



上海市第二中级人民法院
Shanghai No.2 Intermediate People's Court

Controversia caso *M&B MARCHI E BREVETTI S.r.l.* e *ARISTON THERMO CHINA Co., Ltd.*
contro *FOSHAN SHUNDE ARIZHU ELECTRIC APPLIANCE Co., Ltd.* e *SHANGHAI KANG FU*
LAI SANITARY KITCHEN ELECTRIC APPLIANCE Co., Ltd. per violazione marchio e
concorrenza sleale

Seconda Corte Intermedia del Popolo di Shanghai, R.P.C.

Sentenza Civile

(2010) Hù Èr Zhōng Mǐn Wǔ (Zhī) Chū n°98

Parti in causa

Attore: *M&B MARCHI E BREVETTI S.r.l.*

Rappresentante legale: Mario Consiglio, presidente del CdA.

Procuratore nominato: Su Jianfei, avvocato dello studio legale Hengfeng di Shanghai.

Procuratore nominato: Ceng Ning.

Attore: *ARISTON THERMO CHINA Co., Ltd.*

Rappresentante legale: Laurent A. Jacquemin, presidente e Ad (amministratore delegato/Ceo)

Procuratore nominato: Su Jianfei, avvocato dello studio legale Hengfeng di Shanghai.

Procuratore nominato: Lin Zhenhua, avvocato dello studio legale Hengfeng di Shanghai.

Convenuto: *FOSHAN SHUNDE ALISIDUN ELECTRIC APPLIANCE Co., Ltd.*

Rappresentante legale: sig. Yao, direttore generale.

Convenuto: *SHANGHAI KANG FU LAI SANITARY KITCHEN ELECTRIC APPLIANCE Co., Ltd.*

Rappresentante legale: sig. Xu, direttore generale.

Procuratore nominato comune ad entrambi i sopraccitati convenuti: Tang Minjie, avvocato dello studio legale Dacheng di Pechino, filiale di Shanghai.

Procuratore nominato comune ad entrambi i sopraccitati convenuti: Wu Jie, avvocato dello studio legale Heping di Shanghai.

Gli attori *M&B Marchi e Brevetti Srl* (di seguito Marchi Company) e *Ariston Thermo China Co., Ltd.* (di seguito Ariston China Company) accusano i convenuti *Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.* (di seguito Foshan Alisidun Company) e *Shanghai Kang Fu Lai Sanitary Kitchen Electric Appliance Co., Ltd.* (di seguito Shanghai Kang Fu Lai Company) di violazione del diritto d'uso esclusivo del marchio e di concorrenza sleale; la presente Corte, dopo aver accolto l'istanza il 28 giugno 2010, secondo quanto previsto dalla legge, ha composto la Corte Collegiale per procedere in giudizio. I due convenuti hanno sollevato entro i termini un'eccezione sulla giurisdizione e la presente Corte il 24 agosto 2010 ha rigettato questa eccezione. Il 28 ottobre 2010 questa Corte ha dichiarato pubblicamente aperta l'udienza per procedere in giudizio. I procuratori nominati dell'attore Marchi Company Su Jianfei e Ceng Ning, il procuratore nominato dell'attore Ariston Cina Company Su Jianfei, i procuratori nominati comuni ad entrambi i convenuti, Tang Minjie e Wujie hanno preso parte al processo. Il suddetto processo si è concluso.

Fatti

Gli attori Marchi Company e Ariston China Company congiuntamente dichiarano: l'attore Marchi Company è una società italiana fondata negli anni novanta, è titolare del diritto d'uso esclusivo dei tre marchi (figurativi) registrati "ARISTON 阿里斯顿 (*Ālīsīdùn*)" (n° 12555XX) (vedi allegato 1), "ARISTON 阿里斯顿 (*Ālīsīdùn*)" (n° 6401422) (vedi allegato 2), "ARISTON" (n° G6845XX) (vedi allegato 3). L'attore Ariston China Company è stata fondata nel 1995, ed è autorizzata all'uso nel *Mainland* cinese dei suddetti marchi registrati. I due attori ritengono che:

1) i suddetti marchi registrati degli attori possiedono settant'anni di storia, inoltre sono registrati e utilizzati in Cina da quasi trent'anni, e grazie all'eccellente

qualità dei prodotti e al lungo periodo di pubblicità commerciale essi hanno già raggiunto il grado di notorietà, quindi si chiede alla corte di riconoscere i tre marchi registrati come marchi notori; 2) la convenuta Foshan Alisidun Company è stata fondata nel 2002, ha adottato la registrazione cinese “阿里斯顿” (*Ālìsīdùn*) come propria denominazione sociale e l’ha utilizzata sui prodotti scaldacqua oggetto di illecito; ha approfittato slealmente della buona reputazione sul mercato dei marchi noti degli attori, inducendo facilmente il pubblico di riferimento in errore, ed ha inoltre causato agli attori effetti negativi a causa della scarsa qualità del prodotto, costituendo così concorrenza sleale agli attori; 3) atti come: l’uso visibile da parte della convenuta Foshan Alisidun Company della scritta cinese “阿里斯顿” (*Ālìsīdùn*) sui suoi *depliant* pubblicitari; l’uso del marchio e del segno in inglese “ARIZHU” e “ARIZHU figurativo” sui prodotti e sugli imballaggi; l’uso all’interno del nome a dominio www.arisitun.com come sito web della società della scritta in inglese “arisitun”; costituiscono violazione del marchio; 4) la convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company ha agito come distributore esclusivo della convenuta Foshan Alisidun Company, perfettamente consapevole del fatto che i tre marchi registrati sono marchi notori degli attori; tuttavia ha continuato ad aiutare la convenuta Foshan Alisidun Company nella vendita degli oggetti di illecito. Sulle comuni *brochure* ha utilizzato l’espressione “prodotti della linea Ariston”, sull’insegna dei negozi ha usato la scritta “阿里斯顿 Ālìsīdùn”; deve perciò costituire con la convenuta Foshan Alisidun Company illecito comune ad entrambe le parti, per violazione del marchio e concorrenza sleale. Per questa ragione si domanda alla Corte di emettere una sentenza:

1) confermare i tre marchi figurativi registrati “ARISTON 阿里斯顿 (*Ālìsīdùn*)” (n° 12555XX), “ARISTON 阿里斯顿 (*Ālìsīdùn*)” (n° 6401422) e “ARISTON” (n° G6845XX) degli attori come marchi notori; 2) che i due convenuti cessino gli atti illeciti di violazione del marchio, inclusa la violazione del diritto d’uso esclusivo e del diritto di licenza d’uso dei suddetti marchi registrati dei due attori, e che il convenuto Foshan Alisidun Company cessi l’uso e cancelli il *domain name* www.arisitun.com; 3) che i due convenuti cessino l’atto di concorrenza sleale nei confronti dei due attori, incluso l’uso della denominazione sociale recante la scritta “阿里斯顿 (*Ālìsīdùn*)”, e che la convenuta Foshan Alisidun Company cambi la ragione sociale; la ragione sociale modificata non deve contenere la scritta “阿里斯顿

(*Ālīsīdùn*”); 4) che i due convenuti risarciscano ai due attori il danno economico di 1 milione di Yuan Renminbi (RMB) – la valuta di seguito è da intendersi in RMB – (di cui 500 mila Yuan di risarcimento per atto di concorrenza sleale e 500 mila Yuan di risarcimento per violazione del marchio); 5) che i due convenuti risarciscano ai due attori la spesa ragionevolmente sostenuta di 50 mila Yuan; 6) che i due convenuti pubblichino su “*Southern Weekend*”, “*Xinmin Evening News*” e “*Jiangsu Daily*” una dichiarazione dell’eliminazione degli effetti negativi.

