



Giugno 2026

USPTO introduce il PIER Pilot Program per le domande PCT in fase nazionale

Dal 9 aprile 2026 l'USPTO ha avviato il nuovo **PIER Pilot Program**, che riguarda alcune domande di brevetto entrate negli Stati Uniti tramite la fase nazionale PCT. Per la prima volta, gli esaminatori selezioneranno determinate domande non ancora esaminate e chiederanno ai richiedenti di **confermare attivamente** se intendono proseguire con l'esame, dopo aver valutato i risultati della fase internazionale (ISR, Written Opinion).

I richiedenti selezionati dovranno scegliere tra tre opzioni:

- **proseguire con l'esame**, eventualmente depositando un emendamento preliminare;
- **posticipare l'esame di 12 mesi**;
- **abbandonare espressamente la domanda**.

Questa novità rappresenta un cambiamento significativo per i richiedenti internazionali, in particolare cinesi, che tradizionalmente vedevano l'esame partire automaticamente dopo l'ingresso in fase nazionale. Il programma mira a ridurre il backlog, migliorare la qualità dell'esame e scoraggiare la prosecuzione di domande con scarse prospettive di successo.

Il PIER sarà attivo fino al 9 aprile 2027 e si applica solo alle domande nazionali ai sensi del §371. Sono esclusi filing domestici, continuations, bypass continuations, design, plant e reissue. La partecipazione è interamente a discrezione dell'USPTO: non si può richiedere di entrare nel programma né rifiutare la selezione.

Per le aziende che utilizzano abitualmente il percorso PCT, le implicazioni pratiche sono rilevanti:

- **valutare con maggiore attenzione** i risultati della fase internazionale;
- **prepararsi a decisioni rapide** in caso di notifica PIER;
- **considerare emendamenti preventivi** se l'ISR evidenzia arte nota rilevante;
- **sfruttare il rinvio di 12 mesi**, tenendo però presente che riduce il Patent Term Adjustment.

Il PIER riflette una tendenza globale: gli uffici brevetti stanno sempre più valorizzando il lavoro svolto nella fase internazionale. La qualità del deposito PCT e delle risposte iniziali diventa quindi decisiva molto prima dell'esame negli Stati Uniti.

Design vs Marchi: la Corte Suprema cinese chiarisce quando un design viola un marchio anteriore

La Corte Suprema cinese ha stabilito un principio chiave per i settori moda, footwear e design-driven: quando un **brevetto di design** entra in conflitto con un **marchio registrato anteriore**, il test da applicare è lo stesso delle cause di **contraffazione di marchio**.

Il caso riguardava un design per una scarpa sportiva, depositato da Duo Company, che presentava una grafica a tre strisce sul lato — una posizione comunemente usata come elemento di branding. PUMA ha chiesto l'invalidazione sostenendo che il design fosse troppo simile ai suoi celebri marchi "Formstrip".

La Corte Suprema ha ribaltato le decisioni precedenti, affermando che:

- la grafica laterale costituiva **uso come marchio**, non semplice ornamento;
- il design era **altamente simile** ai marchi PUMA, sia per forma sia per posizione;
- i prodotti erano **identici** (scarpe sportive);
- la somiglianza era tale da generare **probabile confusione** tra i consumatori.

Di conseguenza, il brevetto di design è stato ritenuto in conflitto con i diritti anteriori di PUMA e la decisione è stata annullata.

La Corte ha chiarito che un design non può legittimare ciò che il diritto dei marchi vieterebbe: se un elemento di design svolge una funzione distintiva, deve essere valutato come marchio. Inoltre, possedere un proprio marchio non autorizza automaticamente tutte le varianti grafiche simili.

Implicazioni pratiche: le aziende dei settori moda, calzature e lusso devono valutare attentamente i rischi di marchio prima di depositare design. Branding e design non possono essere gestiti separatamente: un elemento estetico può diventare, di fatto, un segno distintivo.

