo scopo degli equivalenti rivendicato dalla parte attrice, rendendo in tal modo impossibile l'estensione della protezione attribuita dal brevetto allo stato dell'arte esistente al momento della data di deposito. Inoltre la stessa Corte superiore di Pechino, nelle sue Opinioni sulle questioni concernenti la determinazione della contraffazione di un brevetto per l'applicazione nei giudizi³⁵⁰, ribadirà in momento successivo questo concetto, limitando espressamente lo strumento in esame ai soli giudizi di contraffazione per equivalenti. Sul piano funzionale, ciò non contrastava col principio della separazione dei poteri vigente in Cina per cui le questioni di validità di un brevetto sono di competenza delle

³⁴⁹ *Li Guang v. Beijing Shougang Heavy Machinery Corporation*, Beijing Higher Court Gaozhizhongzi 5/1995.

³⁵⁰ Emanate il 29 settembre 2001. Il testo in lingua inglese è consultabile all'indirizzo

http://www.cpahkltd.com/Archives/Opinions_on_Several_Issues_Relating_to_Patent.html. In particolare si v. le disposizioni degli art. 100 e 102. Il primo statuisce che "Counterclaim based on prior art means that in patent infringement proceedings, where the alleged infringing article (product or process) is equivalent to the patented technical solution in the claims of the patent, the defendant's act does not constitute an infringement of the plaintiff's patent right if it or he makes a defense and furnish the relevant evidence to prove that the alleged infringing article (product or process) is equivalent to an prior art", mentre il secondo: "The counterclaim based on the prior art only applies to equivalent patent infringement, not to the identical patent infringement" (la difesa di parte convenuta basata sullo stato dell'arte è esercitabile soltanto nei giudizi di contraffazione per equivalenti, e non in quelli di contraffazione letterale).

autorità amministrative, mentre le corti hanno competenza a trattare solo le controversie aventi ad oggetto la violazione delle privative industriali. Al contrario, l'idea di considerare la *prior art defence* come eccezione ad un'accusa di contraffazione letterale di un brevetto avrebbe giustificato un'azione di invalidità del brevetto da parte del convenuto, non già attraverso un giudizio di invalidazione dinnanzi alla competente autorità amministrativa (PRB), bensì con un processo davanti all'autorità giudiziaria in cui il presunto contraffattore avrebbe dimostrato che la tecnologia presumibilmente imitata era già nota al pubblico e che, pertanto, l'invenzione brevettata non poteva considerarsi nuova.

Tuttavia la prassi giurisprudenziale si mostrava sempre più favorevole all'attuazione della *prior art defence* ai giudizi di contraffazione letterale³⁵¹ e, in tal senso, anche la Corte suprema del popolo iniziava gradualmente ad accettare che l'eccezione dello stato della tecnica potesse essere espletata in un giudizio di contraffazione letterale di un brevetto. A tal proposito, il 19 giugno 2001 la Corte emanava, a fini nomofilattici, alcune disposizioni su questioni relative all'applicazione della legge alla determinazione dei casi di violazione dei brevetti³⁵², prevedendo all'art. 9 che “se il convenuto eccipiva

³⁵¹ Si v., tra le tante, la decisione del 16 dicembre 1997 della Corte superiore del popolo dello Zhejiang in relazione al caso *Chen Ke and the Xinyu Handcraft Plant v. Taizhou City Jiaojiang Shenfeng Necktie Factory's* che, ribaltando la decisione della Corte intermedia del popolo della città di Hangzhou, rigettava il ricorso del titolare del brevetto sulla base del fatto che l'utilizzo di una tecnologia già appartenente allo stato dell'arte non integrava la violazione di un brevetto. Per un'analisi più dettagliata di questo caso, cfr. WU YUHE, *Prior Art Defence Against Patent Infringement Allegation in China*, cit., p. 54 ss.

³⁵² Il relativo testo, nella versione inglese, è reperibile all'indirizzo http://www.cpahkld.com/Archives/Several_Provisions2.html.

l'invalidazione di un brevetto per modello di utilità o design in un giudizio per violazione dello stesso pendente davanti all'autorità giudiziaria, la Corte era tenuta a sospendere il giudizio in sede civile. Tuttavia [...] il giudizio poteva non essere sospeso se il convenuto avesse prodotto prove sufficienti a dimostrare che la tecnologia da lui utilizzata era già nota al pubblico [...]". In tal modo, la Corte, nell'intento di armonizzare la prassi giurisprudenziale e di uniformare i vari orientamenti interpretativi, giungeva ad affermare che la *prior art defence* poteva essere sollevata avverso un'accusa di contraffazione, sia per equivalenti sia letterale, di un brevetto.

Soltanto con la riforma del 2008 l'eccezione dello stato della tecnica è stata espressamente riconosciuta a livello legislativo. Questo riconoscimento tuttavia, se da un lato è stato accolto nell'ambiente giuridico con grande entusiasmo perché semplifica la definizione dei giudizi di contraffazione già in sede civile e contribuisce a sgravare le corti cinesi e le competenti autorità amministrative dall'enorme carico di lavoro su di loro pendente³⁵³; dall'altro, esso è stato da molti interpretato come una deroga al principio della separazione dei poteri, a cui si è accennato *supra*. In relazione a tale controversa questione è intervenuta, ancora una volta, la Corte Suprema, chiarendo che la *prior art defence* è semplicemente una argomentazione difensiva a favore del presunto contraffattore che, in quanto tale, non dà luogo ad

³⁵³ DONG LIFANG, *Terza riforma della legge sul brevetto cinese: novità principali*, cit., p. 260 ss.

alcuna decisione formale ed efficace *erga omnes* sulla validità del brevetto e che non deroga per ciò alla separazione dei poteri³⁵⁴.

7. Le azioni “residuali” nella lotta alla contraffazione dei brevetti: la via penale e doganale

7.1 La protezione penale

A tutela dei brevetti sussistono altresì svariate sanzioni penali previste, in modo dettagliato, dalla legge penale cinese promulgata il 14 marzo 1997³⁵⁵. Anche in relazione alla tutela penale dei diritti di proprietà industriale il legislatore cinese ha dato piena attuazione ai principi internazionalmente accolti³⁵⁶ con una riforma che,

³⁵⁴ WU YUHE, *Prior Art Defence Against Patent Infringement Allegation in China*, cit., p. 56 ss.

³⁵⁵ *Zhonghua renmin gongheguo xingfa*, entrata in vigore il primo ottobre 1997 ed emendata più volte, l'ultima delle quali nel 2009. Il testo nella versione inglese è disponibile all'indirizzo <http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=354>

³⁵⁶ In particolare all'art. 61 TRIPS: “Members shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale. Remedies available shall include imprisonment and/or monetary fines sufficient to provide a deterrent, consistently with the level of penalties applied for crimes of a corresponding gravity. In appropriate cases, remedies available shall also include the seizure, forfeiture and destruction of the infringing goods and of any materials and implements the predominant use of which has been in the commission of the offence. Members may provide for criminal procedures and penalties to be applied in other cases of infringement of intellectual property rights, in particular where they are committed wilfully and on a commercial scale”. In merito agli adempimenti assunti dalla Cina in relazione alla tutela penale dei diritti di proprietà intellettuale si rinvia a K. K.

modificando la precedente legge del 1979, ha perfezionato la materia in questione, incorporandovi alcune disposizioni contenute nelle legislazioni speciali sulla repressione dei reati di contraffazione dei marchi registrati³⁵⁷ e dei reati che violano il diritto d'autore³⁵⁸.

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

In particolare gli artt. 213-219, di cui al capo VII del titolo III della parte speciale, individuano, tra i delitti che minano l'ordine dell'economia socialista di mercato, le sette fattispecie di reato contro la proprietà intellettuale, prevedendo che ad integrare gli estremi del reato rilevano le seguenti condotte: 1. l'uso non autorizzato di un marchio identico a quello registrato per lo stesso tipo di prodotto; 2. la vendita di beni contrassegnati da un marchio contraffatto; 3. la falsificazione o la produzione non autorizzata di rappresentazioni di un marchio registrato altrui, o la vendita illecita di tali rappresentazioni; 4. la contraffazione di brevetti registrati altrui; 5. la violazione di un diritto d'autore allo scopo di ricavare un illecito profitto; 6. la commercializzazione illegale di copie; 7. la divulgazione e l'acquisizione indebita degli altrui segreti commerciali. Inoltre l'art.

ATHANASAKOU, *China IPR Enforcement: Hard as Steel or Soft as Tofu? Bringing the Question to the WTO under TRIPS*, in *Geo. J. Int'l L.*, vol. 39, 2007, p. 229 ss.

³⁵⁷ Le norme supplementari sulla repressione dei reati di contraffazione dei marchi registrati emanate il 22 febbraio 1993 ed entrate in vigore il primo luglio dello stesso anno.

³⁵⁸ La Decisione relativa alla repressione dei reati che violano il diritto d'autore del 5 luglio 1994.

220 configura una responsabilità penale per le suddette fattispecie criminose anche in capo alle persone giuridiche³⁵⁹.

Sul piano sanzionatorio, la legge punisce con la reclusione per un periodo non superiore a tre anni e con un'eventuale sanzione pecuniaria i reati di contraffazione dei brevetti altrui e di commercio illegale di copie. Per le restanti condotte criminose, invece, si distingue tra “gravità” ed “estrema gravità” delle circostanze del reato, arrivando a prevedere la pena massima della reclusione di sette anni.

Accanto ai suddetti reati, la stessa legge contiene, al capo I del titolo III, una disciplina dettagliata sui reati di produzione e commercializzazione di beni falsi e/o di scarsa qualità (artt. 140-150 LP). Quanto alla portata e al significato di tali disposizioni merita qui una particolare attenzione il dibattito sorto con riferimento alla distinzione tra il concetto di falsità relativo alla contraffazione di un marchio o di un brevetto e il medesimo concetto riferito al reato di produzione e commercializzazione di beni falsi e di scadente qualità. Da molti è stata rilevata la presenza, alla base di tale distinzione, di un

³⁵⁹ La dottrina cinese si è a lungo interrogata sulle eventuali implicazioni legate all'introduzione di una responsabilità diretta delle persone giuridiche, mostrandosi divisa fra quanti negavano che tali enti – i cui interessi in uno stato socialista coincidevano con quelli statali – potessero compiere reati, e coloro che invece ammettevano la possibilità che le persone giuridiche potessero delinquere seguendo i loro interessi privati, a prescindere dalla loro natura socialista. A partire dal 1987, quando la legge doganale ha per la prima volta introdotto il concetto di responsabilità delle persone giuridiche, il principio “*societas delinquere non potest*” è stato definitivamente abbandonato. L'attuale legislazione contiene, infatti, un capo speciale aggiunto al titolo III della parte generale che regola la responsabilità penale delle persone giuridiche. Sul tema si v. HUANG FENG, *Protezione penale della proprietà intellettuale e recenti evoluzioni del diritto penale commerciale cinese*, in M. TIMOTEO (a cura di), *Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina*, cit., p. 105 ss.; U. SEBASTIANI, *Linee evolutive del diritto penale cinese: la responsabilità degli enti*, in *Commercio Internazionale*, n. 4, 2010, pp. 13-17.

evidente problema lessicale legato al fatto che per entrambi i concetti viene utilizzata la stessa espressione³⁶⁰. Tale “confusione” terminologica provocherebbe serie implicazioni sul piano sanzionatorio se le due fattispecie di reato venissero configurate allo stesso modo. Tuttavia, ciò non accade giacché le pene previste per i reati di produzione e commercializzazione di merce falsa e scadente sono molto più severe di quelle comminate per i reati di contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale, arrivando alla pena di morte per i casi di produzione e commercializzazione di medicinali e generi alimentari dannosi per la salute dei cittadini (artt. 141 e 144 LP). Per la maggior parte degli illeciti di cui agli artt. 140-150 LP è, infatti, prevista la pena della reclusione per un massimo di dieci anni. Pena quest’ultima subordinata alla sussistenza di precise soglie di punibilità, legate ai profitti ricavati dall’attività illecita³⁶¹, indicate dalla legge all’art.140. Ciò rappresenta la differenza più rilevante tra le due fattispecie di reato, poiché essa rende la perseguibilità dei reati di produzione e commercializzazione di merce falsa e scadente molto più semplice rispetto alla perseguibilità dei reati di contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale. Tuttavia, la mancata definizione sul piano legislativo delle soglie di punibilità per i reati di violazione delle privative industriali ha spinto la Corte suprema ad intervenire sul

³⁶⁰ Sul punto si v. M. K. DIMITROV, *Piracy and the State. The Politics of Intellectual Property Rights in China*, Cambridge, 2009, p. 149, il quale osserva come il composto *jiamao*, derivante dal carattere *jia* che significa falso, viene utilizzato per delineare entrambe le fattispecie, nel secondo caso associato all’espressione *weilie*.

