



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Registrare un marchio già in uso

Autore: Redazione | 23/10/2020



*Se un segno distintivo è già utilizzato da qualcun altro, allora bisogna procedere alla modifica oppure far valere la decadenza.*

Hai intenzione di lanciare sul mercato una nuova linea di abbigliamento femminile dal nome "Carola". Per distinguerti dagli altri concorrenti, hai deciso di registrare il marchio. Tuttavia, dopo qualche verifica, scopri che un segno distintivo molto simile al tuo risulta già registrato da un'altra azienda per la stessa categoria di

prodotti. Come comportarsi in questi casi? Si può **registrare un marchio già in uso**? Devi sapere che prima di procedere con la registrazione è necessario accertarsi che il marchio sia originale e nuovo onde evitare che la domanda venga respinta o contestata. L'alternativa è quella di modificare il proprio simbolo oppure far valere la decadenza di quello già registrato. Se l'argomento ti interessa, allora ti invito a metterti comodo e a proseguire nella lettura di questo articolo.

## Marchio: cos'è e a cosa serve?

Prima di affrontare il tema principale, voglio darti la definizione di **marchio** e spiegarti la sua funzione. Sicuramente, saprai che quando si avvia un'attività imprenditoriale è importante dotarsi di un segno di riconoscimento che consenta di distinguersi dagli altri **concorrenti**. Il marchio, quindi, è un simbolo distintivo (che può essere costituito da numeri, parole, suoni, forme, ecc.) che contraddistingue determinati **prodotti e servizi** sul mercato.

## Come si registra un marchio?

Partiamo da un esempio pratico.

*Caio è un piccolo imprenditore che si occupa di mobili d'arredo per il bagno. Un giorno decide di creare per la sua impresa il marchio "Arte Bagno".*

Ebbene, se Caio vuole essere l'unico ad utilizzare il suo marchio "Arte Bagno" deve registrarlo. Per farlo, basta depositare la domanda (in modalità telematica, cartacea o postale) presso l'**Ufficio Brevetti e Marchi** oppure presso una qualsiasi Camera di Commercio. Sulla domanda è indispensabile riportare i dati del titolare del marchio, il **segno distintivo** originale e la classe merceologica di prodotti o servizi a cui si riferisce.

L'ufficio verificherà la domanda per accertarsi che non ci siano vizi e poi la pubblicherà sulla **Gazzetta Marchi** per consentire a chiunque di presentare, entro 3 mesi, un'opposizione alla registrazione. Se tutto fila liscio, il marchio viene registrato entro 12 mesi dal deposito ed è valido per **10 anni**, rinnovabili per un periodo identico.

Per la **registrazione di un marchio** individuale devi pagare la tassa pari a 101

euro per una sola classe merceologica, a cui bisogna aggiungere i costi di segreteria pari a 42 euro, più 16 euro per la marca da bollo.

## Registrare un marchio già in uso

Per registrare un marchio è importante che lo stesso sia:

- **originale**: cioè dotato di un forte carattere distintivo;
- **nuovo**: nel senso che non devono essere già registrati marchi simili o identici per la medesima categoria di prodotti o servizi;
- **lecito**: non deve essere contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Lo step successivo è quello di effettuare qualche ricerca, tramite banche dati online, per verificare che il marchio non risulti già in uso da altri. Per far questo ti consiglio di consultare l'**Uibm** (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), l'**Euipo** (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) e la **Wipo** (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale). In questo modo, la tua ricerca sarà estesa non solo all'Italia, ma comprenderà anche l'Europa e il resto del mondo. In alternativa, puoi affidarti ai motori di ricerca come eSearch plus o TMview.

Se dalle tue verifiche emerge che il **marchio è già registrato** allora ti consiglio di procedere alla modifica del simbolo onde evitare che la domanda venga respinta o contestata dal titolare. Quest'ultimo, infatti, può presentare, entro 3 mesi dalla pubblicazione in gazzetta, un'**opposizione** e avviare un procedimento amministrativo finalizzato ad impedire che il segno distintivo, simile o identico, venga registrato.

Se poi non hai alcuna intenzione di cambiare il tuo marchio perché magari si andrebbe a snaturare l'idea originaria, allora una soluzione potrebbe essere quella di controllare se il **segno distintivo** registrato sia effettivamente usato. La normativa, infatti, prevede che qualora il titolare non utilizzi il marchio ininterrottamente per **5 anni** dalla registrazione perde il diritto di usarlo. Questa condizione è stata introdotta al fine di evitare di occupare inutilmente il **registro marchi**. Che fare in tal caso? È necessario intraprendere un'azione legale per far valere la **decadenza del marchio** in questione. Spetterà poi alla controparte dimostrare l'uso effettivo del suo segno distintivo.

# Marchio registrato: quali sono gli effetti?

Nel momento in cui si registra il marchio, il titolare acquista il **diritto esclusivo** di utilizzarlo. In altre parole, può vietare a terzi l'uso di un marchio identico o simile per la stessa categoria di prodotti o servizi. L'esclusiva decorre dalla data di deposito della domanda di registrazione e prescinde dall'effettiva utilizzazione del marchio da parte del suo titolare. Di conseguenza, chiunque utilizzi un segno distintivo altrui già registrato, rischia di subire un'azione giudiziale per **contraffazione**.

Attenzione però alla **territorialità**, nel senso che il marchio italiano ha effetto solo nel nostro Paese. Per evitare che altri soggetti possano registrare lo stesso simbolo all'estero e vantare dei diritti, è necessario presentare domanda di **marchio europeo o internazionale**.