La convenuta Foshan Alisidun Company sostiene che: 1) i tre marchi registrati degli attori non costituiscono marchi notori e inoltre ai fini di questo caso non vi è la necessità del riconoscimento dei marchi come noti; 2) per quanto riguarda l’aver compiuto o meno violazione, (1) l’atto di utilizzare la scritta “阿里斯顿 (*Ālīsīdùn*)” sui *depliant* pubblicitari, non appartiene a visibile utilizzo di marchio registrato altrui come ragione sociale; (2) il marchio figurativo “ARIZHU” utilizzato sugli oggetti di illecito, nel 2010, dopo procedimento di opposizione al marchio, è stato giudicato non idoneo per l’approvazione alla registrazione, tuttavia questa società di ciò non ne era a conoscenza, quindi soggettivamente non c’è violazione del marchio in malafede; (3) il marchio registrato “ARIZHU” usato sugli oggetti di illecito è ad oggi valido e la presente società ha il diritto di farne uso; (4) l’“arisitun” usato nel nome a dominio del sito web della società è diverso in pronuncia e composizione dall’“ARISTON” dei marchi degli attori, inoltre il sito ha lo scopo di pubblicizzare i prodotti di questa società ed è indicato chiaramente il marchio e la ragione sociale della società stessa, non può quindi indurre in errore il pubblico di riferimento; (5) la denominazione sociale è legalmente registrata presso l’autorità amministrativa dell’industria e del commercio; “阿里斯顿 (*Ālīsīdùn*)” ancora nel 2002 era già la ragione sociale della presente società, perciò essa ha il diritto di usare la propria denominazione.

In sintesi, la convenuta Foshan Alisidun Company ritiene di non aver compiuto violazione del marchio, né concorrenza sleale, quindi chiede al tribunale di rigettare la richiesta di procedimento dei due attori.

La convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company sostiene che: Shanghai Kang Fu Lai Company è solo il rivenditore degli oggetti di illecito e il contratto di vendita tra di essa e la convenuta Foshan Alisidun Company può già provare l’origine legale degli oggetti di illecito. Inoltre, sulle *brochure* dei prodotti è chiaramente indicato luogo e stabilimento di produzione, e non può così creare confusione al pubblico di riferimento. Dal momento che la convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company non ha

commesso atto illecito sul marchio né atto di concorrenza sleale, e soggettivamente non sussiste violazione intenzionale, essa non deve assumere la responsabilità per il relativo risarcimento dei danni e domanda perciò al tribunale di rigettare la richiesta di procedimento dei due attori.

In questa controversia dopo le udienze si è accertato:

L'attore Marchi Company è il titolare del diritto d'uso esclusivo dei tre marchi registrati del presente contenzioso. Questi tre marchi registrati figurativi sono: 1) "ARISTON 阿里斯顿 (*Ālīsīdùn*)", registrazione marchio n°12555XX, approvato per l'uso per la classe di prodotti (classe) 11: "fornelli, bollitori elettrici per il riso ... accessori di sicurezza degli scaldacqua elettrici ... scaldacqua ...", data di deposito della domanda di registrazione 24 settembre 1997, periodo di validità della registrazione dal 14 marzo 1999 al 13 marzo 2009, successivamente rinnovato fino al 13 marzo 2019; 2) "ARISTON 阿里斯顿 (*Ālīsīdùn*)", registrazione marchio n°6401422, approvato per l'uso per la classe di prodotti (classe) 11: "macchine da caffè elettriche ... scaldacqua ...", data di deposito della domanda di registrazione 26 novembre 2007, data di pubblicazione della registrazione 28 marzo 2010, periodo di validità della registrazione dal 28 marzo 2010 al 27 marzo 2020; 3) "ARISTON", registrazione marchio n°G6845XX, approvato per l'uso per la classe di prodotti (classe) 11: "asciugatrici ... scaldabagni e scaldacqua", data di registrazione internazionale 19 agosto 1997, scadenza del diritto d'uso esclusivo prorogata dal 19 agosto 2007 al 19 agosto 2017.

Il 29 maggio 2005 i due attori hanno firmato il "Contratto di licenza d'uso del marchio": con questo accordo l'attore Marchi Company autorizzava l'attore Ariston China Company (a quel tempo la denominazione sociale era Merloni Termosanitari (MTS) (Wuxi) Co., Ltd.) all'uso sul territorio cinese, non in esclusiva, dei suddetti marchi registrati n°12555XX e n°G6845XX per prodotti (come gli scaldacqua) e servizi; il detto "Contratto di licenza d'uso del marchio" è stato registrato presso l'Ufficio Marchi dell'Amministrazione Statale per l'Industria e il Commercio (SAIC, in seguito abbreviato Ufficio Marchi).

Il 19 giugno 2009 la MTS (Wuxi) Co., Ltd., con l'approvazione dell'Ufficio dell'Amministrazione per l'Industria e il Commercio di Wuxi nella provincia del Jiangsu, ha cambiato nome in "Ariston Thermo China Co., Ltd.".

Il 17 maggio 2010 l'attore Marchi Company esprime, sulla "Dichiarazione" che ha rilasciato, di acconsentire che Ariston Cina Company, in qualità di licenziataria in Cina dei marchi "ARISTON" e "阿里斯顿 (*Ālǐ sīdùn*) ARISTON", partecipi a questo procedimento con comune identità di attore.

La convenuta Foshan Alisidun Company è stata fondata il 1 agosto 2002. La convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company è invece stata fondata il 20 agosto 2003 e al momento della domanda di registrazione per la costituzione della società aveva preso "阿里斯顿 (*Ālǐ sīdùn*)" come nome di riserva per la sua ragione sociale.

Il 5 agosto 2002 un soggetto estraneo al procedimento¹ ha presentato all'Ufficio Marchi domanda di registrazione del marchio figurativo "ARIZHU", data di pubblico avviso di esame e approvazione preliminare 14 novembre 2003, registrazione marchio n°32626XX, approvato per l'uso per le sottoclassi 1101, 1105, 1106, 1110 e analoghe della classe di prodotti 11.

Il 24 marzo 2004 il soggetto estraneo al procedimento ha presentato all'Ufficio Marchi domanda di registrazione anche per il marchio "ARIZHU", data di pubblico avviso di autorizzazione 28 marzo 2007, certificato di registrazione marchio n°39756XX, scadenza del diritto d'uso (prorogata) dal 28 marzo 2007 al 27 marzo 2017, approvato per l'uso per le sottoclassi 1104, 1105, 1106, 1110 e analoghe della classe di prodotti 11, inclusi "scaldacqua a metano, scaldacqua elettrici.....".

Dopo gli avvisi sui suddetti due marchi, il soggetto estraneo al procedimento ha dato la sua licenza ordinaria alla convenuta Foshan Alisidun Company per l'uso. Il 22 marzo 2010, la Commissione per il riesame e l'aggiudicazione dei marchi della SAIC (di seguito Commissione per il riesame) ha emesso una "Decisione sulla riesamina e obiezione" e ha stabilito la non concessione dell'approvazione della registrazione del marchio figurativo "ARIZHU" (n° 32626XX). Tuttavia l'altro marchio registrato "ARIZHU" (n° 39756XX) è ad oggi valido.

Il 13 marzo 2009 il rappresentante incaricato sig. Xu della *Shanghai Hengfang Intellectual Property Consulting Co., Ltd.* (di seguito Hengfang Company) nel *Building 2601* al secondo piano del "*Shanghai Quyang Business Center*" di Quyang Road (Shanghai), con l'identità di comune consumatore, ha acquistato uno scaldabagno modello "ARIZHU A3", e sul posto ha ottenuto una ricevuta e un

¹ 案外人章某 non ha traduzione letterale. Il termine più appropriato è sembrato essere "estraneo al procedimento".

biglietto da visita di questo negozio. Il sig. Xu ha scattato *in loco* 19 fotografie, dell'aspetto esteriore della facciata del suddetto negozio, così come dell'imballaggio esterno, dell'aspetto, della scheda di installazione, del certificato di garanzia, del manuale d'uso ecc. dello scaldabagno. In seguito alla presentazione della domanda di autenticazione della Hengfang Company per la conservazione delle prove, il notaio dello studio notarile Huangpu di Shanghai, riguardo il suddetto acquisto e scatti fotografici, ha proceduto con la supervisione *in loco* e ha inoltre prodotto l'atto notarile (2009) *Hù Huáng Zhèng Jīng Zì n° 2070*.

