



## Newsletter Ottobre 2026

### Cina: la Corte Suprema traccia il limite tra tutela brevettuale e contenzioso abusivo

La Corte Suprema del Popolo cinese ha riconosciuto come *malicious litigation* (contenzioso promosso in mala fede) una serie di azioni per contraffazione brevettuale avviate contro un'azienda produttrice di robot quadripedi. Il titolare del brevetto "Electronic Dog" lo aveva acquisito appena cinque giorni prima di depositare la prima causa, pur operando in un settore estraneo alla robotica e senza aver mai commercializzato prodotti coperti dal brevetto.

I giudici hanno stabilito che i robot contestati non presentavano alcune caratteristiche tecniche essenziali rivendicate dal brevetto. A ciò si sono aggiunti altri elementi: le ripetute variazioni delle richieste risarcitorie, inizialmente pari a soli 500 RMB, poi aumentate fino a 80 milioni di RMB, e il deposito di una seconda causa durante una fase delicata del percorso della società convenuta verso la quotazione sul mercato STAR Market.

Valutando complessivamente queste circostanze, la Corte ha concluso che le azioni giudiziarie andavano oltre la legittima tutela dei diritti brevettuali, imponendo all'attore di rimborsare 80.000 RMB di spese ragionevoli sostenute dalla controparte per difendersi.

La decisione offre un importante promemoria per le imprese internazionali: **il possesso di un brevetto non legittima automaticamente qualsiasi iniziativa giudiziaria**. Prima di avviare un'azione, è fondamentale verificare rigorosamente la corrispondenza tra le rivendicazioni brevettuali e le caratteristiche tecniche del prodotto contestato. Anche la condotta processuale, la coerenza delle richieste e le finalità dell'azione possono essere rilevanti per valutare la legittimità dell'enforcement.

La sentenza non esclude che un brevetto possa essere fatto valere da chi lo abbia appena acquistato, né impone al titolare di produrre direttamente l'invenzione. Ribadisce, piuttosto, che i diritti di proprietà intellettuale devono essere esercitati in buona fede e non possono diventare uno strumento di pressione commerciale privo di adeguati fondamenti.

---

## New Balance ottiene un risarcimento di 8 milioni di RMB contro una rete di contraffazione online

La Corte Suprema del Popolo della Provincia del Fujian ha confermato un risarcimento di **8 milioni di RMB** a favore di New Balance in una controversia relativa alla vendita online di scarpe sportive recanti un segno simile a un marchio registrato del brand.

La vicenda coinvolgeva cinque persone fisiche e una società di e-commerce, che avevano gestito successivamente due negozi Taobao denominati “New Balance Authentic Discount Mall” e “New Balance Official Online Store”. Tra settembre 2021 e settembre 2024, i due negozi avevano generato vendite complessive superiori a 78 milioni di RMB.

Nonostante i ripetuti cambiamenti dei titolari formali dei negozi, il tribunale ha individuato una stretta connessione tra i soggetti coinvolti, considerando elementi quali legami familiari, partecipazioni societarie, indirizzi di spedizione, numeri telefonici e continuità delle attività commerciali. Ha quindi concluso che i convenuti avevano agito in modo coordinato e dovevano rispondere **in solido** delle violazioni.

La Corte ha inoltre ritenuto che il segno contestato riproducesse gli elementi distintivi principali del marchio New Balance e che l'aggiunta di ulteriori elementi grafici non fosse sufficiente a escludere la somiglianza.

La decisione offre indicazioni importanti per le imprese che operano nell'e-commerce cinese: **cambiare il titolare registrato di un negozio online non basta a escludere la responsabilità per attività di contraffazione precedenti o coordinate**. I tribunali possono andare oltre le intestazioni formali e ricostruire i rapporti effettivi tra i soggetti coinvolti.

Per i titolari di marchi internazionali, la sentenza conferma l'importanza di monitorare non soltanto le singole inserzioni sospette, ma anche la rete commerciale che può sostenerle. Per i venditori online, evidenzia invece che la frammentazione delle attività tra persone fisiche e società collegate non garantisce protezione dalla responsabilità solidale.

---

## Tesla vs. Tesila Beer: quando una lettera non basta a evitare la contraffazione

La Corte d'Appello dell'Alta Corte del Popolo di Shanghai ha confermato una condanna al pagamento di **5 milioni di RMB** nei confronti di un'impresa cinese che commercializzava bevande alcoliche utilizzando segni simili ai marchi Tesla, tra cui “TESILA”, “TESLA” e “特斯拉”, oltre a un logo a forma di T simile a quello della casa automobilistica. Alcuni materiali pubblicitari utilizzavano anche immagini di veicoli Tesla.

Il caso è particolarmente interessante perché riguarda prodotti appartenenti a settori completamente diversi: automobili elettriche e birra. La Corte ha riconosciuto l'elevata notorietà dei marchi Tesla in Cina e ha ritenuto che la combinazione di nomi, elementi grafici e strategie promozionali fosse idonea a indurre i consumatori a credere nell'esistenza di un collegamento commerciale con Tesla, ad esempio sotto forma di collaborazione o licenza.

