ANDERSEN®

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 privativa 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



Green claims: lo IAP aggiorna l'art.12 del Codice di Autodisciplina

p. 3

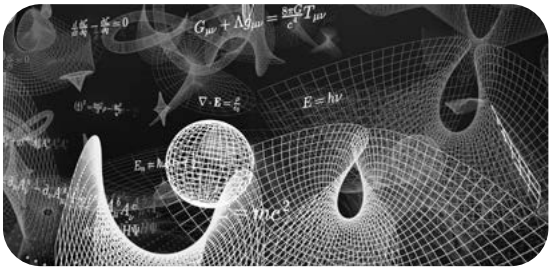
02



Nuova legge marchi in Cina: cosa cambia dal 1° gennaio 2027

p. 5

03



Brevetti USA: cambiano le regole per la contestazione della validità di un brevetto

p. 7

04



Pillole di giurisprudenza

p. 10

Green claims: lo IAP aggiorna l'art.12 del Codice di Autodisciplina



Dal 13 novembre è in vigore la nuova formulazione dell'art. 12 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, dedicato alla comunicazione che dichiara o evoca benefici ambientali. L'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) ha ampliato la norma per adeguarla al nuovo quadro europeo e nazionale in materia di sostenibilità e contrasto al greenwashing. La sostenibilità, nella comunicazione commerciale, non è più solo ambientale ma anche sociale.

Il contesto normativo

L'aggiornamento si inserisce nel solco della Direttiva (UE) 2024/825 del 28 febbraio 2024, che rafforza la tutela dei consumatori nella transizione verde attraverso maggiore trasparenza informativa e contrasto alle pratiche commerciali ingannevoli. In Italia la direttiva è stata recepita con il D.lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, che ha modificato il Codice del Consumo.

Una norma con una lunga storia

Lo IAP si occupa di green claims da tempo. La prima decisione sul tema risale al 1989, quando il Giurì ritenne ingannevole definire "ecologico" il gas di uno spray solo perché meno nocivo di altri. L'art. 12 è stato introdotto nel 2014 e ha dato origine a una giurisprudenza autodisciplinare che ha anticipato i principi oggi espressi dalla normativa europea e nazionale:

- veridicità delle affermazioni;
- pertinenza delle informazioni;
- divieto di espressioni generiche non supportate;
- adeguato supporto probatorio;
- chiarezza sui benefici effettivamente riferibili al prodotto o all'attività.

Per questo, l'attuale riforma risulta essere un'evoluzione coerente con un percorso già consolidato.

Le principali novità

Dalla sostenibilità ambientale a quella sociale

La norma si applica ora espressamente anche ai benefici di carattere sociale. Le dichiarazioni devono fondarsi su dati veritieri e pertinenti e, per i profili ambientali, scientificamente verificabili. Resta centrale che il consumatore comprenda con chiarezza a quale caratteristica del prodotto, del servizio o dell'attività si riferisca il beneficio vantato. L'ampliamento riflette una nozione di sostenibilità che include i profili sociali rilevanti per le scelte di consumo e per la responsabilità delle imprese.

Impegni futuri: documentazione pubblica e verificabile

Gli impegni e gli obiettivi ambientali prospettati nelle campagne devono essere supportati da idonea documentazione pubblicamente disponibile e verificabile. Il pubblico deve poter valutare la concretezza delle dichiarazioni.

Stop alla neutralità climatica fondata sulle sole compensazioni

È la modifica di maggiore impatto pratico. Non è consentito affermare che un prodotto, un servizio o un'attività abbiano un impatto neutro, ridotto o positivo in termini di emissioni di gas a effetto serra sulla base di compensazioni delle medesime emissioni. Piantare alberi, ad esempio, resta un'iniziativa utile ma non può essere l'unico fondamento di un claim di neutralità climatica. La norma rafforza, in sostanza, la distinzione tra riduzione effettiva delle emissioni e ricorso a meccanismi di compensazione.

Cosa fare ora

È suggeribile per le imprese rivedere le proprie campagne in corso e quelle in preparazione. In particolare, occorrerà:

- verificare che i claim ambientali e sociali poggino su dati documentati;
- controllare gli impegni futuri e predisporre documentazione accessibile che li supporti;
- eliminare o riformulare i riferimenti a neutralità o riduzione delle emissioni basati solo su compensazioni;
- evitare formule generiche, prive di un chiaro riferimento al prodotto o all'attività.

