

Ricorso proposto da Ferrero S.p.a. contro Mengtesha (Zhangjiagang) Food Co.,
Ltd e Zhengyuan Distribution Co., Ltd of Tianjin ETDZ
per concorrenza sleale

Corte Superiore del Popolo di Tianjin, R.P.C.

S e n t e n z a C i v i l e

(2005) Jin Gao Min San Zhong Zi n.36

Ragione del ricorso: concorrenza sleale

Parti in causa:

ricorrente (attore nel processo di primo grado): FERRERO S.p.A., (*omissis*)

resistente (convenuto nel processo di primo grado) : Mengtesha (Zhangjiagang) Food Co., Ltd, (*omissis*)

resistente (convenuto nel processo di primo grado) : Zhengyuan Distribution Co., Ltd of Tianjin ETDZ, (*omissis*)

La ricorrente Ferrero Spa (di seguito Ferrero Spa) non essendo soddisfatta della sentenza civile emessa dalla Seconda Corte Intermedia del Popolo di Tianjin (Prot. (2003) Er Xhong Min San Chu N.63), ha presentato ricorso a questa Corte contro le resistenti Mengtesha (Zhangjiagang) Food Co., Ltd (di seguito Mengtesha Company) e Tianjin ETDZ Zhengyuan Distribution Co., Ltd (di seguito Zhengyuan Company) per concorrenza sleale. In base a quanto previsto dalla legge, questa Corte ha formulato Corte Collegiale composta dai giudici [...] che hanno istruito il processo all'udienza aperta in data 30 giugno 2005. Sono comparsi in sede della sentenza i procuratori della Ferrero Spa [...] e i procuratori della Mengtesha Company, [...]. La resistente Zhengyuan Company non si era presentato in giudizio, senza fornire motivi ragionevoli dopo aver ricevuto la citazione di questa Corte. La suddetta causa è stata istruita e decisa.

Fatti

La ricorrente Ferrero Spa è stata fondata nel 1946 in Italia e nel 1982 la sua serie Ferrero Rocher come prodotto a base di cioccolato è stata immessa sul mercato asiatico, facendo pubblicità su televisione, riviste e giornali di diversi paesi e regioni asiatici. Sul mercato di Hong Kong e Taiwan i prodotti Ferrero Rocher erano chiamati col nome “金沙” (Jin Sha), che successivamente è stato registrato come marchio “金沙” a Taiwan e Hong Kong, rispettivamente nel giugno 1990 e 1993.

Nel febbraio 1984, i prodotti della serie FERRERO ROCHER della Ferrero Spa sono stati introdotti sul mercato cinese tramite la società madre di China Grains-Oil & Food Import-Export Company. In ossequio alla normativa in materia vigente all'epoca, i suddetti prodotti erano venduti principalmente nei negozi “tax-free” e all'interno degli aeroporti. Fino al 1993 la vendita dei prodotti Ferrero Rocher sul mercato cinese avveniva attraverso la società madre di China Grains-Oil & Food Import-Export Company utilizzando il marchio “金沙” (Jin Sha) (comprese la scrittura cinese e la figura) sulle loro confezioni, che a sua volta non era mai stato registrato presso l'Ufficio Marchi cinese. Le caratteristiche della confezione dei prodotti FERRERO ROCHER sono: 1. ogni pallina di cioccolato viene confezionata con carta dorata; 2. su ogni confezione a forma di pallina dorata viene apposta un'etichetta stampata di “Ferrero Rocher” a forma ovale con bordo dorato; 3. sotto ogni pallina dorata vi è un supporto di carta color caffè; 4. una confezione esterna trasparente di plastica di varia forma che

fa vedere la confezione interna della pallina dorata; 5. sulla confezione esterna di plastica trasparente si evidenzia la figura "ovale con bordo dorato" e all'interno di essa si trovano la figura del prodotto e del marchio, e all'esterno del marchio si estende la figura a strisce color rosso e oro, di cui le confezioni a 3 dimensioni da 8, 16, 24 e 30 palline sono state registrate presso la *World Intellectual Property Organization* come marchio tridimensionale. Nell'ottobre 1986, Ferrero Spa ha registrato "FERRERO ROCHER" e la figura (ovale con bordo a fiori) presso l'Ufficio Marchi cinese e li utilizza sui prodotti venduti in Cina.