La decisione evidenzia l'importanza della **tutela rafforzata dei marchi notori**, che, ricorrendone i presupposti di legge, può estendersi anche a prodotti non affini a quelli per cui il marchio è registrato. La Corte ha inoltre riconosciuto la sussistenza di concorrenza sleale, ordinando ai convenuti di cessare le condotte contestate e di pubblicare una dichiarazione per eliminarne gli effetti.

La lezione per le imprese internazionali è chiara: **modificare una o due lettere di un marchio famoso non è sufficiente, di per sé, a escludere il rischio di contraffazione**. Le autorità cinesi valutano anche l'impressione commerciale complessiva, considerando loghi, versioni in lingua cinese, elementi visivi e modalità pubblicitarie.

Per i titolari di marchi, la vicenda conferma l'importanza di una strategia di protezione che comprenda, ove opportuno, marchi denominativi, loghi e versioni in cinese. Per le imprese che lanciano nuovi prodotti, sottolinea invece la necessità di verificare preventivamente non solo l'identità dei segni, ma anche le somiglianze e il rischio che il branding complessivo suggerisca un'associazione indebita con marchi già affermati.

---

## Marchi in Cina: dove finisce la tutela e inizia l'uso descrittivo?

La Shanghai Intellectual Property Court ha confermato una decisione che esclude la contraffazione di un marchio registrato per l'espressione cinese “全波段” (*quán bō duàn*, “intero spettro”), utilizzata da un'altra impresa sulla confezione di capi d'abbigliamento con protezione solare.

La controversia nasceva dall'utilizzo della dicitura “全波段防晒”, ossia “protezione solare a spettro completo”. La società titolare dei diritti sul marchio contestava tale uso e chiedeva un risarcimento di 1 milione di RMB. I giudici hanno tuttavia ritenuto che l'espressione fosse impiegata per descrivere le caratteristiche e le prestazioni dei prodotti, in particolare la protezione dalle diverse bande della luce, e non per identificarne l'origine commerciale.

La valutazione ha tenuto conto dell'intero contesto: la dicitura non era presentata come un marchio autonomo, la confezione riportava informazioni tecniche sulle prestazioni protettive e il brand del produttore era chiaramente visibile. Non è stato quindi riscontrato né un tentativo di sfruttare la reputazione del marchio altrui né un rischio concreto di confusione per i consumatori.

La decisione richiama l'articolo 59 della Legge cinese sui marchi, che limita il diritto esclusivo del titolare e consente, a determinate condizioni, l'uso legittimo di termini descrittivi relativi alle caratteristiche dei prodotti.

**Il principio pratico è chiaro: registrare un marchio non significa ottenere il monopolio assoluto su ogni parola che lo compone.** Tuttavia, l'uso descrittivo non costituisce una difesa automatica: contano la funzione concreta dell'espressione, le modalità con cui viene presentata e la possibilità che i consumatori la percepiscano come indicazione dell'origine commerciale.

Per i titolari di marchi, la sentenza sottolinea l'importanza di distinguere gli elementi realmente distintivi dalle espressioni descrittive. Per le imprese che operano in Cina, conferma che i termini necessari a illustrare le caratteristiche dei propri prodotti possono essere utilizzati legittimamente, purché l'uso sia effettivamente descrittivo, proporzionato e non induca in errore sull'origine dei beni.

---

## **Dieci anni di silenzio: quando un nome commerciale diventa difficile da contestare in Cina**

Dopo oltre dieci anni di coesistenza, il diritto sul nome non basta a fermare un concorrente.

La Corte Intermedia del Popolo di Foshan ha escluso la concorrenza sleale in una controversia tra due società che utilizzavano il nome “Weking” (威王), nonostante la reputazione acquisita dal nome commerciale della società ricorrente.

La vicenda presenta una particolarità significativa: la stessa società titolare del nome aveva partecipato alla costituzione dell'altra impresa nel 2012, contribuendo così all'adozione della denominazione contestata. Dopo l'uscita dalla compagine societaria nel 2014, le due aziende avevano continuato a operare, mentre la società convenuta sviluppava autonomamente la propria attività, tecnologia e reputazione per oltre dieci anni.

La società ricorrente sosteneva di aver chiesto ripetutamente il cambiamento della denominazione, ma non è riuscita a provare le presunte richieste verbali. La prima contestazione formale documentata risaliva al marzo 2025. In appello, la Corte ha quindi ribaltato la decisione di primo grado, ritenendo che, alla luce della storia dei rapporti tra le parti, della conoscenza originaria dell'uso del nome e della lunga coesistenza commerciale, non sussistessero gli estremi della concorrenza sleale.

La decisione non significa che il semplice silenzio comporti la perdita dei diritti su un nome commerciale. Evidenzia, piuttosto, che **la reputazione di un marchio o di una denominazione non garantisce automaticamente il successo di un'azione legale:** i giudici

possono valutare anche le circostanze in cui il nome è stato adottato, il comportamento delle parti nel tempo e la reputazione autonomamente costruita dall'altra impresa.

Per le aziende che operano in Cina, la lezione è concreta: è fondamentale monitorare tempestivamente gli usi potenzialmente conflittuali, formalizzare le contestazioni e conservarne prova documentale. È altrettanto importante disciplinare con attenzione l'utilizzo dei propri nomi e marchi da parte di joint venture, società partecipate e partner commerciali, per evitare che una collaborazione inizialmente legittima si trasformi in una controversia complessa.

---

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