



Newsletter AGOSTO 2026

Protezione dei segni ufficiali stranieri in Cina: cosa insegna il caso della corona danese

Una recente controversia in materia di marchi in Cina, riguardante un **simbolo della corona danese**, mette in luce una questione spesso trascurata: i segni ufficiali stranieri **non beneficiano automaticamente di una protezione speciale in Cina**.

Il caso riguardava un marchio utilizzato per biscotti al burro, caratterizzato da una corona e da riferimenti alla Danimarca. Il ricorrente sosteneva che la corona fosse simile a un simbolo collegato al **sistema danese dei Royal Warrants**, e che potesse quindi far pensare a un collegamento ufficiale con la Famiglia Reale danese.

La controversia si è concentrata sull'**articolo 10(1)(4) della Legge cinese sui marchi**, che vieta la registrazione e l'uso di segni identici o simili a simboli ufficiali che indicano controllo, ispezione, certificazione o garanzia da parte di autorità pubbliche.

Il tribunale ha esaminato tre questioni fondamentali:

- **Qual è la natura giuridica del simbolo straniero?** La corona danese era stata notificata a livello internazionale, ma come emblema di Stato e non come segno ufficiale indicante controllo, certificazione o garanzia.
- **Erano state completate le procedure internazionali di notifica e pubblicazione?** Il tribunale ha osservato che il simbolo non era stato incluso nei relativi avvisi ufficiali pubblicati in Cina.
- **I due segni erano sufficientemente simili?** Il tribunale ha infine ritenuto che le differenze tra il marchio e il simbolo della corona danese fossero sufficienti a escludere l'applicazione dell'articolo 10(1)(4).

Il caso dimostra quindi che **un simbolo ufficiale straniero non viene protetto in Cina semplicemente perché è riconosciuto o possiede un significato ufficiale nel Paese d'origine**. Sono rilevanti la sua classificazione giuridica, le procedure di notifica internazionale, la pubblicazione in Cina e il grado di somiglianza con il marchio contestato.

Per le imprese internazionali, la lezione più ampia è chiara: quando si cerca di ottenere protezione in Cina per simboli ufficiali o collegati a istituzioni pubbliche, **il rispetto delle procedure e la disponibilità di prove adeguate sono importanti quanto la reputazione o lo status ufficiale del simbolo.**

Perché “Eau de Parfum” potrebbe non essere accettato come prodotto in Cina

Nel settore della profumeria, “Eau de Parfum” è un’espressione universalmente riconosciuta. Tuttavia, quando si tratta di depositare un marchio in Cina, un termine comunemente utilizzato a livello internazionale potrebbe non essere accettato come descrizione dei prodotti.

La **China National Intellectual Property Administration (CNIPA)** richiede infatti che le descrizioni dei prodotti e servizi siano conformi alla classificazione e alla terminologia standard utilizzate in Cina. Sebbene la Cina adotti la **Classificazione di Nizza**, il sistema cinese presenta una suddivisione più dettagliata delle categorie di prodotti e servizi e prevede specifiche modalità di esame.

Di conseguenza, una descrizione perfettamente valida in un altro Paese può richiedere una modifica durante il deposito in Cina se non corrisponde alla terminologia prevista dal sistema cinese.

Questo problema è particolarmente frequente nei settori della **profumeria, cosmetica, moda e lusso**, dove i termini commerciali e di marketing non sempre coincidono con le descrizioni standard richieste per la registrazione dei marchi.

Cosa devono fare le aziende internazionali?

- **Non copiare automaticamente le descrizioni utilizzate nei depositi esteri.** Una formulazione accettata in altri Paesi potrebbe non esserlo in Cina.
- **Verificare prima del deposito** che la descrizione dei prodotti sia conforme agli standard cinesi.
- Per i **marchi internazionali designati in Cina tramite il Sistema di Madrid**, valutare una revisione della lista dei prodotti alla luce della prassi cinese.

Il punto fondamentale è che il problema è generalmente **procedurale e non riguarda la possibilità di proteggere il prodotto in sé**. Tuttavia, una descrizione non conforme può provocare obiezioni, richieste di modifica e ritardi.

