



***Desk “Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e Ostacoli al Commercio”  
ICE Pechino***

Rapporto di approfondimento in materia di proprietà intellettuale: Criticità in materia di deposito di marchi in mala fede.

.....

Premesso che, nel complesso, l’ordinamento cinese offre adeguati strumenti di tutela avverso i fenomeni di usurpazione dei marchi commerciali, è evidente che tali strumenti presuppongono l’ottenimento di un valido diritto di privativa industriale in Cina.

Com’è noto, sotto il profilo territoriale, l’efficacia del marchio è limitata ai Paesi nei quali il segno distintivo viene depositato e registrato. Le imprese italiane ed europee che hanno interesse ad ottenere tutela del proprio marchio commerciale in Cina hanno dunque l’onere di provvedere al deposito nazionale dello stesso segno distintivo presso la competente autorità cinese (CNIPA) ovvero, in alternativa, alla presentazione di una domanda di estensione internazionale del marchio con designazione della Cina (ciò presuppone l’avvenuta registrazione o deposito del marchio in uno dei Paesi che abbiano ratificato il Protocollo di Madrid, come l’Italia).

Ferma restando la necessità che le imprese pongano attenzione a tale adempimento essenziale, si segnala però l’esistenza di una criticità frequentemente segnalata all’attenzione del “Desk Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e Ostacoli al Commercio”, costituita presso l’Agenzia ICE di Pechino, relativa ai Depositi in mala fede.

Si tratta di un annoso fenomeno per cui terzi soggetti in mala fede depositano a proprio nome marchi commerciali identici a quelli già effettivamente utilizzati da imprese estere (es. italiane o di altri Paesi dell’UE) nei territori di provenienza, al fine di appropriarsi della reputazione commerciale di detto marchio ovvero, più semplicemente, per lucrare un

corrispettivo indebito in prospettiva del successivo trasferimento, a titolo oneroso, in favore dell'impresa che è titolare del medesimo marchio all'estero.

Tali condotte hanno trovato purtroppo una certa diffusione in Cina in ragione delle peculiarità della normativa locale, che si fonda sul principio del cd. Deposito antecedente, ossia della prevalenza del primo depositario di un marchio commerciale nei confronti dei successivi, a prescindere dall'eventuale pre-uso o da eventuali registrazioni ottenute in Paesi terzi.

In base alle statistiche rilasciate dal CNIPA, nella prima metà del 2023, sono state contestate oltre 249,000 domande di deposito di marchi in mala fede, sia d'ufficio in corso di esame formale e sostanziale, sia sollevate in sede di opposizione o invalidazione<sup>1</sup>.

In termini operativi, tali domande possono essere normalmente contrastate<sup>2</sup> se il deposito è effettuato da parte di soggetto con il quale l'impresa italiana può provare l'esistenza di una relazione commerciale e la mancanza di un'autorizzazione al deposito del marchio a proprio nome<sup>3</sup>; mentre è complessa l'impugnativa di domande presentate da soggetti terzi del tutto sconosciuti all'impresa comunitaria.

In quest'ultimo caso, il presupposto cui normalmente si fa riferimento è il deposito in mala fede "in senso stretto", ossia il deposito di un marchio "senza reale volontà di farne utilizzo". Tale causa di invalidità è stata introdotta nel 2019<sup>4</sup>, mediante emendamenti alla Legge sui Marchi, al fine di colpire soprattutto i fenomeni di "depositi a cascata", ossia dei depositi multipli ad opera di singoli richiedenti di numerosi marchi commerciali in classi merceologiche eterogenee. In particolare, è stata segnalata all'attenzione del Desk finanche una fattispecie di deposito presumibilmente speculare dei marchi pubblicati sul bollettino ufficiale dei marchi di impresa dell'UIBM e/o delle autorità nazionali di Paesi terzi.

---

<sup>1</sup> Dichiarazione di Hu Wenhui, *Deputy Commissioner* del CNIPA.

<sup>2</sup> Mediante opposizione ad una domanda pubblicata sul bollettino cinese dei marchi a seguito del superamento del controllo preliminare del CNIPA, nel termine di tre mesi (art. 33); o mediante impugnazione per invalidità di marchio registrato ai sensi dell'art. 44 o 45, a seconda del presupposto allegato per l'invalidazione.

<sup>3</sup> Tale situazione è normalmente fatta rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della Legge sui Marchi, che prevede che *"In the event that an agent or a representative seeks to register the client's trademark in its own name without the authorization of the client and faces objection from the client, such trademark shall not be registered and be prohibited from being used. Where a trademark that the applicant applies for registration with respect to the same or similar goods is the same as or similar to an unregistered trademark that has been used by others, and there is contractual, business or any other relation between the applicant and others in addition to previous provisions, such trademark shall not be registered when the others raise objections."*

<sup>4</sup> Si tratta, in particolare, del novellato ultimo periodo dell'art. 4 della Legge sui Marchi della RPC, per cui *"The application for trademark registration that is malicious and not filed for the purpose of use shall be refused"*.

