



Luglio 2026

Sistema dell'Aia: dal 1° luglio 2026 nuove regole per registrare e aggiornare i dati dei designer

Dal **1° luglio 2026**, il WIPO ha introdotto modifiche rilevanti al Regolamento dell'Atto di Ginevra (1999) dell'Accordo dell'Aia, aprendo finalmente alla possibilità di **registrare o aggiornare le informazioni sul designer** all'interno delle registrazioni internazionali di design. Come evidenzia il documento, *"the amendments address an area that has previously been unavailable under the Hague System by allowing applicants and rights holders to record or update information relating to the creator of a registered design."*

Cosa cambia

- I titolari di registrazioni internazionali possono **aggiungere nome e indirizzo del designer** anche se non erano stati indicati al momento del deposito.
- Le richieste possono riguardare **tutti o solo alcuni** dei disegni inclusi nella registrazione.
- È ora possibile **aggiornare** i dati del designer già registrati (cambio di nome, indirizzo, ecc.).
- WIPO introduce il nuovo modulo ufficiale **DM/10**, da utilizzare per tutte le richieste.
- Le domande possono essere inviate tramite il sistema elettronico di upload del WIPO.

Costi

La registrazione o l'aggiornamento dei dati del designer comporta il pagamento di:

- **144 CHF** per una registrazione internazionale;
- **72 CHF** per ciascuna registrazione aggiuntiva inclusa nella stessa richiesta.

Una volta processata la domanda, le informazioni aggiornate saranno pubblicate nell'**International Designs Bulletin**, garantendo che il Registro rifletta correttamente i dati del creatore.

Perché è importante

Queste modifiche non cambiano i requisiti sostanziali per ottenere la protezione dei disegni industriali, ma offrono ai titolari una maggiore **flessibilità amministrativa**. Sono particolarmente utili quando:

- i dati del designer non erano stati inseriti al momento del deposito;
- le informazioni personali del designer sono cambiate nel tempo.

Le nuove procedure si inseriscono negli sforzi del WIPO per **modernizzare il Sistema dell'Aia** e semplificare la gestione delle registrazioni internazionali di design.

Un brand può “possedere” un fiore? Il caso LV vs Molly Tea e il confine tra simboli culturali e segni distintivi

Il caso **LV vs Molly Tea** ha riaperto il dibattito su un tema ricorrente: può un brand “possedere” un fiore, un’aquila o una combinazione di colori? La risposta è che nessun marchio può rivendicare un monopolio su elementi culturali o decorativi in sé; ciò che conta è se **uno specifico segno** ha acquisito significato distintivo attraverso registrazione, uso e riconoscimento dei consumatori, e se un altro segno viene usato in modo da creare **confusione, associazione o sfruttamento parassitario**.

Le somiglianze storiche o culturali possono essere rilevanti per dimostrare che un elemento è comune o debole, ma non sono decisive: la legge non valuta l’origine museale del simbolo, bensì il suo **uso attuale nel mercato**. Allo stesso modo, non è corretto trasformare la discussione in una critica automatica ai brand non cinesi: il sistema che tutela i marchi cinesi all’estero è lo stesso che tutela i marchi stranieri in Cina. La domanda corretta è se il marchio è valido, distintivo e se l’uso contestato genera un’associazione indebita.

Se un’azienda ritiene che un marchio sia troppo ampio o appartenga al dominio pubblico, deve dimostrarlo attraverso **procedure formali**: opposizioni, invalidazioni, prove storiche e documentazione CNIPA. Le discussioni online non sostituiscono il percorso legale.

Il caso evidenzia anche una debolezza diffusa tra molti brand cinesi emergenti: la mancanza di una strategia IP solida. Crescono rapidamente grazie a design, packaging e storytelling, ma spesso senza aver effettuato clearance dei marchi, filing difensivi, monitoraggio dei competitor o conservazione delle prove d’uso. Come osserva l’articolo, un brand non può aspettare di essere citato in giudizio da LV per scoprire che l’identità visiva è un **asset legale**, non solo estetico.

Il punto centrale non è la nazionalità del titolare, ma l’equilibrio tra tutela dei segni distintivi e protezione del dominio pubblico. Un fiore non è sempre un marchio, ma quando acquisisce forte significato commerciale non è più solo un elemento decorativo. Il vero problema è che troppe

aziende iniziano a occuparsi seriamente della propria strategia di marchio solo quando è ormai troppo tardi.