Un prodotto, più brevetti: la Corte Suprema cinese chiarisce quando i danni si possono cumulare

La Corte Suprema cinese ha affrontato un tema cruciale per l'enforcement brevettuale: **se un singolo prodotto viola più brevetti dello stesso titolare, è possibile ottenere più**

risarcimenti? La risposta è articolata: la legge vieta la doppia compensazione per la stessa perdita, ma la possibilità di ulteriori danni dipende da **come** è stato calcolato il risarcimento nel primo giudizio.

Il caso riguardava una macchina da stampa che violava sia un brevetto di invenzione sia un modello di utilità. Nel primo procedimento, il risarcimento era stato calcolato sull'**intero valore di mercato del prodotto**, senza suddividere il contributo delle diverse tecnologie brevettate. Nel secondo procedimento, pur confermando l'infrazione, la Corte ha negato ulteriori danni: il titolare era già stato **integralmente compensato**.

La Corte ha però distinto chiaramente tra **danni** e **costi di enforcement**: anche quando non è possibile ottenere un nuovo risarcimento, le spese sostenute per far valere un diverso brevetto (onorari legali, notarizzazioni, trasferte) possono comunque essere recuperate.

La decisione non esclude del tutto ulteriori richieste: se il primo giudizio non ha coperto l'intera perdita — ad esempio perché basato su royalty o su una valutazione parziale — oppure se vi sono **nuovi atti di contraffazione** successivi, ulteriori risarcimenti restano possibili.

Implicazioni pratiche:

- Per i titolari, è spesso più efficace puntare sul brevetto più forte e chiedere danni basati sul valore complessivo del prodotto, evitando contenziosi frammentati.
- Per i convenuti, la decisione offre una difesa chiara: se un risarcimento ha già compensato integralmente il danno, ulteriori richieste possono essere respinte.

Oltre il Rapporto: cosa rivela davvero il pacchetto IP 2025 della Corte Suprema cinese

La pubblicazione IP della Corte Suprema cinese del 2026 non è stata un semplice rapporto annuale. È stata un **pacchetto coordinato**: rapporto 2025 sulla protezione giudiziaria IP, piano di attuazione 2026–2030, nuova interpretazione sulle **punitive damages**, casi tipici 2025 e il rapporto sulle questioni di applicazione della legge. Insieme, questi documenti non descrivono solo l'anno passato: delineano **priorità, direzione e regole** per il futuro dell'enforcement IP in Cina.

Il dato complessivo — 552.600 nuovi casi IP nel 2025 — è solo il contesto. La vera novità è **ciò che la Corte ha scelto di evidenziare**: controversie tecnologiche, dati, concorrenza sleale, antitrust, enforcement penale dei marchi e cause con elementi stranieri. Il messaggio è chiaro: non conta solo il volume, ma **quali categorie meritano attenzione strategica**.

Il quadro degli ultimi anni mostra un sistema sempre ad alto volume, ma con una **composizione del contenzioso in evoluzione**: più peso a brevetti, contratti tecnologici, concorrenza e

data-related disputes, mentre copyright e marchi restano dominanti per numeri ma meno centrali per direzione di sviluppo.

Il **Piano 2026–2030** conferma questa traiettoria: focus su settori tecnologici avanzati (chip, macchinari industriali, software, materiali innovativi, bio-manufacturing, energia, AI), rafforzamento degli strumenti procedurali (preservazione di prove e condotta, coordinamento civile-amministrativo-penale), e un sistema giudiziario più specializzato e orientato alla politica industriale.

La pubblicazione simultanea dell'interpretazione sulle **punitive damages** segnala che queste non sono più un rimedio eccezionale, ma parte integrante dell'architettura dell'enforcement IP.

Infine, il rapporto sulle **45 questioni di applicazione della legge** mostra una Corte sempre più intenzionata a guidare la giurisprudenza, riducendo incertezza e variabilità tra tribunali.

