

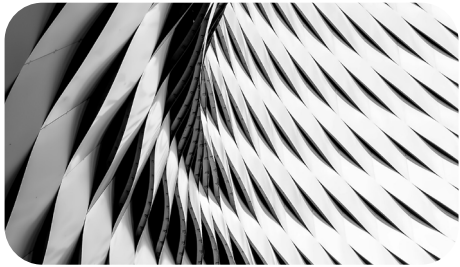
Orizzonti IP e Advertising

Proteggere le idee, potenziare l'impresa

La proprietà intellettuale e la pubblicità sono asset economici fondamentali per un'impresa. Proteggere l'identità aziendale, l'ingegno, l'innovazione e la comunicazione è essenziale per permettere al business di crescere in modo sicuro.

Orizzonti IP e Advertising nasce per colmare la distanza tra il diritto e il business reale. Approfondimenti selezionati per guidare imprenditori e manager nelle scelte di tutela dei diritti di proprietà intellettuale in Italia e all'estero. Una sintesi mensile, ragionata e puntuale, dei cambiamenti nel mondo della proprietà intellettuale e della pubblicità: novità normative e analisi di casi giurisprudenziali, consigli pratici di natura legale e fiscale.

01



Riforma design europeo:
al via la seconda fase

p. 3

02



Cina: la
strategia
preventiva
di tutela del
marchio per
l'esportazione
di vini

p. 5

03



Brasile: novità in
materia di procedure
di registrazione marchi
e riconoscimento del
carattere di rinomanza

p. 7

04



Pillole di
giurisprudenza

p. 9

Riforma design europeo: al via la seconda fase

A partire dal 1° luglio 2026 diventerà pienamente efficace la seconda fase della Riforma del design europeo, introducendo una serie di disposizioni applicative e di implementazione della riforma sul design europeo entrata in vigore il 1° maggio 2025 e di cui abbiamo parlato [QUI](#).

Perchè sono stati necessari diversi regolamenti per questa seconda fase?

A integrare questa seconda fase della riforma sono intervenuti tre regolamenti diversi, che si sono resi necessari per la diversa finalità di ciascuno di essi. In particolare:

- **Regolamento Delegato 2026/137 della Commissione EU del 15.01.2026** che integra la disciplina in materia di design europeo specificando i dettagli di determinati procedimenti riguardanti i disegni e modelli registrati.
- **Regolamento Delegato 2026/138 della Commissione EU del 15.01.2026** che integra la disciplina in materia di design europeo specificando le modalità di esecuzione di alcune disposizioni.
- **Regolamento 2026/715 del Parlamento EU e del Consiglio dell'11.03.2026**: questo si è reso necessario per codificare la normativa in materia di design europeo a valle delle diverse modifiche alla disciplina intervenute nell'ambito della riforma europea e va a sostituire il regolamento 6/2002.

Cosa prevede la seconda fase della riforma sul design?

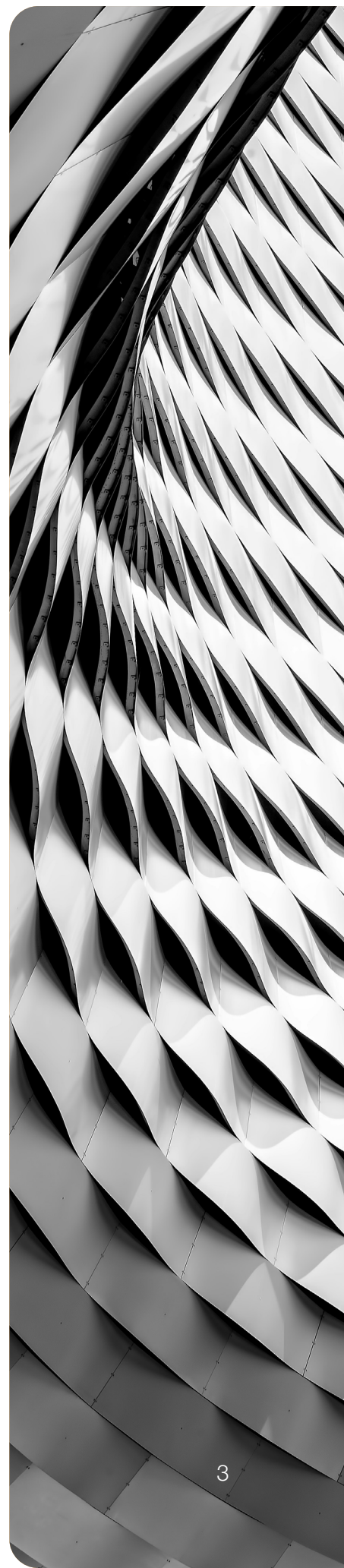
Sulla base delle disposizioni contenute nei tre regolamenti sopra citati, le principali novità che saranno applicabili a partire dal 1° luglio 2026 riguardano:

1

l'ampliamento delle modalità di rappresentazione di un disegno o modello: d'ora in avanti sarà ammessa la "rappresentazione statica, dinamica o animata" di un disegno o modello, che potrà essere effettuata "con qualsiasi mezzo adeguato, utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, compresi disegni, fotografie, video, immagini o modellizzazione al computer" (comprese, ad esempio, rappresentazioni 3D dinamiche, video o altre forme). Questo apre alla possibilità di registrare anche disegni o modelli digitali di qualsiasi tipo.

2

la possibilità di richiedere modifiche alla rappresentazione del disegno o modello dopo il suo deposito: tale possibilità è ammessa solo se la modifica richiesta riguarda dettagli irrilevanti (ad esempio, quando dovesse venire sollevata dall'EU IPO un'obiezione sulla presenza di uno sfondo non neutro nella rappresentazione).



3

la prova della priorità di esposizione in fase di deposito: al fine di poter rivendicare la priorità di esposizione in sede di deposito della domanda di disegno o modello, sarà necessario fornire copia di un “certificato rilasciato durante l’esposizione dall’autorità responsabile della protezione della proprietà intellettuale presso l’esposizione” che attesti che il disegno o modello incorporato nel prodotto o applicato allo stesso è stato divulgato durante l’esposizione.

4

la necessità di opt-in per permettere all’EUIPO di modificare automaticamente i prodotti cui il disegno o modello si riferisce: nel caso di esercizio dell’opt-in da parte del richiedente in sede di domanda di registrazione del disegno o modello, l’EUIPO potrà procedere – laddove lo ritenga necessario – alla modifica automatica dei prodotti rivendicati laddove rilevi una discrepanza tra gli stessi e il disegno o modello di cui si richiede tutela. In mancanza di opt-in verrà inviato un rilievo al richiedente, che potrà rispondere nei termini stabiliti.

Cosa fare ora?

Questa seconda fase della Riforma sul design europeo amplia l’ambito di tutela e crea in questo modo nuove opportunità per le società interessate a depositare disegni e modelli a livello dell’UE. È dunque consigliabile ai soggetti che siano interessati valutare la registrazione di nuovi disegni anche nelle nuove forme digitali ora disponibili, rivolgendosi a professionisti esperti che possano assistere al fine di effettuare un deposito nel rispetto della nuova normativa.



Cina: la strategia preventiva di tutela del marchio per l'esportazione di vini

L'esportazione di vino in Cina continua a rappresentare un'importante opportunità per le aziende vitivinicole europee, nonostante il rallentamento delle importazioni registrato negli ultimi anni. L'accesso al mercato cinese richiede tuttavia una pianificazione accurata, sia sotto il profilo normativo sia sotto quello della tutela della proprietà intellettuale, al fine di prevenire ostacoli che potrebbero compromettere l'attività commerciale.

Quali aspetti meritano particolare attenzione?

Tra gli elementi più rilevanti vi è certamente quello delle tempistiche. La Cina applica infatti il principio del *first to file*, in base al quale, il diritto esclusivo sul marchio spetta a chi lo registra per primo e non necessariamente a chi lo utilizza per primo sul mercato.

Per questo motivo è fondamentale procedere alla registrazione del marchio prima dell'avvio dell'attività di esportazione, evitando che soggetti terzi possano appropriarsene e impedire successivamente al legittimo titolare di commercializzare i propri prodotti nel Paese.