³⁶¹ Nell’ipotesi in cui non sia possibile determinare con esattezza l’ammontare dei profitti illecitamente percepiti dal reo, saranno considerate condizioni obiettive di punibilità: la morte della vittima e il grave danno arrecato alla salute pubblica (art. 140 LP).

punto con le Interpretazioni su alcune questioni concernenti l'applicazione della legge nei casi penali aventi ad oggetto la violazione dei diritti di proprietà intellettuale³⁶². Essa ha, infatti, precisato il significato delle generiche espressioni della “gravità” e della “estrema gravità” delle circostanze di reato in base alle quali valutare le sanzioni da applicare (artt. 213-220 LP), individuando altresì specifici criteri di valutazione monetaria cui la legge deve subordinare la punibilità dei fatti (artt. 1-7 Int.).

Qualora si verifichi una delle fattispecie criminose di cui agli artt. 213-220, l'azione penale può essere esercitata d'ufficio oppure a querela della parte offesa, secondo le modalità previste dalla legge sulla procedura penale³⁶³.

La legge di procedura penale, oltre a delineare l'iter processuale di tutela, determina e ripartisce, in base alle regole generalmente seguite, la competenza a trattare e decidere i casi penalmente rilevanti di violazione delle privative industriali tra le varie autorità penali.

L'art. 19 riconosce ai tribunali di base la competenza, in primo grado, per le cause penali ordinarie, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge rimessi alla competenza delle corti superiori. In base all'art. 20 le corti intermedie hanno la competenza a conoscere in

³⁶² Emanate insieme alla Procura suprema del popolo (PS) nel 2004 e nel 2007. Per maggiori dettagli v. M. K. DIMITROV, cit., pp. 150 e 151; JIANFU CHEN, *Chinese Law: Context and Transformation*, Leiden, 2008, p. 615 ss.; R. ORDISH - A. ADCOCK, *China Intellectual Property Challenges and Solutions*, cit., p. 199 ss.; M. TIMOTEO, *La difesa di marchi e brevetti in Cina*, cit., p. 69 ss.

³⁶³ Artt. 150-169 legge sulla procedura penale (*Zhonghua renmin gongheguo xingshi susong fa*), emanata il primo luglio 1979 ed emendata il 17 marzo 1996. Si ricorda che le autorità cinesi competenti a tutelare penalmente i diritti di privativa industriale sono: a livello centrale, il Ministro della pubblica sicurezza (MPS) e, ai vari livelli locali, gli Uffici di pubblica sicurezza sottoposti alle dipendenze del primo (PSB).

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

Le corti superiori hanno competenza a decidere, in primo grado, i casi di maggiore rilevanza per l'intera provincia o per le municipalità sottoposte al diretto controllo del governo centrale o per le regioni autonome (art. 21 LPP). Infine, alla Corte suprema è riconosciuta la competenza in prima istanza per i più rilevanti casi penali che hanno un'importanza significativa per l'intera nazione (art. 22 LPP). Quanto alla competenza territoriale, l'art. 24 LPP stabilisce che l'azione penale può essere promossa dinanzi alla corte del luogo dove il crimine è stato commesso o, se ritenuto più opportuno, alla corte del luogo in cui il reo ha la residenza. Inoltre, in base al Parere sull'immediato trasferimento di casi di sospetto reato individuati durante l'esecuzione della procedura amministrativa del 2 marzo 2006³⁶⁴, le autorità amministrative possono trasferire all'autorità di pubblica sicurezza (PSB) per le indagini preliminari casi che integrano una delle suddette fattispecie di reato di contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale. Il PSB dovrà decidere se accettare o meno il caso sottoposto al suo esame entro dieci giorni, oppure nel termine di trenta giorni se si tratta di una fattispecie particolarmente complessa o grave. In caso di rifiuto, l'autorità amministrativa potrà richiedere un

³⁶⁴ Emanato congiuntamente dalla Procura suprema del popolo e da diverse autorità amministrative, fra cui il Ministero della sicurezza pubblica. Esso ridefinisce in modo dettagliato le procedure di trasferimento dei casi penali da parte delle autorità amministrative. Tale Parere ha sostituito interamente la previgente normativa del 9 luglio 2001.

riesame dello stesso e ricorrere al pubblico ministero qualora il rifiuto persista. In tal caso, il pubblico ministero, una volta accertata la perseguibilità della fattispecie criminosa, notificherà la sua decisione al PSB invitandolo a prendere in esame il caso. A questo punto, l'autorità di pubblica sicurezza dovrà procedere entro quindici giorni all'attività di indagine. Nell'ipotesi in cui il PSB dovesse accettare il caso sottoposto al suo esame, saranno, quindi, avviate le indagini preliminari presso il luogo sospetto in cui il contraffattore svolge la sua attività economica. Durante l'investigazione preliminare, si procederà, anche con l'assistenza di un esperto se ritenuto opportuno, all'interrogatorio dei testimoni, al sequestro dei documenti rilevanti e delle prove, nonché al congelamento dei conti bancari ritenuti sospetti.

Inoltre, il PSB può adottare delle misure coercitive come la custodia cautelare e gli arresti domiciliari (art. 50 e ss. LPP). Al termine delle indagini³⁶⁵, il PSB redigerà un resoconto da sottoporre all'attenzione del pubblico ministero, il quale dovrà verificare³⁶⁶ se sia opportuno o meno instaurare una successiva fase dibattimentale dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

Sebbene da un lato la ridefinizione dettagliata delle procedure di trasferimento delle fattispecie criminose abbia favorito una maggiore semplificazione e trasparenza nello svolgimento delle stesse, dall'altro, tuttavia, non è servita ad innalzare il numero dei reati trasferiti che rimane ancora tendenzialmente molto basso. Problema quest'ultimo legato al permanere nel sistema cinese della proprietà

³⁶⁵ La cui durata media oscilla tra i due e i dieci mesi.

³⁶⁶ La procedura di esame condotta dal pubblico ministero dura in media 5 mesi.

intellettuale di una delle difficoltà, tradizionalmente lamentata da studiosi e pratici, che finisce per ripercuotersi sull'efficienza dell'intero sistema, consistente nel basso livello di coordinamento tra le diverse autorità (quelle doganali e amministrative, di polizia e gli organi giudiziari) coinvolte nel perseguimento dei reati contro i diritti di proprietà intellettuale.

7.2 *La protezione doganale*

L'autorità responsabile in materia doganale è l'Amministrazione generale delle dogane (*Haiguan zongshu*, nota con l'acronimo inglese GAC) che ha sede a Beijing e rappresenta il vertice dell'intero sistema piramidale cinese delle dogane, seguita, a livello intermedio, dalla Divisione amministrativa doganale del Guangdong (*Haiguan zongshu Guangdong fenshu*) e da 41 direzioni generali delle dogane ed infine, a livello di base, da oltre 500 uffici doganali³⁶⁷.

La fonte principale di regolamentazione di questa materia è la legge sulle dogane del 1987 che, in risposta alle molteplici richieste di revisione avanzate sul piano internazionale, in particolare dagli Stati Uniti³⁶⁸, è stata oggetto di alcune modifiche con l'emendamento dell'8

³⁶⁷ M. K. DIMITROV, cit., p. 76 ss.

³⁶⁸ Con la sottoscrizione del *Memorandum of Understanding US-China* del 17 gennaio 1992 che all'art. 5 prevedeva, con particolare riferimento alla protezione doganale, che: "Both Governments will provide effective procedures and remedies to prevent or stop, internally and at their borders, infringement of intellectual property rights and to deter further infringement. In applying these procedures and remedies, both Governments will provide safeguards against abuse and shall avoid creating obstacles to legitimate trade", la Cina si impegnavano a costruire un efficace

luglio del 2000³⁶⁹. La protezione offerta dalle autorità doganali consiste essenzialmente nel sequestro e nel blocco delle importazioni ed esportazioni di merci sospette nei porti e ai confini del territorio cinese. Inoltre la legge riconosce alle autorità doganali il potere di comminare sanzioni amministrative e di procedere, nel caso in cui la violazione integri una fattispecie di reato, ad indagare il presunto contraffattore per responsabilità penale (artt. 47 e 50 LD).

Al fine di rafforzare la tutela delle privative industriali, specificamente in dogana per le merci in entrata e in uscita, in un contesto dove l'attuazione delle regole è, come abbiamo visto, piuttosto complicata, il governo cinese ha emesso nel 2003 il Regolamento sulla protezione doganale dei diritti di proprietà intellettuale³⁷⁰, emendato, per la prima volta, il 17 marzo 2010³⁷¹ e le relative Norme di attuazione³⁷².

strumento di lotta alla contraffazione sul fronte doganale, così traducendo tale impegno in una concreta attività di revisione della normativa doganale interna che ha condotto alla modifica della legge stessa avvenuta nel 2000. Il testo del MOU è consultabile all'indirizzo [http://untreaty.un.org/unts/144078_158780/4/4/12279 .pdf](http://untreaty.un.org/unts/144078_158780/4/4/12279.pdf).

³⁶⁹ *Zonghua renmin gongheguo haiguan fa*, emanata il 22 gennaio 1987 e in vigore dal 1° luglio dello stesso anno. Il relativo testo, in lingua inglese, è consultabile all'indirizzo http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182636.

³⁷⁰ Nello specifico il Regolamento in questione è stato emanato il 2 dicembre 2003 ed è entrato in vigore il 1° marzo 2004. Esso ha sostituito la precedente legislazione cinese in materia di tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale del 5 luglio 1995.

³⁷¹ In particolare tale emendamento, entrato in vigore il 1° aprile 2010, è intervenuto a modificare le seguenti disposizioni normative: gli artt. 11, 23(1), 24 (5), 27 (3), 28 (ora diventato l'art. 31), lasciando, quindi, inalterate le più importanti innovazioni già introdotte nel 2003 quali: la semplificazione delle procedure di richiesta di tutela doganale; la limitazione del sequestro d'ufficio accompagnata dal rafforzamento dei poteri di indagine delle dogane; la previsione dell'obbligo di motivare l'opposizione alle azioni doganali ed infine l'abolizione della possibilità di rinunciare alla richiesta di tutela doganale.

³⁷² Emanate dall'Amministrazione generale delle dogane il 25 maggio 2004 ed entrate in vigore il 1° luglio dello stesso anno.

Queste regole prevedono una dettagliata procedura che ha inizio con la registrazione presso la GAC dei diritti di proprietà intellettuale, allo scopo evidente di agevolare i controlli e gli accertamenti alle dogane.