In un contesto in cui le dichiarazioni di sostenibilità pesano sempre di più sulle scelte dei consumatori, una valutazione preventiva delle iniziative di comunicazione con l'aiuto di legali specializzati nel settore permette di diminuire il rischio di contestazioni.



Nuova legge marchi in Cina: cosa cambia dal 1° gennaio 2027

Dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore la riforma della legge cinese sui marchi, approvata lo scorso 26 giugno dalla Commissione Permanente del 14° Congresso Nazionale del Popolo.

La riforma persegue tre obiettivi: contrastare con maggiore efficacia le registrazioni in malafede, estendere la tutela dei marchi notori e valorizzare l'uso effettivo del segno.

Registrazioni speculative: stretta sul "trademark squatting"

Il fenomeno consiste nel registrare in anticipo marchi di noto successo per sfruttarne la notorietà o per rivenderli al legittimo titolare a prezzi elevati. La riforma interviene su due fronti.

- **Intenzione d'uso**: Non saranno registrabili le domande depositate senza una reale intenzione di usare il marchio e in misura eccedente le normali esigenze produttive e commerciali. In tal modo sarà possibile per la *China National Intellectual Property Administration* CNIPA filtrare a monte i depositi seriali e agevolerà le opposizioni dei terzi.
- **Registrazione preventiva**: Resterà vietato registrare un marchio notorio già usato da terzi. Cambierà, però, il perimetro di tutela: non rileveranno più soltanto i diritti anteriori, ma anche gli interessi legittimi del terzo.
- **Sanzioni**: Se il deposito ha prodotto "effetti negativi", il CNIPA potrà irrogare multe fino a 100.000 ¥ (circa 13.350 euro) ai richiedenti e fino a 200.000 ¥ (circa 26.700 euro) alle agenzie che li hanno assistiti, se consapevoli dell'illegittimità.

Uso ingannevole del marchio

La nuova legge marchi sanziona, inoltre, due condotte in particolare:

- l'uso di un marchio registrato con modalità tali da indurre in errore il pubblico sulla natura di prodotti o servizi;
- l'uso di un marchio in forma alterata rispetto alla registrazione, tale da renderlo simile a segni altrui.

L'iter sanzionatorio prevede una lettera di richiamo con richiesta di rettifica, a cui può seguire una multa (fino a 250.000 ¥, circa 33.400 euro) per giungere, infine, alla possibile revoca della registrazione del marchio. Chiunque, persona fisica o giuridica, può segnalare alle autorità l'uso ingannevole o la violazione di diritti di marchio.

Uso online e nuovi segni registrabili

Sono poi state introdotte alcune precisazioni circa l'uso e i nuovi segni. In particolare:

- **Uso online**: L'utilizzo su e-commerce, pubblicità digitale e social media costituirà uso effettivo e potrà essere opposto alle azioni di cancellazione di un marchio per non uso.
- **Nuovi segni**: Saranno espressamente registrabili i marchi di movimento e le combinazioni di elementi, anche con suoni e colori. Resteranno esclusi gli effetti di movimento che derivano dalla natura stessa del prodotto, producono un risultato tecnico o che conferiscono valore sostanziale al prodotto.



Periodo di pubblicazione più breve e cancellazione d'ufficio

Ulteriori novità riguardano i termini legati all'iter di registrazione e di cancellazione. In particolare:

- **Opposizione**: Il termine per opporsi a una domanda di marchio altrui sulla base del proprio diritto anteriore scenderà da tre a due mesi dalla pubblicazione della domanda, così da ottenere registrazioni più rapide.
- **Cancellazione per non uso**: L'azione per mancato uso triennale di un marchio potrà essere promossa non solo dai terzi interessati, ma anche dal CNIPA di propria iniziativa.

Marchi notori non registrati

I titolari di marchi notori non registrati in Cina potranno impedire la registrazione e l'uso di riproduzioni, imitazioni o traduzioni anche per prodotti e servizi non affini, se generano un rischio di confusione e i loro interessi risultano lesi. Tale novità è particolarmente importante, perché - in passato – questa protezione estesa spettava solo ai marchi notori registrati in Cina.

Il segno cinese del marchio

Da ultimo, si è rinnovata l'importanza di procedere con la registrazione di un marchio non solo in caratteri latini bensì anche in caratteri cinesi, al fine di ottenere una più ampia e completa tutela del marchio. Infatti, in caso di sola registrazione del marchio in caratteri latini:

- non si impedisce a terzi di usare marchi in caratteri cinesi con suono identico o simile;
- i consumatori tenderanno a coniare un nome locale, con associazioni difficili da controllare e talvolta poco opportune;
- vale il principio del first-to-file: il nome nato spontaneamente può essere registrato da un terzo, e recuperarlo è spesso lungo e costoso.