Dal 1993 in poi, Ferrero Spa ha intrapreso l'attività di distribuzione diretta attraverso il suo concessionario generale in Cina, concentrando nelle zone di Guangdong, Shanghai e Beijing e aumentando gradualmente la divulgazione dei prodotti Ferrero Rocher su giornali, periodici e manifesti pubblicitari. Al tempo stesso aumentano i banchi esclusivi messi a disposizione per i prodotti Ferrero dai locali commerciali nelle città medio-grandi, e la sua fama ha cominciato ad aumentare in seguito alle attività di sponsorship dedicate agli eventi commerciali e sportivi. Nel giugno 2000, il marchio "FERRERO ROCHER" è stato confermato come uno dei marchi importanti a livello nazionale dal relativo dipartimento della SAIC. Da quando i prodotti di cioccolato della società Ferrero Spa sono stati introdotti sul mercato cinese nel 1984, la loro confezione in generale e le relative decorazioni hanno sempre mantenuto le loro caratteristiche originali senza subire significativi cambiamenti. Le autorità locali della SAIC nelle province di Guangdong e Hebei hanno condotto numerose indagini sulla contraffazione delle confezioni e decorazioni di cioccolatini Ferrero Rocher.

La società resistente Mengtesha Company è stata fondata nel dicembre 1991 come risultato di una *Joint Venture* tra la First Factory of Milk Products of Zhangjiagang City, Zhejiang Province ed una società belga [...] e ha come oggetto sociale la produzione e la vendita di prodotti di cioccolato di varie forme. Prima della costituzione della Mengtesha Company, la First Factory of Milk Products of Zhangjiagang aveva cominciato a produrre cioccolatini a partire dal 1990, utilizzando il nome "金沙" (Jin Sha) come proprio marchio, che a sua volta era stato registrato. Le fondamentali caratteristiche della confezione e le relative decorazioni dei suoi prodotti sono identici a quelle dei prodotti Ferrero Rocher della società ricorrente. La suddetta First Factory ha presentato nel giugno 1990 domanda di registrazione del marchio combinato, composto della parola "金沙" e della figura "ovale con bordo di fiori" presso l'Ufficio Marchi cinese. Dopo la pubblicazione della domanda, la società Ferrero Spa ha espresso la sua contestazione in merito. La Commissione di Revisione ed Aggiudicazione dell'Ufficio Marchi ha ritenuto la Ferrero Spa una delle società note per la produzione di cioccolato ed il suo marchio "Ferrero Rocher con la figura" come marchio noto, già registrato in Cina nel lontano 1986; per quanto riguarda il marchio separato "figura ovale con bordo di fiori" che è anche stato registrato prima che la società contestata presentasse la relativa domanda di registrazione. Nonostante la differenza di scrittura tra i marchi della società contestata e quella contestante, le caratteristiche figurative e gli effetti visivi delle due figure sono simili. Visto che il marchio della contestante ha una fama piuttosto elevata e la coesistenza di due marchi sugli stessi o simili prodotti faciliterebbe una confusione e un falso riconoscimento di prodotti nei confronti dei consumatori, tutto ciò ha giustificato la non approvazione del rilascio del marchio richiesto dalla società contestata. La suddetta First Factory ha tuttavia continuato nell'utilizzo della figura simile a quella del marchio Ferrero sulla confezione dei propri prodotti di cioccolato. I prodotti "金沙" (Jin Sha) della sopra menzionata First Factory sono stati premiati nel 1990 dalla Commissione Economica di Zhangjiagang come nuovo prodotto a livello municipale; nel 1991 dalla 2nd International Fair of Beijing con il premio d'argento; di seguito, sono stati premiati anche dalla provincia di Jiangsu con il premio d'oro come nuovo prodotto di alta qualità nella settima edizione per l'industria leggera e con il premio per la seconda posizione per il suo design nella terza edizione di Art Design of Light Industry; nel 1992 tali prodotti sono stati premiati come nuovo prodotto di qualità dalla Municipalità di Suzhou. Durante questo periodo, i prodotti "金沙" (Jin Sha) sono anche stati divulgati e venduti come prodotti della fabbrica Shanghai Shengang Trading Food Factory. Nel 1998 tali prodotti sono stati premiati da Chinese

