

Webinar “Conflitti fra marchi ed altri diritti”

11 giugno 2026

UIBM ed EUIPO

Arbitri della registrabilità ma non dell'intero conflitto

Interferenze tra domande di marchio e marchi di fatto, domini e altri diritti anteriori nelle decisioni degli Uffici marchi

Alessandro Boffa Fasset

ARBO Intellectual Property - Partner | Italian and European Trademark Attorney

Boffa.fasset@arboip.com





Art. 176 (5) CPI

*Con l'opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti **dall'articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) ed f), e dall'articolo 14, comma 1, lettera c)-bis**, per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, e la **manca** nza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'articolo 8.*



Il procedimento amministrativo avanti l'UIBM

I procedimenti di nullità da dicembre 2022

- possono essere proposte in via amministrativa azioni di nullità fondate sui requisiti assoluti di validità, sul conflitto con denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche, nonché sul conflitto con diritti anteriori di marchio registrato (no art. 8).
- Restano invece riservate alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria le azioni di nullità fondate sulla malafede del richiedente e quelle basate su diritti anteriori diversi dal marchio registrato, quali i diritti derivanti da segni usati nella pratica commerciale, il diritto al nome, il diritto all'immagine e il diritto d'autore. In tali ipotesi, la tutela continua quindi a poter essere richiesta esclusivamente mediante azione davanti al Tribunale competente.



L'approccio dell'UIBM

Il conflitto con nomi di persona - esame

«I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama (...). L'UIBM ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1 (...)»

...a nome di titolari italiani

LEOPOLDO SORA No. 302025000043872 a nome di un titolare italiano

JOHN ASHFIELD No. 302022000137658 a nome di un titolare italiano

ANGELO LACAGNINA No. 302013902204566



L'approccio dell'UIBM

Il conflitto con nomi di persona - esame

«I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama (...). L'UIBM ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1 (...)»

...a nome di titolari stranieri

M DIEGO MONTEFUSCO (Reg. Int. No. 1733067)

ROSA DE ROSA (Reg. Int. No. 1708659)

BERNARDELLI (Reg. Int. No. 1651590)

The trademark, for which registration has requested, represented by verbal elements, is constituted by the Italian name of person in common characters "██████████".

This mark cannot be registered in Italy, because it is constituted by the name of a person other than those who applies for the registration; the registration can be released only upon the person's consent.

Furthermore, the sign is misleading to the relevant public regarding the geographical origin of the claimed good, because it can suggest the claimed goods are produced in Italy.

L'approccio dell'UIBM

Il conflitto con nomi di persona - opposizione

DOMENICO DOLCE v. DOLCE DOMENICA (cl. 9, 38, 41)

Decisione UIBM (Opposizione No. 652020000039952)

«In conclusione si ritengono soddisfatte tutte le condizioni per l'applicazione dell'art. 8, IIP c. CPI (legittimazione dell'opponente, assenza di consenso e notorietà del segno notorio recanti il patronimico «DOMENICO DOLCE») e conseguentemente risulta fondato il relativo motivo di opposizione.»

Ricorso No. 100/2024 del 5 marzo 2024

Benchè «Il resistente DOLCE è incontestatamente stilista e cofondatore della Casa di Moda Dolce & Gabbana» A prescindere dalle prassi amministrative (o anche giudiziarie) , nel corrente uso della lingua italiana (ondamentale anche ai fini di una corretta comparabilità letterale e semantica dei "segni" che costituiscano patronimico), è invalsa da sempre la regola dell'indicazione prima del nome di persona, e poi del cognome nella lingua scritta (...) **Ne deriva, rispetto al raffronto operato dall'ufficio, una ben più accentuata distanza grammaticale, semantica e concettuale (...)**



L'approccio dell'UIBM

Il conflitto «segni notori» ex. Art. 8(3) CPI - opposizione

BRIGATE ROSSONERE v. SOMMO INDEPENDENT MOVIES S.R.L (cl. 25, 26, 28)

Marchio depositato



Opposizione No. 652022000187830 e Ricorso No. 8401 del 21 ottobre 2025

il segno notorio in questione consiste in “segno usato in campo sportivo”. Si tratta infatti del segno “BRIGATE ROSSONERE”, che designa la denominazione di una formazione di tifoseria organizzata della squadra di calcio A.C. Milan e un emblema della stessa

il segno notorio gode di notorietà relativa, cioè, diffusa presso una determinata fascia di consumatori: i soggetti che praticano o che hanno interesse per l'attività sportiva della squadra di calcio italiana A.C. Milan.

