



Come usare i simboli R e TM accanto al marchio

Autore : Redazione

Data: 12/07/2019

Una maggior tutela dei marchi passa anche attraverso una corretta utilizzazione dei simboli.



È fatta! Il tuo marchio è stato accettato e dallo stato di semplice domanda ora è registrato, quindi penserai che il tuo solo impegno, d'ora in avanti, sarà quello di farne uso in modo appropriato, il che significa per contraddistinguere le classi di prodotti e servizi di tuo interesse e per cui hai chiesto la tutela in sede di deposito del marchio. Questo è indubbiamente vero, ma c'è anche dell'altro; ovvero potrebbe interessarti approfondire come fare uso del segno in modo da rendere pubblicamente noto a tutti che si tratta di un marchio. Perché mai? Potresti obiettare. Il segno è ormai nella tua esclusiva per i prodotti e/o servizi di tuo interesse, a quale fine fare altri passaggi? La risposta è presto data.

Come già saprai, il marchio potrà essere utilizzato un po' ovunque, vale a dire dalla carta stampata, all'insegna, ai contrassegni sui prodotti, al materiale pubblicitario, alle vetrine on-line, e potrebbe incorrere nel rischio di essere "svilito" nel linguaggio come parola di uso comune nella parlata corrente. Bene! Potresti pensare, ciò potrebbe voler dire che il marchio circola ed è sempre più noto nel mercato, ma nella realtà ogni accorto titolare di marchio dovrebbe guardarsi bene da questa evenienza che, come si vedrà nel prosieguo, assume il nome di "volgarizzazione" del segno, in quanto rappresenta una sorta di anticamera della morte del marchio. Sì, hai capito bene. Il rischio in cui puoi incorrere è che il tuo segno nel quale hai investito soldi e tempo, potrebbe finire per non essere più distintivo.

Se vuoi mettere al riparo il marchio da vicende del genere, meglio conoscere sin da ora quali sono i segni da apporre accanto al tuo marchio. Continuando a leggere l'articolo scoprirai quindi nel dettaglio quando e **come usare i simboli R e TM accanto al marchio**. Un'accortezza che potrebbe rivelarsi molto utile nel salvare la vita del tuo marchio.

Quando usare il simbolo TM accanto al marchio

Il TM è un simbolo che sta per *trademark* che in inglese significa appunto marchio. Di norma, la **sigla TM** viene posta a fianco di quei marchi per i quali è stata richiesta la registrazione ma che non l'hanno ancora ottenuta.

La collocazione standard del TM è in alto a destra. Per cui, fin dal momento del deposito, potrai usare il **segno TM** accanto al tuo marchio. Va comunque detto che, quantomeno in Italia, all'utilizzo del segno TM non si associa una specifica valenza giuridica, trattandosi semplicemente di un segnale comunicativo rivolto ai concorrenti e al **pubblico dei consumatori**. Se questo vale per l'Italia, è bene anche sapere che il segno TM è invece largamente utilizzato nei paesi anglosassoni.



Deposito e registrazione del marchio: si tratta di due distinti marchi?

La risposta è: dipende. Da un punto di vista pratico, se ad esempio il signor Tizio chiede e ottiene la registrazione del marchio Beta caratterizzato da un logo riprodotto un vascello a colori bianco e blu, il marchio è concretamente identico sia in fase di deposito che a registrazione ottenuta.

Altro è il discorso che si deve fare dal punto di vista giuridico. Infatti quando viene presentata una **domanda di registrazione** di un marchio italiano presso l'Uibm (Ufficio italiano brevetti marchi) alla stessa viene attribuito uno specifico **numero di deposito** che identifica il marchio, le classi merceologiche per le quali si intende registrare il marchio, il titolare e tutte le altre informazioni legate al marchio in questione. Da questo momento in poi, il marchio è non solo depositato, ma anche tutelabile.

A questo punto, l'Uibm verificherà i contenuti formali, vale a dire che il marchio possieda i requisiti di legge e tutte le procedure siano state svolte in maniera corretta; al termine di questi passaggi, se nessun titolare di marchi abbia presentato opposizioni, il marchio viene finalmente registrato con assegnazione di un numero di registrazione. E qui siamo arrivati al punto che interessa l'uso della simbologia TM oppure ®.

Facendo bene attenzione e mettendo a confronto i numeri assegnati al marchio in fase di deposito e quello registrato, balzerà subito all'occhio che i numeri identificativi sono diversi. Quindi, se in fase di deposito il marchio è identificato con una stringa X, a registrazione ottenuta avrà una stringa alfanumerica Y. In altri termini è come se il marchio depositato e registrato abbia una distinta carta d'identità. Per cui il segno TM andrà associato alla prima **identità del segno** e alla seconda identità ®. Ne discende che mentre TM ha una durata ben limitata nel tempo, visto che poi subentra la R cerchiata, quest'ultima potrà essere usata all'infinito laddove il titolare continui a **rinnovare il marchio** nel corso del tempo.

Qual è il significato del simbolo ® accanto al marchio

Il **simbolo** ® posto sempre alla destra del marchio, è invece universalmente interpretato come segno dell'avvenuta registrazione. Per cui l'apposizione di questo simbolo è anche un monito per i terzi relativamente alla sussistenza di uno o più **titolari di marchio**, visto che si ammette anche la proprietà dei marchi.