A tal fine il soggetto interessato³⁷³ deve presentare preliminarmente una richiesta scritta con le informazioni relative al proprietario e ai diritti di cui è titolare³⁷⁴. Tale registrazione, che ha effetto a decorrere dalla data di approvazione da parte della GAC, ha un periodo di validità di 10 anni (rinnovabile per altri 10 anni)³⁷⁵ e comunque, non eccedente la scadenza della validità del sottostante diritto. Tuttavia, nel senso di una maggiore semplificazione della procedura, la riforma del 2003 ha previsto comunque la possibilità di presentare una richiesta immediata di sequestro o di custodia dei prodotti presumibilmente contraffatti³⁷⁶, anche in caso di mancata registrazione preventiva³⁷⁷.

Una delle novità introdotte dall'emendamento del 2010 riguarda proprio questa prima fase di registrazione. In base al riformato art. 11 del Regolamento, qualora siano intervenuti mutamenti nel sottostante

³⁷³ Anche nella procedura di registrazione davanti alla GAC gli stranieri devono essere rappresentati da un apposito agente oppure rivolgersi ad un ufficio in loco, come stabilito dall'art. 2 delle Norme di attuazione.

³⁷⁴ Per maggiori dettagli sul contenuto della domanda scritta si rinvia al testo dell'art. 7 del Regolamento sulla protezione doganale.

³⁷⁵ La disposizione di cui all'art. 10 del Regolamento rappresenta una delle novità introdotte dalla riforma del 2003 al fine di rendere la richiesta di tutela doganale più efficace. La precedente normativa stabiliva infatti che la protezione accordata avesse una durata di 7 anni rinnovabile per ulteriori 7.

³⁷⁶ L'art. 13(2) è stato rinnovato in conformità con l'art. 52 TRIPS.

³⁷⁷ È tuttavia consigliabile procedere alla registrazione dei diritti di proprietà intellettuale per ottenere una più ampia tutela dei propri diritti sull'intero territorio cinese ed un più rapido intervento da parte delle autorità doganali. Sul punto cfr. M. TIMOTEO, *La difesa di marchi e brevetti in Cina*, cit., p. 74.

diritto di proprietà intellettuale registrato, il relativo titolare ha l'obbligo di modificare o cancellare la domanda di registrazione presso la GAC entro trenta giorni lavorativi dall'avvenuto mutamento. In mancanza, l'autorità doganale procederà, su richiesta della parte interessata oppure d'ufficio, alla cancellazione della domanda stessa. Essenzialmente la nuova norma ha inteso offrire una maggiore tutela ai terzi – ai quali ad es. il diritto fosse stato concesso in licenza oppure ceduto – sanzionando con la cancellazione del diritto registrato la condotta del relativo titolare che avesse ommesso di aggiornare tempestivamente lo status del diritto stesso oggetto della domanda di registrazione³⁷⁸. Pertanto, rispetto alla precedente normativa, che non prevedeva le possibili conseguenze derivanti dalla suddetta condotta omissiva i terzi, prima danneggiati dal blocco della propria merce in entrata o uscita dalla Cina sulla base di una registrazione oramai non più valida, ora potranno sempre chiedere alle competenti autorità doganali la cancellazione della domanda, adducendo il menzionato ommesso aggiornamento.

In caso di sospetto di merce contraffatta, il titolare del diritto registrato potrà richiederne il sequestro o la custodia, producendo contestualmente a siffatta richiesta tutte le prove necessarie per l'identificazione, previo deposito di una somma di denaro che valga a coprire le spese di conservazione della merce sequestrata e a risarcire

³⁷⁸ MAYER BROWN JSM, *Recent Amendment of the PRC Regulations on Customs Protection of Intellectual Property Rights*, 14 maggio 2010, consultabile all'indirizzo http://www.mayerbrown.com/public_docs/Recent-Amendment-the-PRC-Regulations.pdf.

gli importatori o esportatori, qualora la domanda dovesse risultare infondata³⁷⁹.

Inoltre, l'autorità doganale ha una propria autonomia di intervento sì che, qualora, durante i controlli alle merci in transito da o verso la Cina, risulti in modo evidente che i prodotti in circolazione violano i diritti di proprietà industriale, l'autorità doganale può informare il soggetto interessato della presunta attività contraffattiva. A questo punto sarà lo stesso titolare a decidere se chiedere o meno la tutela dei propri diritti.

In base alla precedente normativa³⁸⁰ invece, gli ufficiali di polizia doganale potevano detenere d'ufficio i beni sospettati di contraffazione. Dopo 3 giorni dalla notifica dell'avvenuta detenzione, l'interessato avrebbe potuto agire chiedendo di procedere al sequestro della merce trattenuta.

L'art. 16 del Regolamento del 2003 ha eliminato la possibilità di agire d'ufficio; di conseguenza, solo su richiesta del titolare dei diritti, l'autorità doganale potrà procedere al sequestro delle merci sospette, verificando se queste violino o meno i marchi o i brevetti registrati³⁸¹. Dopo il sequestro, il vecchio art. 23 co. 1 del Regolamento prevedeva

³⁷⁹ La procedura instaurata dal titolare dei diritti per ottenere il sequestro delle merci contraffatte è prevista dagli artt. 12-15 del Regolamento e dagli artt. 14-16 delle Norme di attuazione.

³⁸⁰ Art. 18 del Regolamento del 1995.

³⁸¹ Art. 16 del Regolamento: "Customs shall notify the right owner immediately when they discover the goods suspected to infringe recorded intellectual property rights. Where the right owner files an application according to Article 13 of these Regulations within three business days after he receives the notice from Customs and submits the guarantee according to Article 14 of these Regulations, Customs shall detain the suspected goods and send the detention receipt to the consignees or consignors. Where the right owner fails to file the application or submit the guarantee within the time limit, Customs shall not detain the goods".

che, prima dell'instaurazione del giudizio, il titolare dei diritti potesse chiedere alle autorità giudiziarie, sulla base della legge marchi, legge brevetti e legge sul diritto d'autore, di ordinare la cessazione della violazione e di adottare misure di conservazione delle prove.

L'emendamento del 2010 ha riconosciuto al titolare la possibilità di richiedere le misure cautelari preventive anche in base alle altre rilevanti leggi vigenti in materia di proprietà intellettuale³⁸². Qualora sia stata richiesta assistenza dall'autorità giudiziaria nell'esecuzione delle misure cautelari, le dogane saranno tenute a fornirle (art. 23, 2° co.). Se entro 20 giorni dalla data dell'avvenuto sequestro l'ufficio doganale non riceve notizia di un'azione legale, esso dovrà procedere al rilascio dei beni trattenuti³⁸³. Riguardo al dissequestro della merce sospetta, l'emendamento del 2010 ha aggiunto all'art. 24 del Regolamento una quinta ipotesi di rilascio

³⁸² Il nuovo art. 23 co. 1 stabilisce: "After presenting an application to the Customs for taking protective measures, the holder of an intellectual property right may, in accordance with the provisions of the Trademark Law of the People's Republic of China, the Copyright Law of the People's Republic of China, or the Patent Law of the People's Republic of China and other relevant laws, apply to the people's court for the adoption of measures to order the cease of the infringing act or for preservation of property against the suspected infringing goods under detention".

³⁸³ L'art. 24 del Regolamento elenca le ipotesi in cui l'autorità doganale deve procedere al dissequestro delle merci sospette: 1) where Customs have detained the suspected goods according to Article 15 of these Regulations and have not received a notice of assistance on execution from the People's Court within twenty business days from the date of detention; 2) where Customs have detained the suspected goods according to Article 16 of these Regulations and have not received the notice of assistance on execution from the People's Court within fifty business days from the date of detention, and they can not confirm that the detained goods have infringed intellectual property right after investigation; 3) where the consignees or consignors whose goods have been suspected to infringe patent right submit a guarantee equal to the value of the goods to Customs and ask Customs to release their goods; 4) where Customs consider that the consignees or consignors have sufficient evidences to prove that their goods have not infringed any intellectual property rights.

della merce trattenuta qualora sia lo stesso titolare del diritto registrato a rinunciare alla domanda di sequestro dei beni sospetti di contraffazione prima che le autorità doganali accertino che la merce detenuta sia contraffatta o meno. In tal modo il titolare ha la possibilità di raggiungere preliminarmente un accordo col presunto contraffattore senza dover richiedere l'intervento delle autorità doganali, allo scopo di ottenere informazioni utili sull'identità di chi fornisce o produce la merce sospetta di contraffazione³⁸⁴. Il suddetto accordo potrebbe inoltre essere raggiunto anche nell'ipotesi in cui la fase preliminare delle indagini sia già stata avviata, con la conseguente rinuncia da parte del titolare della tutela doganale. Ciò comporterebbe un'ulteriore limitazione dell'azione doganale.

Oltre a fornire assistenza all'autorità giudiziaria, le dogane possono condurre indagini sulle merci ritenute sospette e collaborare con le autorità amministrative competenti in materia di proprietà intellettuale. Se, a seguito delle indagini, viene accertata la violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità doganali possono confiscare le merci sequestrate³⁸⁵. In caso di esito negativo delle indagini invece, le dogane notificano al titolare la possibilità di adire il tribunale chiedendo il sequestro giudiziario affinché questo assuma il controllo ulteriore sulle merci sospette³⁸⁶.

Va ricordata infine, tra le principali novità introdotte dal Regolamento del 2003, la previsione dell'obbligo di motivare

³⁸⁴ MAYER BROWN JSM, *Recent Amendment of the PRC Regulations on Customs Protection of Intellectual Property Rights*, cit.

³⁸⁵ Art. 27, 1° co. Reg.

³⁸⁶ Art. 29 Reg.

l'opposizione alle indagini doganali³⁸⁷. La precedente normativa riteneva sufficiente a bloccare le indagini condotte dagli uffici doganali la mera opposizione sollevata, entro un dato termine, da parte del presunto contraffattore. Ciò obbligava il titolare ad avviare la normale procedura giudiziale o amministrativa per ottenere tutela. L'attuale normativa richiede invece che l'opposizione debba essere motivata per iscritto e fondata su prove atte a dimostrare che non è stata posta in essere alcuna violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Diversamente da quanto previsto in precedenza³⁸⁸, la riforma del 2003 ha abrogato la possibilità di rinunciare alla tutela doganale, una volta presentata la relativa richiesta.

Al fine di completare il quadro delle novità concernenti questa forma di tutela, vanno considerate anche le modifiche attinenti all'immissione sul mercato dei prodotti contraffatti, dopo la loro confisca in dogana (art. 27, 3° co.)³⁸⁹ e alle sanzioni da comminare nel

³⁸⁷ L'art. 18 stabilisce che: "Where believing that his goods have not infringed the right of the holder of an intellectual property right, the consignee or consignor shall present a written explanation to the Customs as well as the relevant evidence".

³⁸⁸ Ai sensi dell'art. 22 n. 4 del Reg. 1995: "The Customs may release the suspected infringing goods in detention under any of the following circumstances: [...] (4) if the intellectual property rights owner fails to file a reply within the specified period of time, or if the said owner relinquishes Customs protection of intellectual property rights".

³⁸⁹ Come risultava dal combinato disposto degli artt. 27 del Regolamento sulla tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale del 2004 e 30 delle Misure di attuazione, la precedente normativa doganale non disponeva, come soluzione principale, la distruzione delle merci contraffatte, prevedendo, invece, la possibilità per le autorità doganali di conferire le merci sequestrate ad enti sociali o, su richiesta, al titolare del diritto violato, dietro corresponsione di indennizzo, oppure di alienarle mediante asta pubblica, previa completa rimozione dei segni distintivi contraffatti. Soltanto in caso di impossibilità di eseguire tale rimozione, era prevista

caso di trasporto di merce contraffatta da parte di singoli individui oppure tramite il servizio postale (art. 28, ora diventato l'art. 31). Riguardo alla prima, la riforma prevede che la mera rimozione dei marchi contraffatti dai prodotti precedentemente confiscati non consente, salvo che in presenza di particolari circostanze (non specificate dal Regolamento), l'immissione nei canali commerciali, per una seconda volta, della merce illecitamente importata. Tuttavia tale modifica è tuttora oggetto di molteplici critiche legate all'esclusiva applicabilità della norma ai prodotti importati e coperti da un marchio imitato e, pertanto, alla conseguente omissione di qualsiasi riferimento alle merci esportate che violano i brevetti o i diritti d'autore³⁹⁰.