Bakery Food and Sugar Products Industrial Association come marchio di qualità e uno dei prodotti di cioccolato raccomandati; ed infine sono stati premiati dall'Associazione dell'Industria Alimentare come "alimento qualificato allo standard a livello nazionale" nel 2000 e 2001, e in più è stato rilasciato il certificato dalla stessa associazione "Credible Brand Certificate of Famous Chinese Food " nei confronti dei suddetti prodotti.

Nel 2002 la First Factory of Milk Products of Zhangjiagang ha trasferito il suo marchio "金莎" (Jin Sha) alla società resistente Mengtesha Company, la quale ha cominciato a produrre e distribuire i cioccolatini "金莎 TRESOR DORE". Sulle confezioni e decorazioni di questi ultimi prodotti (che in realtà erano ancora quelli identici a "金莎"), "金莎" è stato sostituito con un marchio combinato di "金莎 TRESOR DORE". Il marchio "TRESOR DORE" è stato registrato nel luglio 2003.

All'identificazione delle prove davanti al giudice, le confezioni e le decorazioni dei prodotti "金莎 TRESOR DORE" venduti nella città di Tianjin dal resistente Mengtesha Company sono risultate simili a quelli dei FERRERO ROCHER del ricorrente Ferrero Spa negli aspetti fondamentali: 1. ogni pallina di cioccolato viene confezionata con carta dorata; 2. su ogni confezione a forma di pallina dorata viene apposta una etichetta a forma ovale con bordo dorato; 3. sotto ogni pallina dorata esiste un supporto di carta color caffè; 4. una veste di plastica trasparente della stessa forma e della stessa misura che lascia vedere la confezione interna di pallina dorata; 5. sulla confezione esterna di plastica trasparente si evidenzia la figura "ovale con bordo dorato" e all'interno di essa si trovano la figura del prodotto e marchio, e all'esterno del marchio si estende la figura a strisce color rosso e oro

Inoltre, è stato indagato il co-resistente Zhengyuan Company che è stato distributore nella zona di Tianjin dei prodotti "金莎 TRESOR DORE". Con l'atto notarile rilasciato dall'Ufficio notarile di Tianjin si attesta che nel gennaio 2003, Zhengyuan Company ha venduto i suddetti prodotti violando i diritti di proprietà intellettuale.

Le prove che attestano i fatti della causa sono state fornite dalle parti e confrontate in sede del processo, ed infine sono state esaminate e confermate dalla Corte. Gli altri aspetti affermati dalle parti non sono stati tenuti in considerazione dalla Corte, in quanto non supportati da prove sufficienti o non rilevanti nell'ambito di questo processo.

Punti fondamentali della sentenza di primo grado

Il tribunale che ha pronunciato la prima sentenza ha affermato che :

- i prodotti famosi hanno sicuramente una certa fama sul mercato e quindi sono noti al pubblico di riferimento. A causa della loro provenienza geografica, il grado di notorietà di un prodotto sul mercato estero non rappresenta la sua fama sul mercato cinese, di conseguenza sarà da analizzare se un prodotto sia noto o non noto e il grado della sua fama in base alle specifiche condizioni del mercato in cui si trova il prodotto.