Quando un marchio diventa simbolo di pirateria: il caso “Biquge”

Il caso “Biquge” mostra come un marchio possa perdere la sua neutralità linguistica e diventare, nella percezione pubblica, un simbolo di **pirateria digitale**. Sebbene 笔趣阁 fosse nato come nome di fantasia legato alla lettura online, nel tempo è diventato sinonimo di un vasto ecosistema di siti che diffondevano **romanzi web piratati**, generando traffico e ricavi pubblicitari senza autorizzazione.

Una società aveva registrato il marchio “Biquge”, ma diverse aziende del settore hanno chiesto la sua invalidazione, sostenendo che il segno fosse ormai associato a condotte illecite e dannose per l’industria editoriale digitale. CNIPA ha inizialmente respinto la richiesta, ma il **Tribunale per la Proprietà Intellettuale di Pechino** ha ribaltato la decisione: pur essendo linguisticamente innocuo, il marchio aveva acquisito un significato sociale negativo, diventando un riferimento riconosciuto per piattaforme di pirateria. La sua protezione avrebbe quindi avuto **“effetti negativi”** ai sensi dell’art. 10(1)(8) della Trademark Law, compromettendo l’ordine pubblico nel settore della letteratura online.

La sentenza, confermata in appello, amplia l’interpretazione di “altri effetti negativi”: anche un segno neutro può essere escluso dalla registrazione se, nella pratica, è percepito come simbolo di attività illecite. In un’economia digitale dove i nomi acquisiscono rapidamente significati sociali, la decisione evita che marchi legati a modelli pirata ottengano una parvenza di legittimità.

Per i brand owner — cinesi e internazionali — il caso evidenzia che la registrabilità non dipende solo dalla forma del segno, ma anche dalla **reputazione che esso ha acquisito nel mercato**. E conferma che la tutela dei marchi in Cina è sempre più allineata agli obiettivi di governance digitale, protezione del copyright e concorrenza leale.

La nuova Legge Marchi 2027: cosa cambia davvero per i brand

La nuova **Trademark Law cinese**, in vigore dal 1° gennaio 2027, segna un cambio di direzione: il sistema resta fondato sulla registrazione, ma la legge vuole evitare che questa sia “separata da real business, real use and good faith”. Dopo anni di depositi massivi, il legislatore punta a ridurre marchi inutilizzati, accumulati per rivendita o usati per minacciare concorrenti.

Una delle novità più pratiche è la riduzione del periodo di opposizione da tre a due mesi. Per i brand internazionali, questo richiede processi decisionali più rapidi: “A good watch report has little value if the instruction arrives after the deadline”. Parallelamente, la definizione di uso viene spostata all’inizio della legge e include esplicitamente l’uso online, riflettendo la realtà di un mercato dove le prove principali sono link Taobao, livestream Douyin, post Xiaohongshu e screenshot.

La legge riconosce anche i **marchi dinamici**, segnalando l’intenzione di allinearsi alle forme di branding digitali. Sul fronte delle **bad-faith filings**, il nuovo testo rafforza i criteri per respingere domande prive di intento d’uso o “clearly exceeding normal business needs”. L’art. 54 introduce la possibilità di sanzioni amministrative contro chi presenta domande in malafede, utile nei casi di schemi ripetitivi o filing aggressivi.

La legge affronta anche l’uso ingannevole di marchi registrati: una registrazione non autorizza qualsiasi modalità d’uso, e pratiche scorrette in licensing, OEM, co-branding o store online possono diventare terreno di enforcement. I marchi non utilizzati diventano più rischiosi: oltre alla cancellazione per non uso, l’autorità potrà revocare registrazioni inutilizzate in specifiche circostanze.

L’art. 69 introduce un nuovo strumento per i brand cinesi all’estero: la possibilità di chiedere all’autorità cinese una conferma ufficiale della notorietà del marchio in Cina, utile contro lo **squatting** internazionale. Sul piano dell’enforcement, la legge rafforza il coordinamento amministrativo-penale, elemento cruciale per chi gestisce raid, raccolta prove e sequestri.