Per le aziende che intendono costruire un portafoglio marchi efficace in Cina, quindi, la scelta della classe non è sufficiente: **anche le parole utilizzate per descrivere i prodotti devono essere adattate alla prassi locale.**

Una verifica preventiva della terminologia può evitare costi e ritardi e contribuire a costruire una strategia di protezione del marchio più solida nel mercato cinese.

Il più grande rischio per il tuo marchio potrebbe essere il tuo stesso partner commerciale

Quando si parla di contraffazione e registrazioni abusive di marchi in Cina, si pensa spesso ai concorrenti. Ma il rischio può arrivare anche da chi **conosce già molto bene il tuo business**: distributori, agenti, fornitori, licenziatari, consulenti o altri partner commerciali.

L'**articolo 15 della Legge cinese sui marchi** mira proprio a contrastare questo tipo di comportamento. La norma può impedire la registrazione di un marchio da parte di un agente o rappresentante che lo conosce attraverso il rapporto con il titolare. La tutela può inoltre estendersi ad altri soggetti che, pur non essendo formalmente agenti o rappresentanti, hanno avuto un rapporto commerciale con il titolare e hanno acquisito conoscenza del marchio attraverso tale rapporto.

Questo aspetto è particolarmente importante in Cina, dove il sistema dei marchi si basa in larga misura sul principio **"first to file"**: chi deposita per primo può ottenere la registrazione, salvo che ricorrano specifiche circostanze che consentano di contestarla.

Perché le prove sono fondamentali

In una controversia ai sensi dell'articolo 15, non è sufficiente dimostrare che l'altra parte conosceva il marchio. È fondamentale poter dimostrare **come lo abbia conosciuto e quale rapporto commerciale esistesse tra le parti**.

Contratti, e-mail, ordini, fatture, comunicazioni, materiali promozionali e documentazione relativa alle trattative possono diventare elementi decisivi.

Anche la **prova dell'uso precedente del marchio** può assumere particolare importanza, soprattutto nei casi che riguardano rapporti commerciali diversi dalla tradizionale agenzia o rappresentanza.

Come ridurre il rischio?

Per le aziende internazionali che operano in Cina, la prevenzione rimane la strategia più efficace:

- depositare i marchi **il prima possibile**;
- disciplinare chiaramente nei contratti la **titolarità e l'utilizzo dei marchi**;
- vietare espressamente ai partner di effettuare registrazioni non autorizzate;

- conservare sistematicamente la documentazione relativa all'uso del marchio e ai rapporti commerciali.

La lezione dell'articolo 15 è semplice: **fidarsi del proprio partner commerciale è importante, ma la fiducia non sostituisce la tutela giuridica.**

Quando una controversia nasce tra ex partner, infatti, la domanda non è soltanto *“chi conosceva il marchio?”*, ma soprattutto **“chi è in grado di dimostrarlo?”**.

Marchi inutilizzati in Cina: come contrastare le prove false nelle procedure di cancellazione

La **cancellazione per mancato uso triennale** è uno strumento fondamentale per le aziende che vogliono eliminare dal registro cinese marchi registrati ma non realmente utilizzati. In linea generale, il titolare deve dimostrare un uso commerciale effettivo del marchio nei tre anni precedenti alla richiesta di cancellazione.

Ma cosa succede quando il titolare presenta documenti apparentemente validi per dimostrare l'uso?

La pratica dimostra che **un documento autentico non prova necessariamente un uso genuino del marchio**. Fatture, contratti, fotografie dei prodotti, documenti logistici e materiali pubblicitari devono essere valutati nel loro insieme e verificati alla luce della reale attività commerciale.

Non basta guardare le fatture

Una fattura può essere autentica, ma non indicare necessariamente quale marchio sia stato utilizzato. È quindi importante verificare se esiste una **catena coerente di prove** che colleghi la transazione al marchio contestato.

Anche piccoli dettagli possono rivelare incongruenze: date incompatibili con la storia delle società coinvolte, denominazioni societarie non corrette, cambi di titolarità del marchio o informazioni sui prodotti che non corrispondono ai cataloghi e all'attività commerciale del titolare.