- la società Ferrero Spa ha avanzato l'accusa di concorrenza sleale in base alla Legge della Repubblica Popolare Cinese contro la concorrenza sleale, art. 5, comma 2, che stabilisce che "utilizzare senza autorizzazione il proprio nome, la confezione e decorazione che appartengono specificamente a un prodotto famoso oppure il nome, la confezione e decorazione simili a quelli che appartengono a un prodotto famoso al fine di determinare una confusione con i prodotti famosi altrui e indurre i consumatori a considerare che tale prodotto sia quello famoso ". Questa Corte ha confermato attraverso l'esame e l'approvazione delle prove fornite dalla società Ferrero Spa che il cioccolatino Ferrero Rocher è un prodotto famoso sul mercato cinese negli anni recenti, ma la cui confezione è una confezione generica, non specifica di tale prodotto, quindi non rientra nell'ambito di tutela della legge; la decorazione del prodotto Ferrero Rocher era già utilizzata dalla società Ferrero Spa prima del 1988, l'anno in cui la stessa società entrò in Cina, tale decorazione invece ha delle caratteristiche che la distinguono da quella di altri prodotti affini. Benché il cioccolato prodotto e venduto dalla Mengtesha Company abbia continuato ad utilizzare la decorazione della Zhangjiagang Milk Products First Factory, il suo primo utilizzo risale al 1990, che è ovviamente successivo rispetto alla Ferrero Spa. Anche le altre prove fornite dalla Mengtesha

Company non sono sufficienti a negare le caratteristiche della decorazione del prodotto Ferrero, perciò questa Corte ritiene che le decorazioni descritte ai punti 2, 4 e 5 nel documento di accusa avanzato dalla Ferrero Spa con la richiesta di tutela appartengano specificamente al cioccolatino Ferrero Rocher.

L'atto che costuisce la concorrenza sleale, in base alla Legge della Repubblica Popolare Cinese contro la concorrenza sleale, art. 5, comma 2, dovrebbe anche a suo tempo "determinare una confusione con un prodotto famoso altrui e indurre i consumatori a considerare che il prodotto abusivo sia quello famoso".

Dall'analisi dei fatti accertati in relazione a questa causa, si evince che "Jinsha" cioccolato (accusato di avere violato i diritti di proprietà intellettuale) prodotto e venduto dalla Mengtesha Company sia una politica commerciale adottata dalla società Jiangsu Liangfeng Food Group nei confronti della società controllata. Mengtesha Company ha continuato e sta continuando la produzione di tale prodotto che precedentemente apparteneva a Zhangjiagang Milk Products First Factory e Shanghai Shengang Foreign Trade Food Factory e tale attività non dovrebbe essere interrotta a causa della ristrutturazione aziendale all'interno del gruppo. E' doveroso sotto tale punto di vista adottare il criterio di osservazione e valutazione in base alla continuità e integrità del prodotto. "Jinsha" cioccolato ha sempre applicato una decorazione identica a quella accusata di avere violato i diritti di proprietà intellettuale e simile a quella del cioccolatino Ferrero Rocher da quando è stato lanciato dalla Zhangjiagang Milk Products First Factory. La sua quota di mercato vantava i primi posti del mercato e ha ottenuto numerosi premi riconosciuti dai dipartimenti governativi e dalle relative associazioni, di conseguenza è diventato un prodotto famoso in Cina