In relazione all'ultima modifica presa in esame, il vecchio art. 28 del Regolamento puniva con la semplice confisca alle dogane il trasporto delle merci contraffatte da parte dei singoli oppure per mezzo del servizio postale, nel caso in cui la loro quantità eccedesse il limite ragionevole per l'utilizzo personale, senza tuttavia prevedere l'imposizione di alcuna sanzione pecuniaria. Pertanto, al fine di evitare che l'intera partita di merce contraffatta venisse sequestrata, i

distruzione dei beni contraffatti. Ciò consentiva che i prodotti precedentemente confiscati in quanto oggetto di contraffazione potessero essere immessi, una seconda volta, nel mercato con un nuovo segno ugualmente contraffatto. Su tali disposizioni, oggetto di aspre critiche in sede OMC, si pronunciava un *panel* istituito il 25 settembre 2007 che pubblicava il proprio rapporto conclusivo (WT/DS362/R) il 26 gennaio 2009. Il testo di tale rapporto è disponibile al sito http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/362r_d_e.pdf. In particolare il *panel* aveva giudicato l'art. 27 del Regolamento del 2004 non conforme agli standard minimi previsti dagli artt. 59 e 46 dell'Accordo TRIPS.

³⁹⁰ In merito alle svariate perplessità mostrate dai titolari dei diritti di proprietà intellettuale riguardo alle modalità di confisca alle dogane della merce contraffatta si v. MAYER BROWN JSM, *Recent Amendment of the PRC Regulations on Customs Protection of Intellectual Property Rights*, cit.

contraffattori procedevano a suddividerla in tante piccole quantità che venivano poi trasportate in Cina separatamente oppure spedite per posta da o verso l'estero in pacchi. Questo problema è stato preso in considerazione dall'emendamento del 2010 che, all'art. 31 introdotto *ex novo*, consente al titolare del diritto violato di avvalersi dei consueti meccanismi di tutela doganale – quali la registrazione, la richiesta di sequestro dei beni sospetti di contraffazione e l'imposizione di sanzioni amministrative (non più solo la confisca) – come nell'ipotesi di esportazione o importazione di merce contraffatta.

8. *Riflessioni conclusive: aspetti critici del sistema e nuove spinte al miglioramento*

Il complesso sistema di tutela delle privative industriali continua ad essere oggetto di aspre critiche – denunciate non più solo sul piano internazionale³⁹¹ ma riconosciute anche dalle stesse autorità cinesi – tradizionalmente legate al basso livello di efficienza e di autonomia

³⁹¹ Anche in sede OMC infatti, si lamentano le debolezze del sistema cinese di tutela delle privative industriali nei suoi profili applicativi, nonostante un quadro normativo definito ormai dettagliato Sul punto cfr. il *2010 Report to Congress on China's WTO Compliance* redatto dall'*United States Trade Representative*, disponibile all'indirizzo http://www.ustr.gov/webfm_send/2460, nel quale vengono indicate le problematiche che minano l'efficace funzionamento degli strumenti di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare si afferma che: “[...] IPR enforcement is hampered by lack of coordination among Chinese government ministries and agencies, lack of training, resource constraints, lack of transparency in the enforcement process and its outcomes, and local protectionism and corruption”, p. 90 ss.

delle corti, in particolare nelle periferie³⁹², nonché allo scarso coordinamento tra le varie autorità preposte alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Esso infatti continua ad essere osservatorio privilegiato per i pratici e gli studiosi occidentali che si interrogano sull'efficacia e l'effettivo funzionamento di questo complicato groviglio di procedure poste a tutela delle privative industriali.

La prima delle suddette criticità affonda le sue radici nel sistema di potere leninista-marxista ispirato dai dogmi dell'unità dei poteri statali, affidati alle assemblee popolari³⁹³ e della supremazia del Partito Comunista. Ne consegue che i giudici non godono né di indipendenza né di autonomia, in quanto le corti sono subordinate, verticalmente ed orizzontalmente, al potere politico. Questa tradizionale dipendenza politica ed economica dei magistrati dal potere centrale o locale, che va ad incidere fortemente anche nella materia qui in analisi, genera, inoltre, varie forme di protezionismo³⁹⁴. Queste ultime sono divenute sempre più evidenti in ragione dello sviluppo della riforma economica condotta sulla base di una

³⁹² Y. LI, *Court Reform in China: Problems, Progress and Prospects*, in J. CHEN - Y. LI - Y.M. OTTO, *Implementation of Law in the People's Republic of China*, Leiden, 2002, p. 57 ss.

³⁹³ Le assemblee popolari sono dotate infatti del potere di nominare, controllare ed esonerare i dirigenti della pubblica amministrazione ai vari livelli, inclusi dunque i procuratori e i giudici. Sul punto si v. R. CAVALIERI - I. FRANCESCHINI (a cura di), *Germogli di società civile in Cina*, Milano, 2010, p. 57 ss.

³⁹⁴ Si parla infatti di una "doppia dipendenza" dei giudici da un lato a quella gerarchica del suo diretto superiore; dall'altro nei confronti dell'assemblea popolare di pari grado che ha il potere di nomina e revoca dei singoli giudici. Sul punto si v. R. F. ANTONELLI, *I giudici e la protezione della proprietà intellettuale in Cina*, in M. TIMOTEO (a cura di), *Sistema giuridico romanistica e diritto cinese. Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina*, Roma, 2008, p. 164 ss.; G. CRESPI REGHIZZI, *Cina 2003: l'osservatorio del giurista*, in *Mondo cinese*, n. 117, 2003, p. 18 ss.; M. TIMOTEO, *La difesa di marchi e brevetti in Cina*, cit., p. 78 ss.; M. WEBER, *Il miracolo cinese*, cit., p. 60.

diversificazione territoriale del paese che ha comportato, di conseguenza, una gestione disomogenea delle procedure di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e l'espressione di favoritismi, soprattutto da parte delle corti periferiche, a vantaggio delle imprese locali³⁹⁵.

Quanto al secondo punto, possiamo osservare che le problematiche di raccordo³⁹⁶ tra le diverse autorità incaricate della protezione delle privative industriali hanno favorito il costante ricorso alle procedure di conciliazione delle liti, sulla cui maggiore rapidità ed efficacia, si è pronunciata altresì la Corte suprema che, di recente, ha pubblicato una statistica dalla quale risulta una crescita del 66,76 % delle controversie conciliate nel 2010, ossia più del 5,68 % rispetto al 2009³⁹⁷.

Nonostante i suddetti aspetti cruciali che continuano a caratterizzare il sistema di tutela delle privative industriali, incidendo in maniera profonda sulla sua efficienza, non possiamo, tuttavia, non dar conto degli sforzi e dei passi avanti compiuti, soprattutto negli ultimi anni.

Alcuni segnali positivi provengono dall'apparato giudiziario sviluppatosi in tempi più lunghi rispetto a quello amministrativo che,

³⁹⁵ M. TIMOTEO, cit., p. 79.

³⁹⁶ Sul punto si veda J. NIE, *The Enforcement of Intellectual Property Rights in China*, cit., p. 242; M.K. DIMITROV, *Piracy and the State. The Politics of Intellectual Property Rights in China*, cit., p. 153.

³⁹⁷ *White Paper of Intellectual Property Protection by Chinese Courts in 2010*, consultabile all'indirizzo <http://www.cpahkltd.com>; già nel 2009 la Corte suprema aveva pubblicato una statistica che mostrava la crescita continua delle controversie conciliate, fino ad arrivare ad una percentuale del 61,08 % come risulta da *Intellectual Property Protection by Chinese Court in 2009*, consultabile all'indirizzo http://www.court.gov.cn/zscq/znsq/201004/t20100426_4545.html.

sin dall'inizio delle riforme, ha potuto contare su una propria tecnostruttura e, in tal modo, radicarsi nella materia di nostro interesse. Così, ad esempio, l'introduzione delle misure cautelari garantisce al titolare delle privative industriali la possibilità di avvalersi di validi strumenti di tutela dei relativi diritti. Ed invero, sulla base dei dati ufficiali forniti dalla Corte suprema³⁹⁸, dal 2001³⁹⁹, risulta un sensibile incremento della percentuale di accoglimento da parte dei tribunali cinesi delle domande di inibitoria e di raccolta e conservazione delle prove (dell'89,74% per le prime e del 97,46% per le seconde). Come abbiamo già visto, anche sul piano risarcitorio, il potere giudiziario ha iniziato ad intervenire più efficacemente, facendo uso in maniera sempre più professionale degli strumenti riservati alle procedure giudiziarie, come il risarcimento danni e le stesse misure cautelari. Non possiamo, inoltre, non riconoscere che negli ultimi anni si sono avuti sensibili miglioramenti anche con riguardo alla accresciuta professionalità di funzionari e giudici nel trattare le questioni relative alla materia qui in esame. A tal proposito, è proprio in virtù dell'organizzazione di corsi di preparazione e di aggiornamento, anche mediante la collaborazione con istituzioni estere⁴⁰⁰, che si è venuta a creare una nuova schiera di giovani

³⁹⁸ *White Paper of Intellectual Property Protection by Chinese Courts in 2010*, cit.

³⁹⁹ J. CAO, *The recent development and current status of judicial protection of intellectual property in China*, in P. TORREMANS - H. SHAN - J. ERAUW (eds), *Intellectual Property and TRIPS Compliance in China: Chinese and European Perspectives*, Northampton, 2007, p. xiv.

⁴⁰⁰ A titolo esemplificativo, si ricordano i corsi brevi di aggiornamento per procuratori del popolo e giudici cinesi promossi dal Ministero degli Affari Esteri italiano presso l'Università di Roma Tor Vergata o, ancora, nell'ambito del progetto

professionisti, spesso formatisi all'estero, che ora rivestono ruoli importanti nel mondo accademico e all'interno dell'apparato giudiziario e amministrativo.

Più in generale, si assiste ad una maggiore consapevolezza per le problematiche connesse alla tutela delle private industriali e, sebbene il tema dell'attuazione delle prescrizioni normative astratte rimanga una questione particolarmente spinosa, non si può, tuttavia, non riconoscere gli sforzi compiuti nella direzione di una maggiore effettività della tutela da parte delle autorità giudiziarie, amministrative e doganali cinesi; sforzi di cui si è cercato, in questo studio, di dar conto.

IPR2 tra RPC e Unione Europea, di cui si è parlato *supra*, al cap. II, par. 1, i corsi in materia di tutela brevettuale a Fuzhou e Shanghai nel marzo 2009.

BIBLIOGRAFIA

ABBOTT F.M., *Reflection paper on China in the World Trading System: defining the principles of engagement*, in F.M. ABBOTT (ed), *China in the world trading system: defining the principles of engagement*, The Hague, 1998, pp.189-196.

ADDOR F., *Industrial Property – Quo Vadis? Where now after Cancún?*, intervento alla Conferenza organizzata dalla Commissione Europea, Lacco Ameno – Ischia, 5-7 ottobre 2003.

AJANI G., *La Rule of Law in Cina*, in *Mondo cinese*, n. 126, 2006, p. 18 ss.