In sintesi: la Corte Suprema non sta dicendo solo “ecco i numeri”. Sta dicendo **quali casi contano**, quali comportamenti saranno sotto pressione, quali rimedi verranno rafforzati e quale direzione seguirà l'adjudication IP cinese. Per chi litiga o consiglia in Cina, questo pacchetto è una vera **mapa strategica** del futuro prossimo.

Quando il nickname diventa un asset competitivo: la lezione di un caso cinese di concorrenza sleale

Nel vivace mercato del live-streaming cinese, i nickname degli influencer stanno assumendo un ruolo sempre più simile a veri **identificatori commerciali**. Una recente decisione del Tribunale del Distretto di Changning (Shanghai) lo conferma: l'uso non autorizzato del nome di una streamer in un titolo di prodotto può costituire **concorrenza sleale**.

Il caso riguardava l'influencer “Qiu Jie”, un account con oltre 800.000 follower che promuoveva, tra gli altri prodotti, uno shampoo etichettato come “Qiu Jie Customized”. Un altro venditore ha iniziato a commercializzare uno shampoo simile usando il titolo “Qiu Jie Exclusive” e riutilizzando video promozionali identici. In due anni, il prodotto ha generato oltre un milione di yuan di vendite.

Il tribunale ha riconosciuto che il nickname “Qiu Jie”, pur nato come identità informale, aveva acquisito **influenza commerciale** grazie alle attività di live-streaming e alle vendite generate. In base alla nuova Legge Anti-Concorrenza Sleale (2025), gli identificatori digitali che distinguono l'origine dei prodotti possono essere protetti come segni commerciali di fatto.

L'uso del nome dell'influencer e dei suoi video ha creato un'impressione ingannevole di **affiliazione o endorsement**, inducendo i consumatori a credere che il prodotto fosse raccomandato dalla streamer. Il tribunale ha qualificato la condotta come “free-riding”, ossia

sfruttamento indebito della reputazione altrui, e ha condannato il venditore al risarcimento dei danni.

Perché il caso è importante: La decisione riflette un cambiamento strutturale: nel commercio digitale, **nickname, handle e identità online** possono diventare veri asset competitivi, meritevoli di tutela. I tribunali cinesi stanno adottando un approccio più ampio alla nozione di “confusione”, valutando il contesto complessivo delle interazioni online e il comportamento dei consumatori digitali, spesso guidati da impressioni rapide.

Dall'innovazione alla liquidità: la Cina accelera sulla monetizzazione degli asset intangibili

Nel 2026 la Cina sta spingendo con forza verso una rivoluzione finanziaria: trasformare **brevetti, marchi, dati, software e segreti commerciali** in veri strumenti di credito. Per le imprese tecnologiche e asset-light, spesso prive di garanzie tradizionali, questo significa poter convertire innovazione e brand value in capitale circolante.

Il Governo cinese ha elevato la **finanza basata su asset intangibili** a priorità strategica, chiedendo alle istituzioni finanziarie di sostenere con maggiore decisione innovazione, manifattura avanzata e PMI. Il risultato è un mercato in rapida espansione: nel 2025 i prestiti garantiti da diritti di proprietà intellettuale hanno raggiunto **297,9 miliardi di RMB**, +56% rispetto al 2023, con oltre 28.700 imprese finanziate.

La nuova cornice non riguarda più solo brevetti e marchi. Oggi le banche cinesi accettano quattro categorie di asset come garanzia:

- **Diritti di proprietà intellettuale** (brevetti, marchi, software, layout IC, indicazioni geografiche).
- **Dati industriali e operativi**, sempre più riconosciuti come asset con valore economico.
- **Segreti commerciali**, inclusi algoritmi, know-how e modelli proprietari.
- **Altri asset intangibili**, come domini, diritti di franchising e modelli di analisi dati.

Il governo sta riducendo il rischio per le banche tramite **sussidi, garanzie pubbliche e meccanismi di condivisione del rischio**, mentre CNIPA e PBoC hanno digitalizzato completamente le procedure di registrazione dei pegni, accelerando tempi e riducendo costi.