Particolare attenzione merita inoltre l'uso tra **società collegate**. Le transazioni infragruppo non sono automaticamente invalide, ma possono richiedere un'analisi più approfondita per verificare se riflettano una reale attività commerciale sul mercato.

L'uso “simbolico” non è sufficiente

Un ulteriore problema è rappresentato dal cosiddetto **uso simbolico**, ossia transazioni limitate create principalmente per mantenere in vita una registrazione, anziché per svolgere una reale attività commerciale.

Le autorità e i tribunali cinesi prestano sempre maggiore attenzione alla **sostanza economica delle operazioni**, andando oltre la semplice esistenza formale di un documento.

Perché è importante per i brand internazionali?

Per un'azienda straniera, una procedura di cancellazione per mancato uso può essere uno dei modi più efficaci per eliminare un marchio “bloccante” dal registro cinese. Tuttavia, non basta sostenere che il marchio non viene utilizzato.

Quando il titolare presenta prove apparentemente sufficienti, è fondamentale analizzarle nel loro insieme e verificare **date, rapporti societari, prodotti, transazioni e coerenza commerciale**.

La lezione è chiara: nelle procedure di cancellazione per mancato uso, **non conta soltanto che una prova esista, ma se quella prova rappresenti realmente ciò che è accaduto sul mercato**. A volte, sono proprio le piccole incongruenze tra i documenti a rivelare la storia più importante.

Un fornitore di componenti può essere responsabile di violazione di brevetto? La risposta della Suprema Corte Popolare in Cina

Quando si parla di violazione di brevetti, si tende a pensare all'azienda che produce o vende il prodotto finale. Ma in Cina, **anche un fornitore di componenti può essere ritenuto responsabile** se il componente è specificamente progettato per realizzare una tecnologia brevettata.

Il tema riguarda la cosiddetta **violazione indiretta del brevetto**, che sta assumendo sempre maggiore importanza in settori caratterizzati da catene produttive complesse, come elettronica, automotive, macchinari e dispositivi tecnologici.

Quando può scattare la responsabilità?

I tribunali cinesi possono valutare diversi elementi, tra cui:

- se il componente è stato **specificamente progettato** per la tecnologia brevettata;

- se presenta **usi sostanziali non lesivi** di brevetti;
- se il fornitore **era consapevole** della destinazione del prodotto.

Un componente destinato a numerosi utilizzi commerciali ordinari presenta generalmente un rischio inferiore. Al contrario, quando è altamente specializzato e serve principalmente a realizzare un'invenzione brevettata, il fornitore può essere chiamato a rispondere anche se non produce il prodotto finale.

Il caso delle sigarette elettroniche

Una recente decisione della **Supreme People's Court** ha riguardato un sistema brevettato composto da un dispositivo e da una cartuccia. Il convenuto vendeva soltanto il dispositivo, mentre le cartucce venivano acquistate separatamente.

Sebbene il dispositivo, preso singolarmente, non contenesse tutti gli elementi previsti dal brevetto, il tribunale ha comunque riconosciuto la violazione. Il prodotto era infatti progettato specificamente per funzionare con quelle cartucce, non aveva significativi utilizzi alternativi e le istruzioni spiegavano ai consumatori come combinare i prodotti per utilizzare la tecnologia brevettata.

Cosa significa per le imprese?

La decisione manda un messaggio importante: **non è sufficiente evitare di produrre il prodotto finale per escludere il rischio di responsabilità brevettuale.**

Per i titolari di brevetti, questo approccio offre strumenti più efficaci per intervenire lungo l'intera catena di fornitura. Per produttori e fornitori, invece, significa che la verifica della libertà di operare deve riguardare non solo i prodotti finiti, ma anche **componenti, accessori e moduli tecnologici.**

In un mercato caratterizzato da catene produttive sempre più frammentate, la gestione del rischio brevettuale in Cina deve quindi guardare **all'intero ecosistema del prodotto, non soltanto alla sua fase finale.**

[Tutela dei marchi e opinione pubblica: cosa insegna il caso Yujian Xiaomian](#)

Una recente controversia tra due catene di ristoranti cinesi di noodles, **Yujian Xiaomian** (遇见小面) e un piccolo ristorante chiamato **Yujian Xiaomian** (渝见小面), ha attirato un'attenzione mediatica molto superiore a quella normalmente riservata alle controversie in materia di marchi.