AJANI G. - SERAFINO A. - TIMOTEO M., *Diritto dell'Asia orientale*, Torino, 2007.

AJANI G. - JÖRG L., *Modelli giuridici europei nella Cina contemporanea*, Napoli, 2009.

ALEXANDROFF A. S., *Concluding China's Accession to the WTO: the U.S. Congress and Permanent Most Favored Nation Status for China*, in *UCLA J. Int'l L. & For. Aff.*, vol. 3, 1998, p. 23 ss.

ALFORD P. W., *To Steal a Book is an Elegant Offense. Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford, 1995.

ANDORNINO G.B., *Dopo la muraglia. La Cina nella politica internazionale del XXI secolo*, Milano, 2008.

ANDORNINO G.B. - ARMAO F. - CAFFARENA A. - CORALLUZZO V. - GABUSI G. - GIUSTI S. - RUZZA S. - TUCCARI F., *L'orizzonte del mondo. Politica internazionale, sfide globali, nuove geografie del potere*, Milano, 2010.

ANDREWS J. A., *Pfizer's Viagra Patent and the Promise of Patent Protection in China*, in *Loy. L.A. Int'l & Comp. L. Rev.*, vol. 28, n. 1, 2006, p. 9 ss.

ANLING F., *La recente riforma sul diritto d'autore in Cina. Riflessioni su alcuni problemi*, disponibile all'indirizzo <http://www.dirittoestoria.it/lavori2/Contributi/Fei-Anling-Diritto-di-autore-Cina.htm>.

ANTONELLI F.R., *La "legge sulla legislazione" ed il problema delle fonti nel diritto cinese*, in *Mondo cinese*, n. 119, 2004.

ANTONELLI F.R., *I giudici e la protezione della proprietà intellettuale in Cina*, in M. TIMOTEO (a cura di), *Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina*, Roma, 2008, p. 159 ss.

ATHANASAKOU K. K., *China IPR Enforcement: Hard as Steel or Soft as Tofu? Bringing the Question to the WTO under TRIPS*, in *Geo. J. Int'l L.*, vol. 39, 2007, p. 217 ss.

AUTERI P. - FLORIDIA G. - MANGINI V. - OLIVIERI G. - RICOLFI M. - SPADA P., *Diritto industriale Proprietà intellettuale e concorrenza*, III ed., Torino, 2009.

BACHNER B., *Intellectual Property Rights and China: The Modernization of Traditional Knowledge*, Utrecht, 2009.

BALME S., *The Judicialisation of Politics and the Politicisation of the Judiciary in China (1978-2005)*, in *The Berkely Electronic Press*, vol. 5, n. 1, 2005, pp. 1-41.

BAUDENBACHER C., *Trademark Law and Parallel Imports in a Globalized World –Recent Developments in Europe with Special Regard to the Legal Situation in the United States*, in *Fordham Int'l L.J.*, vol. 22, n. 3, 1998, 645 ss.

BERALDO M., *Brevetti e innovazioni. La difesa della proprietà industriale dall'Europa alla Cina*, Milano, 2007.

BERGÈRE M.-C., *La Cina dal 1949 ai giorni nostri*, Parigi, 2000.

BIRD R.C. - JAIN S.C. (a cura di), *The Global Challenge of Intellectual Property Rights*, Cheltenham, 2009.

BLACK A. - G. F. BELL (a cura di), *Law and Legal Institutions of Asia: Traditions, Adaptations and Innovations*, Cambridge, 2011.

G. BODEKER, *Symposium: Traditional Knowledge, Intellectual Property and Indigenous Culture: Traditional Medical Knowledge, Intellectual Property Rights and Benefit Sharing*, in *Cardozo JICL*, vol. 11, 2003, p. 785.

BOHANES J. - EMCH A., *WTO-China IPR case: A mixed result*, in *China Law & Practice*, marzo 2009, consultabile all'indirizzo web <http://www.chinalawandpractice.com>.

BONARIO E., *Sistema brevettuale, Trips e risorse genetiche*, Napoli, 2008.

BORSA G., *La nascita del mondo moderno in Asia orientale*, Milano, 1977.

BRONSHTEIN D. M., *Counterfeit Pharmaceuticals in China: Could Changes Bring Stronger Protection for Intellectual Property Rights and Human Health?*, in *Pac. Rim L. & Pol'y J.*, vol. 17, 2008, p. 439 ss.

BUNKER A. M., *Deadly Dose: Counterfeit Pharmaceuticals, Intellectual Property and Human Health*, in *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y*, vol. 89, 2007, p. 493 ss.

CAI Z. D., *Final verdict on exclusive right of new drug qing hao su*, in *Chinese Journal of Information on Traditional Chinese Medicine*, vol. 5, 1998, p. 57.

CAO J., *The recent development and current status of judicial protection of intellectual property in China*, in P. TORREMANS - H. SHAN - J. ERAUW (eds), *Intellectual Property and TRIPS Compliance in China: Chinese and European Perspectives*, Northampton, 2007, p. xiv.

CARNABUCI C. - NA HOOM OH, *Starbucks Victory*, in *Trademark World #195*, marzo 2007, consultabile al sito www.ipworld.com.

CARPI A., *Il nuovo regolamento riguardante la protezione doganale della proprietà intellettuale della Repubblica popolare cinese*, in M. TIMOTEO (a cura di), *Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina*, Roma, 2008, p. 267 ss.

CATALDO L., *A Dynasty weaned from biotechnology: the emerging face of China*, *Syracuse J. Int'l L. & Com.*, vol. 26, 1998, p. 151 ss.

CAVALIERI R., *I brevetti per invenzioni e modelli nel diritto cinese*, in *Mondo Cinese*, n. 77, 1992, p. 39 ss.

CAVALIERI R., *Tendenze del diritto commerciale cinese dopo Tiananmen*, in *Mondo cinese*, n. 83/84, 1994.

CAVALIERI R., *La legge e il rito. Lineamenti di storia del diritto cinese*, Milano, 1999.

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

CAVALIERI R. (a cura di), *Cina: commercio internazionale e investimenti esteri*, Milano, 2006.

CAVALIERI R., *Commercio, investimenti e trasferimenti di tecnologia in Cina. Il contratto come strumento di impresa*, in M. TIMOTEO (a cura di), *Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina*, Roma, 2008, p. 174 ss.

CAVALIERI R. (a cura di), *Diritto dell'Asia orientale*, Venezia, 2008.

CAVALIERI R. - FRANCESCHINI I. (a cura di), *Germogli di società civile*, Milano, 2010.

CHAN J., *The Impact of the G2000 and Schneider Cases for Foreign IP Rights Owners Litigating in China*, in *China Law & Practice*, settembre 2008, consultabile all'indirizzo web <http://www.chinalawandpractice.com>.

CHAO L., *China Issued Record Number of Patents in 2009*, in *Wall Street Journal (Online)*, febbraio 2010, consultabile all'indirizzo web <http://online.wsj.com>.

CHEN A.C., *Climbing the Great Wall: A Guide to Intellectual Property Enforcement in the People's Republic of China*, in *AIPLA Q. J.*, vol. 25, n. 1, 1997, pp. 1-10.

CHEN J., *The Amended PRC Patent Law*, in *China Bus. Rev.*, 2001, p. 3841 ss.

CHEN Q., *Patent Biotechnology Invention in China*, in *EIPR*, vol. 32, n. 1, 2010, p. 9 ss.

CHENG YONGSHUN, *Amending the Patent Law to Realize the Legislative Aim. Comments on the Draft Amendment to the Patent Law from the Perspective of Patent Right Protection*, in *China Patents & Trademarks*, n. 1, 2009, p. 11 ss.

CHEUNG G. C. K., *Intellectual Property Rights in China*, New York, 2009.

China Moves to Protect Traditional Knowledge in http://news.xinhuanet.com/english/2007-03/03/content_5794740.htm;

CHINA PATENT AGENT (HK) LTD., *Xu Wenqing vs Patent Reexamination Board et al.*, disponibile all'indirizzo <http://www.cpahkltd.com/UserFiles/Cases100/english/e001.Pdf>.

CHU R. - TSOI A., *Patent Law improves again*, in *China Law & Practice*, febbraio 2009, consultabile all'indirizzo web <http://www.chinalawandpractice.com>.

CLARKE D.C., *China's Legal System and the WTO: The Prospects for Compliance*, in *Wash. U. Global Stud. L. Rev.*, vol. 2, 2003, p. 1-30; p. 97 ss.

CLARKE D.C., *Dispute Resolution in China*, in *Journal of Chinese Law*, vol. 5, n. 2, 1991, p. 245 ss.

COLPITTS HUNTER K., *Here There be Pirates: How China is Meeting Its IP Enforcement Obligations under TRIPS*, in *San Diego Int'l L.J.*, vol. 8, 2007, p. 523 ss.

CONSIGLIO E., *Sviluppo economico e diritti umani in Cina*, in A. RINELLA - I. PICCININI (a cura di), *La costituzione economica cinese*, Bologna, 2010, p. 64 ss.

CONTALDI G., *La tutela delle invenzioni nel sistema OMC. Esclusiva brevettuale e valori emergenti nella comunità internazionale*, Milano, 2010.

CRANE J., *Riding the Tiger: A Comparison of Intellectual Property Rights in the United States and the People's Republic of China*, in *Chi.-Kent J. Intell. Prop.*, vol. 7, 2008, p. 95 ss.

CRESPI REGHIZZI G., *Diritto cinese e rivoluzione culturale*, in *Riv. dir. civ.*, 1967, p. 300 ss.

CRESPI REGHIZZI G., *Cina 2003: l'osservatorio del giurista*, in *Mondo cinese*, n. 117, 2003, p. 18 ss.

CRESPI REGHIZZI G., *Il diritto cinese oggi*, relazione al convegno "Italia-Cina: il ponte della comparazione giuridica", Università di Roma Tre, 2 dicembre 2005.

D'ANTONIO V., *Invenzioni biotecnologiche e modelli giuridici: Europa e Stati Uniti*, Napoli, 2004.

DAYUAN XUE - LIJIE CAI, *China's Legal and Policy Frameworks for Access to Genetic Resources and Benefit-Sharing from their Use*, in *RECIEL*, vol. 18, n. 1, 2009, p. 91 ss.

DAVID R. - SPINOSI C.J., *Les grandes systèmes de droit contemporains*, Parigi, 1992, X ed.

DE GIORGI L., *L'etica delle biotecnologie nella Repubblica Popolare Cinese*, in *Mondo cinese*, n. 120, 2004.

DE SANCTIS V. M. (a cura di), *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Milano, 2009.

DEMARET P. - GOVAERE I., *Parallel Imports, Free Movement and Competition Rules: The European Experience and Perspective*, in T. COTTIER - P. MAVROIDIS (a cura di), *Intellectual Property: Trade, Competition, and Sustainable Development*, The University of Michigan Press, 2003, p. 147 ss.

DEMING LIU, *Now the Wolf has indeed come! Perspective on the Patent Protection of Biotechnology Inventions in China*, in *Am. J. Comp. L.*, vol. 53, 2005, p. 207 ss.

DI CATALDO V., *La brevettabilità delle biotecnologie. Novità, attività inventiva, industrialità*, in *Riv. dir. ind.*, 1999, p. 177 ss.

DI CATALDO V., *Biotecnologie e diritto. Verso un nuovo diritto e verso un nuovo diritto dei brevetti*, in *Studi di diritto industriale* in onore di A. VANZETTI, Milano, 2004, p. 452 ss.

DI CATALDO V., *La protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, n. 2-3, 2008, p. 355 ss.

DI CATALDO V., *La protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Note introduttive alla l. 22 febbraio, n. 78*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 2-3, 2008, p. 353 ss.

