



OTTOBRE 2025

OPPORTUNITÀ DI ESPANSIONE GEOGRAFICA DEL MARCHIO: NOVITÀ DAL SISTEMA DI MADRID ED INCENTIVI DISPONIBILI



La nostra **Manuela Bruscolini**, membro dell'**International Trade Mark Law and Practice team** della nota associazione internazionale **MARQUES**, che difende gli interessi dei Brand owners a livello internazionale, **ha partecipato in rappresentanza della suddetta associazione** alla

23ª Sessione del Working Group on the Legal Development of the Madrid System for the International Registration of Marks che si è tenuta dal 22 al 26 settembre 2025 a Ginevra presso l'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale).

Durante l'incontro, i rappresentanti dei Paesi membri e delle varie associazioni, tra cui Marques, rappresentata dalla nostra collega, hanno discusso importanti proposte di aggiornamento e semplificazione del **Sistema di Madrid**, il principale strumento internazionale per la registrazione dei marchi.

Tra i temi affrontati, si è parlato di maggiore trasparenza nelle procedure, possibile introduzione di certificati nazionali per le designazioni, nuovi strumenti digitali e una semplificazione delle regole che renderebbe l'intero sistema più efficiente e accessibile.

In altre parole, il Sistema di Madrid si sta evolvendo per offrire ai titolari di marchi una tutela sempre più solida, chiara e moderna.

Perché è il momento giusto per registrare il vostro marchio a livello internazionale

Le discussioni di Ginevra rappresentano un chiaro segnale: il commercio e la tutela dei brand sono ormai globali, e chi desidera valorizzare e proteggere il proprio marchio deve guardare oltre i confini nazionali.

La globalizzazione e il progresso tecnologico hanno fornito alle imprese, anche le più piccole, un accesso ai mercati dell'export senza precedenti.

Operare sui mercati esteri, tuttavia, significa competere sulla scena mondiale. In un mercato competitivo, un marchio forte può diventare la risorsa commerciale più preziosa per la vostra impresa, poiché contribuisce ad aumentare la fedeltà dei consumatori e vi consente di esigere prezzi più elevati.

La domanda di beni e servizi di consumo, inoltre, ha generato un'offerta sempre crescente di prodotti e servizi simili, che sono spesso oggetto di contraffazione.

La registrazione del vostro marchio a livello internazionale – al fine di proteggere e differenziare i vostri prodotti e servizi da quelli delle imprese concorrenti – è il primo passo per tutelare gli interessi commerciali della vostra impresa all'estero e un ingrediente essenziale del successo di **qualunque strategia aziendale su scala mondiale**.

La registrazione internazionale dei marchi si rivela quindi uno strumento sempre più strategico per le imprese che vogliono crescere sui mercati esteri.

Il sistema di Madrid offre infatti una soluzione integrata per registrare e gestire i vostri marchi in più territori contemporaneamente.

Registrare un marchio internazionale tramite il **Sistema di Madrid** significa:

- **Un'unica domanda, più Paesi:** con una sola procedura centralizzata si può ottenere la protezione del marchio in oltre 130 Paesi / giurisdizioni.
- **Risparmio di tempo e costi:** si evita di depositare domande separate in ogni Paese, riducendo notevolmente la burocrazia e le spese di traduzione o rappresentanza locale.
- **Gestione semplificata:** modifiche, rinnovi e

designazioni aggiuntive si gestiscono direttamente attraverso l'OMPI, con un'unica scadenza e un'unica valuta di riferimento.

- **Immagine e credibilità internazionale:** un marchio registrato a livello mondiale trasmette solidità e affidabilità ai clienti, ai partner commerciali e agli investitori.

Nuovi mercati e nuove adesioni: un'alternativa concreta ai mercati tradizionali

In un contesto economico in cui la politica dei dazi e delle restrizioni commerciali sta rendendo più complesso l'accesso al mercato statunitense e ad altri mercati storicamente rilevanti, il Sistema di Madrid rappresenta un canale privilegiato per esplorare nuove aree di crescita.