Il 23 marzo 2009, il rappresentante incaricato della Hengfang Company sig. Xu, nel negozio della Shanghai Kang Fu Lai Sanitary Kitchen Electric Appliance Co., Ltd. in Waima Road n° xx – 5, con l'identità di comune consumatore ha acquistato uno scaldacqua modello "ARIZHU JSQ20-10" e sul posto ha ottenuto una ricevuta e un *depliant* pubblicitario. Il sig. Xu ha scattato *in loco* 21 fotografie, dell'aspetto esteriore della facciata del suddetto negozio, così come dell'imballaggio esterno, dell'aspetto, della scheda di installazione, del certificato di garanzia, del manuale d'uso ecc. dello scaldacqua. In seguito alla presentazione della domanda di autenticazione della Hengfang Company per la conservazione delle prove, il notaio dello studio notarile Huangpu di Shanghai, riguardo il suddetto acquisto e scatti fotografici, ha proceduto con la supervisione *in loco* e ha inoltre prodotto l'atto notarile (2009) *Hù Huáng Zhèng Jīng Zì n°2300*.

Le fotocopie allegate dei suddetti due atti notarili, le fotografie e i beni acquistati autenticati dimostrano: sui suddetti scaldacqua, sull'imballaggio esterno, sul manuale d'uso ecc. sono stampate scritte e segni "ARIZHU", "ARIZHU (figurativo)" così come "顺德市阿里斯顿电器制造有限公司 (*Shùndé shì Ālìsīdùn diànxì zhìzào yǒuxiàn gōngsī*) – **Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.**", "佛山市顺德阿里斯顿电器制造有限公司 (*Fóshān shì Shùndé Ālìsīdùn diànxì zhìzào yǒuxiàn gōngsī*) – **Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.**", "顺德阿里斯顿电器制造有限公司 (*Shùndé Ālìsīdùn diànxì zhìzào yǒuxiàn gōngsī*) – **Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.**", "阿里斯顿电器制造有限公司 (*Ālìsīdùn diànxì zhìzào yǒuxiàn gōngsī*) – **Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.**", "上海市康富来卫厨电器有限公司总经销 (*Shànghǎi shì Kāng Fù Lái Wèi Chú diànxì zhìzào yǒuxiàn gōngsī zǒngjīngxiāo*) – **Shanghai Kang Fu Lai Sanitary Kitchen Electric Appliance Co., Ltd. Exclusive Distributor**"; sul *depliant* pubblicitario del negozio della Shanghai Kang

Fu Lai Company in Waima Road sono stampate scritte e segni “ARIZHU TM”, “阿里斯顿公司系列产品 (*Ālìsīdùn gōngsī xiliè chǎnpǐn*) – **Linea di prodotti Ālìsīdùn Company**” così come “上海康富来卫厨电器有限公司总经销 (*Shànghǎi shì Kāng Fù Lái Wèi Chú diànrì zhìzào yǒuxiàn gōngsī zǒngjīngxiāo*) – **Shanghai Kang Fu Lai Sanitary Kitchen Electric Appliance Co., Ltd. Exclusive Distributor**”; anche sull’insegna del negozio della Shanghai Kang Fu Lai Company in Waima Road compare la dicitura “阿里斯顿系列 (*Ālìsīdùn xiliè*) – **Linea Ālìsīdùn**”. Durante le udienze di questo processo, i due convenuti hanno ammesso che i suddetti *depliant* pubblicitari sono stati stampati dalla convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company; la convenuta Foshan Alisidun Company era a conoscenza del fatto e inoltre non ha opposto obiezioni.

Il 23 marzo 2009 la Hengfang Company ha presentato domanda allo studio notarile Huangpu di Shanghai per procedere all’autenticazione per la conservazione delle prove sul contenuto delle relative pagine internet. Il notaio di questo studio ha proceduto con la supervisione *in loco* all’atto di stampa delle pagine internet da parte del rappresentante incaricato della Hengfang Company sig. Xu, e ha prodotto l’atto notarile (2009) *Hù Huáng Zhèng Jīng Zì n°2301*; le pagine stampate allegate al suddetto atto notarile sono in totale 246, e il loro contenuto principale include: 1) il contenuto delle pagine web del sito della società www.arisitun.com della convenuta Foshan Ariston Company, su cui compaiono i segni e le scritte “ARIZHU (figurativo)”, “佛山市顺德区阿里斯顿电器制造有限公司 (*Fóshān shì Shùndé qū Ālìsīdùn diànrì zhìzào yǒuxiàn gōngsī*) – **Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.**”, così come le immagini nei titoli di presentazione dei prodotti; 2) gli annunci pubblicitari della convenuta Foshan Alisidun Company per i propri prodotti sul sito *Huicōng* (www.hc360.com), e la dicitura “品牌 阿里斯顿 (*p npái Ālìsīdùn*) – marca *Ālìsīdùn*” utilizzata negli annunci delle relative pagine; 3) i *reportage* dell’accaduto riguardo “Lo scaldacqua *Ālìsīdùn* prodotto dalla Foshan Alisidun Company ha causato la morte di alcune persone” su siti web come il *Fuzhou News Network* (www.fznews.com.cn).

Il 1 ottobre 2007, la convenuta Foshan Alisidun Company firmava un contratto di vendita con la convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company, in cui si stabiliva che la convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company era il rappresentante esclusivo dei prodotti di marchio “ARIZHU” della convenuta Foshan Alisidun Company per l’area

di Shanghai, con validità dal 1 ottobre 2007 al 30 settembre 2010. La convenuta Foshan Alisidun Company ha anche confermato che gli oggetti di illecito sono di sua produzione e che ha autorizzato la convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company alla loro vendita.

I fatti di cui sopra sono provati da documenti quali: gli attestati di registrazione dei marchi presentati dai due attori; il Contratto di licenza d'uso dei marchi; la Dichiarazione; la Decisione sulla riesamina e obiezione; le informazioni registrate alla AIC dei due convenuti; i tre atti notarili (n° 2070, n° 2300 e n° 2301); il Contratto di vendita; i beni scaldacqua acquistati e autenticati; gli attestati di registrazione dei marchi presentati dai due convenuti; i certificati di autorizzazione, così come i pareri in dibattimento degli attori e dei convenuti; le trascrizioni delle udienze della presente Corte ne danno ulteriore prova, e la Corte conferma.

I due attori, a testimonianza del fatto che i tre marchi registrati posseduti sono notori, hanno presentato dei dati come prova, quali la rete di vendita relativa ai prodotti Ariston, la quota di mercato, il *report* finanziario, gli annunci pubblicitari, le notizie sui media e i premi vinti.

I due attori, a testimonianza della spesa ragionevolmente sostenuta per questa controversia, hanno presentato la fattura delle spese legali e notarili così come la fattura della spesa per la consultazione dei documenti e la fattura degli oggetti di illecito acquistati; il totale ammonta a oltre 50 mila Yuan, tuttavia nel corso del procedimento i due attori propugnano solamente la ragionevole spesa di 50 mila yuan.

La presente Corte ritiene che i punti fondamentali di questa controversia includano: 1) se ci sia o meno la necessità di dichiarare i marchi notori; 2) se gli atti dei due convenuti costituiscano o meno violazione del marchio; 3) se gli atti dei due convenuti costituiscano o meno concorrenza sleale; 4) la questione della responsabilità civile dei due convenuti.