Per quanto riguarda il fatto che il cioccolatino della Ferrero Spa e quello della Mengtesha Company siano entrambi prodotti famosi in Cina, per stabilire quale tra questi due prodotti sia diventato famoso prima e quale abbia una notorietà superiore dovrebbe essere fattore determinante accertare se un consumatore comune possa considerare che il prodotto della Mengtesha Company sia quello della Ferrero Spa. Il cioccolatino "Jinsha" prodotto dalla Mengtesha Company, da quando ne è stata lanciata la produzione nel 1990 dalla Zhangjiagang Milk Products First Factory, ha sempre dato importanza al costruire la propria immagine e ha aumentato progressivamente il grado e l'ampiezza della divulgazione del suo prodotto presso i mezzi di comunicazione più importanti, ciò ha permesso che il suddetto prodotto già nella metà degli anni '90 sia diventato un prodotto famoso a livello nazionale, con una quota di mercato piuttosto elevata ed infine gli è stato riconosciuto il premio "Chinese Famous Products" nel 2004. Il cioccolatino FERRERO ROCHER ha cominciato ad espandere la sua distribuzione solo dopo il 1993, concentrando la divulgazione e la vendita soprattutto nelle zone di Guangdong, Shanghai e Beijing ed è diventato un prodotto famoso sul mercato interno solo in anni recenti. Analizzando la sequenza temporale, il prodotto "Jinsha" della Mengtesha Company è diventato famoso prima del prodotto Ferrero Rocher. In termini di grado di notorietà dei due prodotti, si evince dalle graduatorie di vendite per diversi anni consecutivi che il prodotto "Jinsha" spesso occupa uno dei primi posti delle liste, dalle quali, invece, non è mai emerso il prodotto Ferrero Rocher. Ciò dovrebbe dare una sufficiente prova che il cioccolatino "Jinsha" sia più famoso del cioccolatino Ferrero Rocher. Con una fama superiore e una notorietà di ormai lungo periodo, il cioccolatino "Jinsha" non dovrebbe indurre i consumatori a pensare che esso sia il cioccolatino Ferrero, in quanto esso è già dotato di una connotazione estetica sempre più evidente che lo distingue da altri prodotti simili.

Inoltre, i suddetti due prodotti coesistono da più di 10 anni, durante il loro processo di divulgazione e vendita entrambi hanno dato importanza ai propri marchi e ai luoghi di origine dei propri prodotti, soddisfacendo i diversi bisogni di qualità, prezzo, gusto e fasce di consumatori, hanno conquistato i propri gruppi di consumatori, che a loro volta riescono a distinguere e acquistare i prodotti preferiti in base all'individuazione di marchio e fabbrica. La somiglianza della decorazione, che non costituisce più un ostacolo di scelta per i consumatori, non dovrebbe ingenerare nessuna confusione ed errore di scelta da parte dei consumatori.

Tutto sommato, la confezione e la decorazione utilizzate dal cioccolatino “Jinsha” non costituiscono alcuna concorrenza sleale nei confronti della Ferrero Spa e l’attività di vendita del cioccolatino “Jinsha” da parte della Zhengyuan Company non costituisce alcun atto di violazione. L’accusa avanzata dalla Ferrero Spa non trova sostegno da parte della Corte.

In osservanza a quanto stabilito dalla Legge della Repubblica Popolare Cinese contro la concorrenza sleale, art. 5, comma 2, la Corte rigetta l’accusa avanzata dalla Ferrero Spa contro Tianjin ETDZ Zhengyuan Distribution Co.,Ltd e Mengtesha (Zhangjiagang) Food Co.,Ltd.

