

LaScala

STUDIO LEGALE

*in association with
Field Fisher Waterhouse*

Focus on

LA RIFORMA DEL DIRITTO INDUSTRIALE IN CINA

Dicembre 2014

www.lascalaw.com

www.iusletter.com

Milano Roma Torino Bologna Firenze Ancona Vicenza Padova Verona
London Paris Hamburg Brussels Manchester Munich Dusseldorf

1. Introduzione.

Recentemente la Cina ha dato inizio ad una lunga serie di riforme in materia societaria ed industriale volte all'occidentalizzazione del mercato nazionale ed alla sua relativa liberalizzazione.

Dal 1° maggio 2014 è entrata in vigore la riforma del diritto industriale ufficialmente approvata dal governo cinese il 30 agosto 2013 e che interessa alcuni rilevanti aspetti IP che saranno singolarmente analizzati nelle prossime pagine.

2. Tutela del marchio in Cina

Questa legge, come accennato, ha colmato le profonde lacune della normativa precedente modificandola totalmente. Si pensi che sono state apportate alla *Trademark Law of the People's Republic of China* circa 53 revisioni, novellando alcuni aspetti di particolare rilievo. Di seguito una breve elencazione esemplificativa delle *features* maggiormente rilevanti che saranno poi riprese nel dettaglio nel prosieguo della trattazione: (i) tempistiche necessarie alla revisione dei marchi registrati; (ii) sistema di opposizione alla registrazione dei marchi; (iii) sistema di protezione per i marchi notori; (iv) tutela del preuso del marchio; (v) attività delle agenzie registrazione marchi cinesi; (vi) diritti di protezione sui marchi; (vii) riconoscimento del principio dell'unitarietà dei segni distintivi, anche per i nomi di dominio con conseguente impossibilità di registrare nomi di dominio uguali o simili a marchi registrati; (viii) la possibilità di registrare marchi costituiti da suoni; (ix) possibilità di deposito in via elettronica (*e-filing*) e multi classe.

Come si può intuire, il tentativo del legislatore cinese è stato ancora una volta quello di andare a rafforzare la tutela dell'imprenditore sul mercato ed in sede giurisdizionale fornendogli una serie di garanzie incentivanti l'investimento in Cina.

In particolare, sono da considerarsi assolutamente rilevanti gli interventi a tutela del marchio notorio e la corresponsabilità delle *Trademark Agency* cinesi, spesso accusate di essere inefficienti nella lotta alla registrazione fraudolenta e illecita dei marchi stranieri.

2.1 Protezione dei *well-known trademark*

In materia di marchi notori (*well-known trademark*), la disciplina cinese ante riforma risultava fortemente carente e lacunosa in particolare modo nella parte in cui non disciplinava le modalità e la legittimità della procedura per ottenere il riconoscimento del marchio. Per ovviare a tale vero e proprio *error vacui*, la Corte Suprema Cinese, già nel 2012, era intervenuta offrendo una lettura "additiva" della *Trademark Law* ritenendo che l'uso del *well know markaltrui*, anziché costituire una violazione di diritti di privativa in forza di una estensione ultramerceologica (non contemplata dalla legge), poteva costituire un'ipotesi appartenente all'ampia casistica degli atti di concorrenza sleale.

La nuova *Trademark Law of the People's Republic of China* stabilisce invece che il marchio notorio gode di una protezione ultramerceologica, ovvero estesa anche ai prodotti e servizi per cui non è stato registrato. Il riconoscimento della notorietà è naturalmente demandato all'organo (giudiziario o amministrativo) che volta per volta deve ravvisare l'indebita appropriazione del segno. In proposito, la novella stabilisce che lo stesso Ufficio marchi (CTO, China Trademark Office) o il TRAB o le Corti, possono dichiarare celebri i marchi solo su richiesta dei rispettivi titolari in occasione del contenzioso relativo ai marchi stessi oppure mediante la mera richiesta di riconoscimento di tale qualifica. Si pensi che la novella considera illeciti l'uso di parole o frasi celebri apposte sui prodotti, sul packaging, nella pubblicità, durante fiere o altre attività promozionali, in modo da impedire che terzi possano aumentare la riconoscibilità del proprio prodotto traendo vantaggio dalla notorietà di marchi altrui. L'eventuale violazione può portare ad un'ingiunzione restrittiva, alla rettifica da parte dell'AIC

(Administration of Industry and Commerce) e ad una sanzione pecuniaria di RMB 100.000,00.