1) SE CI SIA O MENO LA NECESSITÀ DI DICHIARARE I MARCHI NOTORI.

I due attori ritengono che i prodotti di marca Ariston hanno fatto il loro ingresso sul mercato cinese sin dalla metà degli anni '80 del secolo scorso, e i due attori per pubblicizzare il marchio Ariston hanno investito e sostenuto

enormi spese di pubblicità, tanto che nella maggior parte delle regioni cinesi è stato fatto un persistente lavoro di divulgazione pubblicitaria; il volume delle vendite ogni anno si colloca davanti a quello degli operatori dello stesso settore, e nel pubblico di riferimento il marchio è vastamente noto, possedendo un'elevata reputazione e popolarità; la qualità ha ottenuto un ampio riconoscimento a livello nazionale e internazionale. I tre marchi registrati di questa controversia, dal momento della loro creazione da parte dei due convenuti fino ad oggi, si trovano in uno stato di notorietà, conformi così al riconoscimento della condizione di marchi notori. I due convenuti, riguardo la richiesta dei due attori al tribunale per il riconoscimento dei tre marchi registrati come marchi noti, presentano obiezioni, ritenendo che in questa causa non vi sia la necessità di affermarne la notorietà.

Si ritiene che la Corte Popolare deve stabilire il riconoscimento dei marchi come notori in base alle specifiche circostanze del caso e alle richieste delle parti in causa, conformemente alla “**Legge sui marchi della Repubblica Popolare Cinese**” (di seguito Legge Marchi) e alle sue interpretazioni giudiziarie; se davvero è necessario riconoscere i marchi come notori, si può procedere al riconoscimento. In base alle relative disposizioni della “*Interpretation of the Supreme People’s Court on Several Issues Concerning the Application of the Law to the Trial of Civil Dispute Cases Involving Well-Known Trademarks*”, lo stabilire che sono stati compiuti atti di violazione del marchio o di concorrenza sleale, non avviene secondo la notorietà del marchio come fatto principale; la Corte Popolare sul fatto che un marchio sia notorio o meno non garantisce esamina. Gli attori tuttavia, secondo le registrazioni dei convenuti, il *domain name* utilizzato, la similarità o identità con i loro marchi registrati e l’*e-commerce* realizzato per mezzo di questo sito internet dei relativi prodotti, essendo tutto ciò sufficiente come causa dell’indurre in errore il pubblico di riferimento, hanno motivo di istituire un processo per violazione dei diritti, sulla base delle disposizioni di cui sopra.

In questo contenzioso, secondo le disposizioni che riguardano un’ordinaria violazione di marchio e concorrenza sleale, come quelle della Legge Marchi e della “**Legge contro la concorrenza sleale della Repubblica Popolare Cinese**” (di seguito Legge contro la concorrenza sleale) dalle quali si ottiene tutela, nei confronti dei marchi in questione non vi è necessità di procedere al

riconoscimento e alla sentenza della loro notorietà. Qualora non sia necessario adottare la specifica tutela per i marchi notori, che si esprima un giudizio sul fatto che il marchio sia o meno notorio non ha alcun significato sostanziale. In questo contenzioso, i tre marchi che i due attori difendono sono marchi che per giunta hanno ottenuto la registrazione in Cina. Gli oggetti di illecito, vale a dire gli scaldacqua, e i prodotti con i tre marchi registrati approvati appartengono alla stessa tipologia di beni; anche l'attività di cui si occupa la convenuta Foshan Alisidun Company principalmente è la produzione di scaldacqua. Se l'atto di utilizzare "arisitun" nel nome a dominio del sito della società appartenga o meno ad illecito, anche questo può essere chiarito attraverso la Legge Marchi così come attraverso le relative disposizioni delle sue interpretazioni giudiziarie. Di conseguenza, i suddetti tre marchi registrati possono pienamente ottenere tutela legale, direttamente ai sensi della Legge cinese sui Marchi e delle disposizioni relative della Legge contro la concorrenza sleale, ma non è necessario che ottengano specifica tutela attraverso il riconoscimento della notorietà del marchio.

2) SE GLI ATTI DEI DUE CONVENUTI COSTITUISCANO O MENO VIOLAZIONE DEL MARCHIO.

I due attori accusano i due convenuti di aver compiuto atto di violazione del marchio, incluso:

2.1) di aver visibilmente utilizzato nei *depliant* dei prodotti, nell'insegna e nelle pubblicità *online* la scritta cinese "阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)"; 2.2) di aver utilizzato sugli oggetti di illecito così come sugli imballaggi il segno "ARIZHU" e "ARIZHU (figurativo)"; 2.3) che la convenuta Foshan Alisidun Company ha utilizzato nel nome a dominio del sito web www.arisitun.com la dicitura "**arisitun**".

Gli attori ritengono che i due convenuti nell'utilizzare "阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)" abbiano violato il diritto di licenza d'uso e il diritto d'uso esclusivo dei due marchi registrati figurativi "ARISTON 阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)", di cui i due attori godono; gli attori ritengono altresì che i due convenuti, nell'utilizzare i segni "ARIZHU (figurativo)" e "ARIZHU", così come la scritta in inglese "**arisitun**", abbiano violato il diritto di licenza d'uso e il diritto d'uso esclusivo dei tre marchi registrati di cui i due attori godono. I due convenuti ritengono che i loro

regolari atti di utilizzare la ragione sociale, i marchi registrati e il *domain name* non appartengano a violazione del marchio, che soggettivamente non sussista violazione intenzionale e che non debbano assumere alcuna responsabilità civile.

La presente Corte ritiene che la data di avviso di autorizzazione del marchio figurativo registrato “ARISTON 阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)” (n°6401422) degli attori è il 28 marzo 2010 e il periodo di validità della registrazione quindi è dal 28 marzo 2010 al 27 marzo 2020. Le prove di violazione presentate dai due attori tuttavia dimostrano che il tempo in cui i due convenuti hanno compiuto gli atti illeciti è anteriore a marzo 2009, e in quel momento i due attori sul suddetto marchio registrato non godevano di alcun diritto. Inoltre, alla luce del fatto che i due attori in questo contenzioso non hanno fornito prove per testimoniare che, dopo l’aver ottenuto i diritti di licenza d’uso e d’uso esclusivo, i due convenuti hanno persistito nel compiere atti illeciti, questo Tribunale quindi riguardo il marchio figurativo registrato “ARISTON 阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)” (n°6401422) dei due attori non approva la richiesta di relativa lite.

2.1) Riguardo l’atto dei due convenuti di utilizzare la scritta “阿里斯顿 *Āl sīdùn*”.

La Legge Marchi cinese stabilisce che, senza la concessione di chi registra il marchio, utilizzare un marchio identico o simile ad un marchio registrato su uno stesso tipo di prodotti o su prodotti simili è un atto che appartiene alla violazione del diritto d’uso esclusivo di marchio registrato altrui. Le “*Regulations for the Implementation of the Trademark Law of the People’s Republic of China*” stabiliscono che l’uso di un marchio include quello sui prodotti, sul loro imballaggio o contenitore così come sui loro documenti commerciali, oppure quello su annunci pubblicitari, in esposizioni e in altre attività di business. La “*Interpretation of the Supreme People’s Court on Several Issues Concerning the Application of the Law to the Trial of Civil Dispute Cases Involving Well-Known Trademarks*” stabilisce che l’uso evidente come ragione sociale di scritte e caratteri simili o identici ad un marchio registrato altrui, su prodotti simili o identici, che induca facilmente il pubblico di riferimento in errore, sia un atto di violazione del diritto d’uso esclusivo di marchio registrato. I marchi simili sono marchi

illeciti paragonabili ai marchi registrati degli attori, somiglianti per lo stile dei caratteri, la pronuncia, il significato oppure per la composizione grafica e il colore, oppure per l'intera composizione dopo l'unione dei vari elementi, oppure la loro forma tridimensionale combinata con il colore risulta simile, causando facile confusione al pubblico di riferimento sull'origine dei prodotti, o inducendo a ritenere che la loro origine sia specificamente correlata ai prodotti dei marchi registrati degli attori. Il Tribunale Popolare riconosce i marchi come identici o simili secondo i seguenti principi: 1. una media attenzione del pubblico di riferimento come standard; 2. si deve procedere sia con il confronto dell'intero marchio, sia con il confronto delle parti principali del marchio, e il confronto dovrebbe procedere per differenziazione in una condizione di isolamento delle immagini; 3. nel giudicare se un marchio sia o meno simile, si deve considerare la notorietà e distintività del marchio registrato di cui è richiesta la tutela.

