



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

**Rapporto di approfondimento in materia di invalidazione dei marchi per non uso: panoramica delle differenze tra Cina e Italia**

Nel dinamico panorama della proprietà intellettuale, la gestione efficace dei marchi è fondamentale per le imprese che mirano a stabilire e proteggere la propria identità di brand. Un aspetto cruciale di questa gestione è la comprensione e il rispetto delle diverse normative sull'uso dei marchi nelle varie giurisdizioni. Questo articolo si propone di illustrare i requisiti specifici legati all'uso effettivo dei marchi, concentrandosi in particolare sull'ordinamento cinese ed italiano.

**Cina Continentale**

L'effettivo utilizzo dei marchi commerciali in Cina è cruciale per prevenire potenziali contestazioni sui marchi da parte di qualsiasi soggetto interessato, che possa sostenere la continuazione del non-uso per un periodo di tre anni. Secondo l'Articolo 66 delle Normative di Attuazione della Legge sui Marchi della Repubblica Popolare Cinese, qualsiasi individuo o entità interessata può richiedere alla CNIPA di annullare un marchio registrato che non è stato utilizzato per tre anni consecutivi senza una motivazione valida. In tali casi, il proprietario del marchio ha l'onere di dimostrare l'effettivo utilizzo dei marchi fornendo "prove materiali" entro i tre anni precedenti dalla data di ricezione della notifica dalla CNIPA. Tale prova deve essere presentata entro un termine obbligatorio di due mesi.

Il mancato invio di prove materiali entro il termine stabilito o la presentazione di prove non valide, senza ulteriori giustificazioni, comporterà l'annullamento del marchio registrato da parte della CNIPA. Secondo il menzionato Articolo 66, il termine "prove materiali" include materiali che dimostrano l'uso del marchio registrato da parte del titolare e materiali che provano che un registrante ha concesso a terzi l'uso del suddetto marchio registrato. Ad esempio, una forma accettabile di uso del marchio include l'incorporazione del marchio in documenti di transazione

associati alla vendita di beni. Questo comprende contratti di vendita, fatture, ricevute, certificati di ispezione e quarantena per beni importati ed esportati, documenti doganali e altra documentazione pertinente.

È fondamentale chiarire che la CNIPA esamina attentamente le prove di utilizzo, che devono dimostrare chiaramente il tempo e la data di utilizzo e se tale utilizzo sia attribuibile al proprietario o a un licenziatario. Inoltre, è cruciale sottolineare che la prova di utilizzo deve essere direttamente collegata al campione del marchio registrato in Cina. Se il marchio effettivamente utilizzato differisce da quello registrato, ad esempio, nel caso in cui il marchio utilizzato abbia alterato la parte principale o le caratteristiche distintive del marchio registrato, non sarà considerato valido.

Come utile riferimento per la selezione di idonee prove d'uso, si riporta di seguito l'estratto di una circolare dell'Ufficio marchi cinese (提供商标使用证据的相关说明 *Relevant Explanations on Providing Evidence of Trademark use*), che chiarisce le forme di prove d'uso accettabili e quelle non considerabili al fine di comprovare l'uso effettivo.

**Prove Accettate per comprovare l'Uso del Marchio (prodotti)** Le specifiche forme di utilizzo del marchio sui prodotti designati sono le seguenti:

1. Applicazione diretta del marchio sui beni, sull'imballaggio del prodotto, sui contenitori, sulle etichette, ecc. attraverso metodi quali adesione, incisione, marchiatura o tessitura. È possibile utilizzare il marchio anche su etichette aggiuntive, manuali del prodotto, manuali di istruzioni, listini prezzi, ecc. allegati ai beni.
2. Utilizzo del marchio in documenti di transazione relativi alla vendita di beni, inclusi contratti di vendita, fatture, bollette, ricevute, certificati di ispezione e quarantena per beni importati ed esportati, documenti doganali, ecc.
3. Utilizzo del marchio in media quali trasmissioni, televisione o pubblicazioni in pubblicazioni emesse pubblicamente, nonché pubblicità e promozione di beni che recano il marchio tramite cartelloni pubblicitari, pubblicità via posta diretta o altri metodi pubblicitari.
4. Utilizzo del marchio in mostre e fiere, incluso il fornire materiali stampati e altri documenti che utilizzano il marchio durante le esposizioni e fiere.
5. Altre forme di utilizzo del marchio che siano conformi alle normative legali.

