

# DESK ASSISTENZA E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E OSTACOLI AL COMMERCIO

Desk New Delhi



20  
22



Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale

ITCA   
ITALIAN TRADE AGENCY



### Italian Trade Commission

Agenzia ICE di New Delhi

50-E, Chandragupta Marg, Chanakyapuri  
110 021 , New Delhi

☎ 009111/24101272

📠 009111/24101276

✉ newdelhi@ice.it

Responsabile: Dott. ALESSANDRO LIBERATORI

### Layout grafico e impaginazione

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e

l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy  
Nucleo Grafica@ice.it | Vincenzo Lioi & Irene C. Luca

# INDICE

|  |           |                                |           |
|--|-----------|--------------------------------|-----------|
| <b>INTRODUZIONE</b>                                    | <b>5</b>  | <b>INDICAZIONI GEOGRAFICHE</b> | <b>37</b> |
|  |           | Le indicazioni geografiche     | 38        |
| <b>IL BREVETTO IN INDIA</b>                            | <b>7</b>  | <b>DESIGNS</b>                 | <b>43</b> |
| Il Brevetto  | 8         | Design Act 2000                | 44        |
| La normativa di riferimento                            | 8         | Design Act 2000 - Definizione  | 44        |
| Come è possibile ottenere tutela del Brevetto in India | 8         | Cosa non include?              | 44        |
| Organi competenti per la registrazione                 | 9         |                                |           |
| <b>IL MARCHIO IN INDIA</b>                             | <b>21</b> |                                |           |
| Il Marchio   | 22        |                                |           |
| Il diritto d'autore                                    | 30        |                                |           |



# INTRODUZIONE

---

Per proprietà intellettuale (IP) si intende la rappresentazione categorizzata di principi immateriali quali i diritti d'autore, i brevetti, i marchi, i concetti unici e le idee. Essa viene definita dalle creazioni dell'inventiva umana, come le invenzioni; le opere letterarie ed artistiche; i disegni; e i simboli, i nomi e le immagini utilizzati in commercio. In breve, tutto ciò che viene creato attraverso il processo mentale o l'ingegno e' da considerarsi proprietà intellettuale del creatore. Il diritto di proprietà intellettuale è il concetto giuridico che conferisce dei diritti ai proprietari e ai creatori di opere, per la loro creatività intellettuale.

La proprietà intellettuale è un'espressione vasta, utilizzata per descrivere le creazioni della mente umana. Ai fini della protezione dei diritti di PI, questa viene generalmente classificata in Registrazione dei Marchi, Diritti d'Autore, Brevetti, Designs Industriali, Indicazioni Geografiche.



# IL BREVETTO IN INDIA

---

# IL BREVETTO IN INDIA

Il brevetto è un titolo giuridico che conferisce all'inventore il diritto esclusivo su un'opera che sia unica, innovativa e di natura originale. Tale diritto è concesso al proprietario per evitare che altri producano, utilizzino, rendano disponibile all'acquisto, alla vendita o all'importazione l'innovazione protetta; in altri termini, quando un individuo protegge la propria creazione con un brevetto, impedisce fundamentalmente ad altri di produrre, vendere, importare la stessa senza la sua autorizzazione, concessione in licenza o vendita del brevetto stesso. In India, la registrazione di brevetti, domande, rinnovi ecc. è disciplinata dal Patents Act, 1970.

## IL BREVETTO

Il brevetto è il diritto legale su un'invenzione concesso dal Governo al titolare del brevetto, per un periodo di tempo limitato, in cambio della piena divulgazione dell'invenzione così da escludere altri dalla fabbricazione, l'uso, la vendita, l'importazione del prodotto o del processo brevettato per la sua produzione senza il suo consenso.

## LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il sistema dei brevetti in India è disciplinato dal Patents Act, 1970 (n. 39 del 1970) come modificato dal Patents (Amendment) Act, 2005 e dalle Patents Rules, 2003. Le regole sui brevetti sono regolarmente modificate in accordo alle mutazioni del contesto, l'ultima modifica risale al 2016.

## COME È POSSIBILE OTTENERE TUTELA DEL BREVETTO IN INDIA

L'invenzione innovativa può essere tutelata mediante l'ottenimento di un brevetto da parte dell'inventore/titolare. La domanda di brevetto può essere depositata presso l'Indian Patent Office con delle specifiche provvisorie o complete,

e previo pagamento di una tassa, come prescritto nell'allegato I. Nel caso in cui la domanda sia depositata con specifiche provvisorie, sarà necessario presentare le specifiche complete entro 12 mesi dalla data di deposito della domanda provvisoria. Non è prevista alcuna proroga per presentare le specifiche complete dopo la scadenza di detto termine.

## ORGANI COMPETENTI PER LA REGISTRAZIONE

Il Controller General of Patents, Designs and Trade Marks (il controllore generale dei brevetti, dei modelli e dei marchi) nominato ai sensi della sottosezione (1) della sezione 3 del Trade Marks Act, 1999 (47 del 1999), e' il Controller of Patents, cioè il responsabile dei brevetti nell'ambito della legislazione attuale.

Ai sensi della legge, l'Indian Patent Office è l'autorità designata per la registrazione dei brevetti. L'India consta di quattro uffici brevetti con sede a Calcutta e filiali a Nuova Delhi, Mumbai e Chennai. Ogni ufficio ha una giurisdizione territoriale separata. L'ufficio competente per tutti i procedimenti, compreso il deposito della domanda, dipende di norma dal luogo in cui il richiedente/richiedente di prima istanza risiede/ha domicilio/ha la sede lavorativa/ha origine l'invenzione. In caso di richiedenti stranieri, l'ufficio di competenza dipende dall'indirizzo per il servizio prestato in India fornito dal richiedente stesso.

### Requisiti di brevettabilità

Può essere brevettata un'invenzione relativa ad un prodotto o ad un processo che sia nuovo, che implichi passaggi innovativi e che sia suscettibile di applicazione industriale. L'invenzione può essere correlata al lavoro, al processo, alla produzione, ai macchinari, al software per computer o a qualsiasi altro tipo di invenzione che non sia mai stata destinata al pubblico generalista precedentemente.

Un'invenzione è brevettabile qualora soddisfi i seguenti criteri

**Novità:** l'invenzione deve rappresentare un nuovo sviluppo, mai pubblicato da nessuna parte in India prima della data di presentazione della domanda di brevetto

**Originalità:** l'invenzione non deve essere di natura ovvia e deve essere considerata da persone competenti come uno sviluppo inaspettato o sorprendente.

**Applicabilità industriale:** l'invenzione deve poter essere utilizzata nell'industria.

Non deve ricadere nelle disposizioni della sezione 3 e 4 del Patents Act 1970.

### **Documenti a corredo della domanda**

Nel presentare la domanda di brevetto, il richiedente può presentare specifiche provvisorie o specifiche complete. Di seguito è riportato l'elenco di tutti i documenti che devono essere depositati per ottenere la registrazione del brevetto:

- Domanda di brevetto nel modulo Form-1.
- Prova del diritto a presentare domanda da parte dell'inventore. La prova del diritto può essere un endorsement al termine della domanda o un accordo separato allegato alla domanda stessa.
- Specifiche provvisorie, se le specifiche complete non sono disponibili.
- Le specifiche complete compilate nel Modulo Form-2 entro 12 mesi dal deposito delle specifiche provvisorie.
- Dichiarazione e Dichiarazione di Impegno ai sensi della Sezione 8 del Modulo Form-3, se applicabili. Il Form-3 può essere depositato insieme alla domanda o entro 6 mesi dalla data della domanda.
- Dichiarazione di Invenzione nel modulo Form-5 per le domande con specifiche complete; o una domanda di convenzione o una domanda PCT relativa all'India. Il modulo Form-5 o Dichiarazione di Invenzione possono essere depositati entro un mese dalla data di deposito della domanda, se ne viene fatta richiesta al Titolare nel modulo Form-4.
- Potere di autorità nel modulo Form-26, se la domanda di brevetto è depositata tramite un agente di brevetti. Nel caso di un potere generale di autorità, una copia autocertificata dello stesso dev'essere depositata dall'agente di brevetti o dal Procuratore di brevetti.
- Il documento di priorità deve essere depositato nei seguenti casi:
  - Applicazione della Convenzione (ai sensi della Convenzione di Parigi).
  - Applicazione di fase nazionale PCT in cui i requisiti della regola Rule17.1(a o b) non sono stati soddisfatti.
- Nota: il documento di priorità deve essere depositato insieme alla domanda o prima della scadenza di diciotto mesi dalla data di priorità, per consentire la pubblicazione anticipata della domanda.
- Se la domanda riguarda materiale biologico ottenuto dall'India, il richiedente è tenuto a presentare l'autorizzazione della National Biodiversity Authority in qualsiasi momento prima della concessione del brevetto. Tuttavia, è

sufficiente che l'autorizzazione dell'Autorità Nazionale per la Biodiversità sia presentata prima della concessione del brevetto.