Ricorso e la sua ragione

La ricorrente Ferrero Spa ritiene che la decisione della prima sentenza non sia stata fondata su fatti evidenti e su una corretta applicazione della legge, di conseguenza, la Ferrero Spa richiede la revoca della decisione pronunciata con la prima sentenza e che sia accolta la sua richiesta, ed infine che tutte le spese del processo siano poste a carico della Mengtesha Company. I suoi principali motivi sono i seguenti: 1. la prima sentenza ha erroneamente determinato il tempo di notorietà del cioccolato Ferrero Rocher nel Mainland cinese e il fatto della notorietà del cioccolatino TRESOR DORE nel Mainland cinese; 2. la prima sentenza ha erroneamente considerato che il grado di notorietà all’estero non possa estendersi al mercato interno, ignorando le prove fornite dall’attore concernenti la celebrità del cioccolato Ferrero Rocher nel mondo. In realtà, l’Ufficio Marchi e la Commissione di Revisione e Aggiudicazione Marchi hanno considerato e accettato che il cioccolatino Ferrero Rocher già aveva una vasta fama nei lontani anni ‘80, che era proprio principalmente collegata alla sua fama internazionale; 3. la prima sentenza ha erroneamente confermato solo in parte le caratteristiche della confezione e decorazione del cioccolatino Ferrero Rocher, confermando solo tre delle cinque caratteristiche della confezione e decorazione del prodotto Ferrero; 4. la prima sentenza ha stabilito autonomamente dei relativi criteri di determinazione che sono in realtà solo criteri di parte e non conformi ai principi delle relative leggi e normative cinesi; 5. la prima sentenza ha commesso errori nell’interpretazione della nozione di pubblico di riferimento che ha condotto all’errata conclusione di considerare che la somiglianza della confezione e decorazione di Ferrero Rocher e TRESOR DORE non determini confusione di prodotti nei consumatori; 6. la Mengtesha Company ha violato i principi di onestà e fiducia, ad esempio ha registrato il marchio “金莎”(Jinsha) per primo e allo stesso tempo ha evidenziato sull’etichetta del marchio la scrittura “dal 1968”.

La resistente Mengtesha Company si difende affermando che la decisione della prima sentenza ha accertato i fatti in maniera corretta, tranne il considerare che solo le richieste 2, 3 e 5 avanzate dall’attore siano le caratteristiche del prodotto Ferrero, inoltre la suddetta sentenza ha applicato correttamente le leggi e normative in materia e ha dato un giudizio in via di totale correttezza. Principali motivi della loro difesa sono: 1. il prodotto accusato di aver violato i diritti di proprietà intellettuale è il cioccolatino “金莎” (Jinsha), il marchio TRESOR DORE è un marchio registrato nel 2003 che viene abbinato a “金莎” (Jinsha) dalla Mengtesha Company sul proprio prodotto senza cambiare l’origine di esso; 2. la prima sentenza ha determinato in maniera corretta il tempo in cui il prodotto della Ferrero Spa è diventato famoso. La prima sentenza ha confermato che solo negli anni recenti il prodotto della Ferrero Spa sia diventato gradualmente famoso presso il pubblico di riferimento con un ritardo nel tempo rispetto alla Mengtesha Company, tenendo in considerazione vari fattori, come il tempo e il volume di vendita, le quote di mercato e la pubblicità; 3. La Ferrero Spa non ha prova che attesti che il suo prodotto fosse famoso negli anni ‘90 del secolo scorso. Si può confermare solo dal fatto della vendita a spedizione che a quell’epoca il prodotto Ferrero non potesse essere famoso nel mercato del Mainland cinese; 4. Le decorazioni del prodotto Ferrero non hanno delle specifiche caratteristiche, tranne le parti legate al marchio. La prima sentenza ha confermato le loro caratteristiche di confezione e decorazione descritte nei punti 2, 4 e 5, tra cui i punti 2 e 5 hanno trattato del marchio registrato e brevetto sull’aspetto esteriore, ma la Mengtesha Company non ha contraffatto tale marchio

registrato, né il design dell'aspetto esteriore; 5. La prima sentenza non ha sbagliato nell'interpretazione della Legge contro la concorrenza sleale. E' la Ferrero Spa che ha sbagliato nell'interpretazione della nozione di pubblico di riferimento e dei criteri di giudizio.