Negli ultimi anni, infatti, diversi **Paesi arabi e asiatici - tra cui Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Oman e Qatar** - hanno aderito al Sistema, aprendo opportunità concrete per le imprese italiane ed europee nei settori del lusso, del design, dell'agroalimentare e della tecnologia.

Queste adesioni dimostrano come il Sistema di Madrid sia uno strumento sempre più globale, capace di supportare le aziende che intendono diversificare le proprie strategie di internazionalizzazione.

Gli incentivi del Bando Marchi +: una spinta concreta alla registrazione internazionale

A rendere il momento ancora più favorevole, vi è la possibilità di accedere agli incentivi previsti dal Bando Marchi +, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito da Unioncamere.

Il bando finanzia fino all'80% delle spese sostenute per la registrazione di marchi all'estero - comprese le tasse di deposito OMPI, i costi di consulenza, traduzione e assistenza legale.

In questo modo, anche le PMI possono affrontare con maggiore serenità il processo di internazionalizzazione della propria proprietà intellettuale, sfruttando un sostegno economico concreto e una copertura geografica estesa.

Un'occasione da cogliere ora

Le discussioni del Madrid Working Group dello scorso settembre confermano la volontà dell'OMPI di rendere il sistema più moderno, efficiente e vicino alle esigenze delle imprese. In un contesto geopolitico in rapido mutamento, registrare il proprio marchio a livello internazionale tramite il

Sistema di Madrid significa proteggere il valore dell'impresa, garantendo visibilità e sicurezza nei mercati emergenti.

Grazie anche ai contributi del Bando Marchi +, questo è il momento ideale per intraprendere un percorso di tutela globale del proprio brand, sfruttando al massimo gli strumenti e gli incentivi oggi disponibili.

Come possiamo supportarvi

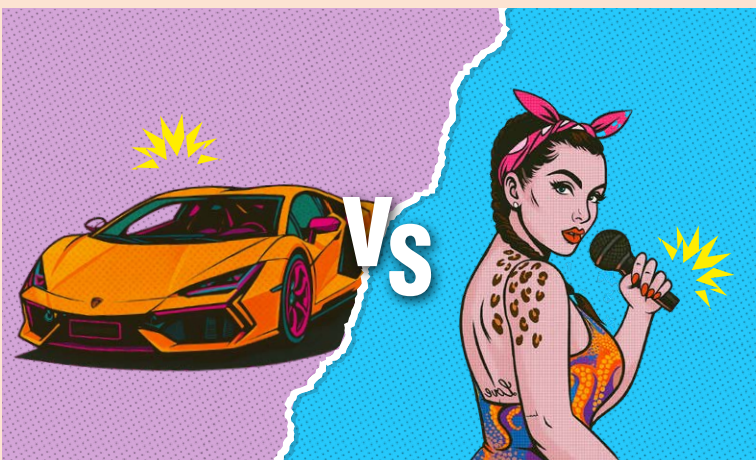
Il nostro studio assiste le imprese nella valutazione strategica, nel deposito e nella gestione delle **registrazioni internazionali di marchio**, aiutandovi a scegliere i Paesi più rilevanti per la

vostra attività e a pianificare un'estensione efficace della protezione.

Designare mercati chiave all'interno della vostra registrazione internazionale vi permette di rafforzare la presenza del vostro brand in territori economicamente e commercialmente strategici, con la garanzia di un quadro giuridico solido e armonizzato.

Contattateci per scoprire come estendere la tutela del vostro marchio nel mondo in modo semplice, rapido e sicuro e - perché no? - anche sfruttando gli incentivi messi a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

LAMBORGHINI VS. LAMBORGHINI: QUANDO IL COGNOME FAMOSO DIVENTA UN OSTACOLO



Il cognome "Lamborghini" è noto al pubblico italiano principalmente per la sua associazione con la famiglia di Ferruccio Lamborghini, imprenditore italiano fondatore, nel 1963, della celebre casa automobilistica Automobili Lamborghini S.p.A.