Come scegliere, dunque, la versione cinese del proprio marchio:

- **Traduzione del significato**, per marchi con parole traducibili.
- **Traslitterazione fonetica**, con caratteri che riproducono il suono originale. È indicata soprattutto per marchi già molto noti in Cina.
- **Soluzione combinata**: suono vicino all'originale e significato positivo.

In ogni caso vanno considerate la struttura della lingua cinese e i molti dialetti.

Come prepararsi correttamente all'entrata in vigore della riforma cinese

Con l'aiuto di professionisti specializzati nella materia sarà opportuno valutare i seguenti punti:

- **Sorveglianza**. Con l'opposizione ridotta a due mesi, un servizio di sorveglianza sui propri marchi diventa quasi indispensabile per intervenire in tempo.
- **Depositi strategici**. Scegliere elenchi di prodotti e servizi con un legame sostenibile con il proprio core business e preparare in anticipo documentazione a supporto, come business plan o strategie di portafoglio.
- **Uso corretto del segno**. Le segnalazioni aperte a chiunque sono uno strumento utile contro concorrenti scorretti, ma espongono anche al rischio di essere segnalati. Occorre verificare come il marchio e i materiali collegati vengono usati in Cina, evitando diciture o alterazioni potenzialmente ingannevoli.
- **Prove d'uso**. Poiché il CNIPA potrà avviare d'ufficio la cancellazione per non uso, e non è chiaro con quale frequenza lo farà, è prudente conservare con cura tutta la documentazione che attesta l'attività commerciale in Cina, comprese le prove di uso online del marchio.



Brevetti USA: cambiano le regole per la contestazione della validità di un brevetto

Con un Memorandum del 10 novembre 2026, il Direttore dell'USPTO, John A. Squires, ha ridisegnato le regole per l'avvio dei procedimenti di *Inter Partes Review* (IPR) e *Post-Grant Review* (PGR), le procedure con cui si contesta la validità di un brevetto statunitense davanti al *Patent Trial and Appeal Board* (PTAB). Le nuove regole sono in vigore dal 16 novembre 2026.

Il contesto

L'*America Invents Act* attribuisce al Direttore il potere di aviare i procedimenti di IPR e PGR, con facoltà di delegarli. Dopo anni di delega al PTAB, il 17 ottobre 2025 il Direttore aveva accentrato su di sé ogni decisione sull'avvio dei procedimenti. Lo scopo dichiarato era rafforzare la responsabilità di un organo di nomina presidenziale e dissipare le percezioni di parzialità e di interesse proprio nel modello precedente.

Secondo il Memorandum, l'esperienza degli ultimi mesi è stata positiva. Il Direttore dichiara di aver deciso oltre 325 casi nel merito, con il contributo dei giudici del PTAB. Segnala inoltre che le istanze respinte per ragioni discrezionali sono scese dal 60% circa di giugno 2025 al 15% di settembre 2026. Su questa base il Direttore restituisce al PTAB la valutazione di merito.

Come cambia il procedimento

Il nuovo schema si articola in due fasi:

1

Prima fase, davanti al Direttore
Il Direttore continua a valutare le questioni non attinenti al merito e può respingere preliminarmente le istanze, con decisione motivata o con un semplice avviso sommario.

2

Seconda fase, davanti al PTAB
Le istanze che superano il primo vaglio sono trasmesse a un collegio di tre giudici, che decide se avviare il procedimento valutando il merito delle contestazioni, per conto del Direttore.



Le modalità di deposito delle memorie, sia sulle questioni discrezionali sia sul merito, restano invariate. Il Direttore conserva inoltre il potere di decidere direttamente sull'avvio dei procedimenti. La nuova procedura si applica a tutte le istanze per le quali non sia ancora stato emesso l'avviso di rinvio al PTAB per l'esame del merito.

Maggiore rigore probatico

Il Memorandum indica i criteri che il PTAB dovrà applicare. Le linee guida sono illustrative e non esaustive.

1. **Analisi puntuale**. Per ogni motivo fondato su arte anteriore, l'istante deve spiegare in modo comprensibile come essa riveli o renda ovvia ogni limitazione di ciascuna rivendicazione contestata, individuando le parti rilevanti dei documenti. Non basta rinviare alle valutazioni dell'esaminatore.