I due nomi utilizzano caratteri cinesi diversi, ma hanno una pronuncia quasi identica e operano nello stesso settore. Sui social media molti utenti si sono schierati immediatamente dalla parte del piccolo ristorante, descrivendo la vicenda come uno scontro tra una grande azienda e una piccola attività familiare.

La forte reazione dell'opinione pubblica ha portato Yujian Xiaomian a **ritirare la causa**, mentre il fondatore si è pubblicamente scusato e ha offerto di trasferire gratuitamente al ristorante il marchio registrato contenente la denominazione contestata.

Intenzione e violazione del marchio non sono la stessa cosa

Il caso evidenzia un equivoco frequente: **la violazione di un marchio non richiede necessariamente la prova di un'intenzione di copiare.**

L'analisi giuridica si concentra principalmente su elementi oggettivi, come la somiglianza tra i segni, la natura dei prodotti o servizi e il possibile rischio di confusione per i consumatori. La buona o cattiva fede può essere rilevante per altri aspetti, come la determinazione dei danni, ma non è sempre il punto di partenza.

Allo stesso modo, le dimensioni delle imprese non determinano la validità di un diritto. **Un piccolo ristorante non è automaticamente nel giusto perché è piccolo, così come un grande brand non è automaticamente nel torto perché decide di far valere il proprio marchio.**

La lezione per i brand

Il caso dimostra anche che **una strategia legale efficace deve tenere conto dell'opinione pubblica.**

Un'azione legittima può comunque generare un significativo rischio reputazionale se viene percepita come sproporzionata o aggressiva, soprattutto quando coinvolge una piccola impresa. Per questo, strategia legale e comunicazione dovrebbero essere considerate insieme.

Ma la responsabilità non riguarda solo i grandi brand. Anche le piccole imprese dovrebbero effettuare una **ricerca preventiva sui marchi** prima di scegliere il nome di un'attività. Cambiare nome dopo anni di investimenti e costruzione della reputazione può essere molto più costoso che verificare preventivamente la disponibilità del marchio.

La vicenda Yujian Xiaomian mostra quindi che **protezione dei marchi e attenzione alle dinamiche sociali non devono essere obiettivi contrapposti.** Un sistema IP efficace deve tutelare gli investimenti nei brand, garantire una concorrenza leale e, allo stesso tempo, mantenere la fiducia del pubblico.

Si può perdere un marchio a causa della mala fede del precedente titolare?

Una recente decisione del **Beijing Intellectual Property Court** affronta una questione di grande interesse per le aziende che acquistano marchi già registrati in Cina: **un marchio può essere invalidato a causa della mala fede del precedente titolare anche quando l'attuale proprietario lo ha acquisito e utilizzato in buona fede?**

Il caso riguardava il marchio “**Shuguang**” (曙光), registrato nel 2010 per servizi di medicina estetica. Il titolare originario aveva accumulato oltre 560 marchi, inclusi segni che riproducevano marchi noti, e il CNIPA aveva quindi ritenuto che la registrazione fosse stata ottenuta attraverso mezzi impropri.

Nel frattempo, tuttavia, il marchio era stato trasferito a una società che lo utilizzava da tempo come proprio brand, aveva investito nella sua promozione e aveva costruito una significativa reputazione commerciale.

Il **Beijing Intellectual Property Court** ha scelto di non considerare automaticamente l'attuale titolare responsabile della condotta del precedente proprietario. Il tribunale ha valutato diversi elementi, tra cui:

- l'uso **precedente e continuativo** del marchio;
- la legittimità del trasferimento e dell'autorizzazione all'uso;
- gli investimenti effettuati dall'attuale titolare nella costruzione del brand;
- l'assenza di intenti di copiare o sfruttare la reputazione di marchi altrui.

