



**Progetto finanziato a valere sul Fondo di Perequazione intercamerale 2007-2008**

**“Sostegno integrato all’internazionalizzazione delle PMI”**

## **La tutela della proprietà intellettuale INDIA**

### **Disclaimer**

La presente scheda informativa, aggiornata a marzo 2011, illustra sinteticamente le tematiche generali della tutela della proprietà intellettuale e industriale in India. Per ogni esigenza aziendale, vista la complessità della materia, Unioncamere Lombardia raccomanda di acquisire, in aggiunta alle informazioni contenute in questa scheda, i servizi offerti dalla rete Lombardiapoint ([www.lombardiapoint.it](http://www.lombardiapoint.it)) o comunque di acquisire altro parere qualificato. Nessuna responsabilità derivante da un utilizzo improprio del contenuto della presente scheda informativa e da eventuali modifiche intervenute nella normativa o da possibili imprecisioni potrà essere pertanto imputata a Unioncamere o agli estensori della scheda stessa.

## ***La tutela della proprietà intellettuale, India***

1. Perché proteggere i propri brevetti e marchi nel paese
2. Panoramica sulla legislazione indiana
3. Quali tipi di registrazione internazionale dei marchi e dei brevetti hanno validità e tutela legale nel paese?
4. Le azioni di tutela contro il contraffattore
5. Informazioni pratiche: come registrare i marchi ed i brevetti in India (uffici preposti, tempi e modalità)
6. Contatti utili

### **1. Perché proteggere i propri brevetti e marchi nel paese ?**

La registrazione del marchio è importante perché:

- 1) è un bene immateriale;
- 2) aiuta l'acquirente o il fruitore ad identificare il bene o il servizio prodotto e fornito da una specifica persona o azienda;
- 3) aiuta il produttore del bene e/o il fornitore del servizio a crearsi un'identità all'interno del mercato, e di conseguenza la fidelizzazione della clientela;
- 4) il proprietario del marchio può bloccare l'utilizzo di medesimi o similari brand adoperati da altri per identificare la stessa tipologia di beni o servizi per i quali si è ottenuta la registrazione del suddetto marchio, che potrebbero così causare confusione nell'utente finale.

### **2. Panoramica sulla legislazione indiana**

La normativa indiana sui diritti di proprietà intellettuale e il quadro giuridico relativo ai diritti di proprietà intellettuale in India sono già da alcuni anni conformi agli standard internazionali e in regola con gli obblighi TRIPs (Accordi sui diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio) dell'OMC (Organizzazione Mondiale per il Commercio), e sono previsti rimedi amministrativi, civili e penali per la tutela dei relativi diritti. Mentre in Italia la normativa è raggruppata in un unico

testo (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale"), in India ci sono testi legislativi specifici per ognuno dei diritti di proprietà industriale.

La normativa sui disegni e modelli (design) si trova nella legge n. 16 del 25 maggio 2000, 'Legge sui disegni e modelli, anno 2000', nonché nel regolamento di attuazione 'Regolamento sui disegni e modelli' del 2001, come modificato nel 2008.

Le principali differenze con la normativa italiana sono:

- nel requisito della novità, che in India è assoluto, in quanto il design non deve essere stato conosciuto alla data di deposito della domanda di registrazione o di priorità in nessuna parte del mondo, mentre in Italia il design può essere stato divulgato dall'autore o dal suo avente causa nei 12 mesi precedenti detta data;
- nella durata della protezione, che in India è di massimo 15 anni, mentre in Italia può arrivare a 25 anni.

Si auspica che la traduzione in italiano della legge indiana sui disegni e modelli possa dimostrarsi un utile strumento a disposizione delle imprese italiane presenti sul mercato indiano, e degli operatori del settore in genere.

### **3. Quali tipi di registrazione internazionale dei marchi e dei brevetti hanno validità e tutela legale nel paese?**

Una delle due camere del Parlamento indiano ha recentemente approvato un progetto di legge che modifica la vigente normativa sui marchi per preparare l'India all'adesione al protocollo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi. Ora il testo passa all'altra camera che dovrebbe approvarlo nei prossimi mesi.

Il protocollo di Madrid è un trattato internazionale adottato nel 1989 a Madrid che conta attualmente 84 paesi membri, tra cui USA, Unione europea, Cina e Russia. Fa parte del sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, che comprende l'accordo di Madrid del 1891.

Il vantaggio del sistema di Madrid per la registrazione dei marchi e' che permette attraverso una singola domanda di chiedere la registrazione in tutti i paesi membri che si selezionano nella domanda, con costi ridotti, semplificazione delle procedure, possibilita' di redigere la domanda in una sola lingua (inglese o francese).