- Il modulo di domanda deve inoltre indicare chiaramente l'origine geografica di ogni materiale biologico utilizzato nelle specifiche.
- Tutte le domande di brevetto devono recare la firma del richiedente o della persona autorizzata o dell'agente di brevetti unitamente al nome e alla data.
- Le specifiche provvisorie o complete devono essere firmate dall'agente/richiedente con data sull'ultima pagina delle specifiche. I disegni allegati devono anche recare la firma del richiedente o del suo agente in basso a destra.

## CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA DI BREVETTO

La domanda di brevetto può essere depositata sia dall'inventore vero e proprio, che da un suo assegnatario, da solo o congiuntamente a qualsiasi altra persona. Inoltre, può presentare domanda di brevetto anche il rappresentante legale di una persona deceduta.

## TIPI DI BREVETTO E LA DOMANDA DI BREVETTO: DOMANDA PROVVISORIA E DOMANDA ORDINARIA

Un brevetto è un'autorizzazione o licenza legale che stabilisce il diritto o la titolarità su un'invenzione per un determinato periodo. È principalmente pensato per impedire ad altre aziende dello stesso settore di produrre, utilizzare o vendere un'invenzione di natura simile. Di seguito sono riportati i diversi tipi di domande di brevetto esistenti in India.

### DOMANDA PROVVISORIA

La legge sui brevetti indiana segue per prima cosa il file system. Una domanda provvisoria è una domanda che può essere depositata se l'invenzione è ancora in fase di sperimentazione. Il deposito di specifiche provvisorie fornisce un vantaggio all'inventore poiché aiuta a stabilire una data di priorità dell'invenzione. Inoltre, l'inventore ha 12 mesi di tempo per sviluppare completamente l'invenzione, accertarne il potenziale di mercato e presentare le specifiche complete.

## DOMANDA ORDINARIA

Si tratta di una domanda di brevetto depositata presso l'Ufficio Brevetti senza rivendicare alcuna priorità in nessun paese della Convenzione, o senza alcun riferimento a domande già presentate e in corso di elaborazione presso l'Ufficio. Tale tipo di domanda è nota come domanda ordinaria.

## DOMANDA ATTRAVERSO LA CONVEZIONE

Una domanda di brevetto depositata presso l'Ufficio brevetti, che rivendichi una data di priorità della stessa domanda, o sostanzialmente simile, depositata in uno o più paesi della Convenzione, è nota come domanda di Convenzione. Per ottenere la concessione sotto l'egida della Convenzione, il richiedente deve presentare domanda presso l'Indian Patent Office entro 12 mesi dalla data di presentazione di una domanda simile in un altro paese della convenzione.

## APPLICAZIONE INTERNAZIONALE PCT (PATENT COOPERATION TREATY)

Una domanda presentata in India come Receiving Office (RO) ai sensi del Trattato di Cooperazione sui Brevetti è una domanda internazionale che può essere presentata in più di 150 paesi attraverso una singola domanda.

## APPLICAZIONE DELLA FASE NAZIONALE PCT (PATENT COOPERATION TREATY)

Quando viene presentata una domanda internazionale in accordo al PCT che designa l'India, il richiedente può presentare la domanda di fase nazionale in India entro 31 mesi dalla data di deposito internazionale o dalla data di priorità, a seconda di quale è precedente.

## BREVETTO DI AGGIUNTA

Quando un'invenzione rappresenta una leggera modifica di un'invenzione precedente per la quale si è già richiesto o ottenuto il brevetto, il richiedente può presentare domanda per un brevetto di aggiunta se la modifica all'invenzione è nuova. Uno dei vantaggi del deposito del brevetto di aggiunta è che non è necessario pagare alcuna tassa aggiuntiva durante la durata del brevetto principale, e giunge a scadenza insieme al brevetto principale.

## DOMANDA DIVISIONALE

Quando una domanda rivendica più di un'invenzione, il richiedente può scorporare la domanda, direttamente o per soddisfare l'eccezione di pluralità o invenzione distinta, e depositarne due o più, a seconda dei casi, per ciascuna delle invenzioni. Questo tipo di applicazione, separata da quella madre, è nota come Applicazione Divisionale. La data di priorità per tutte le domande divisionali sarà la stessa della domanda principale (denominata "the Parent" o il genitore) (ante-dating).

## QUALI INVENZIONI NON SONO BREVETTABILI IN INDIA?

Secondo il Patents Act, le seguenti invenzioni non sono brevettabili in India:-

- Un'invenzione che sia frivola o che implichi qualcosa di palesemente contrario alle leggi naturali comunemente stabilite;
- Un'invenzione il cui uso primario o previsto sarebbe contrario alla legge o al buon costume o lesivo della salute pubblica;
- La mera scoperta di un principio scientifico o la formulazione di una teoria astratta;
- La semplice scoperta di una nuova proprietà o di un nuovo uso per una sostanza nota o del mero utilizzo di un processo, macchinario o apparato noto, a meno che tale processo non dia luogo a un nuovo prodotto o impieghi almeno un nuovo reagente;
- Una sostanza ottenuta mediante miscela risultante solo dall'aggregazione delle proprietà dei suoi componenti o da un processo per la produzione di tale sostanza;
- La mera disposizione o risistemazione o duplicazione di dispositivi noti, funzionanti ciascuno indipendentemente l'uno dall'altro in modo noto;
- Metodo agricoli o di orticoltura;
- Invenzioni relative all'energia atomica.
- Qualsiasi processo per il trattamento medicinale, chirurgico, curativo, di profilassi o altro trattamento di esseri umani o animali.
- Piante e animali in tutto o in parte diversi dai microrganismi.

- Metodi matematici o commerciali o programmi per computer in sé o algoritmi.
- Opere letterarie, drammatiche, musicali o artistiche, opere cinematografiche, produzioni televisive e ogni altra creazione estetica.
- Semplice schema o regola o metodo per compiere atti mentali o per giocare.
- Presentazione di informazioni.
- Topografia dei circuiti integrati.
- Invenzioni che facciano parte della conoscenza tradizionale o si basino sulle proprietà della conoscenza tradizionale

## LA PROCEDURA INTERNAZIONALE PCT

La procedura del Trattato di Cooperazione sui Brevetti (PCT) prevede:

- Deposito: depositare una domanda internazionale presso un Ufficio nazionale brevetti RO/IN o direttamente presso l'Ufficio Internazionale (IB) dell'OMPI, in ottemperanza ai requisiti e alle tariffe stabiliti dal PCT. In India le domande PCT sono depositate presso gli uffici brevetti competenti, in base ai limiti territoriali (Rule 4, Indian Patent Act 1970 e successive modifiche, e Patent Rules 2003 e successive modifiche).
- Ricerca internazionale: L'Autorità di Ricerca Internazionale (ISA) identifica i documenti di brevetto pubblicati e la letteratura tecnica ("arte anteriore") che possono influenzare la brevettabilità dell'invenzione e produce un parere scritto sulla potenziale brevettabilità. L'ufficio brevetti indiano, filiale di Delhi, svolge la funzione di ISA previo versamento della tariffa prevista nel Fifth Schedule of Patent Act 1970 e successive modifiche e Patent Rules 2003 e successive modifiche.
- Pubblicazione internazionale: dopo la scadenza di 18 mesi dalla prima data di deposito (Data di priorità), il contenuto della domanda internazionale viene divulgato al mondo.
- Esame Preliminare Internazionale (facoltativo): su richiesta, uno degli ISA effettua un'ulteriore analisi di brevettabilità, di solito su una versione modificata della domanda. L'Indian Patent office (ufficio Brevetti indiani), filiale di Delhi, svolge la funzione di International Preliminary Examination (IPEA) al ricevimento della tassa prevista nel Fifth Schedule of Patent Act 1970 e successive modifiche e regole sui brevetti 2003 e successive modifiche.

- Fase Nazionale: Dopo la conclusione della procedura internazionale PCT, solitamente a 30/31 mesi dalla prima data di deposito della domanda iniziale da cui si rivendica la priorità, inizia la procedura di concessione direttamente dinanzi agli Uffici brevetti nazionali ( o regionali) dei paesi in cui si desidera ottenerli.
- In India, 31 mesi è il limite di tempo massimo per rientrare nella fase nazionale. Per accedere alla fase nazionale, dev'essere presentata una domanda corrispondente ad una domanda internazionale nel modulo Form-1.