2. **Maggioranza sostanziale**. Se l'istante non soddisfa lo standard richiesto per una maggioranza sostanziale delle rivendicazioni contestate, l'avvio viene negato. Lo stesso vale quando la memoria preliminare del titolare o lo stesso collegio dimostrino, con argomenti ragionevoli e prove affidabili, che lo standard non è soddisfatto.

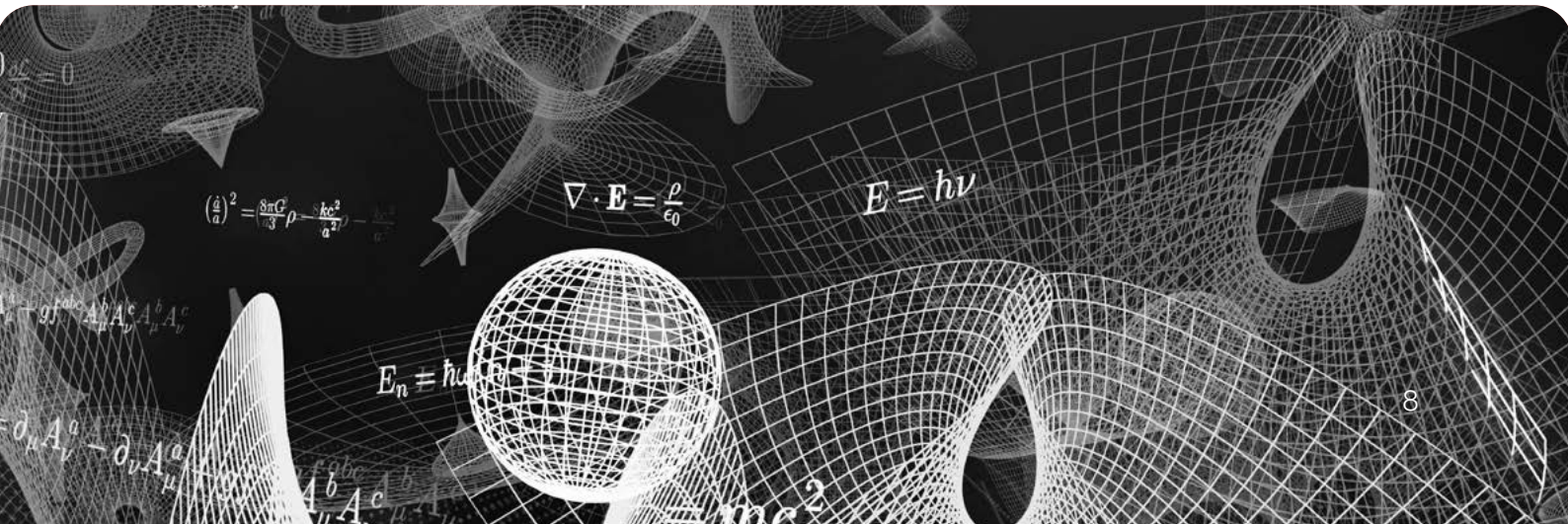
3. **Equilibrio delle prove**. Se gli argomenti pro e contro la brevettabilità di una rivendicazione sono ugualmente sostenibili, l'istante non è considerato aver raggiunto lo standard per quella rivendicazione.

Il Memorandum richiama le soglie fissate dall'AIA: un'esistenza di una "ragionevole probabilità" di prevalere per le IPR e la maggiore probabilità che sia vera l'invalidità ("more likely than not") per le PGR. La decisione resta "tutto o niente" sull'intera istanza. Altre circostanze, come una precedente pronuncia che abbia respinto la tesi dell'invalidità, possono indicare che l'istante non raggiunge la soglia.

Separazione dei collegi

Il collegio che decide sull'avvio non partecipa al giudizio successivo. Se il procedimento viene istituito, il caso passa a un nuovo collegio, senza alcun giudice che abbia partecipato alla fase di avvio.

La decisione del collegio deve illustrare brevemente le considerazioni di merito ritenute rilevanti. Deve mostrare che l'istante ha o non ha raggiunto



lo standard richiesto almeno per una rivendicazione e un motivo, senza esaminare ogni argomento.