DI NOVI C., *Brevetti sui Farmaci e Brevetti sulla Vita*, disponibile all'indirizzo http://www.coripe.unito.it/files/6_2_dinovi.pdf.

DIMITROV M.K., *Piracy and the State. The Politics of Intellectual Property Rights in China*, Cambridge, 2009.

DEMING LIU, *Now the Wolf Has Indeed Come! Perspective on the Patent Protection of Biotechnology Inventions in China*, in *Am. J. Comp. L.*, vol. 53, p. 212 ss.

DONG LIFANG, *La tutela delle invenzioni-creazioni in Cina*, in R. ORLANDI - A. LIPPARINI - G. POLVANI - R. TUNIOLI (a cura di), *La tutela della proprietà industriale in Cina*, Bologna, 2008, pp. 88-89.

DONG LIFANG, *Terza riforma della legge sul brevetto cinese: novità principali*, in *Studi in memoria di Paola A. E. Frassi*, Milano, 2010, p. 249 ss.

DRYSDALE P. - LIGANG SONG (eds.), *China's entry to the WTO. Strategic issues and quantitative assessments*, London, 2000.

DUBOIS P.A. - K. MCCALLIE, *Of Mice and Men*, in *Managing Intellectual Property*, 2003, consultabile all'indirizzo www.manangingip.com.

DUNCAN J.M. - SHERWOOD M.A. - YUANLIN SHEN M.D., *A Comparison between the Judicial and Administrative Routes to Enforce Intellectual Property Rights in China*, in *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.*, vol. 7, 2008, p. 529 ss.

EBERLE W. F., *Bergy, Chakrabarty and Flook: is a "living" Article of Manufacture patentable Subject Matter under 35 USC § 101?*, in *IPLR*, 1979, pp. 381 ss.

EHR-SOON TAY A., *I «valori asiatici» e il rule of law*, in *Jura Gentium*, vol. I, n. 1, 2005, anche disponibile all'indirizzo <http://www.juragentium.unifi.it/it/surveys/rol/tay.htm>.

ENDESHAW A., *A Critical Assessment of the U.S.-China Conflict on Intellectual Property*, in *Alb. L. J. Sci. & Tech.*, vol. 6, 1996, p. 295 ss.

ERRICO P., *Farmaci off-patent e diritto della concorrenza*, in *Studi in memoria di Paola A. E. Frassi*, Milano, 2010, p. 265 ss.

EUROPEAN GROUP ON ETHICS IN SCIENCE AND NEW TECHNOLOGIES, *Opinion on the ethical aspects of patenting inventions involving human stem cells*, in *Rev. du droit de l'Union Européenne*, 2000, p. 835 ss..

EVANS A., *Taming the Counterfeit Dragon: The WTO, TRIPS and Chinese Amendments to Intellectual Property Laws*, in *Ga. J. Int'l & Comp. L.*, vol. 31, 2003, p. 587 ss.

FAIRBANK J.K., *Storia della Cina contemporanea*, Milano, 1988.

FARAH P., *L'adesione della Cina all'organizzazione mondiale del commercio: ovvero come conciliare cultura e diritto*, in *Mondo cinese*, n. 124, 2005.

FARAH P., *Five years of China's WTO Membership*, in *Legal Issue of Economic Integration*, vol. 2, 2006.

FENG P., *Intellectual Property in China, Hong Kong*, 2003.

FERNANDEZ D. - WEINSTEIN V., *Recent Developments in China's IP Laws in Relation to TRIPS*, in *China Law & Practice*, giugno 2005, consultabile all'indirizzo web <http://www.chinalawandpractice.com/>.

FERRARA E., *Access to Medicine: Patent, Price Regulation and Prizes*, disponibile all'indirizzo <http://www.wcl.american.edu/journal/ilsp/v1/1/articles/ferrara.pdf?rd=1>.

FLORIDIA R., *L'ascesa della nuova classe creativa: stile di vita, valori e professioni*, Milano, 2003.

FLORIDIA G., *Le creazioni intellettuali a contenuto tecnologico*, in P. AUTERI - G. FLORIDIA - V. MANGINI - G. OLIVIERI - M. RICOLFI - P. SPADA, *Diritto industriale Proprietà intellettuale e concorrenza*, III ed., Torino, 2009, p. 181 ss.

FLORIDIA G., *La gestione dei brevetti farmaceutici*, in *Il dir. ind.*, n. 1, 2009, p. 5 ss.

FONTE M., *Organismi geneticamente modificati: monopolio e diritti*, Milano, 2004.

FORMICHELLA L. - CAVALIERI R. - TIMOTEO M. - TOTI E., *Leggi tradotte della Repubblica popolare cinese III: Legge sui marchi, sui brevetti, sul diritto d'autore, sul commercio con l'estero*, in *Diritto cinese e sistema giuridico romanistico*, in S. SCHIPANI - G. TERRACINA (diretto da), Torino, 2006.

FRANZOSI M., *Definizione di invenzione brevettabile*, in *Rivista di diritto industriale*, 2008, fasc. 1, p. 18 ss.

GABRIEL R.M., *The Patent Revolution: Proposed Reforms in Chinese Intellectual Property Law, Policy and Practice are the Latest Steps to Bolster Patent Protection in China*, in *Asian-Pacific L. & Pol'y J.*, vol. 9, 2008, p. 323 ss.

GALE B.N., *The Concept of Intellectual Property in the People's Republic of China: Inventors and Inventions*, in *The China Quarterly*, vol. 74, 1978, p. 334 ss.

GALGANO F., *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2004.

GAMBARO A., *Common law e Civil law: evoluzione e metodi di confronto*, in *Due iceberg a confronto: le derive di Common law e Civil law – Quaderni della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, vol. 12, Milano, 2009, p. 11 ss.

GAMBARO A. - MONATERI P.G. - SACCO R., *Comparazione giuridica*, in *Dig., disc. priv., sez. civ.*, III, Torino, 1988, p. 48 ss.; A. GAMBARO, «*The Trento Theses*», in *Global Jurist*, vol. 4, n. 1, 2004, in <http://www.bepress.com/>.

GANEVA P. - HEATH C. - PATTLACH T., *Intellectual Property Law in China*, The Hague, 2005.

GAO Y. J., *Copyright Law Cannot Protect Traditional Chinese Medicine Prescriptions? The Court explains the Reasons*, disponibile all'indirizzo www.nipso.cn/gnwzscqxx.cym/t20060919_82579.asp.

GEREMIA C., *Proteggere il brevetto in Cina: rimedi amministrativi e giudiziari*, in *Commercio Internazionale*, vol. 11, 2004.

GIBBONS L.J. - XIAO LI WANG, *Striking the "rights" balance among private incentives and public fair uses in the United States and China*, in *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.*, vol. 7, 2008, p. 488 ss.

GROSSI P., *Oltre le mitologie giuridiche della modernità*, in *Quad. fior.*, XXIX (2000), p. 217 ss.

GUANGHUA YU (a cura di), *The Development of the Chinese Legal System. Change and challenges*, New York, 2011.

GUGLIELMETTI G., *La protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 2-3, 2008, p. 392 ss.

HAIJUN JIN, *Reality and Potentiality: Compulsory Patent Licensing in China from a Comparative Perspective*, in *E.I.P.R.*, vol. 31, n. 2, 2009, p. 93 ss.

HALVERSON K., *China's WTO Accession: Economic, Legal, and Political Implications*, in *B.C. Int'l & Comp. L. Rev.*, n. 27, 2004, pp. 319-370.

HARRINGTON L. P., *Recent Amendments to China's Patent Law: The Emperor's New Clothes*, in *B.C. Int'l & Comp. L. Rev.*, vol. 17, n. 2, 1994, p. 337 ss.

HEATH C. - S. WEIDLICH, *Intellectual Property: Suitable for Protecting Traditional Medicine*, in *Intellectual Property Quarterly*, vol. 1, 2003, pp. 69-96.

HE FANG, *IP rights in China in an Anti-monopoly Law Era*, in *China Law & Practice*, ottobre 2007, consultabile all'indirizzo web <http://www.chinalawandpractice.com>.

HE HUAIWEN, *Technology Comparison in Application of Prior-art Defence. Review of Judicial Practices and Observation on Relevant Provision in the Pending Amendment to the Patent Law*, in *China Patents & Trademarks*, n. 3, 2008, p. 56 ss.

HERRFAHRDT H., *La preistoria dei «patti diseguali» della Cina (1939)*, in G. AJANI - J. LUTHER (a cura di), *Modelli giuridici europei nella Cina contemporanea*, Napoli, 2009, p. 1 ss..

HONG XUE, *Intellectual Property Law in China*, The Netherlands, 2010.

HUANG FENG, *Protezione penale della proprietà intellettuale e recenti evoluzioni del diritto penale commerciale cinese*, in M. TIMOTEO (a cura di), *Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina*, 2008, Roma, p. 105 ss.

HU LI, *Piracy, Prejudice and Profit: a Perspective from US-China Intellectual Property Rights Disputes*, in *J. World Intell. Prop.*, vol. 9, n. 6, 2006, p. 729

HUNG MEI-YING, *China's WTO Commitment on Independent Judicial Review, an opportunity for Political Reform*, Washington, 2002, p. 15 ss.

HUNG-YEE CHEN, *An Introduction to the Legal System of the People's Republic of China*, Hong Kong, 1992.

JACKMAN P. A., *Adoption of a First-to-File Patent System: A Proposal*, in *U. BALT. L. REV.*, vol. 26, 1997, p. 67 ss.

JIANFU CHEN, *Chinese Law: Context and Transformation*, Leiden-Boston, 2008.

JIANFU CHEN, *Constitutional judicialization and popular constitutionalism in China*, in GUANGHUA YU (a cura di), *The Development of the Chinese Legal System. Change and challenges*, New York, 2011, p. 6 ss.

JIANG L. - XIAO LI, *Do Clinical Drug Trials Trigger Imminent Infringement?*, consultabile all'indirizzo <http://www.chinalawandpractice.com>.

JIANG Z., *Customs border enforcement of IP rights*, in *China Law & Practice*, marzo 2009, consultabile all'indirizzo web <http://www.chinalawandpractice.com>.

JIANYANG Y., *China Amends Its Patent Law For the Third Time*, in *World Intellectual Property Report*, vol. 23, n. 2, 2009, p. 25 ss.

JIN H., *Reality and Potentiality: Compulsory Patent Licensing in China from a Comparative Perspective*, in *EIPR*, vol. 31, n. 2, 2009, p. 93 ss.

JING G., *Tips For Saving Patent Prosecution Costs in China*, in *World Intellectual Property Report*, vol. 23, n. 2, 2009, p. 4 ss.

JING MEN - G. BALDUCCI (a cura di), *Prospects and Challenger for EU-China Relations in the 21st Century. The Partnership and Cooperation Agreement*, Brussels, 2010.

KEELEY J., *The biotech developmental state? Investigating the Chinese gene revolution*, *IDS Working Paper 207*, Brighton, 2003, consultabile all'indirizzo www.ids.ac.uk/download.cfm?file=wp207.pdf.

KELLER P., *Sources of Order in Chinese Law*, in *Am. J. Comp. L.*, vol. 42, n. 4, 1994.

KWOH J., *Patentability of Business Method Claims in China and Taiwan*, in *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y*, vol. 85, 2003, p. 434 ss.

KUO J. -HSIUNG LEE, *An Assessment of Teng's Bureaucratic Reform 1979-1984*, in YU-MING SHAW, *Reform and Revolution in Twentieth Century China*, Taipei, Taiwan, RPC, 1987.

LEONINI F., *Il ruolo del brevetto nella ricerca biotecnologica*, in *Studi di diritto industriale* in onore di A. VANZETTI, Milano, 2004, p. 811 ss.

LEONINI F., *La protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2008, p. 413 ss.