## ITER D'ESAME DELLA DOMANDA

Dopo che la domanda di brevetto è stata depositata secondo le disposizioni di Legge, il passo successivo è l'esame della domanda, che accerta se l'invenzione per la quale si richiede il brevetto può essere concessa o meno. Affinché un'invenzione possa beneficiare della concessione di un brevetto, deve possedere carattere di novità, prevedere passaggi innovativi (originalità), dev'essere suscettibile di applicazione industriale e non rientrare nelle categorie di invenzioni non brevettabili specificate nella Sezione 3 della Legge sui Brevetti, 1970.

Ai sensi del Patents Act, 1970, è obbligatorio presentare la richiesta di esame del brevetto entro un periodo di tempo prescritto, in mancanza di tale requisito la domanda è considerata ritirata dal richiedente. La domanda di esame va presentata entro 48 mesi dalla data di priorità nel formato prescritto, unitamente al pagamento delle tasse previste.

La relazione deve essere presentata dall'esaminatore al Controllore entro un periodo di 1 mese, ma non dopo 3 mesi dalla data in cui la domanda è stata trasmessa dal controllore all'esaminatore. Questo rapporto è noto come First Examination Report (FER). Il Controllore deve valutare la relazione dell'Esaminatore entro 1 mese dalla ricezione della relazione.

Il Controllore emette un First Examination Report (FER) che può contenere obiezioni alla concessione del brevetto. Se il richiedente non risponde alla FER entro 12 mesi dalla data di emissione della FER, la domanda si considera abbandonata.

Il processo di esame può essere accelerato per una domanda PCT prima della scadenza di 31 mesi presentando la domanda nel formato richiesto insieme al pagamento delle tasse previste.

## DURATA DELL'ITER DI REGISTRAZIONE

Il brevetto viene concesso se sono superate positivamente le obiezioni dell'esaminatore e sono contestate con successo eventuali opposizioni. Normalmente, occorrono 4-5 anni per la concessione di un brevetto.

## DURATA DEL BREVETTO

In India, la validità di ogni brevetto concesso è di 20 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione provvisoria o completa. Dopo il completamento dei 20 anni prescritti, è da considerarsi di dominio pubblico.

Tuttavia, per le domande depositate nella fase nazionale ai sensi del Trattato di Cooperazione sui Brevetti (PCT), la durata del brevetto sarà di 20 anni dalla data di deposito internazionale concessa ai sensi del PCT.

## QUANTO COSTA BREVETTARE

La tassa ufficiale per la domanda di brevetto in India è calcolata in base ai seguenti fattori:

- il tipo di richiedente,
- il numero di priorità (quota aggiuntiva per ogni priorità superiore a 1),
- il numero di pagine totali (maggiorazione per ogni pagina dopo 30) e
- il numero delle richieste contenute nella domanda (tariffa aggiuntiva per ogni richiesta dopo 10).

È prevista una riduzione dell'80% per alcune categorie speciali di richiedenti, che comprendono le persone fisiche, le start-up, le piccole entità e le istituzioni educative riconosciute.

**Le tariffe ufficiali del governo per il deposito della domanda di brevetto indiane sono le seguenti:**

| Descrizione   | Per richiesta presentata On Line |  | Per richiesta presentata fisicamente |  |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|
|   | Richiedente Normale (in INR)     | Richiedente Speciale (Persona fisica / Start-up / Piccola entità / Istituzione educativa) (In INR) | Richiedente Normale (in INR)         | Richiedente Speciale (Persona fisica / Start-up / Piccola entità / Istituzione educativa) (In INR) |
| Quota di iscrizione per un massimo di una priorità, fino a 30 pagine e 10 richieste | 8000                             | 1600   | 8800                                 | 1750   |
| Per ciascuna pagina dopo la n.30  | 800                              | 160  | 880                                  | 180  |
| Per ciascuna richiesta dopo la n.10   | 1600                             | 320  | 1750                                 | 350  |
| Per ciascuna priorità' addizionale  | 8000                             | 1600   | 8800                                 | 1750   |

(Nota: le suddette tasse si riferiscono esclusivamente al deposito della domanda presso l'Ufficio Brevetti, le altre tasse/steps dipendono dalle obiezioni e dall'udienza, se del caso, ricevute dall'ufficio o da terzi)

## TIPOLOGIE DI VIOLAZIONE DEI BREVETTI

Al titolare del brevetto sono riconosciuti determinati diritti ai sensi della sezione 48 del Patents Act, 1970;

In caso di brevetto relativo ad un prodotto, le seguenti fattispecie ne costituiscono una violazione: produzione, utilizzo, offerta di vendita, vendita o importazione in India per questi scopi senza il permesso del titolare del brevetto.

Nel caso di un brevetto relativo ad un processo, le seguenti fattispecie ne costituiscono una violazione: utilizzare, offrire in vendita, vendere o importare in India il prodotto ottenuto direttamente da quel processo per questi scopi senza il permesso del titolare del brevetto.

Chiunque, senza il consenso del titolare, svolga le attività di cui sopra, viola il brevetto.

## TIPI DI VIOLAZIONE DI UN BREVETTO:

**Violazione diretta** – Si tratta del tipo di violazione più evidente e comune, e include la commercializzazione, la vendita o l'uso commerciale di un oggetto o un'invenzione brevettati che svolgono funzioni sostanzialmente identiche. La violazione diretta può essere letterale o non letterale (nota anche come dottrina degli equivalenti).

La violazione letterale si verifica quando ogni singolo componente delle specifiche del brevetto è stato utilizzato nel presunto prodotto/dispositivo o processo contraffatto; mentre la violazione non letterale si verifica quando il dispositivo o il processo contraffatto può essere simile o equivalente all'invenzione rivendicata (svolge sostanzialmente la stessa funzione; sostanzialmente allo stesso modo e per ottenere sostanzialmente lo stesso risultato - Triple Identity Test).

**Violazione indiretta** - si verifica una violazione e' commessa ma e' diretta e agevolata da terzi. La violazione indiretta è di due tipi, la violazione indotta, in cui si incoraggia, si assiste, si aiuta, si induce attivamente qualcuno a violare un brevetto, e la violazione contributiva, in cui vi è una partecipazione/assistenza intenzionale di una parte in un atto di contraffazione nei confronti dell'altra parte che la rende indirettamente responsabile degli atti dell'autore della violazione.

**Violazione contributiva/in concorso** – si verifica quando vi è una partecipazione/assistenza intenzionale di una parte in un atto illecito commesso da un'altra parte, che la rende indirettamente responsabile per gli atti dell'autore della violazione. Quest'ultima costituisce un tipo di violazione indiretta, in cui una persona o una società è ritenuta responsabile della violazione anche se non ha partecipato attivamente ad attività illecite.

**Violazione intenzionale** - Questa violazione interessa chi si sia mostrato gravemente incurante dell'esistenza del brevetto. Coloro che sono stati giudicati colpevoli di violazione intenzionale pagano sanzioni più elevate, oltre al pagamento delle spese legali e processuali.

## AZIONI A TUTELA DA VIOLAZIONE

Quando i diritti sul brevetto del titolare vengono violati da terzi, si può decidere di intentare una causa contro l'autore della violazione. L'applicazione dei diritti su un'invenzione o un brevetto è nota come applicazione del brevetto. L'azione esecutiva può essere intrapresa dal proprietario. Ci sono due modi in cui la controversia può essere risolta; far valere i diritti presso i tribunali o attraverso la risoluzione amichevole delle controversie al di fuori dei tribunali.

I rimedi richiesti in una causa per violazione sono l'ingiunzione temporanea o provvisoria e l'ingiunzione permanente

che ordina all'autore della violazione di cessare le attività illecite. Nell'ambito di tale procedimento possono essere richiesti anche il pagamento dei danni e la distruzione del materiale illecito.

## TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

La registrazione del brevetto conferisce al titolare il diritto di vendere o trasferire il brevetto in quanto aiuta ad aumentare le entrate. Una volta effettuata la registrazione del brevetto o ottenutane la concessione, al titolare del brevetto vengono riservati tutti i diritti sull'invenzione in relazione alla vendita e/o distribuzione dell'invenzione previo pagamento. Il titolare del brevetto può anche cedere i diritti di produzione e immettere sul mercato il prodotto brevettato secondo i termini prescritti. Il brevetto è un bene trasferibile che può essere facilmente trasferito dal titolare a qualsiasi altra persona tramite cessione; tuttavia si noti che l'assegnazione può avvenire solo se operata dal titolare stesso del brevetto. Possono cedere il brevetto anche i co-titolari o comproprietari, previo consenso del titolare.

Un accordo di licenza di brevetto è stipulato tra due persone, il titolare del brevetto e un'altra parte nota come concessore di licenza, autorizzata a utilizzare il brevetto. Il contratto tra le parti è disciplinato dalle Sezioni 10 e 11 dell'Indian Patent Act 1970 e deve essere in forma scritta.