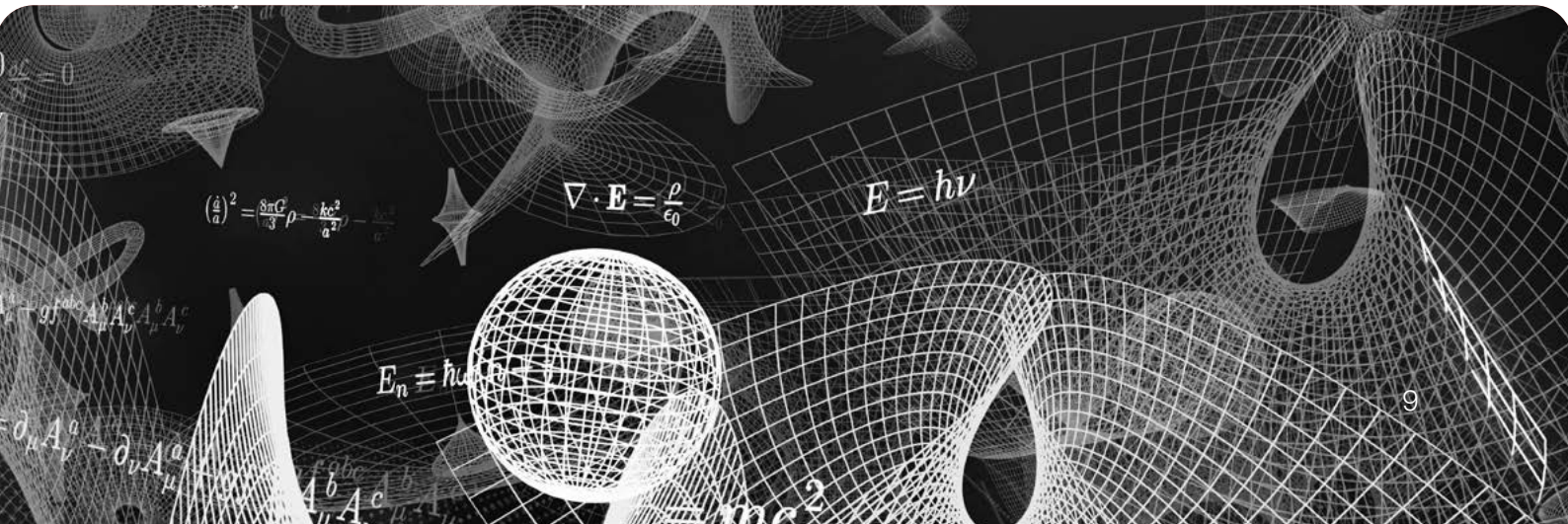
Perché è importante

La riforma ridefinisce l'equilibrio tra i poteri del Direttore e le competenze del PTAB, valorizzando la valutazione tecnico-giuridica dei giudici e introducendo criteri più stringenti per accedere alla revisione.

Cosa cambia in concreto

Per chi intende contestare un brevetto statunitense, è opportuno predisporre istanze complete e puntuali, con una mappatura rivendicazione per rivendicazione dello stato dell'arte nota e senza affidarsi alle sole valutazioni dell'esaminatore. Può essere utile concentrare le contestazioni sulle rivendicazioni più solide, perché una maggioranza sostanziale di rivendicazioni non sostenute porta al rigetto dell'intera istanza.

Per i titolari, la memoria preliminare diventa uno strumento centrale per dimostrare, con prove affidabili, la debolezza dell'istanza, valutando anche precedenti decisioni favorevoli sulla validità. In entrambi i casi è consigliabile coordinarsi con consulenti specializzati in ambito brevettuale per la corretta gestione dei procedimenti.



Pillole di giurisprudenza

Il prestito di un'opera d'arte per una mostra non trasferisce il diritto alla riproduzione della stessa (Trib. Genova, n. 1554/2025)

Il prestito gratuito di un'opera per una mostra non trasferisce il diritto di riproduzione, che resta in capo all'autore ai sensi dell'art. 13 della legge 633/1941. Ne consegue che pubblicare senza autorizzazione la fotografia delle opere in una guida turistica destinata alla vendita viola il diritto esclusivo dell'autore, che non viene meno neppure per il carattere pubblico dell'evento, promosso da un ente locale.

Nel caso esaminato, un'artista di notorietà internazionale aveva prestato cinque sculture luminose per una mostra allestita in un'ex chiesa, con una liberatoria limitata all'esposizione. Le opere erano poi comparse, fotografate e senza il nome dell'autrice, nella guida cittadina commissionata dal Comune, e il giudice ha condannato in solido il Comune, l'autrice dei testi e l'editore-stampatore al risarcimento di 10.000 euro.