La famiglia Lamborghini, tuttavia, non detiene più il controllo del marchio (oggi sotto il controllo della casa tedesca Audi) e una delle nipoti di Ferruccio, Elettra, ha intrapreso un percorso professionale differente rispetto alla tradizione familiare, diventando una celebre influencer, cantante e showgirl.

Dato il suo successo a livello internazionale, il 2 maggio 2019, Elettra ha depositato la domanda di

marchio "ELETTRA LAMBORGHINI" dinnanzi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) al fine di tutelare il suo nome e sfruttarlo economicamente. Il marchio è stato depositato nelle classi 03 (tra cui creme, profumi e cosmetici), 09 (tra cui CD musicali, bilance, calcolatrici, caschi), 18 (tra cui borse, beauty case, zaini), 25 (tra cui articoli di abbigliamento, calzature) e 41 (tra cui servizi di istruzione, organizzazione di eventi e di concerti).

Il 5 dicembre dello stesso anno, però, la società Automobili Lamborghini S.p.A. ha avanzato opposizione contro tale domanda di marchio, contestando la registrazione della medesima per tutti i prodotti e servizi rivendicati.

L'opposizione è stata basata sui marchi anteriori della nota casa automobilistica, tra cui il marchio verbale "LAMBORGHINI" ed il marchio figurativo "AUTOMOBILI LAMBORGHINI",



registrati anche per prodotti nelle classi 03, 08, 09, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34.

Nel contestare la registrazione, la Automobili Lamborghini ha evidenziato la **rinomanza dei marchi Lamborghini** che contraddistinguono una delle più importanti case automobilistiche al mondo, depositando a tal fine apposita documentazione, ed ha sottolineato la somiglianza tra i marchi contrapposti considerato che il cuore dei medesimi è costituito dal cognome LAMBORGHINI.

La normativa italiana (**articolo 12 comma 1 lettera e) c.p.i.**) accorda, infatti, una c.d. **tutela extra-merceologica** ai marchi che godono di notorietà prevedendo che possano togliere la novità ad un marchio successivo quando quest'ultimo sia identico o simile al marchio notorio, per prodotti identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore goda di rinomanza e **quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.**

Il marchio che gode di rinomanza è, quindi, un marchio che ha raggiunto un elevato grado di notorietà e fama tale da beneficiare di una protezione legale rafforzata, che si estende oltre i prodotti o servizi per cui è stato registrato. Questo tipo di marchio gode infatti di uno "stato di rinomanza" che gli consente una tutela estesa anche in settori merceologici differenti da quelli originari ed anche in assenza di un rischio di confusione per il pubblico, allo scopo di impedire l'uso non autorizzato che possa sfruttarne indebitamente la notorietà o danneggiarne l'immagine. Tuttavia, occorre che non vi sia un "giusto motivo" per l'uso da parte del terzo e quest'ultimo deve necessariamente trarre vantaggio o arrecare un pregiudizio alla notorietà del marchio rinomato.

Per contro, la showgirl ha sostenuto che la presenza del nome ELETTRA era elemento sufficiente per scongiurare il rischio di confusione *"considerato che il marchio richiesto ELETTRA LAMBORGHINI induce il consumatore a pensare alla pop star, mentre il marchio AUTOMOBILI LAMBORGHINI induce il consumatore a pensare all'industria automobilistica"*.

La Divisione Opposizione ha, però, accolto l'opposizione di Automobili Lamborghini S.p.a..

Secondo la Divisione, sussiste un rischio di confusione, stante la somiglianza visiva, fonetica

e concettuale tra i segni, riconducibili all'elemento comune "LAMBORGHINI". Quest'ultimo, costituendo un **patronimico**, rappresenta – ad avviso dell'Ufficio – l'elemento distintivo dei segni. Il termine "automobili", infatti, va considerato debole in quanto evocativo dei prodotti ed il nome "Elettra" gioca un ruolo minore nella comparazione tra i segni poiché al cognome viene in genere attribuita maggiore distintività rispetto al nome.