Un ulteriore aspetto da considerare riguarda l'elevato numero di marchi già presenti nel registro cinese, circostanza che può rendere più complesso ottenere la registrazione. In tale contesto, una ricerca di anteriorità effettuata prima del deposito consente di individuare eventuali marchi identici o simili già esistenti e di definire una strategia di tutela più efficace, riducendo il rischio di rifiuti o di successive controversie.

Quali segni è opportuno proteggere?

Considerato il diverso alfabeto utilizzato in tale paese, è bene non limitare la tutela al marchio in caratteri latini. È infatti consigliabile registrare anche



una versione del marchio in caratteri cinesi prima dell'ingresso nel mercato, evitando che tale denominazione venga scelta autonomamente da distributori, importatori o consumatori e che si diffondano traduzioni non coerenti con l'identità aziendale.

Oltre ai marchi, è poi opportuno valutare la protezione di ulteriori elementi distintivi del prodotto, quali l'etichetta, il packaging, la forma della bottiglia o altri segni che contribuiscono a renderlo riconoscibile sul mercato cinese.

Quali ulteriori adempimenti sono richiesti?

L'importazione del vino in Cina richiede, inoltre, il rispetto di specifiche procedure amministrative e normative. Tra queste rientrano la registrazione del produttore presso il portale della General Administration of Customs of China (GACC), il rispetto degli standard cinesi in materia di sicurezza alimentare e la conformità delle etichette alle disposizioni locali.

L'etichetta destinata al mercato cinese dovrà contenere tutte le informazioni obbligatorie previste dalla normativa, inclusa la versione del marchio in caratteri cinesi e il codice assegnato dalle autorità doganali, pena possibili ritardi o blocchi delle operazioni di importazione.

Come prepararsi all'export verso la Cina?

Per le imprese che intendono esportare in Cina diventa essenziale pianificare con anticipo una strategia di tutela della proprietà intellettuale e verificare la conformità dei propri prodotti ai requisiti previsti dalla normativa locale.

Una corretta attività preliminare consente infatti di ridurre il rischio di contestazioni, ritardi nelle procedure di registrazione, blocchi doganali o controversie con terzi, favorendo un ingresso più sicuro nel mercato cinese.

Prima di avviare l'esportazione, è consigliabile affidarsi a consulenti specializzati per definire una strategia di protezione dei marchi e degli altri elementi distintivi del prodotto, effettuare le necessarie ricerche di anteriorità e verificare il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa cinese in materia di proprietà intellettuale, sicurezza alimentare ed etichettatura.



Brasile: novità in materia di procedure di registrazione marchi e riconoscimento del carattere di rinomanza

Con due nuovi regolamenti pubblicati il 14 e 29 aprile 2026 l'Istituto Nazionale della Proprietà Industriale del Brasile (INPI) ha introdotto novità rilevanti nella procedura per il riconoscimento del marchio che gode di rinomanza e nell'applicabilità della procedura c.d. "fast track" per la registrazione di marchi nazionali brasiliani.

Che cosa cambia: quali vantaggi e quali rischi?

Le principali novità riguardano:

I. **la procedura di richiesta di riconoscimento della rinomanza:**

da oggi sarà possibile indicare più di una registrazione di marchio nella domanda di riconoscimento della rinomanza degli stessi, non dovendosi più depositare singole domande separate per ciascuna registrazione di marchio. In questo modo, con una sola domanda si potrà richiedere il riconoscimento della rinomanza di più marchi registrati in diverse classi di prodotti e servizi.

Tale modifica sarà particolarmente vantaggiosa per quelle società che hanno marchi operanti in diversi settori (ad esempio, le società di moda, la cui attività può includere abbigliamento, scarpe, borse, occhiali, ecc.).



Occorre selezionare con cura quali marchi includere nella richiesta di riconoscimento della rinomanza, in quanto tali marchi dovranno rimanere validi per tutto il periodo di protezione. Nel caso in cui uno di essi dovesse estinguersi o venir dichiarato nullo, potrebbe perdersi anche il relativo carattere di rinomanza.