Riguardo l'atto della convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company di utilizzare sull'insegna del negozio la dicitura “阿里斯顿系列..... – Linea Ālī sīdùn”, così come l'atto della convenuta Foshan Alisidun Company di utilizzare la scritta “品牌 阿里斯顿 (p npái Āl sīdùn) – marca Āl sīdùn” nel pubblicizzare i prodotti sul sito di e-commerce Huìcōng.

La presente Corte ritiene che, sebbene il singolo “阿里斯顿 (Āl sīdùn)” non sia completamente identico al marchio figurativo registrato in questione “ARISTON 阿里斯顿 (Āl sīdùn)” (n° 12555XX), tuttavia la scritta in cinese “阿里斯顿 (Āl sīdùn)” nel mezzo di questo marchio registrato, in posizione centrale dell'intero marchio, sia distintiva; il marchio è registrato per l'uso nelle aree del *Mainland* cinese e la sua parte in cinese sa inevitabilmente attirare una maggiore attenzione del pubblico di riferimento. Inoltre gli scaldacqua del marchio “阿里斯顿 (Āl sīdùn)”, sul mercato cinese degli scaldacqua, possiedono anche una certa popolarità, perciò la parte in cinese “阿里斯顿 (Āl sīdùn)” di cui i due convenuti fanno singolo uso, crea facilmente confusione al pubblico di riferimento sull'origine dei prodotti così come sulle relazioni tra gli attori e i convenuti. Per questi motivi la Corte

ritiene che “阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)” costituisca segno simile al suddetto marchio registrato; non essendo i due convenuti autorizzati, l’atto di utilizzare diciture come “阿里斯顿系列..... – Linea *Āl sīdùn*” e “品牌 阿里斯顿 (*p npái Āl sīdùn*) – marca *Āl sīdùn*” nelle insegne e nelle pubblicità dei siti B2B (*Business to Business*) ha violato il diritto d’uso esclusivo dei marchi registrati dell’attore Marchi Company e il diritto di licenza d’uso dei marchi che corrispondono all’attore Ariston China Company.

Riguardo l’atto di stampa della dicitura “prodotti della linea *Āl sīdùn*” sui *depliant* pubblicitari degli oggetti di illecito.

Questa Corte ritiene che il nome completo della convenuta Foshan Alisidun Company sia “佛山市顺德区阿里斯顿电器制造有限公司 (*Fóshān shì Shùndé qū Āl sīdùn diànrì zhìzào y uxiàn gōngsī*) – Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.”; ritiene altresì che la convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company, nel momento in cui ha stampato i *depliant*, nella scritta “**prodotti della linea *Āl sīdùn***” stampata con uno stile di caratteri evidente in posizione rimarchevole sui *depliant* stessi, facendo un uso non standard del nome d’impresa, ha visibilmente utilizzato la ragione sociale “阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)” che è proprio nel nome della convenuta Foshan Alisidun Company. “阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)” peraltro costituisce somiglianza con il marchio figurativo registrato “ARISTON 阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)” (n° 12555XX), causando facilmente confusione al pubblico di riferimento; perciò il suddetto atto della convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company ha violato il diritto d’uso esclusivo del marchio registrato dell’attore Marchi Company e il diritto di licenza d’uso del marchio che corrisponde all’attore Ariston China Company. Alla luce del fatto che questi *depliant* pubblicizzavano solamente i prodotti scaldacqua della convenuta Foshan Alisidun Company, che la convenuta Foshan Alisidun Company era perfettamente a conoscenza di questo fatto e che comunque in merito non ha mostrato alcuna obiezione, soggettivamente sussiste anche intenzionalità comune di violazione, quindi la presente Corte ritiene che per questa voce di violazione la Foshan Alisidun Company compia con la convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company illecito comune ad entrambe le parti.

2.2) Riguardo l'atto della convenuta Foshan Alisidun Company di utilizzare i segni "ARIZHU (figurativo)" e "ARIZHU".

Riguardo l'atto d'uso del segno "ARIZHU (figurativo)". La convenuta Foshan Alisidun Company sostiene che questo logo aveva già ottenuto la registrazione presso l'Ufficio Marchi, tuttavia ignorava completamente la successiva decisione emessa dalla Commissione per il riesame che negava l'approvazione alla registrazione di questo marchio; di conseguenza nel suo utilizzo non possedeva intenzionalità soggettiva di violazione. La presente Corte ritiene che la Commissione per il riesame il 22 marzo 2010 ha emesso la "Decisione sulla riesamina e obiezione", dichiarando di non concedere di fatto l'approvazione alla registrazione del marchio "ARIZHU (figurativo)" (n° 32626XX), il che significa che la convenuta Foshan Alisidun Company sin dall'inizio non godeva del diritto d'uso di marchio registrato per il suddetto segno. Attraverso il confronto, il marchio "ARIZHU (figurativo)" risulta piuttosto simile ai due marchi figurativi registrati dell'attore Marchi Company "ARISTON 阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)" e "ARISTON", per unione delle lettere e disegno concepito, e costituisce somiglianza anche sull'intera composizione. La convenuta Foshan Alisidun Company ha adottato il segno "ARIZHU (figurativo)" come marchio e l'ha utilizzato sui prodotti cosiddetti scaldacqua, della stessa categoria di prodotti recanti i suddetti marchi registrati approvati, causando facilmente erronea identificazione o confusione al pubblico di riferimento riguardo la loro origine.

Di conseguenza questo Tribunale ritiene che l'atto della convenuta Foshan Alisidun Company di utilizzare il marchio "ARIZHU (figurativo)" sugli oggetti di illecito prodotti e venduti, senza concessione e senza legittima ragione, costituisce violazione del marchio, in quanto ha violato il diritto d'uso esclusivo dei due marchi registrati di cui gode l'attore Marchi Company e il diritto di licenza d'uso dei marchi che corrispondono all'attore Ariston China Company.

Alla luce del fatto che il tempo in cui la convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company ha venduto gli oggetti di illecito è anteriore al suddetto tempo [della "Decisione sulla riesamina e obiezione"], i due attori non hanno prove per testimoniare che la convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company fosse

perfettamente consapevole del fatto che l'atto di utilizzare il marchio "ARIZHU (figurativo)" sugli oggetti di illecito appartenga a violazione del diritto d'uso e del diritto d'uso esclusivo dei marchi registrati dei due attori. La presente Corte ritiene che, nella situazione in cui la convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company possa provare che gli oggetti di illecito sono stati ottenuti legalmente dalla convenuta Foshan Alisidun Company, in conformità alle pertinenti disposizioni della Legge Marchi, il suo atto di vendita degli oggetti di illecito possa non assumere responsabilità per il risarcimento.