Inoltre, nel caso in cui un marchio notorio, indipendentemente dal fatto che esso sia registrato o non registrato, venga utilizzato come nome commerciale di un'impresa in modo da violare le norme sulla leale concorrenza, diversamente da quanto accadeva per il passato, la disciplina della *Trademark Law of the People's Republic of China* dovrà essere integrata dalla *Anti-Unfair Competition Law of the People's Republic of China*¹.

2.2 *Bad faith* nel deposito del marchio

Uno degli obiettivi della riforma è stato anche quello di andare a contrastare dei comportamenti estremamente frequenti e fortemente consolidati in materia di violazione del generale obbligo di *good faith* nel deposito del marchio e nella conseguente richiesta di registrazione.

In Italia, ad esempio, l'articolo 19, comma 2 c.p.i. dispone che: "*Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede*".

Sebbene la casistica sia varia, possono essere considerati esempi tipici di deposito del marchio effettuato in mala fede, ad esempio, il deposito eseguito al solo scopo di ostacolare una società rivale sul mercato, oppure il deposito di chi, essendo a conoscenza dell'investimento pubblicitario effettuato da una determinata impresa per lanciare un nuovo marchio e avendo avuto modo di prendere visione del marchio stesso, deposita la domanda di marchio prima dell'azienda investitrice. Ancora, ulteriore

¹ Articolo 58 della *Trademark Law of the People's Republic of China*: «Where a party uses a famous trademark as registered, or unregistered, as an enterprise name and confuses the public, if it constitutes unfair competition, the infringer shall be handled in accordance with the Anti Unfair Competition Law of the People's Republic of China».

fattispecie è data dal deposito di un marchio molto conosciuto in uno Stato estero ma non ancora nel proprio².

La *Trademark Law of the People's Republic of China*, come appena visto, al fine di contrastare il fenomeno molto diffuso del deposito dei marchi in mala fede, stabilisce che il deposito di un marchio uguale o simile a quello di un soggetto che il depositante conosce in virtù di precedenti rapporti commerciali³ integra *bad faith* con tutte le conseguenze del caso, quali ad esempio le aspre sanzioni previste e che verranno successivamente analizzate.

La *bad faith* integrerà una vera e propria ipotesi *ex lege* di nullità relativa che potrà essere fatta valere in sede di opposizione.

Si pensi, in questo senso, che il trasgressore potrà essere condannato, oltre alla dichiarazione di nullità del marchio, ad un risarcimento del danno nei confronti dell'opponente che dimostri la malafede per un importo aumentato fino al triplo dei vantaggi illecitamente ottenuti o delle perdite subite dal legittimo titolare del marchio. Nel caso pratico in cui il danno non sia di facile determinazione, il trasgressore potrà essere condannato ad una pena pecuniaria che potrà variare nell'ammontare da un minimo di 500.000 RMB fino ad un massimo di 3 milioni di RMB.

² Generalmente, nell'ultima ipotesi, il deposito è effettuato al solo scopo di anticipare sul tempo il titolare originario e beneficiare, in questo modo, dei profitti derivanti da tale azione, ad esempio cercando di ottenere il massimo guadagno dalla cessione di detto marchio. In Europa ad esempio, è intervenuto il legislatore comunitario, nell'articolo 4, comma 4, paragrafo g) della Direttiva 2008/95/CEE, stabilendo che: "Uno Stato membro può inoltre disporre che un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui si presti a essere confuso con un marchio di impresa che è usato in altri Stati al momento della presentazione della domanda e che continua ad esservi usato, qualora il richiedente abbia domandato in malafede la registrazione del marchio di impresa".