L'approccio dell'UIBM

Il conflitto con «segni notori» ex art. 8 (3)

«In ordine alla prova alla notorietà del segno, i fattori da prendere in considerazione debbono attenere all'intensità, all'estensione geografica e alla durata del suo uso, nonché alla quantità di spese per promuoverlo e al suo livello di conoscenza, il quale dovrebbe essere accompagnato da indicazioni sui risultati ottenuti sul mercato anche ai fini dell'accertamento che tale conoscenza riguardi una quota di pubblico "significativa"»

- ✓ **Questione del livello della prova**
 - **Quantità / qualità della documentazione**
 - **Limiti imposti dalla circolare UIBM No. 629**
 - **Possibili soluzioni**



L'approccio dell'UIBM

Il conflitto con «segni notori» ex art. 8 (3)

Cosa serve?

- articoli di stampa e rassegne stampa; premi e riconoscimenti ricevuti;
- fatture e documentazione commerciale; dati di vendita e ricavi; relazioni contabili e dati economici certificati
- statistiche di accesso ai siti web;
- dati sulle visualizzazioni e provenienza geografica degli utenti;
- documentazione sui follower e sull'engagement social;
- sondaggi e indagini di mercato indipendenti;

Diverso approccio in relazione a fatti notori

Nelle opposizioni che hanno coinvolto segni anteriori «CAROSELLO» (652020000040354), «STARGATE» (No. 652024000065407) livello della prova richiesto è stato molto più limitato.



L'approccio dell'UIBM

Il conflitto con «nomi di Enti Pubblici»

Art. 10 (1) CPI «(...) i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione»



L'approccio dell'EUIPO

Requisiti assoluti di registrabilità

Ad eccezione del conflitto con Indicazioni Geografiche, Menzioni Tradizionali e Specialità Tradizionali Garantite e varietà vegetali non si rilevano altri ostacoli «assoluti» alla registrazione dei marchi oltre alla descrittività / non distintività / decettività

- *Nessuna norma relativa al divieto di registrazione di nomi*
- *Nessuna norma relativa al divieto di registrazione di ritratti*
- *Nessuna norma relativa al divieto di registrazione di nomi di Enti Pubblici «locali»*



L'approccio dell'EUIPO

La valutazione degli impedimenti assoluti nel caso di nomi geografici

È esclusa la registrazione dei nomi geografici in quanto marchi allorché indicano luoghi geografici determinati che siano già rinomati o noti per la categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi e che, pertanto, presentano un nesso con quei prodotti o servizi agli occhi degli ambienti interessati, o è ragionevole presumere che il termine possa, agli occhi del pubblico di riferimento, designare la provenienza geografica della categoria di prodotti e/o di servizi interessata (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 48; 25/10/2005, T-379/03, CLOPPENBURG, EU:T:2005:373, § 34).



L'approccio dell'EUIPO

Il conflitto con marchi non registrati e altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale

In seguito all'opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente [...] alla legislazione dell'Unione o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:

- sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio dell'Unione europea, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio dell'Unione europea;*
- questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.*



L'approccio dell'EUIPO

Il conflitto con marchi non registrati e altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale

Nella pratica:

«L'articolo 8, paragrafo 4, RMUE mira a tutelare i segni utilizzati nella normale prassi commerciale, diversi dai marchi registrati. **Fa quindi riferimento a identificatori commerciali** quali marchi non registrati, denominazioni commerciali, denominazioni sociali e denominazioni dell'esercizio commerciale, che solitamente godono di tutela giuridica mediante diritti esclusivi» (Decisione sull'Opposizione N. B 3 215 935 del 26.09.2025)



Due approcci a confronto

Spunti di riflessione

- Eccessivo «protezionismo» da parte dell'UIBM?
- Scarsa armonizzazione tra le normative
- **Assenza di carattere unitario del sistema UE e rischio di aggirare la norma italiana**