Durante il processo d'appello, le principali problematiche discusse dalle due parti sono: 1. Se la notorietà di un prodotto all'estero possa estendersi al mercato interno e come possa giustificarsi che il cioccolatino Ferrero Rocher sia un prodotto famoso sul mercato cinese al tempo stesso in cui esso sia diventato famoso; 2. Se la confezione e le decorazioni del cioccolatino Ferrero Rocher siano le caratteristiche di un prodotto famoso e se possano influenzare il riconoscimento del prodotto da parte dei consumatori.

Ragione della sentenza finale e leggi applicate

La Corte ritiene che in base alle disposizioni concernenti i rapporti contrattuali o civili internazionali stabilite dai Principi Generali di Diritto Civile, la legge applicabile a questa causa è la Legge della Repubblica Popolare Cinese contro la concorrenza sleale. Essendo paese membro della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale al pari della Repubblica italiana, nel caso di difformità tra la legge cinese e la suddetta Convenzione, prevale la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

1. il prodotto notorio definito dalla Legge contro la concorrenza sleale è un prodotto che è stato venduto e noto al pubblico di riferimento in uno specifico mercato. La valutazione sulla fama del prodotto deve essere fatta in base alla sua notorietà acquisita negli specifici mercati sia interni che all'estero, ma non limitatamente al mercato del mainland cinese. Il fatto indiscusso è che la società ricorrente Ferrero Spa sia una società nota nella produzione di prodotti a base di cioccolato a livello internazionale. Le numerose prove fornite dalla Ferrero Spa possono affermare che la loro serie di prodotti Ferrero Rocher erano già noti al pubblico di riferimento ancor prima di essere venduti sul mercato cinese. La vendita ufficiale di questi prodotti ha avuto inizio nel 1984 sul mercato cinese, dove le loro particolari confezione e decorazioni all'epoca avevano delle evidenti caratteristiche ed effetti visivi. Successivamente i prodotti Ferrero Rocher hanno continuato la loro vendita sul mercato nostrano e sono diventati noti e famosi al pubblico di riferimento.

2. La confezione e le decorazioni dei suddetti prodotti FERRERO ROCHER sono design integrativo che rappresenta un significato specifico con determinate forme di confezione e decorazione. All'individuazione in sede della sentenza, il cioccolato "金莎 TRESOR DORE" ha utilizzato delle confezioni e decorazioni quasi identiche a quelle dei prodotti Ferrero Rocher della Ferrero Spa. La Mengtesha Company non ha potuto dimostrare che il design di tali confezioni e decorazioni sia loro prodotto di originalità indipendente; l'inizio dell'utilizzo di tali confezioni e decorazioni da parte del soggetto non parte in causa Zhangjiagang Milk Products 1st Factory risale al 1990. Ciò significa che Mengtesha Company non può dimostrare di aver ideato indipendentemente tali confezioni e decorazioni, né di aver iniziato l'utilizzo prima della Ferrero Spa. Si può quindi concludere che il prodotto "金莎 TRESOR DORE" della società resistente Mengtesha Company ha utilizzato senza nessun autorizzazione le particolari confezioni e decorazioni dei prodotti Ferrero Rocher della società ricorrente Ferrero Spa.

3. In base ai principi morali e commerciali di onestà e fiducia, il prodotto famoso deve essere frutto di una onesta operazione commerciale. Il successo ottenuto attraverso una concorrenza sleale non deve essere legalmente il fondamento di valutazione sulla notorietà di un prodotto. La società resistente Mengtesha Company ha utilizzato senza autorizzazione le particolari confezioni e decorazioni dei prodotti Ferrero Rocher sul suo prodotto "金莎 TRESOR DORE" e ha direttamente influenzato la vendita e la fama dei prodotti Ferrero Rocher della società ricorrente Ferrero Spa. Se l'accusa avanzata dalla Ferrero Spa venisse rifiutata a causa della fama acquisita dal prodotto "金莎 TRESOR DORE" della Mengtesha Company superiore a quella del prodotto di Ferrero Spa, si darebbe un ulteriore sostegno alla conseguenza della concorrenza sleale.