La licenza di brevetto è un processo di concessione dell'autorizzazione a terzi per ottenere vantaggi vendendo e utilizzando il prodotto concesso in licenza. Il titolare del brevetto concede a terzi la licenza di utilizzare la sua invenzione brevettata in base all'accordo, e il concessore è tenuto al pagamento della royalty al titolare del brevetto per l'intera durata del periodo di licenza. La licenza può essere concessa per un periodo determinato di tempo secondo l'intesa reciproca tra titolare del brevetto e concessore. Il titolare del brevetto continua a detenere i diritti sulla sua invenzione brevettata.

Nel caso di Assegnazione di Brevetto, il titolare trasferisce permanentemente i diritti esclusivi del brevetto a una terza parte. Tale trasferimento è registrato nell'archivio ufficiale dei brevetti. L'assegnatario deve inizialmente versare l'importo forfettario al titolare/cessionario e successivamente può percepire i profitti derivanti dall'invenzione brevettata. La cessione è un trasferimento completo dei diritti a terzi. Una volta che il brevetto è stato assegnato a terzi, il titolare non ha più alcun diritto sulla sua invenzione brevettata.



# IL MARCHIO IN INDIA

---

# IL MARCHIO IN INDIA

Il marchio è una proprietà intellettuale rappresentata da un simbolo visivo, un'etichetta, un segno o un design che rappresentino il prodotto di un produttore. Aiuta i clienti a distinguere i prodotti o servizi di un'azienda dal resto. Il proprietario di un marchio può essere qualsiasi entità, vale a dire un individuo, una società, una partnership o altri gruppi di persone. In India, i marchi possono essere registrati ai sensi del Trade Marks Act, 1999. Questo atto ha sostituito il Trade and Merchandise Marks Act, 1958. La procedura dettagliata e le regole sono state emanate ai sensi del Trade Marks Rules, 2002, al fine di implementare le varie sezioni della legge del 1999. La legge si basa su tre concetti generali: il carattere distintivo, la somiglianza dei marchi e la somiglianza dei prodotti.

## IL MARCHIO

Ai sensi della sezione 2(zb) Trademarks Act, 1999, per "marchio" si intende ciò che può essere rappresentato graficamente e che è in grado di distinguere i prodotti o servizi offerti da una persona da quelli di altri, **e può includere la forma dei prodotti, il loro confezionamento e la combinazione di colori;**

## LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Trademarks Act, 1999

## COME È POSSIBILE OTTENERE TUTELA DI UN MARCHIO ITALIANO IN INDIA

Si può utilizzare uno dei due modi elencati di seguito:

- Ai sensi del Protocollo di Madrid, un marchio può essere registrato in più paesi previa presentazione di una [domanda di registrazione del marchio internazionale](#) tramite l'ufficio marchi del richiedente ("ufficio di origine").
- Oppure può presentarsi domanda di registrazione nel registro dei marchi indiani o in qualsiasi altro paese interessato tramite domande individuali con cui si richiede la tutela.

## ORGANI COMPETENTI PER LA REGISTRAZIONE

Office of Registrar of Trademarks (Ufficio del Registro dei Marchi),

La sede centrale del registro dei marchi si trova a Mumbai e le filiali si trovano ad Ahmedabad, Chennai, Delhi e Calcutta. Per le pratiche relative alle domande e registrazioni internazionali ai sensi del Protocollo di Madrid, è istituito un comparto di registrazione internazionale presso la sede centrale del Registro dei marchi a Mumbai.

## TIPI DI MARCHI

In India, ci sono sette tipi di marchi riconosciuti ai sensi del Trademark Act del 1999.

- Marchi di parole
- Marchi di servizio
- Loghi e simboli
- Forme delle merci
- Marchi di serie
- Marchi collettivi
- Marchi di certificazione

## COSA È REGISTRABILE COME MARCHIO?

Una parola o una combinazione di parole, lettere e numeri possono costituire un marchio. Ma i marchi possono anche consistere in disegni, simboli, elementi tridimensionali come la forma e l'imballaggio delle merci, segni non visibili come suoni o fragranze o sfumature di colore utilizzate come elementi distintivi: le possibilità sono quasi illimitate.

Secondo l'Indian Trademark Act 1999:

**Sez 2 (1) (m)** – Un "Marchio" include un dispositivo, marca, intestazione, etichetta, biglietto, nome, firma, parola, lettera, numero, forma della merce, imballaggio e combinazione di colori o qualsiasi loro combinazione.

**Sez 2 (1) (o)** – Prevede che il "Nome" includa qualsiasi abbreviazione dello stesso

**Sez 2 (1) (q)** -- Prevede inoltre che un "Pacchetto" includa qualsiasi custodia, scatola, contenitore, copertura, cartella, recipiente, raccoglitore, cofanetto, bottiglia, involucro, etichetta, nastro, biglietto, bobina, cornice, capsula, tappo, coperchio, tappo e sughero.

**Sez 2 (1) (zb)** -- "marchio" si intende suscettibile di essere rappresentato graficamente e in grado di distinguere i prodotti o servizi di una persona da quelli di altri e può includere la forma dei prodotti, la loro confezione e combinazione di colori.

**Sezione 2 (2) (b)** -Prevede che l'uso sia di una rappresentazione stampata o di altra visualizzazione del Marchio.

**Sez 2 (2) (c)** Prevede che il marchio debba essere presente sui prodotti in un modo o nell'altro

## COSA NON REGISTRABILE COME MARCHIO?

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della nuova legge, un marchio non può essere registrato qualora

- Non abbia carattere distintivo, ovvero non sia in grado di distinguere i prodotti/servizi di una persona da quelli degli altri.
- Sia descrittivo delle merci. Una parola comune che faccia riferimento al carattere o alla qualità di un bene e non abbia alcun riferimento ad altro non può essere registrata come marchio.
- Siano di pubblico dominio. Ad essi è vietata la registrazione come marchi a meno che non acquisiscano carattere distintivo.

Ai sensi della sezione 9 (2) della legge sui marchi, un marchio non deve essere registrato se:

- Ha la natura di creare confusione
- Contiene o fa riferimento a questioni che nuociono le suscettibilità religiose di qualsiasi classe o comunità della società indiana.
- Contiene materia scandalosa o oscena.
- Come da sez 11 (1)
- E' identico o simile ad un marchio precedente,
- I prodotti/servizi coperti dal marchio successivo sono identici o simili ai prodotti/servizi coperti dal marchio anteriore, e

- Esiste la possibilità che, se il marchio viene consentito, crei confusione nel pubblico o che possa venire associato ad un marchio precedente.

## FORME DI TUTELA DEL MARCHIO

- Deposito per la registrazione del marchio
- Uso continuo del Marchio
- Rinnovo prima della scadenza
- Monitoraggio dei Marchi

## ITER D'ESAME

Dopo il deposito della domanda di marchio, l'esaminatore rilascia un verbale di esame obbligatorio dopo un approfondito esame della domanda che dev'essere in conformità con le linee guida della Legge sui marchi.

Il rapporto dell'autorità esaminatrice può eventualmente rivelare delle obiezioni che possono essere assolute, relative o procedurali. Tale verbale di esame dell'Autorità per i marchi è rilasciato entro 30 giorni dal deposito della domanda di registrazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento del verbale è richiesta una replica, in cui si adducano le argomentazioni e gli elementi di prova contro eventuali obiezioni affinché queste decadano.

## DURATA DEL ITER DI REGISTRAZIONE

Un Processo di Registrazione di un Marchio richiede solitamente 9-12 mesi a seconda delle obiezioni e della procedura di udienza, se presente. Se il marchio in esame è unico, non riceverà alcuna obiezione e potrebbe così risultare in una registrazione rapida, ovvero 6-8 mesi.

## QUANTO COSTA REGISTRARE IL MARCHIO?

| Oggetto del Pagamento  | Ammontare in INR                                    |  |  |
|--|---|--|--|
| Domanda di deposito di un marchio /Marchi collettivi / Marchio di certificazione / Serie di marchi per la specificazione di beni o servizi compresi in una o più classi. | Tariffa Governativa per Domanda Fisica (per classe) | Tariffa Governativa per Domanda On Line (per classe) |  |
| Qualora il richiedente sia un individuo/una Startp/una piccola impresa   | 5000  | 4500   |  |
| In tutti gli altri casi  | 10,000  | 9000   |  |

Nota: Le suddette tariffe si riferiscono esclusivamente al deposito del marchio presso il registro dei marchi, e non ad altre tasse/steps dipendenti dalle eventuali obiezioni e udienze, se del caso, ricevute dall'ufficio del marchio e/o da qualsiasi terzo opponente.

## DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA

### Individui e imprese individuali

Qualsiasi individuo, cittadino indiano o cittadino straniero, può facilmente registrare un marchio in India. Non è necessaria una persona giuridica o un'entità commerciale per registrare un marchio. Inoltre, i documenti richiesti per la registrazione a nome di una impresa sono gli stessi di una persona fisica, e sono riportati di seguito:

- Copia del logo, preferibilmente in bianco e nero (Opzionale). Nel caso in cui il logo non venga fornito, la domanda di marchio può essere depositata oralmente.
- Modulo Form-48 firmato, con cui si autorizza un procuratore dei marchi a depositare la domanda per conto del richiedente.
- Documento di identità dell'individuo o del titolare.
- Prova di indirizzo della persona fisica o del titolare.

### Partnership/LLP/Azienda

Nel caso di una società di partnership o LLP, l'imprenditore è tenuto a presentare quanto segue:

- Copia del logo (opzionale)
- Modulo Form-48 firmato
- Certificato di registrazione Udyog Aadhar.
- Atto Costitutivo o Atto di Associazione
- Documento d'identità del firmatario.
- Prova di indirizzo del firmatario.

### **Altri Richiedenti**

Tutti gli altri richiedenti, comprese le società sprovviste della registrazione Udyog Aadhar, dovranno presentare i seguenti documenti per ottenere la registrazione del marchio in India.

- Copia del logo (opzionale)
- Modulo Form -48 firmato.
- Atto Costitutivo o Atto di Associazione.
- Documento d'identità del firmatario.
- Prova di indirizzo del firmatario.

Nota: In tutti i casi, se il marchio del richiedente ha diritti di utilizzo anteriori, può rivendicarli, producendo dinnanzi all'Autorita' competente per i marchi, documenti/prove a supporto.

## **SECONDARY MEANING**

Il cosiddetto "secondary meaning" o significato secondario si realizza quando il nome dell'impresa e l'impresa stessa diventano sinonimi per l'opinione pubblica, e il significato primario del nome viene offuscato. L'elemento principale del Secondary Meaning è dunque l'associazione mentale creatasi nella mente degli acquirenti tra il marchio presunto e la fonte di tale prodotto.

Un marchio di significato secondario si realizza dunque quando il pubblico inizia nel tempo ad associare il marchio ad un determinato prodotto. Come risultato di questa associazione, un marchio descrittivo che l'azienda potrebbe non avere registrato precedentemente, viene ora considerato come marchio.

## IL SISTEMA DI MADRID

Il sistema di Madrid istituisce un sistema internazionale per ottenere la protezione del marchio in diversi paesi e/o regioni attraverso la presentazione di un'unica domanda. La protezione (una "registrazione internazionale") può essere ottenuta solo per i paesi e le regioni che hanno aderito al sistema (paesi membri).

### **Perdita dei diritti di un Marchio:**

- opposizione di terzi;
- non utilizzo;
- licenza o assegnazione impropria
- altre ed eventuali

### **Trasferimento del marchio**

L'assegnazione dei marchi avviene mediante un Accordo di Assegnazione del Marchio debitamente stipulato, che certifica il trasferimento del marchio da una persona fisica o giuridica (titolare) a un'altra parte.

Il trasferimento dei diritti per effetto di legge, delega a un rappresentante della persona deceduta e qualsiasi altra modalità di trasferimento, esclusa la cessione, costituiscono modi di trasmissione del marchio ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera zc) della legge.

Le disposizioni delle sezioni da 37 a 45 del capitolo V della legge regolano la forma e la procedura di assegnazione e trasmissione dei marchi in India.

### **Modalità contrattuali per il trasferimento di titolarità di un Marchio**

- Accordi di trasferimento
- Contratti di licenza/assegnazione
- Contratti di franchising

## TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI

### Violazione diretta

La sezione 29 del Trademark Act, 1999 stabilisce la legge relativa alla violazione diretta del marchio. Per legge, la contraffazione diretta si riscontra nei seguenti casi:

- Simile o ingannevole: se il marchio è identico ad uno già registrato o se in qualche modo crea confusione tra i due nel pubblico, cade in violazione diretta.
- Il marchio è utilizzato senza l'autorizzazione del proprietario: Se l'uso di un marchio registrato è stato effettuato senza l'autorizzazione del proprietario.
- Uso di un marchio simile nella stessa classe: Perché si perfezioni la violazione di un marchio, l'uso non autorizzato dello stesso deve riferirsi a beni o servizi che rientrino nella stessa classe del marchio registrato.

### Violazione indiretta

- Violazione per procura: quando una persona controlla le azioni illecite di un trasgressore diretto, allora si parla di violazione per procura.
- Violazione in concorso: i casi in cui la persona è a conoscenza della violazione, contribuisce alla violazione direttamente o influenza l'autore diretto della violazione rientrano nella violazione in concorso.

### Azioni a tutela della violazione

- Depositare la registrazione del marchio
- Uso continuo del Marchio
- Rinnovo prima della scadenza
- Monitoraggio dei Marchi

### Italian Sounding

L'italian sounding è l'espressione con cui si indica la commercializzazione di cibi e bevande prodotti in tutto il mondo ma etichettati con nomi italiani e parole, immagini, marchi e ricette italiane che possono essere fuorvianti.

# IL DIRITTO D'AUTORE IN INDIA

Il diritto d'autore è la protezione offerta ai creatori di determinati tipi di opere come riconoscimento del loro contributo intellettuale. L'obiettivo del diritto d'autore è la protezione dell'interesse di un creatore, insieme alla diffusione della conoscenza. Il diritto d'autore tutela la creatività delle persone e diventa fonte di motivazione per artisti, autori, ecc. La registrazione dell'opera presso l'ufficio competente conferisce al titolare il diritto di riprodurla, di adattarla, il diritto alla paternità e alla distribuzione della stessa.

## IL DIRITTO D'AUTORE

Il diritto d'autore è un diritto concesso dalla legge ai creatori di opere letterarie, drammatiche, musicali e artistiche e ai produttori di film cinematografici e registrazioni sonore. Si tratta infatti di un insieme di diritti che comprendono, tra l'altro, i diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico, adattamento e traduzione dell'opera. A seconda dell'opera protetta, la composizione dei diritti conferiti può variare lievemente.

## LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Copyright Act, 1957 (l'Act"), supportato dal Copyright Rules, 2013 (il "Regolamento"), è la legge applicabile in materia di protezione del copyright in India.

## AUTORITÀ COMPETENTE PER LA REGISTRAZIONE.

Il Copyright Act prevede l'istituzione di un ufficio chiamato Copyright Office ai fini della legge. Il Copyright Office è sotto il controllo immediato di un Registrar of Copyrights nominato dal governo centrale, che agirà sotto la sovrintendenza e le indicazioni del governo centrale. Il Copyright Office è responsabile della registrazione, del rinnovo e dei servizi correlati al diritto d'autore in India.

## COSA E' REGISTRABILE?

Qualsiasi opera, sia essa letteraria, drammatica, musicale, artistica, cinematografica o registrazione sonora può essere protetta da copyright. I diritti d'autore sono concessi in India principalmente in tre classi, ciascuna con caratteristiche distintive ai sensi del Copyright Act. Le opere letterarie, drammatiche, musicali e artistiche originali sono una classe di opere che comprende i diritti d'autore per libri, musica, pittura, sculture, ecc., I film cinematografici sono un'altra classe di diritti d'autore che consiste in qualsiasi opera di registrazione visiva attraverso qualsiasi supporto. Infine, le registrazioni sonore costituiscono un'altra classe distintiva, consistente nella registrazione di suoni, indipendentemente dal supporto su cui viene effettuata tale registrazione o dal metodo con cui i suoni vengono prodotti.

## DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA

Per la registrazione di qualsiasi diritto d'autore, la domanda deve essere depositata presso il Registrar of Copyright insieme ai documenti giustificativi relativi al tipo di copyright da registrare.

| Tipo di Lavoro          | Documenti richiesti  |
|-------------------------|--|
| Artistico               | <p>2 Copie dell'opera.</p> <p>DD/IPO di Rs. (a seconda dei casi) per opera.</p> <p>NOC dall'autore se il richiedente è diverso dall'autore.</p> <p>NOC dell'editore se il lavoro e' pubblicato e l'editore è diverso dal richiedente.</p> <p>Certificato di ricerca dell'Ufficio marchi (TM -60) se l'opera è utilizzata su merci o può essere utilizzata su merci.</p> <p>NOC da persona la cui fotografia appare sull'opera.</p> <p>Se la domanda è depositata per procura, apposita delega in originale debitamente firmata dal richiedente e accettata dal procuratore</p> |
| Film<br>Cinematografico | <p>2 Copie dell'opera</p> <p>DD/IPO di Rs. (a seconda dei casi) per opera</p> <p>NOC dai vari titolari del copyright o copia dell'accordo (atto di cessione).</p> <p>NOC dell'editore se il lavoro e' pubblicato e l'editore è diverso dal richiedente.</p> <p>Se la domanda è depositata per procura, specifica delega in originale debitamente firmata dal richiedente e accettata dal procuratore.</p>  |

| Tipo di Lavoro            | Documenti richiesti   |
|---------------------------|---|
| Musicale                  | <p>2 Copie dell'opera (Note grafiche)</p> <p>DD/IPO di Rs. (a seconda dei casi) per opera</p> <p>NOC dell'editore se il lavoro pubblicato e l'editore è diverso dal richiedente.</p> <p>NOC dall'autore se il richiedente è diverso dall'autore.</p> <p>Se la domanda è depositata per procura, apposita delega in originale debitamente firmata dal richiedente e accettata dal procuratore</p>  |
| Letterario/<br>Drammatico | <p>2 Copie dell'opera</p> <p>DD/IPO di Rs. (a seconda dei casi) per opera</p> <p>NOC dall'editore se il richiedente è diverso dall'editore e l'opera è pubblicata.</p> <p>NOC dall'autore se il richiedente è diverso dall'autore.</p> <p>Se la domanda è depositata per procura, apposita delega in originale debitamente firmata dal richiedente e accettata dal procuratore</p>  |
| Registrazioni<br>Sonore   | <p>2 Copie dell'opera</p> <p>DD/IPO di Rs. (a seconda dei casi) per opera</p> <p>NOC dai vari titolari del copyright o copia dell'accordo (atto di cessione).</p> <p>NOC dell'editore se il lavoro e' pubblicato e l'editore è diverso dal richiedente.</p> <p>Se la domanda è depositata per procura, apposita delega in originale debitamente firmata dal richiedente e accettata dal procuratore</p>                                   |
| Software                  | <p>2 Copie dell'opera</p> <p>DD/IPO di Rs. (a seconda dei casi) per opera</p> <p>NOC dall'autore se l'autore è diverso dal richiedente.</p> <p>NOC dall'editore se il lavoro è pubblicato e l'editore è diverso dal richiedente.</p> <p>Se la domanda è depositata per procura, apposita delega in originale debitamente firmata dal richiedente e accettata dal procuratore</p> <p>Codici Source e Object di lavoro per la verifica.</p> |

## DURATA DELLA TUTELA CONCESSA A UN'OPERA

Secondo la norma generale, la durata del diritto d'autore e' di 60 anni. Nel caso di opere letterarie, drammatiche,

musicali e artistiche originali, il periodo di 60 anni è conteggiato a partire dall'anno successivo alla morte dell'autore. Nel caso di film cinematografici, registrazioni sonore, fotografie, pubblicazioni postume, pubblicazioni anonime e con pseudonimo, opere di governo e opere di organizzazioni internazionali, il periodo di 60 anni viene conteggiato dalla data di pubblicazione.

## ITER DI REGISTRAZIONE

Il diritto d'autore sorge non appena viene creata un'opera, senza che sia richiesta alcuna formalità per l'acquisizione di tale diritto, viene cioè applicata una tutela limitata di protezione senza che sia necessaria alcuna formalità per l'acquisizione del diritto d'autore. Tuttavia, per dimostrarne la titolarità, le opere possono essere registrate nel Registro del Diritto d'Autore istituito presso l'Ufficio per i Diritti d'Autore del Dipartimento dell'istruzione, così da fungere come prova prima facie in tribunale.

Per rivendicare il diritto d'autore, la domanda di registrazione deve essere presentata congiuntamente al pagamento della tassa prevista. Sia le opere pubblicate che quelle non pubblicate possono essere protette da copyright. In caso di lavoro pubblicato, insieme alla domanda devono essere presentate tre copie dell'opera. In caso di opera inedita, è necessario inviare una copia del manoscritto unitamente alla richiesta di apposizione del timbro dell'Ufficio Copyright a prova dell'avvenuta registrazione.

L'autore dell'opera, il richiedente, cioè il titolare del diritto esclusivo sull'opera, o un agente autorizzato, depositano la domanda fisicamente presso l'ufficio dei diritti d'autore o tramite posta raccomandata/veloce o attraverso la procedura on-line disponibile sul sito web ufficiale. Per la registrazione di ogni opera è necessario presentare una domanda separata al cancelliere insieme ai relativi dettagli. Coungiuntamente, deve essere effettuato il pagamento previsto, che varia a seconda del tipo di opera. Dopo la presentazione della domanda, il cancelliere rilascia al richiedente il numero identificativo della pratica.

Una volta rilasciato il numero, e' previsto un periodo di attesa minimo di 30 giorni, durante il quale l'esaminatore preposto esamina la domanda. Questo periodo di attesa ha lo scopo di permettere ad eventuali obiezioni di essere sollevate ed esaminate.

Nel caso in cui non vengano sollevate obiezioni, l'esaminatore procede a rivedere e esaminare la domanda per trovare eventuali discrepanze. Quando cio' avviene, viene inviata una lettera di discrepanza al richiedente e, sulla base della sua risposta, un'udienza viene condotta dal cancelliere. Una volta risolta la discrepanza, il richiedente può passare alla fase successiva. Nel caso in cui qualcuno sollevi obiezioni contro il richiedente, la lettera viene inviata a entrambe le parti, che sono poi chiamate per essere ascoltate dal cancelliere. All'udienza, la domanda può essere respinta o, se l'eccezione è respinta, può procedere. Nel processo finale, l'incaricato può richiedere ulteriori documenti, se ritenuto

necessario. Una volta completamente soddisfatto dalla domanda avanzata dal richiedente, il Registrar of Copyrights inserisce i dettagli del copyright nel registro dei diritti d'autore e rilascia il certificato di registrazione. Il processo di registrazione si completa quando al richiedente vengono trasmessi gli Estratti del Registro dei Diritti d'Autore (ROC).

## DURATA DELL'ITER DI REGISTRAZIONE

Dopo aver presentato la domanda, il richiedente riceve un numero identificativo della pratica. Successivamente, è previsto un periodo di attesa obbligatorio di 30 giorni durante il quale è possibile presentare opposizione presso l'ufficio del copyright. In caso di opposizione, il Registrar of Copyrights può decidere di registrare l'opera o meno, dopo aver dato ascoltato entrambe le parti.

In assenza di opposizione, la domanda viene vagliata dagli esaminatori. Se si rilevano delle discrepanze, al richiedente vengono normalmente concessi 45 giorni di tempo per rimuoverle. Pertanto, potrebbero essere necessari da 2-3 mesi a 10-12 mesi per la registrazione di qualsiasi lavoro secondo l'attuale sistema. La collaborazione del richiedente nel fornire le informazioni necessarie è fondamentale per un rapido svolgimento del processo. La durata può variare a seconda dei singoli casi e delle istanze di opposizione, se presenti.

## COSTI PER LA REGISTRAZIONE

Il costo della registrazione del copyright varia a seconda dell'opera da registrare presso l'ufficio del Copyright. Le tasse ufficiali del governo per la registrazione del lavoro in oggetto sono le seguenti:

| Opera  | Commissioni ufficiali in INR |
|--|------------------------------|
| <b>Per una domanda di registrazione o diritto d'autore di:</b>   |                              |
| (a) Opera letteraria, drammatica, musicale o artistica   | 500 per opera                |
| (b) Se l'opera letteraria o artistica è utilizzata o può essere utilizzata in relazione a qualsiasi bene o servizio (Sezione 45) | 2000 per opera               |
| Per una domanda di registrazione del diritto d'autore di un film cinematografico (Sezione 45)                                    | 5000 per opera               |
| Per una domanda di registrazione del diritto d'autore di una registrazione audio (Sezione 45)                                    | 2000 per opera               |

(Nota: le suddette tasse si riferiscono esclusivamente al deposito della domanda presso l'Ufficio del Copyright, altre tasse/passaggi dipendono dalle obiezioni e dall'udienza, se del caso, ricevute dall'ufficio o da terzi)

## TRASFERIMENTO DEL DIRITTO D'AUTORE

Il titolare del diritto d'autore di un'opera esistente, o il potenziale titolare del diritto d'autore di un'opera futura, può cedere a qualsiasi persona tale diritto, in tutto o in parte, in generale o con delle limitazioni, per l'intera durata del copyright o per una parte di esso, fatte salve alcune eccezioni previste dal Copyright Act. In caso di cessione del diritto d'autore di qualsiasi opera futura, la cessione avrà effetto solo quando l'opera verrà realizzata. Nessuna cessione si applica a mezzi o modalità di fruizione dell'opera che non esistessero o non prevedessero uso commerciale al momento del trasferimento, a meno che il trasferimento non si riferisse specificamente a tale mezzo o modalità di fruizione dell'opera.