LESSIG L., *Cultura libera. Un equilibrio fra anarchia e controllo, contro l'estremismo della proprietà intellettuale*, Milano, 2005.

LI Y., *Court Reform in China: Problems, Progress and Prospects*, in J. CHEN - Y. LI - Y.M. OTTO, *Implementation of Law in the People's Republic of China*, Leiden, 2002, p. 57 ss.

LIAO A., *China's Patent Law*, consultabile all'indirizzo <http://sunzi.lib.hku.hk/hkjo/view/14/1400201.pdf>.

LIANMING LIAO - LINGSONG LI - R. CHUNHUA ZHAO, *Stem cell research in China*, in *Philos. Trans. R. Soc. Lond. B. Biol. Sci.*, 2007, pp. 1107–1112.

LIN F., *Piracy in China: identifying the problem and implementing solutions*, in *Currents: Int'l Trade LJ*, vol. 14, 2005, p. 83 ss.

LING-LING HE - RAZEEN SAPPIDEEN, *Reflections on China's WTO Accession Commitments and Their Observance*, in *J.W.T.*, vol. 43, 2009, pp. 847-871.

LOKE KOON TAN, *Pirates In The Middle Kingdom*, Hongkong, 2007.

LUBMAN S., *Bird in a Cage: Legal Reform in China After Mao*, Stanford, 1999.

LUBMAN S., *Looking for Law in China*, in *Columbia Journal of Asian Law*, vol. 20, n. 1, 2006.

MARKL H., *Who owns the Human Genome? What can ownership mean with respect to genes?*, in *IIC*, 2002, p. 1.

MAYER BROWN JSM, *Recent Amendment of the PRC Regulations on Customs Protection of Intellectual Property Rights*, 14 maggio 2010, consultabile all'indirizzo http://www.mayerbrown.com/public_docs/Recent-Amendment-the-PRC-Regulations.pdf.

MAZZA M., *Decentramento e governo locale nella Repubblica Popolare Cinese*, Milano, 2009.

MAZZA M., *Lineamenti di diritto costituzionale cinese*, Milano, 2006,

MAZZEI F. - VOLPI V., *Asia al centro*, Milano, 2006.

MIGLIAZZO M.G., *L'adesione alla WTO e agli altri organismi internazionali di governo dell'economia*, in A. RINELLA - I. PICCININI, *La costituzione economica cinese*, Bologna, 2010, p. 103 ss.

MIRANDA M., *La figura di Deng Xiaoping a cento anni dalla nascita e il giudizio di Hu Jintao*, in *Mondo cinese*, n. 120, 2004.

MOCCIA L., *Il diritto in Cina. Tra ritualismo e modernizzazione*, Torino, 2009.

MONTELIONE E., *Farmaci e persona nel diritto privato*, Perugia, 2008.

MU R.P. - X.F. FAN - H.F. SONG - Z.B. REN - Q. WANG - X. LI, *The Patentability of Generalized Technologies and Computer Program Inventions*, in LEGAL DEPARTMENT OF THE SIPO (ed.), *The Research Report on the Third Amendment of the Patent Law and the Detailed Implementation Regulations of Patent Law*, vol. 1, Beijing, 2006.

MUELLER M., *Patenting Human Embryonic Stem Cells in the United States: The Legal and Ethical Debate*, disponibile all'indirizzo <http://www.law.washington.edu/CASRIP/Newsletter/Vol14/newsv14i4StemCell>.

MURPHY S.D., *Biotechnology and International Law*, in *Harv. Int'l L.J.*, vol. 42, 2001, p. 47 ss.

MUSSO A., *Proprietà intellettuale e concorrenza sleale nei rapporti UE-Cina. La disciplina antidumping e l'origine geografica delle merci*, in M. TIMOTEO (a cura di), *Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina*, Roma, 2008, p. 61 ss.

NIE J., *The Enforcement of Intellectual Property Rights in China*, London, 2006.

ORDISH R. - ADCOCK A., *China Intellectual Property Challenges and Solutions*, 2008, Singapore.

ORLANDI R. - LIPPARINI A. - POLVANI G. - TUNIOLI R. (a cura di), *La tutela della proprietà industriale in Cina. Una strategia per le aziende italiane*, Bologna, 2008.

ORLANDI R., *L'adesione della Cina alla WTO*, *Mondo cinese*, n. 108, 2001.

OSSERVATORIO ASIA, *Cina: la conoscenza è un fattore di successo*, Bologna, 2007.

OSTERHAMMEL J., *Storia della Cina moderna*, Torino, 1992.

OSTRY S., *China and the WTO: the transparency issue*, in *UCLA J. Int'l L. & For. Aff.*, vol. 3, 1998, p.1.

PADERNI P., *Recenti studi sull'amministrazione della giustizia e sul diritto nella Cina del XVIII e XIX secolo*, in *Mondo cinese*, n. 97, 1998.

PENG JIANG, *Fighting AIDS under the Framework of TRIPS: China's Options*, in *Albany L.J. Sci. & Tech.*, vol. 13, 2002, p. 233 ss.

PEERENBOOM R., *Globalization, Path Dependency and the Limits of Law: Administration Law Reform and Rule of law in the people's Republic of China*, in *Berkeley J. Int'l L.*, vol. 19, 2001, p. 161 ss.

PEERENBOOM R., *China's Long March toward Rule of Law*, Cambridge, 2002.

PEERENBOOM R., *Competing Conceptions of Rule of Law in China*, in R. PEERENBOOM (ed.), *Asian Discourses of Rule of Law, Theories and Implementation of Rule of Law in Twelve Asian Countries, France and the US*, London, New York, 2004.

PEIYU SUN - WININGER A., *Recent Developments and Routes for enforcing Intellectual Property Rights in China*, in *Currents: Int'l Trade L.J.*, vol. 14, 2005, p. 39 ss.

PIAZZA A., *La Cina di Deng Xioping: un lungo cammino verso la modernizzazione*, in *Mondo cinese*, n. 94, 1997.

PICHEL E. C., *Dietro Tian An Men. La Cina dopo Mao*, Milano, 1990.

PIZZOFERRATO A., *Brevetto per invenzione e biotecnologie*, Padova, 2002.

PRIGIONI G., *Creatività Innovazione e proprietà intellettuale. Ricchezza immateriale e relazioni internazionali. Per uno sviluppo sostenibile economico, tecnologico e sociale*, Roma, 2005, p. 256 ss.

Prospects and Challenges for EU-China Relations in the 21st Century. The Partnership and Cooperation Agreement, Brussels, 2010.

Province Crafts New Law to Protect Traditional Arts, Medicine in <http://english.sina.com/business/1/2007/1224/138426.html>.

QIAO S., *The Challenges of Biotechnology to Patent System and the Amendments to Chinese Patent Law*, in *Northwest Univ. Pol. & Law J. of Legal Sc.*, n. 2, 2005, p. 443 ss.

QIN J.Y., *The Impact of WTO Accession on China's Legal System: Trade, Investment and Beyond*, in *Wayne State University Law School Research Paper*, n. 7-15, 2007.

QIONGDI CHEN, *Patent Biotechnology Invention in China*, in *E.I.P.R.*, vol. 32, n. 1, 2010, pp. 9-19.

QIU RENZONG, *Cloning Issues in China*, in H. ROETZ (ed.), *Cross-cultural issues in bioethics. The example of human cloning*, Amsterdam-New York, 2006, p. 51 ss.

REGIS G., *La transizione ad un'economia di mercato nei paesi dell'ex campo socialista*, Napoli, 1997.

RICOLFI M., *L'innovazione biotecnologia: limiti cognitivi, norme, potere*, in *Notizie di Politeia*, n. 54, 1999, p. 51 ss.

RINELLA A., *Cina. Si governano così*, Bologna, 2006.

RINELLA A. - PICCININI I., *La costituzione economica cinese*, Bologna, 2010.

ROOS M., *Chinese Commercial Law*, The Netherlands, 2010.

ROOS M. - PENG KAI, *The 3rd Amendment to the PRC Patent Law*, in *China IP Bulletin*, vol. 3, n. 1, aprile 2009, p. 2 ss.

ROSSI P., *Tra incorporazione e reinvenzione: riflessioni sistemologiche sulla recezione dei modelli giuridici nella Repubblica Popolare Cinese*, in G. AJANI - L. JÖRG, *Modelli giuridici europei nella Cina contemporanea*, Napoli, 2009, pp. 9-65.

RUAY LIAN HO, *Compliance and Challenges Faced by the Chinese Patent System under TRIPS*, in *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y*, vol. 85, 2003, p. 504 ss.

RUIFA HU - JIE HUANG - C. PRAY - JIKUNG HUANG, *The Determinants of Plant Variety Protection Applications in China*, in *JIPR*, vol. 11, 2006, pp. 260-268.

SACCO R., *Il diritto non scritto*, in G. ALPA - A. GUARNIERI - P.G. MONATERI - G. PASCUZZI - R. SACCO, *Le fonti non scritte e l'interpretazione*, Torino, 1999, p. 5 ss.

SACCO R., *Introduzione al diritto comparato*, in R. SACCO (diretto da), *Trattato di diritto comparato*, Torino, 1992.

SACCO R., *Cina*, in *Dig., disc. priv., sez. civ.*, II, Torino, 1988.

SAMARANI G., *La Cina del novecento. Dalla fine dell'impero a oggi*, Torino, 2008.

SANDRI S., *La forma che dà valore sostanziale al prodotto*, in *Il dir. ind.*, vol. 17, fasc. 1, 2009, p. 31 ss.

SATTA G., *Copyright/copyleft. Note sull'ipertrofia della proprietà intellettuale, su certi suoi paradossi e su alcune strategie di resistenza*, in *Parolechiave*, fasc. 28, 2002, pp. 121-144.

SAUTENET A., *Eu-China Trade and the Future PCA. Intellectual Property Rights and Investments*, in *Prospects and Challenger for EU-China Relations in the 21st Century. The Partnership and Cooperation Agreement*, Brussels, 2010, p. 103 ss.

SEBASTIANI U., *Linee evolutive del diritto penale cinese: la responsabilità degli enti*, in *Commercio Internazionale*, n. 4, 2010, pp. 13-17.

SCARPA F. (a cura di), *Un arcobaleno di domande. 99 risposte per conoscere la scienza*, Bari, 2004.

SCHIAPPACASSE M., *Intellectual Property Rights in China: Technology Transfers and Economic Development*, in *Buff. Intell. Prop. L.J.*, vol. 2, 2004, p. 164 ss.

SEMPI L., *Trasferimento di tecnologia e tutela della proprietà intellettuale*, in R. CAVALIERI (a cura di), *Cina: commercio internazionale e investimenti esteri*, Milano, 2006, p. 87 ss.

SEMPI L., *Contraffazione del marchio in Cina. Il caso Starbucks*, in M. TIMOTEO (a cura di), *Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina*, Roma, 2008, p. 227 ss.

SENA G., *Brevetto per invenzioni industriali*, in *Dig., disc. priv., sez. comm.*, vol. II, 1987, Torino, p. 334.

SENA G., *La brevettazione delle scoperte e delle invenzioni fondamentali*, in *Riv. dir. Ind.*, 1990, I, p. 328 ss.

SENA G., *L'importanza della protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, p. 65 ss.

SENA G., *L'esame preventivo di brevettabilità: invenzioni e modelli*, in *Studi in onore di Paola A. E. Frassi*, Milano, 2010, p. 641 ss.

SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, in A. CICU - F. MESSINEO - L. MENGONI (dir.), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2011, p. 79 ss.

SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, in P. SCHLESINGER, *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2011, p. 147 ss.

SERVIZIO AFFARI INTERNAZIONALI DEL SENATO, *L'ascesa della Cina tra Europa e Stati Uniti*, consultabile all'indirizzo www.iai.it/pdf/Oss_Transatlantico/22.pdf.