Inoltre, la R inscritta in un cerchio rivela all'esterno anche l'intenzione del titolare di difendere l'**esclusiva del marchio**. In altri termini, con tale condotta comunicativa rivolta all'esterno, il titolare del marchio è come se delineasse il suo territorio. Allo stesso tempo, tale simbolo è come se conferisse un carattere di "ufficialità" al segno tanto che un suo utilizzo scorretto potrebbe integrare gli estremi di attività in [concorrenza sleale](#), oltre che essere passibile di sanzione pecuniaria come si vedrà di seguito.

Quando usare il simbolo ® accanto al marchio

Una volta chiariti i significati legati al segno ®, vediamo ora quando il titolare di un marchio è legittimato ad usarlo. A rigore, questo **simbolo** deve essere inserito solo sui prodotti che circolano nello stato nel quale il nome è stato registrato e non anche all'estero, per cui se si registra un marchio in Italia relativo ad un particolare tipo di vino ad esempio, la sua utilizzazione sarà legittimamente consentita solo sulle bottiglie che vengono prodotte e vendute in Italia, mentre dovrebbe essere eliminata dalle bottiglie che circolano in altri stati. Purtroppo questo non sempre avviene. Che vuol dire? Che l'informazione che si riceve a colpo d'occhio da un'**etichetta** ad esempio non sempre corrisponde a verità.

Che succede in caso di uso improprio del simbolo ®

L'apposizione della R cerchiata accanto ad un marchio per il quale non è stata presentata alcuna **domanda di registrazione** è tutt'altro che infrequente. Un'abitudine diffusa abbastanza in Italia, ma alla quale il legislatore applica una sanzione ben specifica. È infatti lo stesso Codice della **proprietà industriale** a sancire che chiunque apponga su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che contraddistingue un prodotto sia stato registrato, è punito con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro **[1]**.

Quindi, attenzione a fare uso indiscriminato di segni ai quali nella pratica commerciale si correlano specifici significati. Infatti, se il rischio che si corre in Italia è quello di una sanzione a carattere pecuniario, altri paesi (come ad esempio gli Stati Uniti, il Giappone e il Canada) reagiscono ben più duramente al passaggio delle **merci in dogana** contrassegnate impropriamente dal **marchio** ®. Per cui è doveroso e opportuno, prima di procedere con l'**esportazione di prodotti** recanti tale simbolo accanto al marchio, ottenere quantomeno la registrazione nazionale del marchio.

Le novità del "Pacchetto marchi" nell'uso della ®



Andando direttamente al cuore del problema, facciamo subito espresso riferimento alla normativa vigente in ambito di **marchio dell'Unione europea**, stando alle ultime disposizioni introdotte con il cosiddetto "**Pacchetto marchi**" [2] secondo cui laddove «la riproduzione di un marchio in un dizionario, in un'enciclopedia o in un'analogica opera di consultazione in formato cartaceo o elettronico dia l'impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato, su richiesta del titolare del marchio d'impresa l'editore dell'opera provvede affinché la **riproduzione del marchio** sia, tempestivamente e al più tardi nell'edizione successiva in caso di opere in formato cartaceo, corredata dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato».

Perché tutta questa attenzione a tenere ben distinti e distanti i marchi dalle parole di senso comune? Per evitare il fenomeno che, in gergo tecnico, viene definito [volgarizzazione del marchio](#). In parole più semplici: se il marchio depositato e registrato dovesse cominciare ad essere confuso nella percezione del pubblico con parole del linguaggio corrente, com'è successo ai marchi Scottex, Rimmel, Scotch e Cellophane, il marchio rischierebbe di perdere la sua **capacità distintiva**; ciò significa che non servirebbe più a distinguere il prodotto di un'impresa da quella di un'altra.

Perché l'uso del simbolo ® è utile a scongiurare la decadenza del marchio

L'aggiunta del simbolo ® accanto al marchio è idoneo a ricordare che si tratta di segno distintivo vale a dire che:

- il termine è un marchio registrato;
- il termine è di proprietà dell'impresa Z;
- il termine è di proprietà esclusiva a partire dalla data X.

Per cui il titolare, una volta ottenuta la registrazione del proprio marchio, con l'apposizione della ® dimostrerà all'esterno di tenere alla valenza distintiva del proprio marchio e se si dovesse presentare il **rischio di volgarizzazione**, potrà dinnanzi ad un giudice chiamato a giudicare sulla sopraggiunta volgarizzazione del marchio, fare ricorso alla massiccia e continua utilizzazione del simbolo ® accanto al marchio, a riprova della **distintività del segno**.

Un sistema utile ad evitare la morte dei marchi che è stato ampiamente sfruttato ad esempio anche dalla Ferrero che, a tutela della sua crema spalmabile alla nocciola, ha preteso che nelle varie pubblicazioni il suo marchio venisse scritto sempre e con continuità nel seguente modo: Nutella®.



Note:

[1] Art. 127 del D. Lgs. n. 30 del 10.02.2005.

[2] D. Lgs 15/2019.

Autore immagine: 123rf com.