Viene affrontato anche il tema del **malicious litigation**: la Cina vuole protezione forte, ma non tollera l’uso dei marchi come strumenti di ostruzione o speculazione. Le strategie di enforcement dovranno essere più disciplinate, basate su marchi stabili e realmente usati. Infine, la legge aumenta la responsabilità delle **agenzie marchi**, riconoscendo il loro ruolo nel proliferare di filing abusivi.

Per i brand owner, il messaggio è chiaro: rivedere il portafoglio, organizzare prove d’uso, collegare le strategie di deposito al business reale, accelerare le decisioni di opposizione e verificare l’uso effettivo dei marchi in packaging, e-commerce e advertising. La nuova legge non amplia semplicemente il potere dei titolari: “It is more balanced, and in some ways more demanding”. Offre più strumenti contro la malafede e l’infrazione online, ma richiede filing motivati, uso genuino, prove solide e enforcement responsabile.

Quando un marchio diventa un nome generico: il caso “Ding Dang” e la perdita di distintività nel mercato digitale cinese

La distintività è la base della protezione dei marchi: un segno è tutelabile solo se identifica l’origine commerciale dei prodotti. Ma questa funzione può cambiare nel tempo.

Nell'e-commerce cinese, dove i termini si diffondono rapidamente attraverso migliaia di listing, un marchio può trasformarsi in un **nome generico**, perdendo di fatto la sua esclusività.

Il caso deciso dal Tribunale Intermedio di Shenzhen sul marchio “叮铛” (**Ding Dang**) lo dimostra chiaramente. Il titolare sosteneva che l'uso di “叮当小钟琴” da parte di altri venditori fosse contraffazione. Il tribunale ha invece riconosciuto che il termine era ormai percepito dal pubblico come **descrizione generica** di una tipologia di strumento musicale, non come indicatore di un'unica origine commerciale. La decisione non ha invalidato il marchio, ma ne ha limitato la portata, basandosi su un elemento decisivo: l'uso reale nel mercato.

La Corte ha analizzato **come i consumatori e i venditori utilizzano il termine online**, osservando che numerosi store su piattaforme come Taobao e Pinduoduo impiegavano la stessa espressione per prodotti simili. In un contesto digitale, dove algoritmi e SEO amplificano le parole più ricercate, la ripetizione trasforma rapidamente un marchio in un'etichetta di categoria. La prova digitale — risultati di ricerca, listing, keyword — è diventata un indicatore centrale della percezione pubblica.

Il caso evidenzia anche la responsabilità del titolare del marchio: se non si interviene tempestivamente contro gli usi impropri, il mercato può “normalizzare” la violazione, accelerando la perdita di distintività. Nell'e-commerce, questo processo può avvenire in pochi anni, non in decenni come nel retail tradizionale.

Dal punto di vista della politica del diritto, la decisione riflette un equilibrio necessario: proteggere gli investimenti dei brand, ma evitare che un'impresa monopolizzi un termine che il mercato usa ormai in modo generico. Per le aziende — cinesi e internazionali — la lezione è chiara: **la distintività non è statica**, va preservata con strategia, vigilanza e uso coerente. E chi è accusato di contraffazione deve ricordare che, se un termine è davvero diventato generico nella percezione del pubblico, il suo utilizzo può essere legittimo.

In un mercato digitale che evolve rapidamente, il vero campo di battaglia non è solo il registro dei marchi, ma il linguaggio quotidiano del commercio.

Quando TikTok diventa prova in tribunale: il caso DBN da 20 milioni RMB

Il caso selezionato dall'Alta Corte dello Shandong mostra come la giustizia cinese stia combinando **danni punitivi e prove digitali** per rafforzare la tutela dei marchi. La controversia riguardava il noto marchio **DBN (大北农)** nel settore dei mangimi, utilizzato illecitamente da un ex dipendente che aveva creato nuove società sfruttando il nome “大北农”. Il tribunale ha confermato l'infrazione e ha riconosciuto l'intero importo richiesto: **20 milioni di RMB**.

La decisione è rilevante per due motivi. Primo, chiarisce come i giudici valutano **intenzionalità** e **gravità delle circostanze** per applicare i danni punitivi: il convenuto conosceva perfettamente il valore del marchio, ha continuato a usarlo dopo le diffide, ha coinvolto più società collegate e ha ostacolato il processo rifiutando di fornire documenti contabili. Secondo, mostra come i tribunali stiano utilizzando **contenuti digitali**, inclusi video su piattaforme come Douyin (TikTok), per stimare vendite e profitti quando i dati finanziari vengono nascosti.