Riguardo l'atto d'uso del segno "ARIZHU". Le *"Provisions of the Supreme People's Court on Several Issues Concerning the Trial of Cases of Civil Disputes over Conflicts between Registered Trademark or Enterprise Name and Prior Right"*, stabiliscono che se l'attore intenta una causa per il fatto che un marchio registrato, usato da terzi su prodotti approvati, è simile o identico al marchio registrato anteriormente dall'attore stesso, la Corte Popolare deve, secondo quanto dispone l'art. 111 comma 3 della Legge di Procedura Civile, informare l'attore di rivolgersi ai relativi organi amministrativi per la risoluzione. In questo contenzioso, la data di deposito della domanda di registrazione del marchio "ARIZHU" di cui la convenuta Foshan Alisidun Company voleva ottenere il diritto d'uso è il 24 marzo 2004, la data di avviso di registrazione il 28 marzo 2007, certificato di registrazione n°39756XX; questo marchio registrato è ad oggi valido, approvato per l'uso per la classe di prodotti (classe) 11, inclusi "scaldacqua a metano, scaldacqua elettrici.....". La convenuta Foshan Alisidun Company, entro l'ambito della classe di prodotti per cui questo marchio registrato è stato approvato, ha regolarmente utilizzato sugli oggetti di illecito il marchio registrato "ARIZHU". Riguardo ciò, questa Corte ritiene: se i due attori hanno intentato la causa per il fatto che questo atto costituisce violazione, essi devono, secondo la legge, rivolgersi alle relative autorità amministrative per risolvere questa controversia sul marchio.

La presente Corte non dà trattazione al ricorso dei due attori che accusano i due convenuti dell'atto di utilizzare il marchio registrato "ARIZHU" in violazione del diritto d'uso e d'uso esclusivo dei loro marchi registrati anteriormente.

2.3) Riguardo l'atto della convenuta Foshan Alisidun Company di utilizzare la scritta "arisitun" nel *domain name* della società www.arisitun.com.

La Legge Marchi cinese stabilisce che registrare come nome a dominio scritte simili o identiche ai marchi registrati altrui e fare inoltre *e-commerce* attraverso questo nome a dominio per gli scambi dei relativi prodotti, inducendo facilmente il pubblico di riferimento in errore, appartiene all'atto di violazione del diritto d'uso esclusivo di marchio registrato. Nel caso di questa controversia, la convenuta Foshan Alisidun Company ha utilizzato la scritta "arisitun" nel *domain name* del sito web della società; attraverso un confronto, "arisitun" risulta simile ad "ARISTON" per ordine delle lettere e pronuncia, inoltre nei marchi figurativi registrati "ARISTON 阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)" (n° 12555XX) e "ARISTON" (n° G6845XX) dei due attori, sussistono le scritte in inglese "ARISTON", "ARISTON" che nei due marchi si trovano in una posizione distintiva. "Arisitun" quindi costituisce somiglianza con questi due marchi registrati degli attori. La convenuta Foshan Alisidun Company ha registrato www.arisitun.com come nome a dominio del sito web della società, inoltre attraverso questo sito ha fatto annunci pubblicitari degli scaldacqua da lei prodotti; su questo sito è anche ripetutamente apparsa la ragione sociale che include "阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)". Per questi motivi, la presente Corte ritiene che il suddetto atto della convenuta Foshan Alisidun Company, inducendo facilmente il pubblico di riferimento in errore (il quale crede che questo sito sia il sito web della società degli attori su cui cliccare per accedere, oppure erroneamente pensa che tra la convenuta Foshan Alisidun Company e i due attori esistano delle relazioni commerciali) ha violato il diritto d'uso esclusivo dei marchi registrati di cui gode l'attore Marchi Company e il diritto di licenza d'uso dei marchi che corrispondono all'attore Ariston China Company. D'altra parte, i due attori in aula hanno mostrato che l'atto illecito relativo al *domain name* della società non ha niente a che fare con la convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company e per questo atto non propugnano richiesta di risarcimento; questo tribunale ritiene che i due attori hanno il diritto di disporre dei propri diritti procedurali, e di ciò si dà conferma.

3) SE GLI ATTI DEI DUE CONVENUTI COSTITUISCANO O MENO CONCORRENZA SLEALE.

L'atto di concorrenza sleale di cui i due attori accusano i due convenuti aver compiuto include: 1) la convenuta Foshan Alisidun Company, pur sapendo perfettamente che “阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)” era un marchio notorio dei due attori, lo ha ugualmente registrato come propria ragione sociale e lo ha per di più utilizzato sui prodotti; 2) anche la convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company, seppur nella condizione di sapere perfettamente che i due attori godevano dei diritti sui marchi registrati, al momento della richiesta di registrazione della società ha adottato “阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)” come nome di riserva dell'impresa, e ha venduto gli oggetti di illecito. La convenuta Foshan Alisidun Company ritiene di avere il diritto di utilizzare la propria ragione sociale “阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)” già legalmente registrata, e che nel corso d'uso della ragione sociale non sussista la condizione di utilizzare visibilmente la scritta “阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)”. La convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company ritiene che adottare “阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)” come nome di riserva al momento della richiesta di costituzione della società non appartenga a concorrenza sleale, e che in quanto distributori non devono assumersi la responsabilità per il risarcimento.

In questo contenzioso, la data di deposito della domanda di registrazione del marchio figurativo (registrato) “ARISTON 阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)” (n° 12555XX) è il 24 settembre 1997. La convenuta Foshan Alisidun Company è stata fondata il 1 agosto 2002 e il nome completo della società è “佛山市顺德区阿里斯顿电器制造有限公司 (*Fóshān shì Shùndé qū Āl sīdùn diànnqì zhìzào y uxiàn gōngsī*) – Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.”. Sugli oggetti di illecito, sugli imballaggi così come sul manuale d'uso sono stampate le scritte “顺德市阿里斯顿电器制造有限公司 (*Shùndé shì Āl sīdùn diànnqì zhìzào y uxiàn gōngsī*) – Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.”, “佛山市顺德阿里斯顿电器制造有限公司 (*Fóshān shì Shùndé Āl sīdùn diànnqì zhìzào y uxiàn gōngsī*) – Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.”, “顺德阿里斯顿电器制造有限公司 (*Shùndé Āl sīdùn diànnqì zhìzào y uxiàn gōngsī*) – Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.”, “阿里斯顿电器制造有限公司 (*Āl sīdùn diànnqì zhìzào y uxiàn gōngsī*) – Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.”. Questo Tribunale

ritiene che il tempo della registrazione e di utilizzo in Cina da parte dei due attori dei marchi che contengono (la scritta) “阿里斯顿 (*Ālī sīdùn*)”, così come il tempo di produzione e vendita degli scaldacqua di marca 阿里斯顿 (*Ālī sīdùn*) precede il tempo della fondazione della convenuta Foshan Alisidun Company. “阿里斯顿 (ARISTON)” è un marchio di origini italiane creato in Italia prima della fondazione della convenuta Foshan Alisidun Company, e gli scaldacqua di questo marchio sul mercato cinese godono già di un grado di notorietà piuttosto elevato e di una certa quota di mercato. La convenuta Foshan Alisidun Company non ha le prove per testimoniare la legittimità dell’uso ai fini della registrazione di “阿里斯顿 (*Ālī sīdùn*)”, che è simile al suddetto marchio registrato, come denominazione d’impresa; inoltre, quando essa utilizza la sua ragione sociale sui prodotti, sugli imballaggi e sui manuali d’uso, sussiste anche l’atto non conforme di uso incompleto del nome. Di conseguenza, questo atto della convenuta Foshan Alisidun Company, sebbene non giunga al livello di utilizzare visibilmente marchi registrati altrui, adotta tuttavia la registrazione in cinese “阿里斯顿 (*Ālī sīdùn*)”, presente all’interno di marchi registrati per i quali altri operatori nello stesso settore godono di un certo grado di notorietà. Anche se il convenuto utilizzasse la denominazione d’impresa ad intero titolo, soggettivamente sussiste l’intenzionalità di accostarsi al marchio famoso per sfruttarne i vantaggi. Obbiettivamente, ciò è sufficiente per creare confusione al pubblico di riferimento circa l’origine dei prodotti e per generare malintesi sulle relazioni della convenuta Foshan Alisidun Company con i due attori; secondo la legge ciò costituisce atto di concorrenza sleale nei confronti degli attori.