Il testo approvato prevede adattamenti alla legislazione indiana vigente e alle procedure, mentre il governo ha previsto misure organizzative , quali aumento del personale e miglioramento delle infrastrutture, per mettere gli uffici in condizione di fare fronte all'incremento dei carichi di lavoro. Una volta diventato legge, sara' possibile per le ditte italiane e straniere in genere registrare il proprio marchio anche in India presentando tramite il proprio ufficio marchi nazionale una sola domanda di registrazione, che sara' valida per tutti i paesi che si sceglia' di indicare. Per le ditte che non dispongono di un indirizzo in India non sara' piu' necessario ricorrere al tramite di un agente locale, con una rilevantissima riduzione dei relativi costi.

L'India rappresenta un mercato potenziale enorme, con piu' di un miliardo di consumatori, sul quale e' importante essere presenti. Il futuro sistema quindi rappresenta un'opportunita' unica, da sfruttare tempestivamente, per evitare che siano altri a farlo prima, visto che e' un'opportunita' che si apre per tutti. Il governo indiano prevede infatti all'avvio del nuovo sistema un sensibile incremento delle domande di registrazione da parte di ditte estere, con conseguente riduzione dei marchi disponibili per la registrazione.

#### **4. Le azioni di tutela contro il contraffattore**

Il tipo di azioni prese contro il contraffattore possono essere sia civili che penali. Nel caso di azioni penali, esistono particolari sezioni del Codice Penale Indiano che potrebbero essere usate contro i contraffattori. Le azioni da perseguire potrebbero essere le seguenti:

#### **Brevetti**

In caso di brevetti, l'unico modo per contrastare il problema è tramite un'azione civile. Un'ingiunzione e una causa per danni possono essere richieste tramite il Distretto o l'Alta Corte e i beni contraffatti potrebbero, dunque, essere sigillati, confiscati o distrutti.

## Marchi

La violazione dei marchi di fabbrica è un reato conoscibile e il codice penale indiano può essere usato contro i contraffattori. Il Vice Sovrintendente della Polizia o l'Assistente Commissario possono cercare e sequestrare senza alcun mandato secondo la sezione 103 del codice penale indiano. Il contraffattore può essere punito con da 6 mesi a 3 anni di reclusione e/o una multa di INR 50.000,00

Le altre sezioni del Codice Penale indiano che sono utilizzabili contro la violazione dei marchi di fabbrica sono la numero 104 e 105. In caso di violazioni o ogni tipo di principio di contraffazione, il Governo Indiano ha creato dipartimenti speciali chiamati dipartimenti IPR che monitorano questa attività regolarmente.

I contatti dei dipartimenti IPR sono:

Location	Name	Designation	Telephone	E-mail Id
Major Customs Formations				
Ahmedabad	B.Hare Ram	Additional Commissioner	+91-7927541018	<a href="mailto:bhareram@rediffmail.com">bhareram@rediffmail.com</a>
Air Cargo Complex, Mumbai	K.C. Johny	Additional Commissioner	+91-2226828170	kc.johny@icegate.gov.in
Bengaluru Air Cargo	Mr A.M.sarvi	Additional Commissioner	+91-8022860672	sarvi.M@icegate.gov.in
Bengaluru Air Cargo	Mr Suresh Kumar	Additional Commissioner	+91-8022864025	cusblr_iprcell@rediffmail.com
Chennai Air Cargo	Mr V.Nagendra Rao	Assistant Commissioner	+91-4422560405	chcusair@dataone.in
Chennai Custom House	Mr Pramod Kumar	Joint Commissioner	+91-4425263383	pramod.kumar@icegate.gov.in
Chennai Custom House	Mr.T.Chandramohan	Assistant Commissioner	+91-4425230474	taxmattersin@gmail.com