³ Si pensi, giusto per fare qualche esempio generale, ai contratti di agenzia, di rappresentanza, di distribuzione, oppure alle ipotesi in cui, in un rapporto di consulenza pre-registrazione il soggetto sia stato messo a conoscenza del marchio, oppure nell'ipotesi di rapporto di lavoro subordinato. Si veda art. 15 della nuova *Trademark Law of the People's Republic of China*: «Where an agent or representative, without the authorization of the principal, seeks to register in the agent's name the principal's trademark and where the principal objects, registration shall be refused and the use of the mark shall be prohibited. Where a trademark used on an identical or similar product that is considered for registration and that is the same or similar to a prior user of an unregistered trademark, the registrant, where no prior contractual agreement or business relationship exists between the registrant and prior user, may not register its trademark where the prior user's mark is clearly in use and an opposition to the trademark's registration has been filed».

Anche qui, la *ratio* è quella di creare un forte deterrente per coloro che intendano realizzare delle falsificazioni sul mercato cinese mediante questa pratica scorretta in modo da andare maggiormente a rafforzare la tutela per le società e gli imprenditori sul mercato cinese.

3. Responsabilità delle *Trademark Agency* cinesi

Un ulteriore aspetto che è stato oggetto di regolamentazione da parte della novella, riguarda le *Trademark Agency*. È stato stabilito, infatti, che le Agenzie dovranno rispettare, nell'esercizio della professione, i principi di onestà e buona fede, oltre che agire ossequiando il canone dell'ordinaria diligenza professionale. Quest'ultimo punto è di grande rilevanza giacché in precedenza, capitava spesso che gli agenti operassero non esattamente nell'interesse dei propri clienti. Spesso accadeva che gli agenti, pur essendo o dovendo essere a conoscenza della malafede del richiedente registrante, procedessero, nonostante ciò, alla registrazione *contra legem* oppure registrassero un *quid* di diverso rispetto a quanto effettivamente richiesto. È stato stimato che le lacune normative su questo punto siano state causa di innumerevoli procedimenti e di ingenti danni per gli investitori stranieri. Inoltre, per chiunque volesse investire in Cina, questo costituiva un deterrente di grande portata giacché l'imprenditore risultava del tutto sfornito di tutela anche nell'ipotesi in cui accertasse il dolo o la colpa.

Per ovviare a questa situazione estremamente dannosa, con la nuova legge è stato proibito categoricamente ed esplicitamente di procedere a registrazioni di cui si conosce o si sarebbe dovuta conoscere la mala fede, così come procedere a registrazioni difformi da quanto realmente richiesto dai clienti. La violazione è punita secondo le modalità e con i criteri che saranno analizzati tra poco.

Ulteriore elemento di novità, riguarda l'introduzione dell'obbligo del segreto professionale nell'espletamento della loro attività. Sebbene ciò dovrebbe costituire un presupposto logico nell'espletamento di tale attività, il legislatore cinese ha ritenuto opportuno introdurlo

espressamente onde consentire l'eventuale sanzionabilità in caso di trasgressione.

Come accennato poco fa, per rendere concretamente effettive le previsioni di cui sopra, la nuova legge ha previsto, per l'ipotesi di inosservanza e trasgressione, un avvertimento da parte dello *State Administration for Industry and Commerce (SAIC)* seguito da una sanzione pecuniaria per un ammontare variabile da RMB 10.000 a RMB 100.000.

Inoltre, anche il personale dirigente dell'agenzia può a sua volta ricevere l'ammonizione dell'AIC e un sanzione da RMB 5.000 a RMB 50.000; inoltre la *Trademark Agency* potrà essere inserita in apposite liste e sottoposta a sanzioni disciplinari⁴.