Inoltre, la presente Corte ritiene che il nome a pieno titolo della convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company sia “上海市康富来卫厨电器有限公司 (*Shànghǎi shì kāng fù lái wèi chú diànrì zhìzào yǔ xǐàn gōngsī*) – Shanghai Kang Fu Lai Sanitary Kitchen Electric Appliance Co., Ltd.”, e che i due attori non abbiano prove per testimoniare che la convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company nel corso dell’attività abbia utilizzato la ragione sociale alternativa “阿里斯顿 (*Ālī sīdùn*)”. Shanghai Kang Fu Lai Company sui suoi *depliant* stampati aveva anche scritto chiaramente “上海康富来卫厨电器有限公司总经销 (*Shànghǎi shì kāng fù lái wèi chú diànrì zhìzào yǔ xǐàn gōngsī zǒng jīngxiāo*)

– Shanghai Kang Fu Lai Sanitary Kitchen Electric Appliance Co., Ltd. Exclusive Distributor”; in base alle disposizioni relative alla Legge contro la concorrenza sleale, questo atto della convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company non appartiene a concorrenza sleale.

4) LA QUESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI DUE CONVENUTI.

Questa Corte ritiene che i due attori sono i titolari del diritto d’uso e del diritto d’uso esclusivo dei due marchi figurativi registrati “ARISTON 阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)” (n° 12555XX) e “ARISTON” (n° G6845XX). I due convenuti, non avendo la concessione di utilizzare le diciture “阿里斯顿系列..... – **Linea Āl sīdùn**”, “品牌 阿里斯顿 (*p npái Āl sīdùn*) – **marca Āl sīdùn**” rispettivamente sulle insegne e nelle pubblicità dei siti B2B, hanno violato il diritto di licenza d’uso e il diritto d’uso esclusivo del marchio registrato “ARISTON 阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)” (n° 12555XX). L’atto dei due convenuti, non essendo essi autorizzati, di utilizzare visibilmente come ragione sociale della convenuta Foshan Alisidun Company la scritta in cinese “阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)”, presente sui *depliant* pubblicitari degli oggetti di illecito, ha comunemente ad entrambe le parti violato il diritto di licenza d’uso e il diritto d’uso esclusivo del marchio registrato “ARISTON 阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)” (n° 12555XX) dei due attori. Riguardo ciò, la convenuta Foshan Alisidun Company deve assumere la responsabilità civile per la cessazione dell’atto illecito, per il risarcimento dei danni e per l’eliminazione degli effetti negativi. L’atto della convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company, in qualità di distributore esclusivo per l’area di Shanghai degli oggetti di illecito, di utilizzare la denominazione sociale del produttore, convenuto Foshan Alisidun Company, per gli annunci pubblicitari, può essere considerato parte ausiliaria della sua attività di vendita. Alla luce del fatto che la convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company può provare che i prodotti venduti hanno legittima provenienza dalla convenuta Foshan Alisidun Company, Shanghai Kang Fu Lai Company perciò come distributore può solo assumere la responsabilità civile per la cessazione dell’atto illecito e per l’eliminazione degli effetti negativi.

L’atto della convenuta Foshan Alisidun Company, non essendo autorizzata, di utilizzare il marchio “ARIZHU (figurativo)” sugli oggetti di illecito, ha violato il diritto di licenza d’uso e il diritto d’uso esclusivo dei due marchi figurativi

registrati “ARISTON 阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)” (n° 12555XX) e “ARISTON” (n° G6845XX) degli attori, perciò la convenuta deve assumere la responsabilità civile per la cessazione dell’atto illecito, per il risarcimento dei danni e per l’eliminazione degli effetti negativi. La convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company, come distributore, deve solo assumere la responsabilità civile per la cessazione dell’illecito e per l’eliminazione degli effetti negativi, vale a dire cessare la vendita degli oggetti di illecito che recano il marchio “ARIZHU (figurativo)” prodotti dalla convenuta Foshan Alisidun Company.

La convenuta Foshan Alisidun Company, utilizzando la scritta “arisitun” nel nome a dominio del sito della società www.arisitun.com, ha violato il diritto di licenza d’uso e il diritto d’uso esclusivo dei due marchi figurativi registrati “ARISTON 阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)” (n° 12555XX) e “ARISTON” (n° G6845XX) dei due attori, perciò deve assumere la responsabilità civile di cessazione dell’illecito, inclusa la cessazione dell’uso e la cancellazione del dominio.

L’atto della convenuta Foshan Alisidun Company di adottare “阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)” come ragione sociale per la registrazione e per l’uso sugli oggetti di illecito, ha danneggiato i legittimi diritti e interessi dei due attori e ha destabilizzato l’ordine economico sociale; costituendo secondo la legge concorrenza sleale, essa si deve assumere la responsabilità civile per la cessazione dell’atto illecito, per il risarcimento dei danni e per l’eliminazione degli effetti negativi, inclusi la cessazione immediata dell’uso e il cambiare la ragione sociale, facendo sì che non rechi ancora la scritta “阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)”.

La convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company, come distributore degli oggetti di illecito, ha esibito l’origine legale di questi beni; i due attori non hanno prove per testimoniare che per l’atto di concorrenza sleale tra i due convenuti sussista traccia di contatto, vale a dire sussista intenzione soggettiva di violazione comune ad entrambe le parti. Di conseguenza, la convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company come distributore può assumere solo la responsabilità civile per la cessazione dell’illecito, cessare cioè la vendita degli oggetti di illecito prodotti dalla convenuta Foshan Alisidun Company, contrassegnati dalla ragione sociale che include la denominazione “阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)”.

Riguardo la questione dell'entità del risarcimento di questa lite. I due attori ritengono che i loro marchi registrati godono di una vasta fama sul mercato dello stesso settore. I due convenuti, in qualità di imprese i cui prodotti corrispondono all'attività degli attori, erano perfettamente consapevoli dei diritti e degli interessi di cui godono gli attori con il marchio “阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)”; tuttavia i convenuti, su ogni aspetto che riguardasse ragione sociale, marchio dei prodotti e *domain name*, hanno imitato il marchio degli attori. I fatti di violazione interessano la denominazione d'impresa, i prodotti, le *brochure* dei prodotti, gli imballaggi, gli annunci online, la marca sull'insegna dei negozi ecc.; i due convenuti, con la violazione d'uso di marchio commerciale hanno creato confusione e erronea identificazione nel pubblico di riferimento e hanno comportato un'enorme influenza negativa per la reputazione sul mercato degli attori. Si richiede perciò alla Corte di condannare i due convenuti al risarcimento del danno economico di 1 milione di Yuan, di cui 500 mila Yuan di risarcimento per ciascuno dei due atti di concorrenza sleale e di violazione del marchio. La convenuta Foshan Alisidun Company ritiene che non sussista suo atto illecito e che i due attori non abbiano presentato alcuna prova per testimoniare il danno economico; essa perciò chiede alla Corte di rigettare la richiesta di risarcimento dei due attori. La convenuta Shanghai Kang Fu Lai Company ritiene di essere solamente il distributore e inoltre ha già spiegato l'origine dei prodotti; essa ritiene dunque di non dover assumere responsabilità di indennizzo.

