



Maggio 2026

“Miss Italia” tra marchi e musica: il Tribunale di Roma tutela la libertà artistica

Il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta cautelare presentata dal titolare dei marchi “**Miss Italia**” contro la cantante **Ditonellapiaga**, che aveva utilizzato lo stesso titolo per un album e un brano accompagnati da una copertina ironica. Il ricorrente chiedeva il divieto d’uso del segno, il ritiro dell’album dal mercato e la rimozione del titolo dalle piattaforme digitali.

Il giudice ha escluso la somiglianza tra i segni: i marchi registrati “Miss Italia” includono elementi figurativi distintivi (profilo femminile, corona, fascia, colori), assenti nell’opera musicale. Anche la sola parte verbale non è sufficiente a creare confusione, poiché i settori coinvolti — concorsi di bellezza e industria musicale — sono del tutto separati. Pur riconoscendo la notorietà del marchio, il Tribunale ha rilevato che non vi era prova di un vantaggio indebito per l’artista né di un pregiudizio alla distintività o alla reputazione del marchio.

Elemento centrale della decisione è la **libertà artistica**, riconosciuta come possibile “giusto motivo” per l’uso di un marchio ai sensi dell’art. 20 CPI. Il titolo di un’opera creativa, infatti, serve a esprimere contenuti artistici e non a indicare origine commerciale. Nel caso in esame, “Miss Italia” è stato impiegato in modo descrittivo e ironico per evocare un archetipo culturale, senza funzione distintiva.

Il Tribunale ha quindi negato il fumus di contraffazione, rigettato la domanda cautelare e condannato il ricorrente alle spese. La decisione si inserisce nel crescente orientamento giurisprudenziale che tutela parodia, critica ed espressione artistica quando non ledono la funzione del marchio.

Quando la tutela della proprietà intellettuale diventa abuso: i tribunali cinesi contro le controversie temerarie

Un recente caso deciso dal Tribunale del Distretto di Jiading mostra come i tribunali cinesi stiano assumendo una posizione sempre più rigorosa nei confronti dell'uso abusivo dei diritti di proprietà intellettuale.

La controversia riguardava un'impresa che aveva registrato oltre 20 marchi molto simili ai nomi di note scuole guida e aveva successivamente utilizzato tali registrazioni per avviare azioni per contraffazione. Le registrazioni sono state infine dichiarate invalide, in quanto ottenute attraverso condotte ritenute abusive e in assenza di una reale intenzione di utilizzo.

Il punto centrale della decisione è che l'invalidazione dei marchi non ha chiuso la vicenda. Il soggetto precedentemente convenuto ha infatti potuto agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della **litigazione abusiva**. Il tribunale ha riconosciuto un nesso causale tra la condotta dell'altra parte e le somme pagate nell'ambito della precedente controversia, comprese le spese giudiziarie e parte dei costi legali.

La decisione evidenzia quindi un principio importante: in Cina, il semplice possesso formale di un diritto di proprietà intellettuale non garantisce una protezione assoluta quando quel diritto viene utilizzato in malafede. La registrazione sistematica di marchi senza una reale esigenza commerciale, seguita da azioni giudiziarie volte a ottenere accordi transattivi o vantaggi economici, può comportare conseguenze significative.

Il caso conferma inoltre che i tribunali cinesi stanno prestando maggiore attenzione non solo alla validità formale dei diritti IP, ma anche alla **finalità e alle modalità con cui tali diritti vengono esercitati**. Per le imprese, ciò sottolinea l'importanza di costruire una strategia IP basata su registrazioni legittime, uso effettivo e attività di enforcement condotte in buona fede.

Invalidazione del marchio: perché presentare “più prove” può diventare un rischio

Quando un marchio viene attaccato con un'azione di invalidazione, molte aziende reagiscono inviando grandi quantità di **prove d'uso**: contratti, fatture, foto, materiali promozionali. Ma questa strategia istintiva può trasformarsi in un serio rischio legale.

In Cina, le invalidazioni si basano spesso su **motivi relativi**, in particolare sulla **somiglianza tra marchi**. In questi casi, la questione centrale non è se il marchio sia stato usato, ma se possa generare **confusione** con un segno anteriore. Presentare prove d'uso non pertinenti non aiuta la difesa e può addirittura danneggiare l'azienda: le informazioni commerciali fornite possono essere riutilizzate contro il titolare in una successiva causa per contraffazione, aumentando l'esposizione ai danni.

Le autorità cinesi valutano le prove in base a **rilevanza, autenticità e valore probatorio**, non in base alla quantità. Materiali poco collegati al marchio, dati di vendita sospetti, documenti interni non verificabili o insiemi di prove “troppo perfetti” possono minare la credibilità della difesa.

La regola d’oro è semplice: **strategia prima, prove dopo**. Prima di rispondere, occorre capire esattamente **su quali motivi** si fonda l’invalidazione e preparare una difesa mirata. Se il problema è la somiglianza, le prove utili sono solo quelle che dimostrano **differenze tra i segni, distintività nell’uso e assenza di confusione**.

Un’azione di invalidazione può essere il preludio a un contenzioso più ampio: ciò che si presenta oggi può diventare la base probatoria di domani. Per questo, una risposta affrettata o eccessivamente trasparente può trasformarsi in un boomerang.

In sintesi: nelle invalidazioni, non vince chi presenta di più, ma chi presenta **meglio**.

Marchio registrato, ma usato diversamente: conta anche la realtà del mercato

Una recente decisione della **Beijing High People’s Court** conferma un principio importante nella tutela dei marchi in Cina: per valutare la somiglianza tra due segni non è sempre sufficiente guardare alla forma con cui il marchio è stato registrato. Anche **le modalità con cui viene effettivamente utilizzato sul mercato** possono essere determinanti.