II. **espansione dei criteri di accesso alla procedura di registrazione**

c.d. "fast track": da oggi sarà possibile richiedere la procedura "fast-track" per la registrazione di un marchio brasiliano anche nei seguenti casi:

- quando la registrazione del marchio è necessaria per avviare una piattaforma di marketplace online;
- nel caso di domande di marchio depositate da persone o comunità tradizionali o associazioni di agricoltori;
- nel caso di domanda di base per la registrazione di marchio internazionale, effettuata per il tramite dell'INPI in qualità di Ufficio di



- origine ai sensi del Protocollo di Madrid;
- nel caso di richiedenti domiciliati in paesi con cui il Brasile ha stipulato accordi di reciprocità per la procedura “fast-track”;
 - nel caso in cui la registrazione del marchio costituisce un prerequisito per l’ottenimento di un permesso, un’autorizzazione o una concessione rilasciati da un’autorità pubblica.



al momento è previsto un numero limitato di 3'000 quote di procedure “fast-track” allocabili nei seguenti periodi: maggio-agosto 2026; settembre-dicembre 2026. Tali quote saranno distribuite in tutte le categorie eligibili, in un minimo di 100 domande per ciascuna categoria e un limite massimo di 10 richieste per ciascun soggetto richiedente.

Che cosa comporta in concreto per i titolari dei marchi?

In concreto, le due novità comportano importanti vantaggi nella registrazione e gestione di marchi in Brasile, rendendo questo territorio ancora più di interesse per la tutela della proprietà intellettuale.

Cosa fare ora?

Per i titolari di marchi o per i soggetti interessati a registrare marchi in Brasile diventa essenziale valutare insieme a consulenti esperti se sussistano le condizioni per richiedere la rinomanza per alcuni/tutti i propri marchi o richiedere la procedura fast-track per esigenze specifiche.



Pillole di giurisprudenza

Marchio patronimico: il preuso non si dimostra con la sola denominazione sociale (Trib. Firenze, n. 4105/2024)

Con sentenza del 20.12.2024, il Tribunale di Firenze ha chiarito che l'inserimento di un patronimico nella denominazione sociale non è sufficiente a dimostrarne il preuso come marchio. Al contrario, è necessario provare che il nome sia stato utilizzato per contraddistinguere i prodotti o i servizi dell'impresa e non soltanto per identificare la società. La decisione conferma inoltre che l'uso del proprio nome nella denominazione sociale resta consentito, purché abbia una funzione meramente descrittiva dell'attività e sia conforme ai principi di correttezza professionale.

L'avvocato consiglia

È suggeribile valutare sempre con attenzione e in anticipo il marchio e le modalità di utilizzo del proprio nome nell'ambito di un'attività imprenditoriale, in modo tale da effettuare gli investimenti pubblicitari sul segno effettivamente di interesse per la società.

Distribuzione selettiva: legittimo vietare la vendita ai rivenditori non autorizzati (Trib. Firenze, n. 3461/2024)

Con sentenza del 6.11.2024, il Tribunale di Firenze ha ribadito che il titolare di un marchio può opporsi alla commercializzazione dei propri prodotti da parte di rivenditori non autorizzati quando questi siano distribuiti nell'ambito di un sistema di distribuzione selettiva. Tale sistema, finalizzato a tutelare il prestigio e l'immagine dei prodotti, è compatibile con la normativa antitrust purché la selezione dei distributori avvenga sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati.

L'avvocato consiglia

È suggeribile valutare l'implementazione di un sistema di distribuzione selettiva, facendosi assistere da professionisti esperti, laddove i propri prodotti rientrino nella così detta "fascia alta" di mercato. A tal proposito, va posta molta attenzione alle modalità con cui viene contrattualizzata la possibilità di rivendita degli stessi da parte dei soggetti autorizzati e ai modi con cui combattere rivendite non autorizzate.



Potrebbe interessarti anche

Dalla riforma dei marchi in Qatar al Decreto Greenwashing:
gli sviluppi IP e Advertising di maggio 2026

[Leggi la newsletter](#)

Contatti

Francesco Inturri

Partner

francesco.inturri@it.andersen.com

Emanuele Sacchetto

Manager

emanuele.sacchetto@it.andersen.com

Iscriviti alla newsletter, visita il nostro sito
o seguici su LinkedIn