La presente Corte ritiene che i due attori, per la richiesta di risarcimento di questa controversia, eccetto le prove presentate delle spese ragionevolmente sostenute, non hanno fornito nessun'altra valida prova che testimoni il danno economico. Allo stesso tempo, i due attori chiedono anche alla Corte di applicare le norme per il risarcimento previsto dalla legge, nel determinare l'ammontare del risarcimento stesso di questo contenzioso. In considerazione del danno concreto dei due attori e dell'incapacità di determinare tutti i profitti guadagnati dai convenuti, questo tribunale, secondo le disposizioni pertinenti la Legge contro la concorrenza sleale e la Legge Marchi, e in base alle prove materiali presentate dagli attori e dai convenuti, ricapitolando, considera: il valore dei diritti dei marchi registrati degli attori, per esempio fattori come i

costi del marchio, il suo grado di notorietà, la sua distintività, i profitti dati dalla condizione d'uso, i ragionevoli prezzi di trasferimento, i ragionevoli costi di licenza. Inoltre considera fattori come: la modalità in cui si è configurato l'atto illecito dei convenuti; le dimensioni della produzione e delle vendite dei beni illeciti; la durata della violazione; le conseguenze dannose della violazione; infine la condizione di guadagno derivante dalla violazione. A propria discrezione la Corte determina quindi l'entità del risarcimento. Inoltre, questo tribunale, anche in considerazione delle prove di pagamento presentate dai due attori, come: le spese legali; le spese notarili; le spese di consultazione dei documenti; le ricevute dell'acquisto dei beni illeciti. In riferimento poi a fattori stabiliti dal Ministero della Giustizia, come: gli standard tariffari degli avvocati; la somma di risarcimento richiesta con la somma di risarcimento giudicata reale; il livello di complessità della causa. A propria discrezione, la Corte determina quindi l'ammontare delle spese ragionevolmente sostenute.

Riguardo la richiesta dei due attori che i due convenuti pubblichino su “*Southern Weekend*”, “*Xinmin Evening News*” e “*Jiangsu Daily*” la dichiarazione dell'eliminazione degli effetti negativi. La presente Corte ritiene che gli atti di violazione del marchio e di concorrenza sleale dei due convenuti abbiano comportato alcuni certi effetti negativi per la reputazione commerciale dei due attori, potendo fuorviare i relativi consumatori e destabilizzare l'ordine della normale concorrenza di mercato. I convenuti quindi devono assumere la responsabilità civile dell'eliminazione degli effetti. Tuttavia questa Corte adegua l'ambito di eliminazione degli effetti in base all'ambito degli atti illeciti compiuti dai due convenuti.

Riepilogando, secondo quanto stabiliscono: l'art. 8 della “*Legge sugli Illeciti Civili della Repubblica Popolare Cinese*”; gli artt. 52 commi 1 e 56 della “*Legge sui Marchi della Repubblica Popolare Cinese*”; artt. 2 e 20 della “*Legge Contro la Concorrenza Sleale della Repubblica Popolare Cinese*”; art. 3 dei “*Regulations for the Implementation of the Trademark Law of the People's Republic of China*”; gli artt. 1 commi 1 e 3, 9 secondo comma, 10, 16 primo e secondo comma della “*Several Questions on the Application of Law in Trial of Trademark Civil Dispute Cases Interpretation*”; art. 1 comma 2 delle

“Provisions of the Supreme People's Court on Several Issues Concerning the Trial of Civil Dispute Cases over Conflicts between Registered Trademark or Enterprise Name and Prior Right”; art. 3 della “Interpretation of the Supreme People's Court on Several Issues Concerning the Application of the Law to the Trial of Civil Dispute Cases Involving Well-Known Trademarks”. La Corte dunque pronuncia quanto segue:

1. che i due convenuti *Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.* e *Shanghai Kang Fu Lai Sanitary Kitchen Electric Appliance Co., Ltd.* cessino immediatamente la violazione del diritto d'uso esclusivo dei marchi figurativi registrati “ARISTON 阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)” (n° 12555XX) e “ARISTON” (n° G6845XX) di cui gode l'attore *M&B Marchi e Brevetti Srl*, e cessino inoltre la violazione del diritto di licenza d'uso dei marchi di cui gode l'attore *Ariston Thermo China Co., Ltd.*;
2. che il convenuto *Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.* cessi l'uso e cancelli il *domain name* www.arisitun.com;
3. che il convenuto *Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.* cessi immediatamente l'atto di concorrenza sleale verso gli attori *M&B Marchi e Brevetti Srl* e *Ariston Thermo China Co., Ltd.*, ossia cessi l'uso della ragione sociale che include la scritta “阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)” e che entro 30 giorni dalla data di efficacia di questa sentenza presenti domanda per cambiare ragione sociale, facendo sì che essa non contenga più la scritta “阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)”; la Corte pronuncia altresì che il convenuto *Shanghai Kang Fu Lai Sanitary Kitchen Electric Appliance Co., Ltd.* cessi immediatamente la vendita degli oggetti di illecito contrassegnati dalla ragione sociale contenente la denominazione “阿里斯顿 (*Āl sīdùn*)”;
4. i convenuti *Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.* e *Shanghai Kang Fu Lai Sanitary Kitchen Electric Appliance Co., Ltd.* devono entro 30 giorni dalla data di efficacia di questa sentenza pubblicare una dichiarazione dell'eliminazione degli effetti negativi sul “*Xinmin Evening News*”; il convenuto *Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.* deve entro 30 giorni dalla data di efficacia di questa sentenza pubblicare una dichiarazione dell'eliminazione degli effetti

negativi sul “*Southern Weekend*” (il contenuto della dichiarazione deve essere esaminato e approvato dalla Corte);

5. il convenuto *Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.* deve entro 10 giorni dalla data di efficacia di questa sentenza risarcire gli attori *M&B Marchi e Brevetti Srl* e *Ariston Thermo China Co., Ltd.* del danno economico di 300 mila Yuan, nei quali è inclusa la spesa ragionevolmente sostenuta.
6. si respinge ogni altra rivendicazione degli attori *M&B Marchi e Brevetti Srl* e *Ariston Thermo China Co., Ltd.*

Se il convenuto *Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.* non adempie all’obbligo di pagamento nei tempi stabiliti da questa sentenza, egli deve, secondo quanto previsto dall’art. 229 della “*Legge di Procedura Civile della Repubblica Popolare Cinese*”, pagare gli interessi dovuti per il tempo di ritardo dell’adempimento.

Le spese processuali per questa causa sono di 14250 Yuan, di cui: 5225 Yuan assunti comunemente da entrambi gli attori *M&B Marchi e Brevetti Srl* e *Ariston Thermo China Co., Ltd.*; 4512,5 Yuan assunti dal convenuto *Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.*; 4512,5 Yuan assunti dal convenuto *Shanghai Kang Fu Lai Sanitary Kitchen Electric Appliance Co., Ltd.*

Se si rifiuta l’esecuzione di questa sentenza, l’attore *M&B Marchi e Brevetti Srl* può, entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza, sporgere reclamo a questa Corte, mentre l’attore *Ariston Thermo China Co., Ltd.*, il convenuto *Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co., Ltd.* e il convenuto *Shanghai Kang Fu Lai Sanitary Kitchen Electric Appliance Co., Ltd.* possono farlo entro 15 giorni dalla notificazione. I duplicati saranno emessi in base al numero delle parti in causa. Il ricorso in appello sarà dinanzi la Corte Superiore del Popolo di Shanghai, R.P.C.

Presidente del Tribunale *Táng Yùmín*

Sostituto Giudice *Hú Mì*

Giudice Popolare *Zhào Guótōng*

Data 24 febbraio 2011

In allegato: relativi articoli delle leggi.

1) “*Legge sugli Illeciti Civili della Repubblica Popolare Cinese*”.

Art. 8 [...]

Allegato 1: n° 1255550

Allegato 2: n° 6401422

Allegato 3: n° G684565

Trad. italiana a cura di Camilla Fusa