



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

– ICE Pechino –

Rapporto di approfondimento n. 25 su

“Cancellazione del Marchio per non uso triennale in Cina”

Come difendere il proprio marchio dalla cancellazione per non uso triennale in Cina

Uno dei principali punti deboli di un marchio registrato in Cina è il rischio di cancellazione per non uso (il cosiddetto NUC – Non Use Cancellation). Secondo la normativa cinese, un marchio registrato può essere cancellato se non è stato **effettivamente utilizzato per tre anni consecutivi**.

Questo meccanismo svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento di un sistema di registrazione dei marchi efficiente: impedisce che registrazioni inutilizzate ostacolino il mercato e garantisce che le risorse limitate del sistema siano disponibili per le imprese che svolgono un'attività commerciale effettiva.

Per i titolari di marchi, cinesi e internazionali, comprendere il funzionamento della procedura di cancellazione per non uso in Cina è essenziale, soprattutto perché **tali azioni vengono spesso utilizzate strategicamente da concorrenti, distributori e terzi** che intendono liberare il registro da registrazioni preesistenti.

Ai sensi della Legge sui marchi della Repubblica Popolare Cinese, **chiunque può presentare una domanda di cancellazione di un marchio registrato** qualora questo non sia stato utilizzato per tre anni consecutivi senza un motivo giustificato.

1. Come viene calcolato il periodo di tre anni

Un errore comune consiste nel ritenere che il periodo di tre anni decorra dalla data di registrazione del marchio. Nella prassi cinese, invece, il calcolo segue un criterio diverso.

Il periodo rilevante viene **calcolato a ritroso a partire dalla data di presentazione della domanda di cancellazione** presso la China National Intellectual Property Administration (CNIPA).

Ad esempio:

- **Data di presentazione della domanda di cancellazione:** 1° marzo 2026.
- **Periodo rilevante ai fini della verifica:** dal 1° marzo 2023 al 28 febbraio 2026.

Se il marchio è stato effettivamente utilizzato anche una sola volta nel corso di tale periodo, la domanda di cancellazione non dovrebbe essere accolta.

Questo aspetto temporale è fondamentale: **un singolo atto di uso idoneo, effettuato nel corso del periodo triennale rilevante, può essere sufficiente a preservare la registrazione.**

2. Che cosa si intende per «uso» ai sensi della normativa cinese sui marchi?

Non tutte le modalità di utilizzo di un marchio sono sufficienti. Le autorità cinesi distinguono tra **uso commerciale effettivo** e **uso meramente simbolico o artificioso**.

Per essere considerato valido, l'uso deve generalmente soddisfare diverse condizioni:

- **Essere avvenuto** nel corso del periodo triennale rilevante.
- Il marchio utilizzato deve **corrispondere sostanzialmente al marchio registrato**.
- L'uso deve **riguardare i prodotti o servizi** coperti dalla registrazione.
- L'uso deve avvenire nell'ambito dell'attività commerciale ed essere idoneo a identificare **l'origine commerciale** dei prodotti o servizi.

La prassi cinese riconosce come valido non soltanto l'uso effettuato direttamente dal titolare del marchio, ma anche quello realizzato da:

- **Licenziatari autorizzati.**
- **Società affiliate.**
- **Distributori** o altri soggetti che agiscono con il consenso del titolare.

La questione centrale è stabilire se l'uso rifletta una reale intenzione commerciale del titolare del marchio.

3. Le prove comunemente accettate dalla CNIPA

La difesa più efficace contro una domanda di cancellazione per non uso consiste nel dimostrare l'esistenza di un **uso commerciale effettivo**.

Nella prassi, la CNIPA e i tribunali cinesi richiedono un insieme coerente di prove che dimostri:

- Chi ha utilizzato il marchio.
- Quando è stato utilizzato.
- Dove è stato utilizzato.
- Su quali prodotti o servizi è stato utilizzato.
- Che i prodotti o servizi sono stati effettivamente immessi sul mercato.

Tra le prove comunemente utilizzate figurano:

- Contratti di vendita recanti il marchio.
- Fatture IVA.
- Documenti attestanti i pagamenti.
- Documenti di spedizione e logistica.
- Confezioni ed etichette dei prodotti.
- Materiali pubblicitari recanti date verificabili.
- Fotografie scattate in occasione di fiere ed esposizioni.
- Screenshot di pagine di vendita online con indicazione della data.
- Articoli di stampa e materiali promozionali che fanno riferimento al marchio.

Ove possibile, è preferibile presentare **prove provenienti da soggetti terzi indipendenti**, generalmente considerate più persuasive rispetto ai documenti prodotti internamente dall'impresa.