I beneficiari principali sono startup tecnologiche, imprese manifatturiere specializzate, aziende consumer-brand-driven e operatori digitali. Anche le multinazionali con IP registrata in Cina possono sfruttare queste opportunità per finanziare operazioni locali.

Per accedere ai finanziamenti, le imprese devono dimostrare **titolarità chiara**, asset ben documentati, valore commerciale verificabile e solidità operativa. La gestione strategica degli asset intangibili diventa quindi parte integrante della preparazione finanziaria.

In prospettiva, la Cina continuerà ad ampliare le categorie di asset idonei, semplificare le procedure e ridurre ulteriormente i costi. L'IP non è più solo un diritto difensivo: è un **asset finanziario** che può sostenere crescita e innovazione in uno dei mercati più dinamici al mondo.

“Allucinazioni” dell'AI e concorrenza sleale: il primo caso cinese contro contenuti generati da modelli generativi

Il Tribunale del Distretto di Binjiang (Hangzhou) ha emesso una decisione che segna un punto di svolta nella regolazione dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale in Cina. Un operatore di self-media è stato condannato a risarcire **Alibaba** per aver pubblicato un articolo contenente informazioni false prodotte dal modello AI **Wenxin Yiyan**, qualificando la condotta come **concorrenza sleale**.

Il contenuto incriminato sosteneva erroneamente che una società terza fosse una controllata strategica di Alibaba, accompagnando il testo con immagini recanti il brand del gruppo. L'autore ha tentato di difendersi sostenendo che l'articolo era stato generato automaticamente dall'AI e che non vi era intenzione soggettiva di violare la legge. Il tribunale ha respinto questa argomentazione.

La Corte ha chiarito due principi fondamentali:

- chi pubblica contenuti generati dall'AI è comunque un **operatore commerciale** e compete per traffico e attenzione nel mercato digitale;
- l'uso dell'AI **non esonera dalla responsabilità**: esiste un obbligo di **verifica dei fatti** e un obbligo di **segnalazione chiara e visibile** dell'origine artificiale dei contenuti.

Nel caso specifico, la verifica dell'informazione centrale — l'esistenza di un rapporto societario con Alibaba — era facilmente ottenibile tramite registri pubblici. La mancata verifica, unita all'assenza di una chiara etichettatura “AI-generated” sul contenuto visibile agli utenti, ha reso l'articolo fuorviante. L'uso di immagini con il marchio Alibaba ha ulteriormente amplificato l'effetto ingannevole.

Il tribunale ha ordinato la pubblicazione di una dichiarazione correttiva per tre giorni e il pagamento di **30.000 RMB** per danni ed expenses.

Perché il caso è importante: La decisione rappresenta una prima applicazione concreta delle norme sulla concorrenza sleale ai contenuti generati da AI. I giudici affermano che le “allucinazioni” dei modelli generativi non sono una scusa: chi pubblica contenuti deve esercitare la stessa diligenza richiesta per qualsiasi comunicazione commerciale. Con l'espansione dell'AI generativa, questo approccio diventerà centrale per definire responsabilità, standard probatori e limiti di utilizzo dei modelli nei media digitali.

Chi possiede volto, voce e identità? La Cina chiarisce i limiti delle “AI performer libraries”

La recente controversia sull’“AI performer library” di iQIYI ha acceso i riflettori su un tema che sta diventando urgente: **la replica digitale di volti, voci e stili interpretativi tramite AI** e i confini dei diritti della personalità in Cina. La piattaforma aveva annunciato che oltre cento attori avevano aderito al progetto, ma diversi performer — tra cui Zhang Ruoyun e Yu Hewei — hanno smentito pubblicamente qualsiasi autorizzazione.

Un’“AI performer library” raccoglie dati biometrici e comportamentali (volto, voce, movimenti, espressioni) per permettere all’AI di generare **repliche digitali** degli attori, utilizzabili in scene, dialoghi o contenuti sintetici. La questione centrale è se l’inserimento di un performer in tali database costituisca **uso giuridicamente rilevante** della sua identità.