SHARON QIAO, *The Bolar Exception in China and the Latest Legislative Developments*, in *China Law & Practice*, luglio 2008, <http://www.chinalawandpractice.com>.

SMITH C. P., *Patenting Life: The Potential and the Pitfalls of Using the WTO to Globalize Intellectual Property Rights*, in *N.C.J. Int'l L. & Com. Reg.*, vol. 26, p. 143 ss.

SIMONE J., *Court publishes opinion on implementation of National IPR Strategy*, in *China Law & Practice*, maggio 2009, consultabile all'indirizzo web <http://www.chinalawandpractice.com>.

SOZZA G. - PUPULIN N., *Affari e commercio con la Cina*, in *Commercio Internazionale*, n. 17, 2001.

SPENCE J., *Girotondo cinese*, Roma, 1997.

SUBRAHMANYAN A., *China and the WTO: Perspectives on a Changing Environment*, in *China Law & Practice*, febbraio 2005, consultabile all'indirizzo web <http://www.chinalawandpractice.com>.

TAI HONG - CHENG MIAO, *What Can Be Learned from the Case of Viagra Patent Invalidation*, in *China Patents & Trademarks*, n. 2, 2008, p. 52 ss.

THE LEGAL DEPARTMENT OF CHINA PATENT AGENT (H.K.) LTD., *Theory and Practice Related to Patent Infringement Damages*, in *China Patents & Trademarks*, n. 4, 2009, p. 13 ss.

The Knowledge of Traditional Chinese Medicine is a new form of intellectual property right, consultabile all'indirizzo www.nipso.cn/gnwzscqxx.cym/t20060705_80487.asp.

TIMOTEO M., *Il contratto in Cina e Giappone nello specchio dei diritti occidentali*, Padova, 2004.

TIMOTEO M., *Circolazione di modelli e riforme giuridiche: il caso est-asiatico*, Bologna, 2005

TIMOTEO M., *L'evoluzione storica del diritto cinese: le fonti*, relazione al convegno "Italia-Cina: il ponte della comparazione giuridica", Università di Roma Tre, 2 dicembre 2005.

M. TIMOTEO (a cura di), *Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina*, Roma, 2008.

TIMOTEO M., *La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in transizione*, Torino, 2010.

TRUBEK D.M., *Toward a Social Theory of Law*, in *Yale L.J.*, 1972, p. 16 ss.

VANZETTI V.A. - DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2009.

VERMA S. K., *Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade – Article 6 of the TRIPS Agreement*, in *Int. Rev. Ind. Prop. & Copyright L.*, vol. 29, n. 5, 1998, p. 534 ss.

WEBER M., *Rapporto Cina. Il successo del "socialismo di mercato" e il futuro di Hong Kong*, Torino, 1995.

WEBER M., *Il miracolo cinese. Perché bisogna prendere la Cina sul serio*, Bologna, 2003.

WEBER M., *China's 21st century challenge: a balance of power between Japan and US*, in *The European Union Review*, vol. 7, 2002, p. 113 ss.

WEBER M., *La Cina non è per tutti: rischi e opportunità del più grande mercato del mondo*, Milano, 2005, p. 14 ss.

WEBER M., *La Cina alla conquista del mondo, la società, la politica e le relazioni Internazionali*, Roma, 2006.

WEI ZHENG, *Application of Double Patenting Prohibition Doctrine from the Perspective of Shu Xuezhong Case*, in *China Patents & Trademark*, n. 1, 2009, p. 49 ss.

WU R. T., *Awaking the Sleeping Dragon: The Evolving Chinese Patent Law and its Implications for Pharmaceutical Patents*, in *Fordham Int'l L.J.*, vol. 34, 2011, p. 549 ss.

WU XIAOBO, *Miracolo cinese. I trent'anni che hanno cambiato il mondo*, Milano, 2010.

WU YUHE, *Are Clinical Trials Exempted from Liability for Patent Infringement?*, in *China Patents & Trademarks*, n. 2, 2007, pp. 58-59.

WU YUHE, *Prior Art Defence Against Patent Infringement Allegation in China*, in *China Patents & Trademarks*, n. 3, 2007, p. 53 ss.

XIANG YU - ZHANG YURONG, *The Patent Protection for Business Method Inventions in China*, in *EIPR*, n. 10, 2008, p. 412 ss.

XIANG YU, *The Impact of the Amendments of the Chinese Patent System on the Technological and Economic progress in China*, in W. PRINZ ZU WALDECK UND PYRMONT et al., *Patents and Technological Progress in a Globalized World*, Verlag-Berlino-Heidelberg, 2009, p. 874 ss.

XIAOGUANG SHAN, *Compulsory Licensing in Chinese Patent Law*, in W. PRINZ ZU WALDECK UND PYRMONT et al., *Patents and Technological Progress in a Globalized World*, Verlag-Berlino-Heidelberg, 2009, p. 127 ss.

C-XIN - G. FAN (a cura di), *The Role of Law and Legal Institutions in China's Economic Development. 1978-1995*, Beijing.

XING YUE, *Influence of the new Patent Law on design application and protection*, in *China Law & Practice*, febbraio 2009, disponibile sul sito <http://www.chinalawandpractice.com>.

YAHONG LI, *Human Gene Patenting and Its Implications for Medical Research*, in P. K. YU (diretto da), *Intellectual Property and Information Wealth*, vol. II, Westport, 2007, p. 347 ss.

YAHONG LI, *Imitation to innovation in China*, Cheltenham, 2010.

YANG B. - WHALE J., *Solution to Conflicts between the Packaging of Well-Known Products and Rogue Design Patents*, in *China Law & Practice*, novembre 2008, consultabile all'indirizzo web <http://www.chinalawandpractice.com>.

YING ZHAN - XUEZHONG ZHU, *Intellectual Property Right Abuses in the Patent Licensing of Technology Standards from Developed Countries to Developing Countries: A Study of Some Typical Cases from China*, in *J. World Intell. Prop.*, vol.10, n. 3-4, 2007, p. 187 ss.

YING ZHAN, *Patent Protection for Biotechnology in China: the Current Legislation and the Proposed Third Amendment*, in *JIBL*, vol. 1, 2008, pp. 34-36.

YU JIANYANG, *China Amends its Patent Law for the Third Time*, in *World Intellectual Property Report*, vol. 23, n. 2, 2009, p. 25 ss.

YU P.K., *Still Dissatisfied After all These Years: Intellectual Property, Post-WTO China, and the Avoidable Cycle of Futility*, in *Georgia J. Int'l & Comp. L.*, vol. 34, 2005, p. 3 ss.

YU P.K., *Three questions that will make you rethink the U.S-China Intellectual Property debate*, in *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.*, vol. 7, 2008, p. 412 ss.

YU P.K., *From Pirates to Partners: Protecting Intellectual Property in China in the Twenty-First Century*, in *Am. U.L. Rev.*, vol. 50, 2000, p. 132 ss.

YU P.K., *The Copyright Divide*, in *Cardozo L. Rev.*, vol. 25, 2003, p. 331 ss.

ZHA ZHENG, *Patent Invalidity Visited by Supreme People's Court*, febbraio 2006, consultabile all'indirizzo <http://www.chinalawandpractice.com>.

ZHAI XIAOMEI, *ABA Country Report for China 2003*, in *EJAIB*, vol. 14, pp. 5-10.

ZHANG N., *Intellectual Property Law Enforcement in China: Trade issues, Policies and Practices*, in *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J.*, vol. 8, 2006, pp. 70-76.

ZHANG X. D., *Substantial Requirements for Patent*, Beijing, 2002.

ZHANG Q. K., *Writing and Examination of Patent Applications for the Inventions in the Fields of Medical, Pharmaceutical and Biotechnology*, Beijing, 2005.

ZHANG GUANGLIANG, *Rules Applicable to Prior Art Defence: Difference in Law Provisions and Analysis Thereof*, in *China Patents & Trademarks*, n. 2, 2010, p. 55 ss.

ZHANG QINGKUI, *On the IP Protection of Medicine in China*, in *Intellectual Property*, vol. 15, 2002, p. 68 ss.

ZHANG XIAO DU, *The Patentability of Biotechnological Inventions and Practices in China*, consultabile all'indirizzo web http://pharmalicensing.com/public/articles/view/997365145_3b72959963a57.

ZHAOKANG JIANG, *Customs border enforcement of IP rights*, in *China Law & Practice*, marzo 2009, consultabile all'indirizzo web <http://www.chinalawandpractice.com>.

ZWEIGERT K. - KOETZ H., *Introduzione al diritto comparato*, Milano, 1998.

SITOGRAFIA

<http://english.sina.com/>
<http://www.mayerbrown.com/>
<http://www.bepress.com/>
<http://www.cpahkltd.com/>
<http://bjgy.chinacourt.org>
<http://case.ipr.gov.cn>
<http://ec.europa.eu>
<http://english.customs.gov.cn>
<http://gdcourts.gov.cn>
<http://ipr.chinacourt.org>
<http://www.mayerbrown.com>
<http://news.xinhuanet.com>
<http://oami.europa.eu>
http://europa.eu.int/comm/external_relations/china/intro/
<http://ec.europa.eu/trade/>
<http://untreaty.un.org>
<http://www.zjcourt.cn/>
<http://web.worldbank.org>
<http://www.abanet.org>
<http://www.asianlii.org>
<http://www.CarnegieEndowment.org/pubs>
<http://www.ccpit-patent.com.cn>
<http://www.chinacourt.org>
<http://www.chinaiprlaw.com>
<http://www.chinaipr.gov.cn>
<http://www.chinalawandpractice.com>
<http://www.chinantd.com>
<http://www.china.org.cn>
<http://www.chinadaily.com.cn>
<http://www.cnnic.net.cn/>
<http://www.copyright.gov>
<http://www.copyrighthistory.com>
<http://www.corriere.it>
<http://www.court.gov.cn>
<http://www.davis.ca/en/publications>
<http://www.dirittodautore.ch>
<http://docsonline.wto.org/>
<http://www.epo.org>

<http://www.eu-in-china.com>
<http://www.fdi.gov.cn>
http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/default.htm
<http://www.ftc.gov>
<http://www.gdcourts.gov.cn>
<http://www.gov.cn>
<http://www.guardian.co.uk>
<http://www.hktdc.com>
<http://www.iccwbo.org>
<http://www.imf.org/>
<http://www.jonesday.com>
<http://www.jpo.go.jp>
<http://www.ipd.gov.hk>
<http://www.ipr.gov.cn>
<http://www.ipr2.org>
<http://www.iprights.com>
<http://www.ipworld.com>
<http://www.italiacina.org/index.html>
<http://www.italianembassy.org.cn>
<http://www.law-lib.com>
<http://www.lawinfochina.com>
<http://www.law.northwestern.edu>
<http://www.leggicinesi.it>
<http://www.lehmanlaw.com>
<http://www.lexadin.nl>
<http://www.liuandpartners.com>
<http://www.managingip.com>
<http://www.meimark.com>
<http://www.mondaq.com>
<http://www.nipso.cn/>
<http://www.npc.gov.cn>
<http://www.oecd.org>
<http://pharmalicensing.com/>
<http://www.qis.net/chinalaw/>
<http://questionchine.net/>
<http://www.saic.gov.cn>
<http://www.sib.it>
<http://www.sipo.gov.cn>
<http://www.ssrn.com>
<http://www.trademarkpatent.com.cn>

<http://www.tsinghua.edu.cn>
http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/index.html
<http://www.unctad.org>
<http://www.uschina.org>
<http://www.usdoj.gov>
<http://www.uspto.gov>
<http://www.ustr.gov>
<http://www.wto.org>
<http://www.wipo.org/>