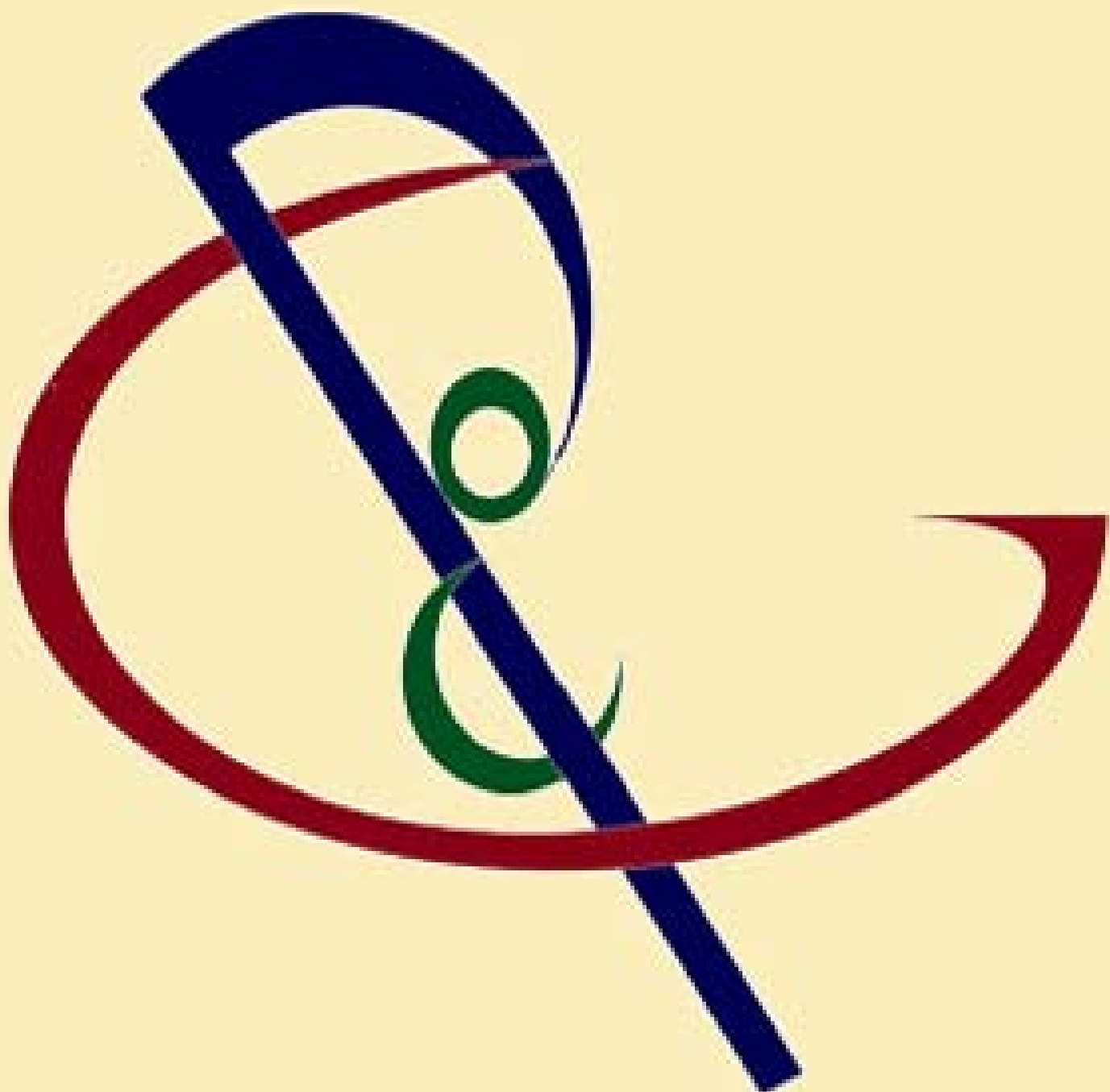


MARCHI – L'USO CORRETTO
DEI SIMBOLI TM e ®



5 ottobre 2018

MARCHI – L'USO CORRETTO DEI SIMBOLI TM e ®

I simboli TM e ® sono spesso utilizzati a fianco di marchi in maniera non conforme alle norme che disciplinano l'uso di tali simboli.

La funzione principale dei simboli TM e ® è di informare i terzi che il segno utilizzato per identificare un prodotto o un servizio da parte di una azienda corrisponde ad un diritto di marchio.

Il simbolo TM, acronimo inglese del termine "Trade Mark", è utilizzato a fianco ad un marchio per il quale è stata presentata la domanda di registrazione presso l'autorità competente ma la procedura non è ancora conclusa. In molti paesi tale simbolo viene utilizzato per segnalare un uso del marchio "di fatto"¹.

Il simbolo® significa "registered", "registrato" ed è consentito solo una volta che il marchio è giunto a registrazione, ovvero una volta che la procedura di registrazione è terminata con l'accoglimento da parte dell'ufficio

marchi del paese in cui è stata richiesta la registrazione. Tale simbolo sta ad indicare infatti che vi è un diritto di esclusiva su tale denominazione. Il simbolo potrà essere utilizzato solo nel paese in cui tale diritto di esclusiva è stato ottenuto e per i prodotti o servizi per i quali si è ottenuta la registrazione.

È sempre bene attenersi al corretto utilizzo di tali simboli, in quanto alcuni paesi prevedono sanzioni importanti per l'uso non idoneo o non corrispondenti al vero di tali definizioni. Si pensi ad esempio agli Stati Uniti ove ogni indicazione che non corrisponda al vero è severamente sanzionata.

In Italia l'art. 127.2 del CPI (codice in Proprietà Industriale) chiarisce che *"Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo*

¹ Quando si parla di marchio di fatto ci si riferisce ad una particolare fattispecie, riconosciuta da alcuni ordinamenti, costitutiva di un diritto di esclusiva sul marchio quando, attraverso l'uso, il segno ha acquistato

notorietà in tutto il territorio dello Stato (in mancanza di notorietà in tutto il territorio, si parla nel nostro ordinamento di preuso locale e di diritto di esclusiva nei limiti del preuso).

contraddistingue sia stato registrato, è punito con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro”.

Sebbene l'uso di tali simboli non sia obbligatorio, è importante utilizzare il simbolo di registrazione per marchi già concessi per informare correttamente i concorrenti dell'esistenza di un diritto di esclusiva. Tale uso può servire da deterrente per evitare che terzi utilizzino un marchio confondibile ma è anche indispensabile in alcuni paesi per la richiesta di risarcimento dei danni connessi alla presunta contraffazione. La mancanza di utilizzo della ® per un marchio registrato può infatti limitare le richieste di risarcimento dei danni recuperabili in una presunta contraffazione.

Vi sono poi altri simboli quali il © (copyright) che è utilizzato per segnalare un diritto d'autore, letteralmente un diritto di copia o di riproduzione dell'opera tutelata. Il simbolo D cerchiata, piuttosto raro, viene apposto a fianco degli oggetti per i quali è stata presentata una domanda di registrazione disegno o modello. In alcuni paesi, come ad esempio negli USA, un marchio che identifica solo servizi piuttosto che prodotti viene

chiamato "service mark". Accanto al marchio compare il simbolo SM simile a quello per il trade mark.

Martina Polo