Nel caso l'assegnatario del diritto d'autore acquisisca qualsiasi diritto ricompreso nel diritto d'autore, l'assegnatario per quanto riguarda i diritti così ceduti e il cedente per quanto riguarda i diritti non ceduti, saranno trattati alla stregua del titolare di tale diritto, e le disposizioni della legge attuale saranno effettive.

Secondo le disposizioni della legge, nessuna cessione del diritto d'autore relativo a qualsiasi opera sarà valida se non presentata in forma scritta firmata dal cedente o dal suo agente debitamente autorizzato. La cessione del diritto d'autore deve identificare l'opera in oggetto e specificare i diritti assegnati, la durata, l'estensione territoriale di tale cessione, l'importo della royalty e qualsiasi altro corrispettivo dovuto all'autore o ai suoi eredi legali durante l'assegnazione.

Inoltre, il titolare del diritto d'autore può concedere un'autorizzazione a compiere qualsiasi atto previsto dal suo diritto esclusivo. La licenza può essere volontaria o involontaria.



# INDICAZIONI GEOGRAFICHE

---

# INDICAZIONI GEOGRAFICHE

## LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Le Indicazioni Geografiche delle Merci ai sensi della “Legge sulle Indicazioni Geografiche delle Merci (Registrazione e Protezione) del 1999” sono definite come quell’aspetto della proprietà industriale che si riferisce all’indicazione geografica di un paese o un luogo identificato come paese o luogo di origine di quel prodotto. Tipicamente, tale nome di riferimento e’ garanzia di qualità e carattere distintivo, essenzialmente attribuibile all’origine del prodotto in una specifica area geografica, regione o paese.

### Utilizzo delle indicazioni geografiche

- Conferisce protezione giuridica alle Indicazioni Geografiche in India.
- Impedisce l’uso non autorizzato di un’Indicazione Geografica Registrata da parte di altri.
- Fornisce protezione legale alle Indicazioni Geografiche indiane che a loro volta stimolano le esportazioni.
- Promuove la prosperità economica dei produttori di beni prodotti in un territorio geografico.

### Chi è il titolare registrato di un’indicazione geografica?

Può essere un titolare registrato qualsiasi associazione di persone, produttori, organizzazione o autorità costituita ai sensi della legge.

Il loro nome deve essere iscritto nel Registro delle Indicazioni Geografiche come titolare registrato per l’Indicazione Geografica richiesta.

### Chi può utilizzare l’indicazione geografica registrata?

Un utente autorizzato ha i diritti esclusivi sull’uso dell’Indicazione Geografica in relazione ai beni per i quali è registrato.

### Tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti

La legge del 1999 sulle Indicazioni Geografiche delle merci (registrazione e protezione) è istituita per proteggere l'uso di tale Indicazione Geografica dalle violazioni da parte di altri, e per proteggere i consumatori da disinformazione e frodi attraverso il processo di registrazione legale di tale indicazione.

### **Utilizzo improprio delle indicazioni geografiche**

L'uso improprio delle indicazioni geografiche avviene:

- Quando un utente non autorizzato utilizza un'indicazione geografica che indica o suggerisce che tali merci sono originarie di un'area geografica diversa dal luogo di origine reale di tali merci, in modo da indurre il pubblico in errore quanto all'origine geografica di tali merci.
- Quando l'uso dell'indicazione geografica si traduce in concorrenza sleale, compresa la commercializzazione ingannevole per quanto riguarda l'indicazione geografica registrata.
- Quando l'uso di un'altra indicazione geografica comporta una falsa rappresentazione al pubblico che lo induce a pensare che le merci siano originarie di un territorio cui si riferisce un'indicazione geografica registrata.

### **Responsabilità per uso illecito**

*Falsificazione e applicazione errata delle indicazioni geografiche (Sez. 38)*

**(Sez. 39) Pena** - reclusione per una durata minima di sei mesi e fino a tre anni, e multa minima di cinquantamila rupie e fino a due lakh di rupie:

Si noti che il tribunale può, per motivi opportuni e speciali da menzionare nella sentenza, comminare una pena detentiva inferiore ai sei mesi o una multa inferiore a cinquantamila rupie.

*Vendita di beni a cui è applicata una falsa indicazione geografica (Sez. 40)*

**Pena** - Reclusione per una durata non inferiore a sei mesi, che può estendersi fino a tre anni, e multa non inferiore a cinquantamila rupie e fino a due lakh rupie.

Si noti che il tribunale può, per motivi opportuni e speciali da menzionare nella sentenza, comminare una pena detentiva inferiore ai sei mesi o una multa inferiore a cinquantamila rupie.

**(Sez. 41)** Chiunque, già condannato per i reati sopra indicati, sia nuovamente condannato per tale reato, è punito per il secondo e per ogni successivo reato con la reclusione per un tempo non inferiore ad un anno ma che può estendersi a tre anni, e con una multa che non deve essere inferiore a un lakh di rupie e che può arrivare fino a due lakh di rupie:

Si noti che il tribunale può, per motivi opportuni e speciali da menzionare nella sentenza, comminare una pena detentiva inferiore a un anno o una multa inferiore a un lakh di rupie.

*Falsa rappresentazione di un'indicazione geografica come Registrata (Sec 42)*

**Pena** - Reclusione per un periodo che può arrivare fino a tre anni, o multa, o entrambi.

*Descrivere e collegare impropriamente la sede dell'attività al Registro delle indicazioni geografiche (Sez. 43)*

**Pena**- Se una persona utilizza come sede della propria attività o su qualsiasi documento da lui rilasciato, o in altro modo, espressioni che possano ragionevolmente portare a ritenere che la propria sede di attività sia, o sia ufficialmente collegata con, il Registro delle Indicazioni Geografiche, egli è punito con la reclusione fino a due anni, o con una multa, o con entrambi.

*Falsificazione di Iscrizione nel Registro (Sez. 44)*

**Pena** – Chiunque iscriva, o faccia iscrivere, una falsa registrazione nel registro, o produca documentazione scritta sulla base della falsa registrazione, o produca o faccia offerte o induca altri a produrre o a fare offerte sulla base di tale documento, sapendo che l'iscrizione o il documento sono falsi, è punito con la reclusione fino a due anni, o con una multa, o con entrambi.

### **(Sec 46) Sequestro dei beni**

- Quando una persona è condannata per un reato ai sensi della sezione 39 o della sezione 40 o della sezione 41 o è assolta da un reato ai sensi della sezione 39 o della sezione 40 sulla prova che ha agito senza intenzione o frode, o ai sensi della sezione 40 sulla prova delle fattispecie specificate nella clausola (a) o nella clausola (b) o nella clausola (c) di tale sezione, il tribunale che lo condanna o lo assolve può ordinare al Governo la confisca di tutti i beni e cose per mezzo o in relazione ai quali il reato è stato commesso.
- Quando viene ordinata la confisca dei beni, ed e' presentato ricorso in appello contro il procedimento che ha prodotto la confisca, anche quest'ultima verra' rivalutata in appello.
- Quando è disposta la confisca nell'ambito di un'assoluzione, e i beni o cose cui si riferisce la direttiva sono di valore superiore a cinquanta rupie, può essere preferibile adire in appello, entro trenta giorni dalla data della sentenza. La richiesta di revisione va presentata al tribunale di appello preposto a decidere i casi di appello nei casi previsti.
- Quando la confisca deriva da una condanna, il tribunale che ha pronunciato la sentenza può ordinare che gli articoli vengano confiscati o distrutti o altrimenti eliminati come ritenuto opportuno dal tribunale.

### **Sanzioni**

Si vedano le sanzioni previste nel caso di responsabilità per uso illegale.





# DESIGNS

---

# DESIGNS

## DESIGN ACT 2000

Questa materia veniva precedentemente disciplinata dal Design Act, 1911. Al fine di portare il Design Act alla pari con il diritto internazionale, nel 2000 è stato emanato il Design Act. Ne deriva che attualmente la legislazione sul design è regolata da quest'ultimo atto. Si tratta di una legge che consolida e modifica la legge relativa alla protezione del design. Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'India ed entrata in vigore il 12.05.2000, questa legge è di per sé un codice completo e di natura statutaria. Si applica in tutta l'India.