4. In ossequio alla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 10 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, all'applicazione del comma 2 dell'art. 5 della Legge contro la concorrenza sleale della Repubblica Popolare Cinese, il comportamento della Mengtesha Company deve essere considerato una concorrenza sleale, che ha ingenerato confusione sui prodotti e sulle attività commerciali della società Ferrero Spa e pertanto deve essere sospeso a seconda le relative normative.

In sintesi, il processo della causa deve essere deciso in base ai principi e scopi della Legge contro la concorrenza sleale e relative disposizioni delle convenzioni internazionali al fine di difendere onestà, fiducia e concorrenza leale, a tale proposito, la prima sentenza non ha applicato appropriatamente le leggi in materia e ha quindi dato un giudizio di non parità. Le principali ragioni di ricorso sono sostenute da questa Corte. La società resistente Mengtesha Company che ha utilizzato le particolari confezioni e decorazioni appartenenti ai prodotti noti della società ricorrente Ferrero Spa, deve sospendere il suo abuso dei diritti e assumere la responsabilità civile di risarcimento dei danni. Non disponendo di sufficienti prove per giustificare l'importo dei danni richiesto da parte della Ferrero Spa, la Corte lo determinerà in base alle considerazioni dello stato storico di entrambi i prodotti, all'andamento e ai volumi di vendita del cioccolato “金莎 TRESOR DORE”, ed anche delle spese ragionevolmente sostenute per tutelare i propri diritti da parte della società Ferrero Spa. La Corte ha inoltre deciso di non sostenere l'ulteriore richiesta avanzata dalla ricorrente Ferrero Spa che insiste sulla necessità che la società Mengtesha Company presenti le proprie scuse ufficiali, in quanto la Corte ritiene che il comportamento della società resistente Mengtesha Company non abbia danneggiato la reputazione della società ricorrente Ferrero Spa. L'altra società resistente Zhengyuan Company deve assumere la sua responsabilità civile, sospendendo il comportamento della violazione dei diritti della ricorrente.

In base agli articoli 130, 153 commi 1 e 2 della Legge di procedura civile della Repubblica Popolare Cinese, artt. 1, 2 e 5.2 della Legge contro la concorrenza sleale della Repubblica Popolare Cinese, unitamente all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10.2, 10.3 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, la Corte pronuncia quanto segue:

1. revoca la sentenza civile con prot. (2003) Er Zhong Min San Chu Zi N.63 pronunciata dalla Seconda Corte Intermedia del Popolo di Tianjin.

2. la società resistente Mengtesha (Zhangjiagang) Food Co., Ltd sospenda immediatamente l'utilizzo delle confezioni e decorazioni che sono causa della violazione dei diritti sulla serie di prodotti cioccolato “金莎 TRESOR DORE”.

3. la società resistente Mengtesha (Zhangjiagang) Food Co., Ltd risarcisca la società ricorrente Ferrero Spa 700.000RMB con pagamento che dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla data effettiva della stessa sentenza.

4. la società resistente Tianjin ETDZ Zhengyuan Distribution Co.,Ltd sospenda immediatamente la vendita dei prodotti di cioccolato “金莎 TRESOR DORE” le cui confezioni e decorazioni sono causa della violazione di diritti.

5. rifiuta le altre richieste avanzate dalla società Ferrero Spa.

L'ammontare delle spese processuali della prima sentenza è determinato nella misura di 25.010RMB, di cui 20.000RMB a carico della Mengtesha (Zhangjiagang) Food Co., Ltd e 5.010 RMB a carico della Ferrero Spa.

L'ammontare delle spese processuali della seconda sentenza è determinato nella misura di 25.010RMB, di cui 20.000RMB a carico della Mengtesha (Zhangjiagang) Food Co., Ltd e 5.010 RMB a carico della Ferrero Spa.

Questa sentenza è definitiva. [...]

9 gennaio 2006