Il deposito di un numero di domande che “*eccedono i requisiti di una normale attività d’impresa e senza una genuina intenzione di utilizzare il marchio*”; ovvero il “*deposito di un consistente numero di domande di marchio che copiano, imitano o plagiano marchi preesistenti di società diverse con un certo grado di reputazione commerciale*” possono essere valorizzati, dal CNIPA, quali casi tipici di deposito in mala fede, come chiarito dal CNIPA nella “*Notification on Continuing to Strictly Crack Down on Bad Faith Registration of Trade Marks*” dell’Aprile 2022<sup>5</sup>.

Ferma restando la possibilità che il CNIPA riscontri l’esistenza di tali situazioni d’ufficio, nel corso dell’esame formale e sostanziale, con conseguente rigetto della domanda, ai fini dell’opposizione o impugnazione per invalidazione è invece essenziale l’iniziativa di parte, che dovrà necessariamente incaricare un’agenzia autorizzata operante in Cina, con conseguente aggravio di costi<sup>6</sup>.

In questo senso, al fine di agevolare le imprese italiane e dell’Unione Europea che fossero vittime di tale fenomeno, si suggerisce l’opportunità di istaurare, secondo modalità da definire, un meccanismo di cooperazione tra l’EUIPO, le autorità degli Stati membri competenti in materia di marchi commerciali (es. UIBM per l’Italia) ed il CNIPA per agevolare lo scambio di informazioni con la finalità di ottimizzare l’individuazione d’ufficio

---

<sup>5</sup> Le dieci fattispecie tipiche di deposito in mala fede come specificate dal CNIPA sono le seguenti:

“1. *Maliciously applying for marks that are identical or similar to important meetings, important theories, scientific theses and political topics of the Communist Party.*

2. *Maliciously applying for marks that are identical or similar to national strategies, national policies, significant projects, significant scientific and technological projects, and high profile events, exhibitions and archaeological discoveries.*

3. *Maliciously applying for marks that are specific to significant sensitive events or emergencies such as significant public health incidents.*

4. *Maliciously applying for marks that are the names of high-profile political, economic, cultural, ethnic, religious etc. public figures.*

5. *Applying for a large number of trade mark applications which obviously exceeds the needs of normal business activities and without a real intention to us*

6. *Applying for a large number of trade mark applications which copy, imitate or plagiarize prior trade marks of multiple entities which have a certain level of reputation or are distinctive.*

7. *Applying for a large number of trade mark applications that are identical or similar to the names of public cultural resources, administrative division names, generic names of goods or services, and industry terms.*

8. *Transferring a large number of trade marks to a large number of assignees, thereby disrupting the order of the trade mark system.*

9. *Trade mark agencies which know or should know that their clients are engaging in any of the above acts, but choose to continue to represent such clients, thereby disrupting the order of the trade mark system.*

10. *Other acts which cause significant negative or adverse impacts on the order of the trade mark system, social public interest or public order in China”.*

<sup>6</sup> Articolo 18, Legge sui Marchi della RPC: “*Matters concerning application for trademark registration or other issues in connection with trademarks may be handled independently, or a qualified trademark agency that has been established in accordance with laws may be entrusted. The foreigner or foreign enterprise that needs to apply for the registration of a trademark or handle any other trademark matters in China shall authorize an organization qualified as a trademark agency*”.

da parte del CNIPA di fattispecie di deposito in mala fede di marchi già approvati e pubblicati nei Paesi dell'Unione, conformemente alle situazioni tipo descritte dal CNIPA quali fattispecie di deposito in mala fede (specie nei casi macroscopici di depositi "multipli" e "a cascata", come sopra descritti); o anche instaurando meccanismi di segnalazione tra autorità che, nel rispetto nell'istruttoria condotta dal CNIPA e senza pregiudicare le forme di opposizione e impugnazione previste dall'ordinamento, consentano, in pendenza dell'esame formale e sostanziale, di notificare al CNIPA sospetti casi di casi di deposito in mala fede che fossero venuti a conoscenza delle Autorità nazionali, in modo da sollecitare il potere del CNIPA di diniego d'ufficio della domanda a seguito della propria istruttoria, senza che con ciò possano pregiudicarsi i diritti del depositante (che potrà impugnare tale diniego nelle forme previste dall'ordinamento) o dell'impresa comunitaria (che vedrà protetto il proprio interesse al rigetto del marchio depositato in mala fede senza necessità di impugnazione amministrativa o giudiziaria mediate nomina di un professionista operante in Cina, che comporterebbe un inevitabile aggravio di spese e costi).

\*\*\*

Il presente articolo di approfondimento è frutto della libera interpretazione e sintesi delle fonti ivi menzionate da parte dell'Avv. Carlo D'Andrea, in qualità di Avvocato responsabile del Desk "Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e Ostacoli al Commercio" costituito presso l'Agenzia ICE di Pechino e non costituisce in ogni caso un parere legale sulle questioni trattate, né può dar luogo a legittimi affidamenti o fondare iniziative di natura legale. Per eventuali richieste di chiarimenti, vi invitiamo a fare riferimento all'indirizzo e-mail [jpr.pechino@ice.it](mailto:jpr.pechino@ice.it) e/o al sito web <https://www.ice.it/it/mercati/cina/pechino/desk-tutela-proprietà-intellettuale>