4. Le prove che vengono generalmente respinte

In molti casi, i titolari di marchi perdono i procedimenti di cancellazione per non uso non perché non abbiano mai utilizzato il marchio, ma perché non sono in grado di dimostrarlo con prove giuridicamente adeguate.

Gli esaminatori cinesi tendono a respingere le prove **incomplete, prive di data o apparentemente predisposte a vantaggio del titolare**.

Tra gli esempi figurano:

- Brochure o cataloghi privi di data.
- Ricevute scritte a mano.
- Accordi non firmati o privi di timbro.
- Documenti interni non supportati da riscontri esterni.
- Pubblicazioni sui social media che non dimostrano l'effettiva vendita dei prodotti.

- Screenshot privi di informazioni sulla data o sulla fonte.

Analogamente, alcune forme di utilizzo sono generalmente considerate insufficienti:

- Utilizzo di una versione del marchio **sostanzialmente diversa** da quella registrata.
- Utilizzo del marchio su prodotti o servizi **non compresi nell'ambito della registrazione**.
- Uso simbolico effettuato **esclusivamente allo scopo di evitare la cancellazione**.
- Attività preparatorie che **non hanno mai portato a un'effettiva commercializzazione**.

Le autorità cinesi prestano un'attenzione crescente alla funzione essenziale del marchio: distinguere l'origine commerciale dei prodotti o servizi sul mercato.

5. Una versione diversa del marchio può comunque essere considerata valida ai fini dell'uso?

Una questione frequente riguarda i casi in cui il marchio effettivamente utilizzato **differisce dalla versione registrata**.

La prassi cinese ammette un certo **marginale di flessibilità**.

Differenze minori, come quelle relative al carattere tipografico, al colore, alla spaziatura o a una rappresentazione grafica semplificata, possono essere accettate, purché non venga alterato il carattere distintivo del marchio registrato.

Tuttavia, quando il marchio utilizzato presenta differenze significative rispetto a quello registrato, **le prove potrebbero non essere considerate sufficienti a dimostrare l'uso del marchio oggetto della registrazione**.

Ad esempio:

- Un **marchio bilingue utilizzato soltanto in cinese o soltanto in inglese** può sollevare problemi se entrambe le componenti sono essenziali nella versione registrata.
- L'**aggiunta o la rimozione di elementi grafici importanti** può compromettere il collegamento tra le prove di utilizzo e il marchio registrato.

Per questo motivo, le imprese dovrebbero verificare periodicamente che i marchi utilizzati nella pratica corrispondano alle versioni registrate.

6. I « giustificati motivi » per il mancato utilizzo

Quando non è possibile dimostrare un uso commerciale effettivo, la normativa cinese prevede una seconda linea di difesa: dimostrare che il mancato utilizzo è dipeso da **circostanze oggettive al di fuori del controllo del titolare**.

Tra le circostanze che possono costituire giustificati motivi figurano:

- Eventi di forza maggiore.
- Restrizioni governative o ostacoli normativi.
- Divieti di importazione o esportazione.
- Procedure di fallimento o liquidazione.
- Interruzioni eccezionali che interessano il settore di attività.

Al contrario, **le normali difficoltà commerciali generalmente non sono sufficienti.**

Le autorità cinesi tendono a respingere motivazioni quali:

- Insufficienza di fondi.
- Scarsi risultati commerciali.
- Cambiamenti nella strategia di mercato.
- Problemi di gestione interna.

L'onere della prova ricade sul titolare del marchio e la soglia richiesta per dimostrare l'esistenza di un motivo giustificato è relativamente elevata.

7. Perché la cancellazione per non uso è diventata uno strumento strategico

In Cina, la procedura di cancellazione per non uso viene utilizzata sempre più spesso non soltanto come strumento difensivo, ma anche come **strategia offensiva.**

I terzi presentano frequentemente domande di cancellazione allo scopo di:

- **Liberare il registro** prima di presentare una propria domanda di registrazione.
- **Indebolire la posizione di un concorrente** nell'ambito di procedimenti di opposizione o nullità.
- **Contestare registrazioni anteriori** che ostacolano l'ingresso in un nuovo mercato.

Grazie alla rapidità e ai costi relativamente contenuti, queste procedure sono diventate una componente ricorrente delle controversie in materia di marchi in Cina.

Per le imprese internazionali che intendono entrare nel mercato cinese, ciò significa che **ottenere una registrazione non è sufficiente: è altrettanto importante mantenere e documentare l'uso effettivo del marchio.**

8. Raccomandazioni pratiche per i titolari di marchi

Per ridurre il rischio di cancellazione, le imprese dovrebbero adottare una strategia sistematica di conservazione delle prove di utilizzo.