La decisione riflette un principio importante: **la lotta contro le registrazioni in mala fede non dovrebbe automaticamente cancellare i diritti di chi ha successivamente acquisito un marchio in buona fede e lo ha trasformato in un autentico asset commerciale.**

Una lezione importante per chi acquista marchi in Cina

La sentenza non significa che acquistare un marchio problematico sia privo di rischi. Al contrario, le aziende che intendono acquisire un marchio dovrebbero effettuare un'attenta **due diligence sulla sua storia**, verificando eventuali precedenti registrazioni speculative o attività di trademark hoarding da parte del titolare originario.

È altrettanto importante conservare prove dell'**uso genuino e continuativo del marchio**, come materiali pubblicitari, vendite, attività promozionali e copertura mediatica.

La decisione mostra così un'evoluzione significativa della prassi cinese: nel valutare la validità di un marchio, i tribunali guardano sempre più non solo a **come il marchio è entrato nel registro**, ma anche a **come è stato utilizzato e quale valore commerciale è stato realmente costruito nel tempo.**

Dal grattacielo alla bottiglia: in Cina anche l'architettura può essere protetta dal diritto d'autore

Una recente decisione del **Beijing Intellectual Property Court** conferma che la tutela del diritto d'autore sulle opere architettoniche può estendersi ben oltre il settore delle costruzioni.

Il caso riguardava la **CITIC Tower**, conosciuta come *China Zun*, uno dei simboli architettonici di Pechino. Il titolare dei diritti d'autore sull'edificio aveva contestato la forma di una bottiglia di liquore, sostenendo che il design riproducesse gli elementi distintivi del grattacielo.

La società produttrice della bottiglia si era difesa sostenendo di essersi ispirata al “zun”, un tradizionale vaso rituale in bronzo cinese. Secondo questa tesi, trattandosi di un elemento della cultura tradizionale, chiunque avrebbe potuto utilizzarlo come fonte di ispirazione.

I tribunali cinesi hanno però tracciato una distinzione fondamentale: **la cultura e le idee appartengono al patrimonio comune, ma la loro elaborazione creativa e originale può essere protetta dal diritto d'autore.**

Nel caso della China Zun, la particolare combinazione di forma, proporzioni, struttura e profilo curvo del grattacielo è stata considerata un'espressione creativa originale, anche se ispirata a un elemento della tradizione cinese.

La Corte ha inoltre chiarito che la violazione non deve necessariamente riguardare prodotti dello stesso settore. **Un'opera architettonica può essere copiata anche attraverso un prodotto commerciale, un packaging, una scultura o un oggetto decorativo**, se questi riproducono la sua espressione creativa originale.

Il tribunale ha confermato la responsabilità per violazione del copyright, disponendo la cessazione della condotta, la pubblicazione di una dichiarazione per eliminare gli effetti negativi e il pagamento di **RMB 450.000** tra danni e spese.

La lezione per le imprese

Il caso China Zun offre un importante avvertimento alle aziende che utilizzano edifici famosi o simboli culturali nei propri prodotti, packaging o campagne pubblicitarie.

Ispirarsi alla cultura tradizionale è lecito, ma riprodurre l'interpretazione creativa originale di un altro autore può costituire violazione del diritto d'autore.

Per le imprese, quindi, la verifica dei diritti di proprietà intellettuale non dovrebbe limitarsi ai marchi e ai brevetti: anche **design architettonici, landmark e loro rappresentazioni possono avere un significativo valore commerciale e giuridico.**

I presenti articoli sono commenti e analisi di casi, legislazione e normative da parte dell'Avv. Fabio Giacobello, in qualità di Avvocato responsabile del Desk IPR e Ostacoli al Commercio costituito presso l'ITA (Italian Trade Agency), nonché degli altri professionisti di Allasya Law & IP, e non costituiscono parere legale sulle questioni trattate. Per eventuali richieste di chiarimenti, rimaniamo a disposizione all'indirizzo e-mail ipr.pechino@ice.it. Informazioni generali sul desk IPR sono il sito web <https://www.ice.it/it/mercati/cina/pechino/desk-tutela-proprieda-intellettuale>