La normativa cinese offre una cornice chiara: il **Codice Civile** tutela il diritto esclusivo della persona a controllare l’uso della propria immagine e della propria voce, indipendentemente dallo scopo commerciale. La **Personal Information Protection Law** classifica i dati biometrici come informazioni sensibili, richiedendo **consenso specifico e informato** per qualsiasi trattamento, inclusa la formazione di modelli AI.

La giurisprudenza recente amplia ulteriormente la protezione: l’identità non è solo il volto, ma un insieme di tratti fisici, vocali e comportamentali che, combinati, rendono una persona riconoscibile. In questo contesto, anche un semplice “inserimento preliminare” in un database può costituire **uso non autorizzato**.

Il caso evidenzia anche rischi strutturali:

- contratti di talent ancora privi di clausole specifiche sull’uso AI;
- difficoltà nel rimuovere dati una volta utilizzati per addestrare modelli;
- responsabilità crescente delle piattaforme, chiamate a garantire governance, trasparenza e gestione del rischio.

Implicazioni globali: il modello cinese, che integra diritti della personalità e protezione dei dati, offre una guida utile anche per operatori internazionali. L’uso dell’AI richiede **consenso esplicito**, definizione precisa delle finalità e tracciabilità delle autorizzazioni.

In sintesi: la tecnologia può replicare identità, ma la legge protegge l’autonomia personale. Nell’era dell’AI, il consenso non può essere implicito: deve essere chiaro, informato e verificabile.

EVISU: quando le “vendite simboliche” non salvano il marchio, ma bastano per provare l’infrazione

La sentenza EVISU del 20 aprile 2026 segna un passaggio importante nella giurisprudenza cinese: il Guangdong High People’s Court ha chiarito che le prove di vendita considerate insufficienti per evitare la **cancellazione per non uso** possono comunque essere valide per dimostrare **uso in commercio ai fini dell’infrazione**. Come afferma la Corte, *“brushed-up orders, related-party transactions, or symbolic sales... are not considered real usage in commerce for non-use cancellation purpose, but are considered usage in infringement proceeding”*.

Il caso nasce dall’uso del segno “Evisu” su cuffie e prodotti elettronici, accompagnato dal dominio **evisuhf.com**, da parte di un soggetto che aveva registrato il marchio “Evisu” nel 2015. Il titolare del noto brand EVISU ha avviato un’azione civile per contraffazione, ottenendo prima in sede di merito e poi in appello la conferma dell’infrazione e un risarcimento di **1 milione di RMB**.

Punti chiave della decisione

- **Standard diversi tra cancellazione per non uso e infrazione civile.** La Corte ha ribadito che le due procedure perseguono scopi differenti: ciò che non basta a mantenere una registrazione può comunque dimostrare che i consumatori hanno incontrato il segno sul mercato. *“These two standards serve different purposes”*.
- **Riconoscimento del marchio notorio EVISU dal 2018.** La Corte ha valutato la notorietà in momenti diversi, concludendo che dal gennaio 2018 EVISU fosse un marchio notorio, anche considerando la reputazione a Hong Kong e Macao.
- **La registrazione del convenuto non è uno scudo totale.** L’uso del marchio registrato su cuffie non costituiva infrazione fino alla cancellazione del 2022, ma l’uso del dominio **evisuhf.com** e di varianti grafiche sì, perché eccedevano la forma registrata.
- **Protezione cross-class per marchi notori.** Pur essendo prodotti diversi (cuffie vs abbigliamento), la Corte ha riconosciuto un legame commerciale sufficiente a generare associazione indebita con il brand EVISU.
- **Interruzione della prescrizione grazie ai procedimenti amministrativi.** La cancellazione del marchio del convenuto ha interrotto il termine di prescrizione per la domanda risarcitoria, poiché costituiva parte dell’attività di enforcement.
- **Danni stimati per mancata collaborazione del convenuto.** La Corte ha applicato il principio dell’*“evidentiary obstruction”*, traendo conclusioni sfavorevoli dalla mancata produzione dei registri contabili.