Le migliori pratiche comprendono:

- Mantenere un **archivio delle prove di utilizzo dei marchi**.
- Conservare contratti, fatture, confezioni e materiali di marketing.
- Assicurarci che i documenti siano datati e tracciabili.
- Coordinarsi con distributori e licenziatari per garantire la conservazione delle prove di utilizzo.
- Verificare periodicamente che l'uso effettivo corrisponda al marchio registrato e ai prodotti o servizi coperti dalla registrazione.

Per i gruppi multinazionali, è inoltre consigliabile **centralizzare la raccolta delle prove** provenienti dalle società cinesi, dalle controllate e dai partner locali.

Conclusioni

Il regime cinese di cancellazione per non uso riflette un principio semplice: **i marchi sono destinati a essere utilizzati**.

Una registrazione rimasta inattiva per tre anni consecutivi può essere esposta al rischio di cancellazione, indipendentemente dagli investimenti effettuati o dalla reputazione del marchio.

L'elemento decisivo non è l'intenzione del titolare di utilizzare il marchio, bensì la sua capacità di dimostrare **un uso commerciale effettivo nel corso del periodo rilevante**.

Per le imprese, sia cinesi che internazionali, la difesa più efficace consiste in una gestione preventiva: uso regolare, coerenza nell'utilizzo del marchio e organizzazione sistematica delle prove.

In Cina, la conservazione dei diritti sul marchio spesso dipende meno da ciò che l'impresa ha fatto e più da ciò che è in grado di dimostrare.

Osservazioni conclusive

In sostanza, il sistema cinese di cancellazione di un marchio registrato per mancato utilizzo per tre anni consecutivi non si basa sul fatto che il marchio sia stato registrato in passato, ma sulla circostanza che abbia **effettivamente svolto una funzione distintiva dell'origine commerciale** nell'ambito delle attività economiche.

Di fronte a questo sistema, un approccio passivo da parte dei titolari dei diritti rischia di produrre risultati limitati a fronte di un notevole dispendio di risorse. **Una gestione proattiva rappresenta la strategia fondamentale**.

Dal calcolo del periodo triennale alla valutazione dell'uso, dalla preparazione delle prove alle difese fondate su giustificati motivi di mancato utilizzo, **ogni fase è disciplinata da regole precise e da criteri di esame rigorosi**.

I punti fondamentali sono i seguenti:

- Il periodo triennale viene calcolato a ritroso dalla data di presentazione della domanda di cancellazione, non dalla data di registrazione.
- L'uso deve riflettere un'effettiva intenzione commerciale; gli utilizzi simbolici e i documenti interni raramente sono sufficienti.
- La completezza, la tracciabilità e il riscontro da parte di soggetti terzi della catena probatoria sono spesso determinanti per l'esito del procedimento.
- Eventuali differenze tra il marchio effettivamente utilizzato e quello registrato non devono alterare il carattere distintivo del marchio oggetto della registrazione.
- Le giustificazioni ordinarie, come le difficoltà finanziarie o la mancanza di fondi, non vengono quasi mai riconosciute come motivi validi per il mancato utilizzo.

È inoltre fondamentale considerare che la procedura di cancellazione per non uso è ormai ampiamente utilizzata come **strumento di strategia competitiva**.

Per chi intende mantenere nel lungo periodo i propri diritti sui marchi in Cina, il **semplice possesso di un certificato di registrazione è del tutto insufficiente**.

È quindi essenziale istituire un sistema strutturato per la gestione delle prove di utilizzo, utilizzare il marchio registrato in modo coerente e standardizzato, verificare periodicamente la corrispondenza tra l'uso effettivo e l'ambito della registrazione e coordinarsi con distributori, licenziatari e altri soggetti coinvolti per garantire una conservazione uniforme delle prove.

Queste attività possono sembrare onerose, ma rappresentano gli strumenti più efficaci per preservare i diritti sul marchio.

In definitiva, **la legge non tutela mai la registrazione in quanto tale, bensì l'avviamento commerciale costruito attraverso l'uso del marchio**.

Il presente rapporto di approfondimento è curato dall'Avv. Fabio Giacobello, in qualità di Avvocato Responsabile del Desk Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e Ostacoli al Commercio – Agenzia ICE di Pechino, con l'ausilio dei professionisti di Allasya Law & IP, e non costituisce parere legale sulle questioni trattate. Per eventuali chiarimenti, rimaniamo a disposizione all'indirizzo e-mail ipr.pechino@ice.it. Per ulteriori informazioni sulle attività del Desk, si rinvia al sito web <https://www.ice.it/it/mercati/cina/pechino/desk-tutela-proprieda-intellettuale>.