**Prove Non Considerate Come Uso del Marchio** I seguenti atti non sono considerati idonei configurare uso del marchio ai sensi della Legge sui Marchi:

1. Pubblicazione di informazioni relative alla registrazione del marchio o dichiarazione da parte del titolare del marchio che rivendica diritti esclusivi sul marchio registrato;
2. Non utilizzo nella sfera commerciale pubblica;
3. Uso che altera la parte principale e le caratteristiche distintive del marchio registrato;
4. Atti simbolici di trasferimento o concessione in licenza senza utilizzo effettivo;
5. Uso simbolico esclusivamente per mantenere la registrazione del marchio.

Le seguenti prove, singolarmente considerate, non sono considerate prove d'uso del marchio ai sensi della Legge sui Marchi:

1. Contratti di vendita o accordi di servizio;
2. Testimonianze scritte;
3. Prove fisiche, materiali audiovisivi, informazioni sui siti web, ecc. per cui sia complesso accertare se vi sia stata alterazione (ndr: normalmente, per evitare di incorrere in tale eccezione, si procede ad autenticazione notarile).

## **Italia**

In Italia, il Codice della Proprietà Industriale ("CPI"), in conformità con le pertinenti direttive dell'Unione Europea, stabilisce all'Articolo 24, a pena di decadenza, che il marchio deve essere oggetto di un uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso per i beni o servizi per i quali è registrato entro cinque anni dalla registrazione. Tale uso non deve essere sospeso per un periodo continuativo di cinque anni, salvo giustificazione per motivi legittimi.

Il non utilizzo prolungato oltre il periodo iniziale di cinque anni non comporta automaticamente la decadenza della registrazione. Invece, deve essere formalmente richiesto da qualsiasi soggetto interessato tramite procedimenti giuridici o amministrativi presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Art. 183 bis e 184 ter, CPI).

Inoltre, anche in conformità con la normativa dell'Unione Europea, si verifica un cambio nell'onere della prova nelle azioni di decadenza per non uso. Essenzialmente, il ricorrente deve semplicemente richiedere o opporsi alla revoca per non uso di un marchio, costringendo il titolare a dimostrare l'uso effettivo e serio del marchio per mantenere la registrazione.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha chiarito le caratteristiche dell'uso effettivo, sottolineando che deve essere reale e concreto, escludendo casi di uso meramente simbolico, sporadico o episodico. Fatture di vendita, accompagnate da cataloghi

datati e materiali promozionali, rimangono prove fondamentali per dimostrare il reale utilizzo di prodotti/servizi.

Si osserva inoltre che, secondo il suddetto Articolo 24 CPI, l'uso del marchio in una forma modificata, anche se non registrata, è considerato equivalente, a condizione che non alteri il suo carattere distintivo. Inoltre, l'applicazione del marchio su prodotti o sul loro imballaggio in Italia per scopi di esportazione è anch'essa considerata uso.

\*\*\*

Di seguito è presentata una tabella riassuntiva che mette a confronto i termini chiave e le differenze tra la Cina e l'Italia riguardo alla possibilità di invalidare i marchi per mancato utilizzo:

<b>Paese</b>	<b>Periodo di Non-Uso che Legittima la Richiesta di Invalidazione/Annullamento del Marchio Non Utilizzato</b>	<b>Ricorrente</b>	<b>Onere della Prova Riguardo all'Utilizzo del Marchio</b>
Cina Continetale	3 anni consecutivi	Qualsiasi individuo o entità interessata	Grava sul titolare del marchio
Italia	5 anni consecutivi	Qualsiasi individuo o entità interessata	Grava sul titolare del marchio

\*\*\*

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