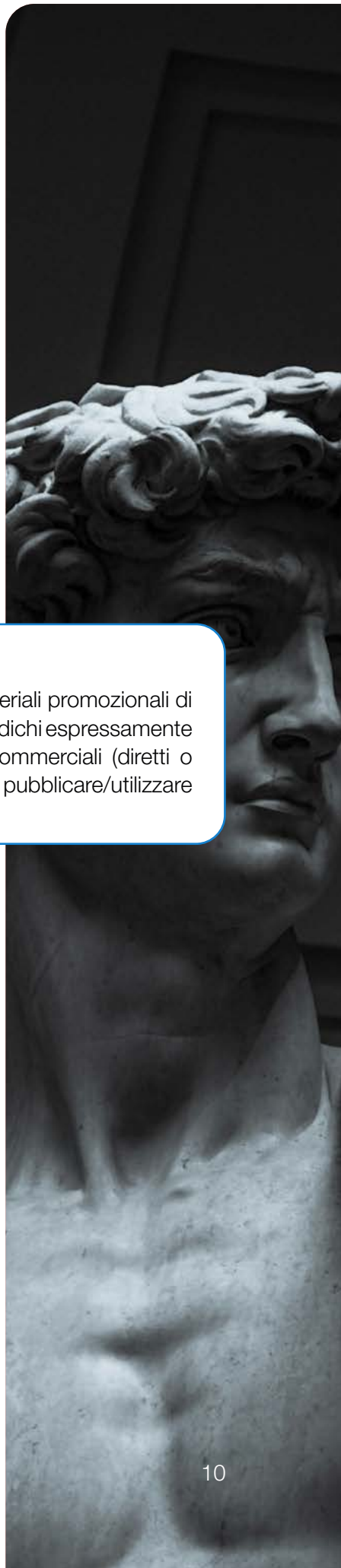
L'avvocato consiglia

Per evitare contestazioni nell'uso di opere altrui in guide, cataloghi e materiali promozionali di vario genere, è sempre opportuno ottenere un'autorizzazione scritta che indichi espressamente le riproduzioni consentite, i mezzi di diffusione e gli eventuali scopi commerciali (diretti o indiretti). È inoltre consigliabile verificare i limiti di ogni liberatoria prima di pubblicare/utilizzare le immagini e riportare sempre il nome dell'autore.

La tutela in giudizio del know-how presuppone la descrizione precisa del contenuto e la prova del possesso dello stesso (C. Appello di Brescia, n. 886/2025)

Chi chiede la tutela del know-how come segreto commerciale ai sensi degli artt. 98 e 99 del Codice della proprietà industriale deve allegarne con precisione le caratteristiche e provarne il possesso, producendo in giudizio la documentazione in cui il know-how si è concretizzato o è custodito.
È possibile chiedere che la produzione avvenga in forma secretata. Senza questa prova, il regime di custodia informatica dei documenti diventa irrilevante e il giudice non può accertare la segretezza delle informazioni.

Nel caso esaminato, un'impresa lamentava la sottrazione del proprio know-how da parte di un proprio committente, dopo l'assunzione del dipendente addetto ai montaggi e la cessazione di ordini per circa 30.000 euro l'anno. Tuttavia, non avendo depositato alcun disegno – e riportando quelli presenti in atti l'indicazione di proprietà del committente – la tutela le è stata negata.



L’avvocato consiglia

Per tutelare il proprio know-how come segreto commerciale, è opportuno individuarlo e descriverlo in modo preciso, mappandolo, raccogliendo e conservando la documentazione tecnica/commerciale in cui è formalizzato (come disegni, specifiche, procedure, liste, diagrammi, ecc.), con indicazione dell’autore e della data di realizzazione. È inoltre consigliabile regolare per iscritto, nei rapporti di fornitura, la titolarità dei disegni e delle informazioni tecniche e commerciali in genere, evitando che i documenti riportino la proprietà del committente, e prevedere vincoli di riservatezza per dipendenti e collaboratori. Anche con il supporto di legali specializzati, in caso di contenzioso è utile preparare per tempo le produzioni, valutando la richiesta di secretazione, così da superare le incertezze probatorie e rendere effettiva l’azione contro le sottrazioni.





Potrebbe interessarti anche

Dalla riforma dei marchi in Qatar al Decreto Greenwashing. Leggi la newsletter

Novità operative sulla riforma del design europeo: vademecum per l'esportazione di vino in Cina e le riforme del sistema dei marchi in Brasile.
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