I video pubblicati dall'account collegato al convenuto mostravano spedizioni, quantità e aree di consegna dei mangimi. Grazie a timestamp certificati, il tribunale ha considerato queste informazioni attendibili e le ha combinate con margini di profitto del settore per ricostruire il volume d'affari illecito. L'uso di tali prove ha permesso di evitare i danni "statutari" e di basare la condanna su una stima concreta dei profitti.

Il caso offre tre lezioni chiave. Le piattaforme video non sono solo strumenti di marketing: possono diventare **prove decisive** sull'estensione dell'infrazione. Le relazioni pregresse tra infrattori e titolari del marchio possono facilitare la dimostrazione dell'intenzionalità. Infine, chi nasconde documenti o continua a violare dopo le diffide aumenta drasticamente il rischio di condanne pesanti.

La decisione riflette un'evoluzione della giurisprudenza cinese: maggiore uso dei danni punitivi e crescente valorizzazione delle **prove elettroniche** per contrastare infrazioni complesse e digitalizzate. Per i brand owner, significa un ambiente di enforcement più efficace; per gli infrattori, che la visibilità online può trasformarsi in un boomerang legale.

Un marchio scaduto può ancora essere “invalidato”? La lezione del caso BABUTONG

Il caso **BABUTONG** chiarisce un punto fondamentale del diritto dei marchi in Cina: anche se un marchio è **scaduto**, la disputa sulla sua **invalidità** può e deve continuare. La Corte Superiore di Pechino ha spiegato che la scadenza non cancella il passato, mentre l'invalidazione retroattiva ("void ab initio") serve proprio a stabilire che il marchio **non è mai esistito legalmente** fin dal principio.

Il marchio “巴布童 BABUTONG”, registrato nel 2014 per giocattoli, era accusato da **Bobdog**, titolare del noto marchio “巴布豆”, di essere una **imitazione maliziosa**. CNIPA aveva respinto la richiesta di invalidazione perché presentata oltre cinque anni e per presunta insufficienza probatoria. Durante il processo d'appello, il marchio BABUTONG è scaduto per mancato rinnovo, ma la Corte ha stabilito che la causa doveva comunque proseguire: la scadenza significa solo che il marchio non ha più effetti **per il futuro**, mentre l'invalidazione serve a chiarire **la sua illegittimità nel passato**.

Questa distinzione è cruciale. Se un marchio è solo scaduto, il suo uso passato potrebbe non costituire infrazione. Se invece è dichiarato **invalidato dall'origine**, quel marchio è considerato come **mai registrato**, e il suo uso pregresso può essere qualificato come violazione dei diritti del titolare del marchio anteriore, con possibili richieste di danni. Inoltre, l'invalidazione per malafede incide sulla **credibilità complessiva del registrante**, influenzando la stabilità di altri marchi nel suo portafoglio.

Nel merito, la Corte ha riconosciuto che “Bobdog” era già un **marchio notorio** nel 2014 e che “BABUTONG” era una **imitazione evidente**, con forte somiglianza visiva e fonetica e prodotti destinati allo stesso pubblico (bambini e genitori). L'originario richiedente aveva anche depositato altri marchi simili a brand famosi, confermando la malafede. Per questo, la Corte ha applicato l'eccezione prevista dall'art. 45: i marchi notori non sono soggetti al limite dei cinque anni. CNIPA dovrà ora dichiarare BABUTONG **invalidato**.

Il caso offre due lezioni chiave. Per i titolari di marchi, vale la pena perseguire l'invalidazione anche quando il marchio contestato è scaduto: serve a correggere la storia, eliminare rischi residui e, se necessario, fondare richieste di risarcimento per l'uso passato. Per i registranti, la malafede è un boomerang: anche un marchio usato per anni può essere cancellato retroattivamente, con conseguenze pesanti su responsabilità e reputazione.

La scadenza non chiude la disputa. L'invalidazione è lo strumento che rimuove i marchi nati con “peccato originale”, proteggendo la correttezza del sistema e i diritti dei veri titolari.