Tale disciplina si applica indistintamente a tutti i segni distintivi, tra cui anche i nomi a dominio in osservanza del principio universalmente riconosciuto in materia di *intellectual property* dell'unitarietà⁵.

⁴ Si veda a tal proposito l'articolo 68 della *Trademark Law of the People's Republic of China*: «Upon occurrence of the following circumstances, the administrative authority for industry and commerce shall order the related trademark agencies organization to rectify the same with a specified time and giving corresponding warning. A fine more than RMB 10000 up to RMB 100000 may be imposed on the trademark agencies organization and a fine more than RMB 5000 and up to RMB 50000 may be imposed on its agent in charge and other directly responsible persons. In case the case constitutes a crime, criminal responsibilities shall be affixed: 1. Forging, altering or using forged or altered legal documents, seals or signatures during the process handling trademark matters; 2. Soliciting trademark agency business by defaming another trademark agency or using other unfair manners to disturb the order of the trademark agency market; 3. Violating the provisions of Article 19 Paragraph 3 and Paragraph 4 of this Law. Where a trademark agency organization has aforesaid circumstances, the administrative authorities for industry and commerce shall record aforesaid circumstance into the credit files. In case of serious circumstance, the Trademark Office, or the Trademark Review and Adjudication Board may order the trademark agency organization to stop processing business for trademark, and it shall be punished. Where a trademark agency organization violates the principle of good faith and infringes the principal's legal interests, such organization shall assume civil liability according to the law, and be punished by the trademark trade organization according to the articles of association».

⁵ In Italia, ad esempio, il principio dell'unitarietà dei segni distintivi è stato espressamente stabilito dal legislatore nell'art.22 c.p.i.

3.1 La registrazione di un suono come marchio

Una delle modifiche più rilevanti ed innovative della nuova *Trademark Law of the People's Republic of China* è costituita dall'introduzione della possibilità di registrazione dei "suoni" come marchi. Questa disposizione non sembra violare gli accordi e gli obblighi assunti dalla Cina in campo internazionale in materia di *Industrial Property*.

Il principio che sottende la disposizione è di carattere logico-interpretativo più che strettamente giuridico: difatti, si è sostenuto che giacché il requisito essenziale del marchio è la sua capacità distintiva nella percezione del consumatore, non risolvendosi la stessa nella mera visibilità, non risulta impedito né impossibile né illogico che un "suono" possa concretamente distinguere un determinato prodotto o servizio. Ciò che rileva e che risulta indispensabile è che il "suono" abbia capacità distintiva, intendendosi con tale locuzione, l'idoneità del marchio a distinguere, nel consumatore medio, un determinato prodotto venduto o servizio offerto da quello di un altro imprenditore o società. Nel momento in cui questo requisito viene soddisfatto, non si comprende il "perché" un determinato suono non possa costituire un marchio validamente registrabile. Peraltro, tale disposizione denota una grande sensibilità giuridico-economica da parte del legislatore cinese che, rendendosi conto dell'importanza della registrabilità del marchio per un'impresa\società, ha ampliato l'ambito di applicazione della normativa in oggetto creando un ulteriore elemento di tutela e di incentivo all'investimento nazionale ed estero in Cina.

Per ciò che attiene al metodo di presentazione della domanda, il regolamento di esecuzione della legge sui marchi prevede che, colui che intende inviare una domanda di marchio sonoro, deve usare un pentagramma diviso in battute che mostri le note musicali, e deve inviare lo stesso insieme ad una descrizione scritta e il campione di suono corrispondente alle competenti autorità cinesi.

Se questo ragionamento può essere adottato per i suoni, lo stesso non si può dire per altri segni non visivi come ad esempio i profumi. A tal proposito, infatti, si è ritenuto giustamente che qualora venisse consentito di utilizzare profumi come marchi, ciò causerebbe una grande confusione per il pubblico dei consumatori; di conseguenza, il ragionamento appena elaborato potrà considerarsi valido solo ed esclusivamente per i suoni.

