IP Attorneys
by your side

La registrazione del marchio negli Stati Uniti ed in Cina

Differenze e criticità rispetto alla procedura in Italia e UE

C3PI SRL | Alessio Canova

05/11/2026

Sommario

- La registrazione di un marchio in **Italia** ed in **Unione europea** (brevi cenni)
- La registrazione del marchio negli **Stati Uniti**
  - I requisiti di deposito, in particolare la necessità di indicare una “base”;
  - L’esame c.d. sostanziale e le c.d. azioni ufficiali;
  - Il mantenimento in vita del marchio, in particolare le periodiche “dichiarazioni d’uso”;
  - Costi approssimativi delle varie fasi.
- La registrazione del marchio in **Cina**
  - Le c.d. sotto-classi ed il problema della traslitterazione in caratteri cinesi;
  - L’esame sostanziale ed i rifiuti provvisori;
  - Il mantenimento in vita del marchio;
  - Costi approssimativi delle varie fasi.

C-3PI
IP Attorneys
by your side

La registrazione del marchio in IT e UE

Brevi cenni sui requisiti e sull'esame ufficiale

- Requisiti di registrazione
  - Novità
  - Capacità distintiva
  - Liceità
- Esame ufficiale ⟶ SOLO SU CAPACITÀ DISTINTIVA E LICEITÀ
- Pubblicazione e possibili opposizioni di terzi

C-3PI
IP Attorneys
by your side

La registrazione negli Stati Uniti

I requisiti di deposito e la necessità di indicare una "base"

- Requisiti di registrazione
  - Novità, capacità distintiva e liceità
  - "Base" → USO ATTUALE (mercato USA)
    INTENTO D'USO (entro massimo 36 mesi)
    DOMESTIC REGISTRATION (registrazione in IT o UE)
- Esame ufficiale → SU NOVITÀ, CAPACITÀ DISTINTIVA E LICEITÀ
- Pubblicazione e possibili opposizioni di terzi

C-3PI
IP Attorneys
by your side

La registrazione negli Stati Uniti

L'esame c.d. sostanziale e le c.d. azioni ufficiali

- Esame su aspetti formali e sostanziali (novità, capacità distintiva, liceità)
- Le "azioni ufficiali"
  - Termini
  - Strategie
  - Costi

C-3PI
IP Attorneys
by your side

La registrazione negli Stati Uniti

Il mantenimento in vita del marchio: le “dichiarazioni d’uso”

- Section 8 Declaration of Use

  (ed eventualmente anche)

- Section 15 Declaration of Incontestability
  - Tra il 5° ed il 6° anno dalla data di registrazione del marchio
- Combined Section 8 and 9 Declaration of Use (RINNOVO)
  - Tra il 9° ed il 10° anno dalla data di registrazione del marchio

C-3PI
IP Attorneys
by your side

La registrazione negli Stati Uniti

Costi approssimativi delle varie fasi

- Deposito (tasse ufficiali + costi agente locale) ~ € 1750,00
- Replica ad Azione Ufficiale da ~ € 500,00
- Section 8 Declaration of Use ~ € 1100,00
- Section 15 Declaration of Incontestability ~ € 500,00
- Combined Section 8 and 9 Declaration of Use (RINNOVO) ~ € 1300,00

C-3PI
IP Attorneys
by your side

La registrazione in Cina

Le c.d. sotto-classi ed il problema della traslitterazione

- Classificazione Internazionale di Nizza
  - Le c.d. “sotto-classi”
- La traslitterazione dei marchi occidentali in ideogrammi cinesi
  - Traslitterazione fonetica (McDonald’s → 麦当劳 (Mài dāng láo = “grano, assumere, lavoro”))
  - Traslitterazione concettuale (Apple → 苹果 (Píngguǒ = “mela”))

C-3PI
IP Attorneys
by your side

La registrazione in Cina

L'esame sostanziale ed i rifiuti provvisori

- Requisiti di registrazione
  - Novità, capacità distintiva e liceità
- Esame ufficiale ⟶ SU NOVITÀ, CAPACITÀ DISTINTIVA E LICEITÀ
- Rifiuto provvisorio
  - Ricorso al CNIPA (ex Trademark Review and Adjudication Board)
- Pubblicazione e possibili opposizioni di terzi

C-3PI
IP Attorneys
by your side

La registrazione in Cina

Il mantenimento in vita del marchio

- Non serve depositare "dichiarazioni d'uso"
- Attenzione alla decadenza per non uso!
  (3 anni dalla data di registrazione, azione amministrativa economica)

C-3PI
IP Attorneys
by your side

La registrazione in Cina

Costi approssimativi delle varie fasi

- Deposito (tasse ufficiali + costi agente locale) ~ € 850,00
- Replica ad Azione Ufficiale da ~ € 1200,00
- Rinnovo decennale ~ € 700,00

C-3PI
IP Attorneys
by your side

Il Marchio Internazionale

Differenze rispetto al deposito diretto in USA e CINA

- USA
  - Non è richiesta prova della “domestic registration”
  - È certa almeno una azione ufficiale
  - Nuovo numero di registrazione e data (Dichiarazione d’Uso)
- CINA
  - È molto probabile una azione ufficiale

C-3PI
IP Attorneys
by your side

Conclusioni e consigli finali

- USA
  - L’uso è fondamentale: si sconsiglia di depositare se non si sa con ragionevole certezza quando sarà possibile dimostrare un uso effettivo del marchio nel mercato statunitense oppure nel mercato domestico (se base “domestic registration”)
- CINA
  - Depositare appena si concretizzano opportunità di business, possibilmente anche in ideogrammi cinesi

Grazie per l'attenzione

C3PI SRL

Viale Enrico Forlanini, 23 - 20134 Milano

info@c3pi.it | alessio@c3pi.it | www.c3pi.it

C-3PI
IP Attorneys
by your side