Il caso riguardava il marchio “**APART OF ME**”, contestato dal titolare dei noti marchi “APM” e “APM MONACO”. In primo grado, i giudici avevano ritenuto che i due segni fossero sufficientemente diversi. In appello, tuttavia, è emerso che il titolare di “APART OF ME” utilizzava frequentemente la versione abbreviata “**APOM**” sulle piattaforme di e-commerce. Considerando l’aspetto visivo e la pronuncia, “APOM” risultava molto più vicino a “APM”, con un concreto rischio di confusione per i consumatori.

La Beijing High Court ha quindi adottato un approccio maggiormente orientato alla **realtà commerciale**, prendendo in considerazione non solo il marchio registrato, ma anche il modo in cui viene presentato e percepito dai consumatori. Il tribunale ha inoltre valutato la notorietà preesistente di “APM”, il settore comune e la possibile consapevolezza del titolare di “APART OF ME” circa l’esistenza del marchio anteriore.

La decisione rappresenta un utile monito per le imprese: **ottenere la registrazione di un marchio formalmente distinto non è sufficiente se il suo utilizzo concreto lo avvicina deliberatamente a un marchio preesistente**. Allo stesso tempo, per chi tutela il proprio brand, diventa fondamentale raccogliere prove sull’uso effettivo dei marchi concorrenti, soprattutto su e-commerce, pubblicità e materiali promozionali.

Il messaggio è chiaro: **in Cina, un marchio non è soltanto ciò che compare sul certificato di registrazione, ma anche ciò che diventa nella realtà del mercato.**

Licenza o Non-Assertion? Una distinzione contrattuale dalle importanti conseguenze

Nei contratti di proprietà intellettuale, una clausola di **Non-Assertion** o *Covenant Not to Sue* (CNS) può sembrare molto simile a una licenza brevettuale, ma le due strutture hanno conseguenze giuridiche e strategiche molto diverse.

Con una **licenza**, il titolare del brevetto concede al licenziatario un vero e proprio diritto di utilizzare, produrre o commercializzare la tecnologia. Il licenziatario può quindi affermare: “*Ho il diritto di farlo.*” Una clausola di Non-Assertion, invece, non concede alcun diritto: il titolare si limita a promettere che **non farà valere il brevetto** nei confronti della controparte. La differenza può diventare particolarmente importante in caso di controversia, trasferimento del brevetto o coinvolgimento di terzi.

Il Non-Assertion offre maggiore flessibilità e può essere utile per risolvere controversie, gestire collaborazioni tecnologiche o limitare l'enforcement a determinati prodotti, soggetti o attività. Tuttavia, presenta anche rischi: ad esempio, se il brevetto viene trasferito a un nuovo titolare, quest'ultimo potrebbe non essere vincolato dalla promessa originaria, salvo che il contratto preveda adeguate **clausole vincolanti per i successori**.

Un ulteriore profilo riguarda il **patent exhaustion**, particolarmente rilevante nelle supply chain internazionali. La qualificazione formale dell'accordo non è necessariamente decisiva: le conseguenze possono dipendere da come l'autorizzazione alla commercializzazione viene effettivamente interpretata.

Per le imprese che operano in Cina e sui mercati internazionali, quindi, scegliere tra licenza e Non-Assertion non è una semplice questione terminologica. **Una licenza concede un diritto; un Non-Assertion limita l'esercizio di un diritto.** Comprendere questa differenza è essenziale per allocare correttamente i rischi, proteggere la supply chain e definire una strategia di enforcement efficace.

Marchi in Cina: come difendersi dalla cancellazione per mancato uso

In Cina, la registrazione di un marchio non garantisce una protezione indefinita. Un marchio registrato può infatti essere cancellato se **non viene utilizzato genuinamente per tre anni**

consecutivi. La procedura di cancellazione per mancato uso, spesso utilizzata anche come strumento strategico dai concorrenti per liberare il registro, rappresenta quindi un rischio concreto per i titolari di marchi, soprattutto per le imprese internazionali.

Un aspetto importante riguarda il calcolo del periodo di tre anni: questo viene effettuato **a ritroso dalla data di presentazione della domanda di cancellazione**, e non dalla data di registrazione del marchio. Per evitare la cancellazione, il titolare deve dimostrare un uso commerciale reale del marchio, direttamente o attraverso licenziatari, società collegate o distributori autorizzati.

La **prova dell'uso** è quindi fondamentale. Contratti di vendita, fatture, documenti logistici, packaging, materiali pubblicitari, fotografie di prodotti e schermate di e-commerce datate possono contribuire a dimostrare che il marchio è stato effettivamente utilizzato sul mercato. Al contrario, documenti interni, materiali privi di data o semplici attività promozionali non sufficientemente collegate a una reale commercializzazione possono essere considerati insufficienti.

Particolare attenzione deve inoltre essere prestata alla **corrispondenza tra il marchio registrato e quello effettivamente utilizzato**. Modifiche minori possono essere ammesse, ma variazioni sostanziali possono impedire di dimostrare l'uso del marchio registrato.

In assenza di uso, è possibile invocare circostanze oggettive che abbiano impedito lo sfruttamento del marchio, ma il livello di prova richiesto è elevato: difficoltà finanziarie o cambiamenti nella strategia commerciale, ad esempio, generalmente non sono sufficienti.

La conclusione è semplice: **in Cina non basta possedere un certificato di registrazione; bisogna essere in grado di dimostrare un uso genuino e documentato del marchio.** Una gestione sistematica delle prove d'uso, coordinata anche con distributori e licenziatari, è quindi essenziale per proteggere nel lungo periodo il valore del brand.