3. 2 Semplificazione delle procedure: registrazione

Un importante elemento su cui è intervenuta la novella è stato la semplificazione delle procedure legate alla “vita” del marchio. Difatti, dal 1 maggio 2014, è possibile depositare la propria domanda di registrazione del marchio non solo in via elettronica (cd. *e-filing*) anche se sarà necessario attendere che il *CTMO (China Trademark Office)* attivi il sistema di registrazione e ricerca *online*, ma anche mediante una richiesta multi classe.

La versione precedente della legge prevedeva che ogni domanda di marchio proteggesse solo un’unica classe merceologica con notevole ed evidente aggravio di costi e tempi per la registrazione. In questo modo, invece, si ha un notevole abbattimento dei costi legati specialmente alle tasse di deposito; ciò dovrebbe secondo le stime degli esperti incentivare alla registrazione. Questo aspetto della riforma denota il tentativo del legislatore cinese di volersi uniformare alla prassi internazionale e dei maggiori paesi commerciali del mondo che prevedono, per agevolare la registrazione, sistemi simili e sorretti dal medesimo principio.

Per ciò che attiene al rinnovo, la domanda potrà essere presentata nell’anno anteriore alla scadenza della registrazione⁶.

⁶ Articolo 40 della *Trademark Law of the People's Republic of China*: «Where the registrant intends to continue to use the registered trademark beyond the 10-year period, an application to renew the registration shall be made within twelve months prior to the date of expiration. Where no application for renewal is filed within the six-month period, a grace period of six months is allowed. A trademark registration may be renewed each time for a period of ten years within one day after the expiration of the previous validity time.

Le procedure di esame sono state profondamente emendate. Prima di tutto è stato introdotto un *time limit* per arrivare alla pubblicazione della registrazione del marchio pari ad un tempo massimo ed inderogabile per qualsivoglia motivo di 9 mesi dalla ricezione della domanda; come secondo elemento, invece, cambia il modo di giudizio dell'esaminatore che potrà emettere un rifiuto sulla base di ragioni formali o sostanziali, assegnando al depositante la possibilità di presentare le proprie argomentazioni a supporto o di modificare la domanda.

3.1.1. Procedura di opposizione

Un altro istituto sul quale è intervenuta la legge è quello dell'opposizione. La vecchia legge non fissava i requisiti in base ai quali fosse possibile depositare un'opposizione giacchè si rinveniva la generica locuzione *any grounds* e la decisione veniva solitamente presa a distanza di più di due anni. Ma non solo: la legge precedente consentiva a chiunque di poter proporre opposizione senza distinzione tra i titolari o meno di diritti soggettivi e interessi legittimi.

Con la nuova *Trademark Law of the People's Republic of China*, invece, legittimati a proporre opposizione alla registrazione di un marchio saranno solamente il titolare e le parti interessate in merito a contenziosi sui diritti o interessi di un'altra parte (come il conflitto con una registrazione precedente, marchi notori, diritti di precedenza, etc.), mentre chiunque sarà legittimato all'azione per questioni che coinvolgono interessi generali (come la registrazione generica, descrittiva o senza capacità distintivi, etc.).

Anche per la procedura di opposizione è previsto un *time limit* entro cui dovrà essere adottato un provvedimento da parte dell'autorità cinese: 12 mesi, termine ritenuto più che congruo ai fini dell'espletamento della procedura.

If no application for renewal is filed at the expiration of the grace period, the registered trademark shall be cancelled».

