

deberti_jacchia

Rassegna Stampa

Economy



Cina, nuova legge marchi contro il "trademark squatting": le opportunità per le aziende italiane

La riforma introduce, rispetto alla legge in vigore dal 2019, quattro modifiche sostanziali

di Andrea Terragni, avvocato partner De Berti Jacchia

Il 27 dicembre 2025 il Congresso nazionale del popolo cinese ha pubblicato una bozza di revisione della legge sui marchi che potrebbe segnare una svolta nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale delle imprese straniere. Per le aziende italiane che operano o intendono operare in **Cina** – secondo partner commerciale extra-UE dell'**Italia** – si tratta di un'evoluzione normativa da seguire con grande attenzione.

La riforma introduce, rispetto alla legge in vigore dal 2019, quattro modifiche sostanziali: (i) criteri più dettagliati per qualificare i depositi in malafede e invalidarli; (ii) sanzioni specifiche per i depositi abusivi, utilizzabili anche per quantificare il risarcimento del danno; (iii) il divieto esplicito di registrare marchi in numero eccedente le normali esigenze produttive; (iv) poteri d'ufficio del CNIPA (China National Intellectual Property Administration) per avviare autonomamente azioni di invalidazione e cancellazione per non uso.

Nella pratica professionale quotidiana, assistiamo aziende italiane – non solo del settore moda e lusso, ma anche del design, dell'alimentare, dell'arredamento e dei beni di consumo – che si confrontano con il fenomeno del trademark squatting cinese. Il meccanismo è sempre lo stesso: soggetti cinesi monitorano sistematicamente i marchi stranieri di successo e li depositano preventivamente in

Cina, anticipando l'arrivo delle imprese titolari sul mercato.

Le conseguenze economiche per i legittimi titolari sono significative. Le imprese si trovano di fronte a tre alternative, tutte particolarmente onerose: riacquistare il proprio marchio a prezzi esorbitanti (con richieste che possono raggiungere decine di migliaia di euro anche per marchi di PMI); avviare lunghi e costosi contenziosi amministrativi e giudiziari con esito incerto; rinunciare al proprio brand storico in Cina, adottandone uno diverso con perdita di identità e investimenti marketing. A ciò si aggiungono i ritardi nell'ingresso sul mercato, la perdita di opportunità commerciali e il danno reputazionale quando i prodotti contraffatti circolano con il marchio "rubato".

La riforma introduce strumenti più efficaci, ma richiede un approccio strategico proattivo da parte delle imprese italiane.

In primo luogo, la registrazione preventiva assume rilevanza ancora maggiore. Il titolare italiano non deve attendere di avere clienti o distributori in Cina per procedere al deposito. Il principio "first to file" cinese premia chi arriva prima, e la riforma non lo cambia. Si raccomanda di registrare non solo il marchio denominativo, ma anche quello figurativo e le eventuali traslitterazioni in caratteri cinesi.

In secondo luogo, i nuovi criteri sulla malafede rafforzano la posizione di chi può dimostrare l'uso pregresso del marchio, anche solo in Italia o in altri mercati, in quanto rimane confermata la tutela dei marchi notori anche se non registrati in Cina su prodotti identici o simili, con estensione a prodotti dissimili quando l'uso può sviare il pubblico e pregiudicare gli interessi del titolare. Il titolare italiano deve pertanto documentare sistematicamente la propria presenza commerciale mediante cataloghi, partecipazione a fiere internazionali, presenza online e articoli di stampa: tale documentazione risulterà fondamentale nelle procedure di opposizione o invalidazione.

Le sanzioni per depositi abusivi costituiscono un precedente significativo. Chi subisce trademark squatting potrà ora invocare queste disposizioni non solo per invalidare il marchio, ma anche per ottenere risarcimenti. Ciò modifica l'equilibrio economico, in quanto gli squatter dovranno valutare il rischio di sanzioni (superiori a 12.000 euro) e non soltanto la perdita del marchio.

Il potere d'ufficio del CNIPA rappresenta tuttavia un'arma a doppio taglio. Da un lato, l'autorità può invalidare d'iniziativa marchi depositati in modo massivo senza uso effettivo (pratica tipica degli squatter). Dall'altro, le imprese straniere devono

assicurarsi di usare effettivamente i marchi registrati in Cina, pena la cancellazione per non uso dopo tre anni.

Da ultimo, i titolari dovranno integrare la strategia IP nella pianificazione commerciale. Prima di lanciare un prodotto, prima di partecipare a una fiera, prima di cercare distributori, è necessario verificare la disponibilità del marchio e registrarlo. Il costo di una registrazione preventiva – nell'ordine di poche migliaia di euro – è infatti irrisorio rispetto ai costi di recupero successivo.

In conclusione, la riforma cinese rappresenta un passo avanti significativo, ma non elimina i rischi. Resta peraltro da verificare l'applicazione concreta di tali disposizioni, ma il segnale politico appare chiaro: Pechino intende allinearsi agli standard internazionali di tutela della proprietà intellettuale.