Giurisprudenza vuole, infatti, che in presenza di un marchio composto da nome e cognome, sia al cognome che si riserva più attenzione nel giudizio di confondibilità con un segno simile, con la conseguenza che nel caso di identità del solo cognome, sarà ritenuto comunque confondibile quel marchio patronimico che si differenzia solo per il nome.

Un marchio patronimico è un segno distintivo che consiste nel nome e cognome, o anche solo nel cognome, di una persona fisica. Viene considerato un **marchio forte** perché un nome e/o un cognome solitamente non hanno attinenza alcuna con i prodotti e/o servizi rivendicati dal marchio stesso.

In Italia, questo tipo di marchio è disciplinato dall'articolo 8 del Codice della Proprietà Industriale (CPI), che stabilisce condizioni particolari per la registrazione di un marchio contenente un nome personale. Può essere, innanzitutto, registrato dal titolare del nome stesso, ma anche da terzi a determinate condizioni, purché l'uso non leda la fama, il credito o il decoro del titolare del nome.

In ragione di quanto sopra, l'Ufficio ha rigettato la domanda di marchio depositata da Elettra Lamborghini nella sua interezza.

Quest'ultima ha – tuttavia – impugnato la decisione affermando che nel caso di specie mancassero i presupposti previsti per l'applicazione dell'articolo 12 comma 1 lett. e) c.p.i. e la Commissione dei Ricorsi ha accolto il ricorso, ribaltando – quindi – la decisione di primo grado.

La Commissione ha rilevato che le due condizioni affinché possa applicarsi il predetto articolo 12 comma 1 lett. e) non fossero soddisfatte.

Ricordiamo che al fine di godere di una tutela extra-merceologica è necessario che l'uso del marchio successivo avvenga senza giusto motivo e che l'uso non autorizzato del marchio uguale o

simile a quello celebre consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore.

Quanto alla prima condizione, Elettra Lamborghini sostiene - e la Commissione concorda - che il segno opposto coincide con il suo patronimico e che la possibilità di registrare il proprio nome come marchio è riconosciuta dall'articolo 8 del c.p.i..

Lo stesso articolo 8, al terzo comma, riconosce una tutela rafforzata **al titolare del nome che sia divenuto notorio al di fuori dell'attività d'impresa**, ossia "in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo", **consentendo solo a quest'ultimo di registrare il proprio nome come marchio**.

In sede di ricorso, Elettra Lamborghini ha depositato copiosa documentazione atta a dimostrare la notorietà acquisita dal suo nome in campo artistico e musicale. Sussisterebbe, pertanto, un "giusto motivo".

In ordine alla seconda condizione, nella decisione si legge: *"La circostanza che Elettra Lamborghini sia la nipote del fondatore della omonima casa automobilistica (Ferruccio Lamborghini) non avrebbe, sotto questo profilo, influito più di tanto sulla notorietà conquistata in ambito artistico e sui social, se è vero che un suo video musicale ha fatto registrare solo nel 2018 ben 154 milioni di visualizzazioni"*.

La Commissione, pur riconoscendo che i marchi anteriori di Automobili Lamborghini godessero di rinomanza e che sussistesse una relazione di somiglianza tra i segni in comparazione, ha accolto il ricorso di Elettra Lamborghini, ritenendo sussistente un giusto motivo per la registrazione del marchio opposto e - al contempo - assente l'indebito vantaggio ritraibile dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore, avuto riguardo alla notorietà acquisita in ambito civile da Elettra *"al di fuori ed (almeno in parte) a prescindere da quella del*

marchio anteriore".

Tuttavia, la vicenda non si è definitivamente conclusa...

La Automobili Lamborghini ha - a sua volta - impugnato la decisione della Commissione dei Ricorsi dinnanzi alla Corte di Cassazione.

Discostandosi dal ragionamento della Commissione dei Ricorsi, la Corte ha reputato che la registrazione di marchio "Elettra Lamborghini" potesse trarre indebito vantaggio dalla notorietà dei marchi della ricorrente.