La procedura potrà concludersi in due modi differenti: nell'ipotesi in cui l'Ufficio decida l'opposizione a favore della parte opponente, viene rimessa la possibilità al soggetto depositario del marchio di presentare ricorso al TRAB (*Trademark Review & Adjudication Board*) e iniziare in questo modo un procedimento in sede giudiziaria; il depositario ha fino a 5 anni per proporre l'azione. Inoltre, in caso di rigetto dell'opposizione e antecedentemente alla presentazione del ricorso dinanzi al TRAB, l'Ufficio emetterà direttamente il certificato di registrazione del marchio a favore del depositante (in precedenza il marchio non veniva concesso, se la decisione di opposizione era stata nel frattempo impugnata in sede di ricorso al TRAB). Nell'ipotesi inversa, invece, cioè nel caso in cui il titolare della domanda soccomba in sede di opposizione, costui non potrà presentare il ricorso, ma solo iniziare una causa per invalidare la registrazione una volta concessa. La *ratio* che sottende la disciplina, in questo caso, è quella di evitare che possano realizzarsi delle condotte fraudolente con evidenti fini dilatori danneggiando in questo modo l'imprenditore.

3.1.2. Procedura di riesame

Anche per ciò che concerne le procedure di riesame sono state introdotte delle novità. Da un punto di vista generale, in materia di *Industrial Property*, il riesame consiste nella richiesta di modifica, da parte di un soggetto legittimato, della decisione di non concedere il marchio in sede di esame o a seguito di opposizione, di decadenza per mancato uso, di illiceità della registrazione, di nullità per contrarietà ad un marchio notorio o a marchi anteriori.

Con la nuova *Trademark Law of the People's Republic of China* è stato previsto un *time limit* di 9 o 12 mesi entro cui tale procedura dovrà concludersi. Questi termini possono, eventualmente e previa approvazione del SAIC (*State Administration for Industry and Commerce*), essere estesi rispettivamente di 3 o 6 mesi ciascuno.

3.3 Apparato sanzionatorio

Un'ulteriore aspetto di novità ha interessato l'apparato sanzionatorio nell'ipotesi di violazione delle novellate disposizioni. Fermo restando quanto già evidenziato per i *well known trademark*, bisogna prendere atto di un vero e proprio ampliamento della sfera dei danni risarcibili in conseguenza di un illecito o di una violazione contrattuale. Si constata, ad esempio, l'inclusione tra le trasgressioni sanzionabili, non solo il comportamento criminoso realizzatore del danno, ma anche tutti gli altri atti intenzionali diretti a facilitare l'infrazione stessa.

La *ratio* è ancora una volta quella di creare un deterrente non solo attraverso l'asperità delle sanzioni, ma anche, come si vedrà tra poco, mediante la velocizzazione dei processi e procedimenti giudiziali per la risoluzione di questo tipo di controversie.

Procedendo con ordine, bisogna prima di tutto precisare quanto segue: è stato stabilito che, nell'ipotesi in cui i profitti illegali derivanti dall'infrazione, eccedano i 50.000 RMB, questa potrà raggiungere un importo massimo pari a cinque volte l'ammontare dei profitti stessi. Nel caso in cui, invece, i profitti illegali non superino i 50.000 RMB, la sanzione massima sarà di 250.000 RMB.

Nel caso in cui vi fosse una reiterazione della violazione entro cinque anni dalla prima condanna o nell'ipotesi in cui vi sia un gravissimo pregiudizio in fatto o in potenza, la novella prevede la possibilità che le sanzioni diventino ancora più aspre superando gli importi di cui sopra.

Inoltre, cambiano anche i criteri per la determinazione del danno risarcibile. Difatti, è stato previsto che in caso di contenzioso giudiziario per violazione dei diritti di esclusiva sul marchio, i criteri previsti a favore del legittimo titolare sono: (i) la perdita subita dal titolare del marchio a causa della violazione; (ii) il profitto ottenuto dall'autore della violazione; (iii) il profitto che il titolare del marchio avrebbe potuto ottenere autorizzando l'uso del marchio tramite licenza. Dove non fosse possibile la determinazione del risarcimento dei danni in base alla *Trademark Law of*

the People's Republic of China, sarà applicato un risarcimento pari a RMB 3.000.000.

