



*Desk "Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e Ostacoli al Commercio"*

*ICE Pechino*

### **Rapporto di approfondimento sulla nozione di "prodotti simili" nel diritto dei marchi in Cina secondo i recenti sviluppi giurisprudenziali**

Dopo l'estate del 2025, una decisione dei tribunali cinesi in materia di contraffazione di marchio ha offerto importanti chiarimenti interpretativi sulla nozione di "prodotti simili", contribuendo a definire in modo più preciso i criteri di valutazione del rischio di confusione nel mercato. Il caso, relativo all'uso del segno "White Rabbit" per prodotti alimentari differenti ma affini, si inserisce in un contesto di crescente attenzione delle autorità cinesi alla tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale.

Il presente rapporto analizza l'evoluzione della nozione di "prodotti simili" nel diritto dei marchi cinese, alla luce della recente prassi giurisprudenziale, evidenziando i criteri sostanziali adottati dai giudici e le implicazioni operative per le imprese straniere che operano nel mercato della RPC. In tale prospettiva, emerge un quadro che, pur richiedendo maggiore attenzione nella gestione dei marchi, offre al contempo strumenti di tutela più efficaci e una protezione più ampia per i titolari dei diritti.

### **Superamento dell'approccio formalistico basato sulle classi merceologiche**

Tradizionalmente, la valutazione della similitudine tra prodotti nel diritto dei marchi è stata spesso influenzata dalla classificazione internazionale di Nizza, utilizzata anche nel sistema cinese per la registrazione dei marchi. Tuttavia, la recente giurisprudenza conferma un orientamento sempre più consolidato volto a superare un approccio meramente formale, fondato esclusivamente sulla coincidenza o meno delle classi merceologiche.

Nel caso in esame, il marchio "White Rabbit", registrato per prodotti della classe 30 (tra cui caramelle e prodotti dolciari), è stato utilizzato da un operatore terzo per

commercializzare gelati con indicazione di gusto “White Rabbit creamy candy”. La difesa ha sostenuto che gelati e caramelle appartengono a categorie merceologiche differenti e che il segno fosse utilizzato unicamente come descrizione del gusto. I giudici hanno tuttavia adottato un approccio sostanziale, ritenendo che la distinzione formale tra categorie non sia sufficiente ad escludere la similitudine tra prodotti, qualora sussista una significativa sovrapposizione sotto altri profili rilevanti.

### **Criteria sostanziali per la valutazione della similitudine**

La decisione chiarisce che la valutazione dei “prodotti simili” deve basarsi su un’analisi complessiva di diversi fattori, tra cui, in particolare, la natura dei prodotti, la loro funzione, le modalità di utilizzo, i canali di distribuzione e il pubblico di riferimento. Nel caso specifico, gelati, caramelle e prodotti dolciari sono stati considerati simili in ragione della loro stretta connessione sotto il profilo dei consumi, essendo destinati a soddisfare bisogni analoghi e rivolti a una medesima platea di consumatori. Inoltre, la frequente coesistenza di tali prodotti nei medesimi punti vendita e contesti di consumo ha rafforzato la conclusione circa l’esistenza di un rischio di confusione.

Questo approccio riflette una concezione dinamica e orientata al mercato della similitudine tra prodotti, in linea con le tendenze internazionali, ma applicata in modo particolarmente rigoroso nel contesto cinese.

### **Rilevanza degli elementi distintivi centrali del marchio**

Accanto alla valutazione della similitudine dei prodotti, la decisione attribuisce un ruolo determinante agli elementi distintivi centrali del marchio. Nel caso di specie, il termine “White Rabbit” è stato considerato un elemento altamente riconoscibile e dotato di forte capacità distintiva presso il pubblico cinese.

L’utilizzo di tale elemento all’interno della denominazione del prodotto, anche se accompagnato da indicazioni descrittive relative al gusto, è stato ritenuto idoneo a generare confusione circa l’origine commerciale dei prodotti. I giudici hanno quindi escluso che la mera qualificazione del segno come descrizione del gusto possa escludere automaticamente la sussistenza di una violazione, qualora il segno coincida con il nucleo distintivo di un marchio noto.

### **Implicazioni pratiche per le imprese straniere**

La decisione presenta implicazioni rilevanti per le imprese straniere, in particolare per quelle attive nei settori alimentare, retail e beni di consumo, caratterizzati da una forte prossimità tra prodotti differenti ma complementari.

Da un lato, emerge chiaramente che la registrazione del marchio in una determinata classe merceologica non garantisce una protezione limitata a tale ambito, ma può estendersi anche a prodotti affini sotto il profilo sostanziale. Le imprese dovrebbero pertanto valutare attentamente strategie di registrazione più ampie, includendo categorie di prodotti potenzialmente contigue. Allo stesso tempo, l'uso di marchi altrui come riferimento descrittivo – ad esempio per indicare il gusto, lo stile o l'ispirazione di un prodotto – comporta rischi significativi nel contesto cinese, soprattutto quando si tratta di marchi noti o altamente distintivi.

Dall'altro lato, tuttavia, questo orientamento giurisprudenziale rafforza in modo significativo anche la posizione dei titolari di marchi, inclusi quelli stranieri. L'adozione di criteri sostanziali nella valutazione della similitudine dei prodotti consente infatti una tutela più ampia ed effettiva, che non si limita alle categorie formalmente registrate ma si estende a situazioni in cui sussiste un concreto rischio di confusione nel mercato. Ciò si traduce in una maggiore capacità di contrastare utilizzi opportunistici o parassitari del marchio, anche in ambiti merceologici contigui.

In tale prospettiva, la decisione conferma un orientamento delle autorità cinesi volto non solo a presidiare il mercato sotto il profilo regolatorio, ma anche a rafforzare la tutela sostanziale dei diritti di proprietà intellettuale, contribuendo a creare un contesto più prevedibile e favorevole per gli operatori economici che investono nel Paese.

## **Conclusioni**

La recente evoluzione giurisprudenziale in materia di “prodotti simili” conferma un progressivo rafforzamento della tutela dei marchi in Cina, attraverso l'adozione di criteri di valutazione più flessibili e aderenti alla realtà del mercato.

Il superamento di un approccio rigidamente formale e l'attenzione alla percezione del consumatore rappresentano elementi chiave di questo sviluppo, che contribuisce ad avvicinare il sistema cinese agli standard internazionali, pur mantenendo caratteristiche proprie. Allo stesso tempo, tale evoluzione comporta per le imprese un maggiore livello di attenzione nella gestione dei marchi e delle strategie commerciali, in particolare nei settori caratterizzati da prodotti affini o complementari.

In questo contesto, tuttavia, il rafforzamento dei criteri sostanziali di valutazione si traduce anche in un ampliamento delle tutele a disposizione dei titolari dei diritti, consentendo una protezione più efficace contro fenomeni di sfruttamento parassitario e riducendo il rischio di utilizzi opportunistici da parte di terzi.

Per le imprese straniere, e in particolare per quelle italiane, la capacità di anticipare tali dinamiche e di integrare la strategia di tutela del marchio nella pianificazione commerciale rappresenta un elemento determinante per operare con successo nel mercato cinese.

\*\*\*

*Il presente rapporto 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 [ipr.pechino@ice.it](mailto:ipr.pechino@ice.it) e/o al sito web <https://www.ice.it/it/mercati/cina/pechino/desk-tutela-proprietà-intellettuale>*