Questo perché la Commissione, nel valutare tale rischio, non ha esaminato elementi decisivi come l'intensità della notorietà e il grado distintivo dei marchi della Automobili Lamborghini, la somiglianza tra i segni, e la natura e prossimità dei prodotti o servizi, ma solo il grado di notorietà raggiunto dal nome Elettra Lamborghini.

La Corte ha altresì escluso che Elettra Lamborghini avesse un "giusto motivo" per veder registrato il proprio marchio: *"la mera circostanza che il marchio successivo corrisponda al nome del richiedente è irrilevante ai fini della questione se l'uso di tale termine costituisca un giusto motivo dal momento che l'esame del bilanciamento degli interessi in gioco non può pregiudicare la funzione essenziale del marchio anteriore, che è quella di garantire l'origine del prodotto"*.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Automobili Lamborghini e ha rinviato la questione alla Commissione dei Ricorsi (in diversa composizione) per un riesame della questione.

L'esito di tale disputa è, quindi, ancora incerto. Non mancheremo di aggiornarvi non appena la Commissione dei Ricorsi emetterà la sua decisione. Stay tuned!

FONDO PER LE PMI 2025 (SME FUND 2025) RIAPERTI I VOUCHER 2 E 3

Come sapete, il [Fondo per le PMI](#) gestito dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) offre alle piccole e medie imprese europee e ucraine la possibilità di

beneficiare di rimborsi parziali delle spese sostenute per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Come annunciato dall'EUIPO, il Voucher 2 – dedicato alle attività relative ai marchi e design, in particolare le tasse per marchi e design all'interno dell'UE e per marchi e design internazionali – e il Voucher 3 – dedicato alle attività relative ai brevetti, tra cui le spese legali (consulenze) per la redazione e il deposito di una nuova domanda di brevetto Europeo – che erano stati chiusi a causa dell'esaurimento dei fondi

dovuto all'elevato numero di richieste pervenute, hanno riaperto il 20 ottobre 2025.

Per non perdere le opportunità offerte da questo Fondo, non esitate ad affidarvi alla competenza dei nostri professionisti della proprietà intellettuale per ottenere i vari Voucher e tutelare al meglio i vostri diritti di proprietà intellettuale.

NOTIZIE DAL MONDO



RUSSIA - Aumento tasse ufficiali

L'Ufficio brevetti e marchi russo (Rospatent) ha annunciato un aumento delle tasse ufficiali per il deposito e il rinnovo dei marchi. Di conseguenza, a partire dal 4 ottobre 2025, viene applicata una tassa aggiuntiva di 500 rubli russi (circa 5-6 euro) alle domande di deposito ed ai rinnovi qualora la lista di prodotti e/o servizi contenga più di 10 voci. Nel caso in cui desideriate depositare o

rinnovare un marchio in Russia, sarà nostra cura fornirvi un preventivo che tenga conto di tale aumento.

MALDIVE - Istituito il nuovo Ufficio della Proprietà Intellettuale

Il governo delle Maldive ha ufficialmente istituito l'Ufficio della proprietà intellettuale delle Maldive (MIPO) sotto il Ministero dello sviluppo economico. Il nuovo sistema di registrazione di marchi, brevetti, design e diritto d'autore dovrebbe diventare operativo entro il 1° gennaio 2026.

QATAR - Adotta l'11^{ma} edizione della Classificazione di Nizza

L'Ufficio marchi del Qatar ha annunciato che, a partire dal 15 settembre 2025, tutte le domande di registrazione di marchi dovranno fare riferimento all'undicesima edizione della Classificazione di Nizza per la specificazione dei prodotti e dei servizi. Non è più consentito rivendicare le intestazioni delle classi o includere tutti i prodotti e servizi all'interno di una classe.

Con questa newsletter ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare.

Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.



Members of FICPI and AIPPI

INTERPATENT Studio Tecnico Brevettuale S.R.L. - Sede Legale Via Caboto, 35 - 10129 TORINO - Capitale Sociale € 50000
Registro Imprese di Torino 08327040013 - Codice Fiscale e Partita IVA (V.A.T.) 08327040013 - REA 963838

email@interpatent.com - www.interpatent.com