Muta anche l'onere della prova relativo alla violazione del marchio. Difatti, la vecchia legge prevedeva che l'onere di dimostrare la violazione del marchio fosse unicamente a carico della parte attrice. La nuova *Trademark Law of the People's Republic of China*, invece, stabilisce che al convenuto in giudizio possa essere richiesto dal giudice di fornire i libri contabili o altre informazioni necessarie per l'accertamento dei danni; nel caso di rifiuto, il giudice potrà determinare l'ammontare dei danni sulla base della domanda attorea e delle prove a sua disposizione allo "stato dell'arte".

Allo stesso tempo, per chiedere il risarcimento dei danni, è stata posta come condizione di procedibilità, la prova dell'uso effettivo del marchio da parte del proprietario. Infatti non si prevede alcuna possibilità di risarcimento per il titolare del marchio qualora non possa dimostrarne l'uso negli ultimi tre anni e non possa provare nessuna perdita subita⁷.

4. Considerazioni finali

In conclusione, si può sicuramente osservare come sia la *Company Law of the People's Republic of China* che la *Trademark Law of the People's Republic of China*, rappresentino un vero e proprio passo in avanti da parte del legislatore cinese nel tentativo di liberalizzazione ed "occidentalizzazione" del mercato interno. Uno degli obiettivi principali è stato quello di recuperare credibilità sul mercato internazionale mediante provvedimenti che in un certo qual modo potessero facilitare i *domestic investments* ed i *foreign investments*.

⁷ Articolo 64 della *Trademark Law of the People's Republic of China*: «Where the right owner of the exclusive right to use a registered trademark claims for damages and the infringer challenged raises a counterplea that the right owner has never used the trademark in question, a People's Court may order the right owner to submit proof of using the trademark over the past three years. Where the rights owner cannot provide the aforesaid proof or proof of losses due to the infringement, the infringer suspected shall bear no liability for any claimed losses. Where a party unknowingly sells goods that infringe upon another party's exclusive right to use a registered trademark, but can prove that it has obtained the goods lawfully and is able to identify the supplier, it shall not be held liable for damages».

La *ratio* che sottende le novelle è quella di attirare quanto più possibile il capitale estero pur preservando interessi di matrice nazionale che, in considerazione della situazione politica in Cina, ad oggi risultano imprescindibili. Permane, infatti, un residuo di protezionismo economico volto alla tutela e salvaguarda delle imprese nazionali e delle attività dalle stesse svolte che devono sempre ottenere il consenso da parte delle autorità statali. Ciononostante, la valutazione complessiva non può che essere positiva in considerazione del fatto che comunque le novelle hanno innovato un panorama giuridico-economico che risultava in evoluzione, ma statico ed inefficace.

La nuova *Trademark Law of the People's Republic of China* rafforza la credibilità e la tutela dei titolari di un diritto di privativa sul mercato cinese funzionando da vero e proprio incentivo all'investimento nazionale ed estero. Notevole è stata la tutela accordata ai *well known trademarks* che potrebbe rappresentare un'importante modalità attraverso la quale attirare i grandi *brand* internazionali. Altresì, si è cercato di introdurre un parametro di valutazione costituito dalla *punibilità della bad faith* quale *condice sine qua non* per la registrabilità del marchio.

Bisognerà aspettare il momento in cui le norme inizieranno concretamente ad essere applicate per fornire un giudizio reale. Sarà interessante assistere alle reazioni del mercato internazionale dinanzi a queste profonde novità economico-legali.

Sebbene ad oggi non si possa considerare certamente concluso *l'iter* di liberalizzazione del mercato cinese, le nuove opportunità offerte dal panorama legislativo risultano un'interessante incentivo per tutte quelle imprese che intendono espandere il proprio *business* in un paese in cui il costo della forza lavoro e altresì il costo per l'acquisto delle materie prime è estremamente basso.

Franco Pizzabiocca – f.pizzabiocca@lascalaw.com