La decisione smonta l’idea che vendite artificiali o di comodo possano proteggere un marchio dalla cancellazione e, allo stesso tempo, evitare responsabilità civile. Come sintetizza il documento: *“This ruling dismantles that illusion... the marketplace reality is what ultimately matters in an infringement dispute”*.

Per i brand owner, il messaggio è chiaro: **le strategie di enforcement devono integrare procedimenti amministrativi e azioni civili**, perché la sopravvivenza del marchio in un ambito non garantisce immunità nell'altro.

Trademarks e claim di prodotto: come evitare marchi ingannevoli in Cina

In Cina, sempre più aziende cercano di integrare i **selling points** direttamente nel marchio — parole come “puro”, “naturale”, “collagene”, “100% fresco”. Ma la normativa cinese è chiara: quando un marchio contiene indicazioni che possono **indurre in errore** sulla qualità, composizione, origine o performance del prodotto, rischia il **rifiuto**, l'**invalidazione** e persino **sanzioni** per concorrenza sleale. Come ricorda il documento: *“Where a trademark includes statements about a product’s quality, composition, origin, or performance that may mislead the public, it may be refused... Even if successfully registered, such a mark may later be invalidated.”*

Perché i marchi ingannevoli sono vietati

La logica legislativa è semplice: un marchio deve **identificare l'origine commerciale**, non garantire caratteristiche del prodotto. Se il marchio suggerisce qualità non reali, i consumatori possono essere indotti in errore e la concorrenza viene distorta. L'art. 10(1)(7) della Trademark Law vieta i segni “deceptive and likely to mislead the public”.

Un marchio è considerato ingannevole quando:

- contiene **affermazioni false o verificabili** (ingredienti, quantità, performance);
- tali affermazioni sono **idonee a creare fraintendimenti** nel consumatore medio.

Non serve provare confusione effettiva: basta la **probabilità di fraintendimento**.

Secondo CNIPA e la giurisprudenza, sono particolarmente problematici:

- **ingredienti** (“collagene”, “miele”, “spring water”) se non presenti;
- **quantità** (“100%”, “8 grapes”);
- **origini geografiche** (“Maotai Town”, “West Lake Longjing”);
- **prestazioni tecniche** (“5G”, “fully automatic”);
- **claim sanitari** (“anti-infiammatorio”, “abbassa la glicemia”);
- **superiorità assoluta** (“premium”, “top-grade”).

Gli esaminatori valutano **tutte le potenziali modalità d'uso** del marchio, non solo il prodotto attuale.

Un marchio vale per **tutti i prodotti della classe**, non solo per quelli effettivamente venduti. Anche se oggi il prodotto contiene davvero “collagene”, il marchio potrebbe essere usato domani su prodotti che non lo contengono. Per questo la veridicità attuale **non basta**.

Marchi suggestivi vs marchi ingannevoli

- **Suggestivi**: evocano qualità generiche (“fresh”, “smooth”, “pure”) → generalmente accettabili.
- **Ingannevoli**: contengono **dichiarazioni verificabili** (“freshly squeezed juice”) → alto rischio.

La chiave è la **percezione del consumatore medio**.

I marchi ingannevoli possono essere **invalidati in qualsiasi momento**, senza limite di cinque anni. Inoltre, il loro uso può violare la **Advertising Law** e la **Anti-Unfair Competition Law**, con possibili sanzioni.

Linee guida pratiche per le aziende

- Evitare claim specifici nel marchio: usarli invece in **packaging e advertising**.
- Preferire marchi **suggestivi o fantasiosi**.
- Valutare il marchio dal punto di vista del **consumatore medio**.
- Condurre **clearance search** e ottenere consulenza professionale prima del deposito.

Il marchio deve **identificare**, non **promettere**. Quando il naming passa da evocazione a dichiarazione, rischia di diventare ingannevole. La strategia più solida è lasciare ai marchi il compito di costruire identità e goodwill, e riservare i claim di prodotto alla comunicazione pubblicitaria.