## DESIGN ACT 2000 - DEFINIZIONE

Sezione 2 (d) del Designs Act, 2000: "design" indica solo le caratteristiche di forma, configurazione, motivo, ornamento o composizione di linee o colori applicati a qualsiasi articolo sia bidimensionale che tridimensionale o in entrambe le forme, derivanti da qualsiasi processo o mezzo industriale, sia esso manuale, meccanico o chimico, separato o combinato, che nell'articolo finito attraggono e sono giudicati esclusivamente dall'aspetto visivo;

## COSA NON INCLUDE?

Non include alcuna modalità di costruzione o marchi come definiti nella clausola (v) della sottosezione (1) della Sezione 2 del Trade and Merchandise Marks Act, 1958.

Non include il "marchio di proprietà" come definito nella sezione 479 del codice penale indiano, 1860.

Non include alcun lavoro artistico come definito nella clausola (c) della sezione 2 del Copyright Act, 1957.

### Origine e sviluppo del Design Act in India

- L'origine del Design Act in India risale al periodo britannico.
- La prima legge che ha concesso privilegi e protezione ai disegni e modelli è stato il Patent and Designs Act, 1872. Questa legge ha integrato la legge del 1859 che era stata approvata dal Governatore Generale dell'India per proteggere i disegni industriali e concedere privilegi agli inventori.
- L'Inventions and Designs Act del 1888 ha abrogato la legge del 1872.
- L'Atto del 1888 rifletteva il Designs Act in vigore nel Regno Unito.
- Nell'anno 1911, il governo britannico emanò una nuova legge nella forma del Patent and Designs Act che abrogò tutte le norme precedenti.
- Nel 1930, questa legge è stata modificata e il governo ha apportato alcune modifiche nel processo di registrazione dei disegni e modelli.
- Tale normativa disciplinava le materie relative sia ai brevetti che ai disegni e ai modelli.
- Nel 1970, è stata emanata la Legge sui Brevetti che tratta specificamente la materia dei brevetti. Tutte le disposizioni in materia di brevetti al di fuori del quadro normativo istituito da questa legge sono state abrogate e l'atto ha continuato a occuparsi di disegni industriali fino al 2000.
- L'India è diventata uno stato membro dell'OMC nell'anno 1995. In conseguenza, il Patents and Designs Act del 1911 è stato abrogato ed è stato emanato un nuovo atto per regolare il quadro normativo in materia di design nel paese, chiamato Designs Act, 2000 in conformità con TRIPS (Aspetti commerciali del diritto di proprietà intellettuale).
- La nuova legge è entrata in vigore l'11 maggio 2001.

## REQUISITI ESSENZIALI PER LA REGISTRAZIONE

- Novità e originalità
- Un design può essere preso in considerazione per la registrazione solo se unico. Una combinazione di design precedentemente registrati può essere presa in considerazione solo se tale combinazione produce nuovi elementi visivi.
- Il design deve essere unico, una pubblicazione precedente non è accettabile

- Il design non deve essere già stato pubblicato. Se il design è già pubblicato, non è idoneo alla pubblicazione. Inoltre, non deve esserci alcuna copia tangibile già disponibile sul mercato se si vuole registrare il design in formato digitale. La visualizzazione del design in qualsiasi evento di moda da parte del creatore è da considerarsi come pubblicazione di quel design. L'uso segreto e privato del design non è considerata pubblicazione e può essere ammesso a scopo sperimentale.
- Fare la richiesta di design di un articolo
- L'applicabilità del disegno deve riguardare l'articolo stesso. Può essere costituito da una figura tridimensionale. Ci sono anche figure bidimensionali incluse in questo atto cioè qualsiasi dipinto o qualsiasi graffito su muro o stampa sulle lenzuola.
- Il disegno non deve essere contrario all'ordine stabilito e al buon costume
- Il design deve essere registrabile ai sensi del Design Act, 2000. Non deve essere vietato dal governo indiano o da qualsiasi istituzione autorizzata. Il design deve soddisfare i requisiti per la registrazione ai sensi della Sezione 5 del presente atto. Progetti che possono turbare la pace ed eventualmente ferire i sentimenti delle persone potrebbero non essere autorizzati alla registrazione.

## CHI HA DIRITTO A RICHIEDERE LA REGISTRAZIONE?

Secondo le disposizioni del Design Act, 2000, può presentare una domanda di registrazione il titolare di un design originale e non pubblicato in precedenza in nessun paese, che non appaia contrario alle leggi e direttive di quel paese. Ai sensi della Sezione 2(j) "titolare" include la persona autrice del design stesso acquisito a titolo oneroso, e qualsiasi persona a cui il disegno sia stato devoluto dal titolare originario. Nel caso in cui vi sia più di un autore, la registrazione può essere richiesta solo dai coautori.

## PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE DEL DESIGN IN INDIA

Il capitolo 2 della Legge sul Design tratta della registrazione e della relativa procedura da seguire. Devono essere seguiti i seguenti passaggi:

- La domanda di registrazione deve essere presentata all'ufficio brevetti nella forma prescritta, unitamente al pagamento della tassa prevista. La classe in cui deve essere registrato il disegno deve essere specificata nella domanda così come vanno specificati l'articolo/i di cui si richiede la protezione. Esistono domande separate che

devono essere presentate per ciascuna classe di articoli.

- Il controllore trasmette la domanda perché venga esaminata al fine di verificare se il disegno sia registrabile o meno. Se tutto è in regola, il controllore accetterà la richiesta e procederà nella pratica.
- In caso di obiezione, al richiedente o al suo rappresentante verrà chiesto di apportare le modifiche necessarie per registrare il disegno e superare l'obiezione.
- Nell'esaminare la risposta del richiedente, il controllore può ritenere che i requisiti dell'atto e delle norme non siano stati rispettati, in questo caso viene informato il richiedente e si fissa una data per un'udienza.
- Se il richiedente soddisfa tutti i requisiti previsti dall'atto e dal regolamento, la domanda di disegno viene registrata.
- All'atto della registrazione del design, questa viene inserita nel Giornale dell'Ufficio Brevetti.

### **Articoli che non possono essere registrati come design ai sensi della Legge**

- Segni, emblemi o bandiere di qualsiasi paese.
- Taglia di qualsiasi articolo, se modificata.
- Strutture ed edifici.
- Progettazioni di layout dei circuiti integrati.
- Variazioni commerciali.
- Qualsiasi principio o modalità di costruzione di qualsiasi articolo come etichette, gettoni, fumetti, carte, ecc.
- Libri, calendari, certificati, copertine, moduli e altri documenti, biglietti di auguri, mappe e planimetrie, cartoline, volantini, francobolli, medaglie, modelli di sartoria.
- Congegni meccanici.
- Alterazioni artigianali delle componenti di un assemblaggio.
- Parti di un qualsiasi articolo non fabbricate e vendute separatamente.

### **Durata della registrazione di un disegno**

La durata totale della registrazione di un disegno è di 15 anni. Inizialmente, erano previsti 10 anni, prorogabili per altri 5, previo pagamento della tassa di rinnovo di Rs. 2000 al Controllore da effettuarsi prima della scadenza del periodo

di 10 anni. Il proprietario di qualsiasi disegno può anche presentare domanda non appena il disegno viene registrato per l'estensione.

### **Tempo impiegato per la registrazione di un Design**

3-6 mesi per la registrazione di un design presso l'ufficio brevetti.

### **Rinnovo della registrazione del disegno**

All'atto del rilascio del certificato di registrazione di un disegno, la sua durata è inizialmente di dieci anni dalla data di registrazione. Nel caso in cui venga rivendicata la priorità rispetto a un Design, il termine è di 10 anni dalla data di priorità.

Questo termine può essere ulteriormente prorogato per un periodo di cinque anni su richiesta presentata in forma scritta, previo pagamento della tariffa prevista al Controllore e prima della scadenza del periodo iniziale del Copyright.

Inoltre, in caso di decadenza di un disegno registrato a causa del mancato pagamento della tassa di proroga, la domanda di ripristino del disegno deve essere presentata al controllore, unitamente alla compilazione del modulo e al pagamento della tassa, entro un anno dalla data in cui il disegno è scaduto.

### **Diritto di registrazione ai sensi della legge sul design del 2000**

Secondo il Design Act del 2000, può presentare domanda per la registrazione del design il titolare che desidera registrare il proprio design, quando quest'ultimo è originale e non è mai pubblicato in precedenza in nessun luogo in nessun paese, e non sembri essere in contrasto con alcuna legge o norma di quel paese. Per titolare si intende chi:

- E' l'autore del design;
- Ha acquisito il progetto a titolo oneroso e
- Chiunque abbia acquisito il design dal titolare originario.

Nel caso in cui vi sia più di un autore, la richiesta deve essere presentata dai coautori.





---

[www.ice.it](http://www.ice.it)

Italian Trade Agency 

@ITAttradeagency 

ITA-Italian Trade Agency 

@itatradeagency 