Cochin Custom House	Mrs. Elsi Thomas	Joint Commissioner	+91-9446532450	thomas.elsi@gmail.com
Cochin Custom House	Mr S.Nasser Khan	Assistant Commissioner	+91-9846062152	nassercustoms@gmail.com
Hyderadabad	P.S.B.Reddy	Assistant Commissioner	+91-4027761104	surya13@gmail.com
ICD Tughlakabad	Dr. tejpai Singh	Additional Commissioner	+91-1126360845	tejpai.singh@icegate.gov.in
ICD Tughlakabad	Mr Ayaz Ahmed Kohli	Assistant Commissioner	+91-1126368846	ayaz.kohli@icegate.gov.in
ICD Whitefield	mr A.S.Naveen kushalappa	Assistant Commissioner	+91-8022864025	cusblr_iprcell@rediffmail.com
ICD Whitefield	Mr A.M.sarvi	Additional Commissioner	+91-8022860672	sarvi.M@icegate.gov.in
Kakinada Custom House	R.V.L.Narsimha Rao	Assistant Commissioner	+91-8842364286	kakinadacustoms@yahoo.com
Kandla	P.K.Singh	Additional Commissioner	+91-2836271463	pksgautam@gmail.com
Kolkata Custom House	Shalinder Sharma	Additional Commissioner	+91-3322436174	shalinder.sharma@gmail.com
Kolkata Custom House	Manish Kumar Jaiswal	Assistant Commissioner	+91-3322313590	manjaiswal@yahoo.com
Mumbai Air Cargo	Mr Prashant Kaduskar	Joint Commissioner	+91-2226828134	ps.kaduskar@nic.in
Mumbai Air Cargo	K.C.Johny	Additional Commissioner	+91-2226828170	kc.johny@icegate.gov.in
Mumbai Custom House	Mr S.K.Rahman	Additional Commissioner	+91-9819799336	rahman.shaik@icegate.gov.in
Mumbai Custom House	Mr A.P.Kothari	Deputy Commissioner	+91-9892133949	apkcpc@gmail.com
Mumbai Custom House	Mr Lawrence Stanley Tauro	Appraising Officer	+91-9167036039	ltnchpr3@gmail.com
New Custom House,Air Cargo Complex, New Delhi	J R Panigrahi	Additional Commissioner	+91-1125652380	jogijogi2001@rediffmail.com

Nhava Sheva Custom House	Mr Ataur Rahman	Additional Commissioner	+91-2227241815	atr71@yahoo.com
Nhava Sheva Custom House	Mr Prashantkumar Jaiswal	Appraising Officer	+91-9821371180	jaiswalprashantkumar@gmail.com
Nhava Sheva Custom House	Mukund Kumar	Appraising Officer	+91-2227244950	mrmukundk@gmail.com
Nhava Sheva Custom House	Mr.Sandeep P. Hedaoo	Appraising Officer	+91-2227244950	sanhedao@yahoo.co.in
Thiruvantipuram	Sophia M Joy	Deputy Commissioner	+91-4712501423	sophia.joy@gmail.com
Visakhapatnam	K.K.Suja	Assistant Commissioner	+91-8912526812	sujaktm@yahoo.co.in
Risk Managment Division				
Mumbai Custom House	Hitesh Shah	Additional Director	+91-2222061012	hitesh.shah@icegate.gov.in
RMD,Mumbai	P.L.C.Zachariah	Superintendent	+91-2222195100	plc.zach@icegate.gov.in

## **5. Informazioni pratiche: come registrare i marchi ed i brevetti in India (uffici preposti, tempi e modalità)**

### **COME REGISTRARE UN MARCHIO IN INDIA**

Prima di depositare una domanda di registrazione di un marchio e' opportuno effettuare una ricerca preliminare per assicurarsi che il marchio stesso non sia stato registrato da nessun altro in India, ne' sia presente nei registri delle societa' o in elenchi commerciali.

La ricerca sul registro dei marchi puo' essere fatta on-line sul sito dell'Ufficio del Registro dei Marchi da chiunque abbia un conto presso le due banche indiane abilitate ai pagamenti a tale Ufficio, al costo di 400 rupie (Euro 7) ogni 15 minuti, o puo' essere richiesta, da chi abbia un indirizzo di servizio in India, direttamente all'Ufficio del Registro utilizzando l'apposito modulo TM-54 contestualmente al pagamento della tassa prescritta di Rupie 500 (Euro 8) per ogni marchio e per ogni classe di prodotto in cui venga richiesta la ricerca. Se non si ha un indirizzo di servizio in India ci si puo' rivolgere a un consulente in proprieta' industriale o a studi legali presenti in India,

che chiedono compensi intorno a 80 Euro per marchio e per classe di prodotto. Si puo' anche richiedere il parere dell'Ufficio del registro dei marchi sulla registrabilita' del marchio scelto in merito al requisito della capacita' di distinguersi, utilizzando l'apposito modulo TM-55 contestualmente al pagamento della tassa prescritta di Rupie 500 (Euro 8,50). La risposta viene in genere fornita in 7 giorni lavorativi. Il risultato della ricerca puo' essere successivamente allegato alla domanda di registrazione per accelerarne la trattazione.

### **Dove presentare la domanda di registrazione**

Qualsiasi richiedente avente una sede principale di business in India, o, se mancante, un indirizzo di servizio in India, puo' depositare una domanda di registrazione, direttamente o tramite un consulente in proprieta' industriale o uno studio legale, ai seguenti indirizzi:

<b>Indirizzo dell'ufficio</b>	<b>Area di competenza</b>
<b>Trade Mark Registry, Mumbai (Head Office)</b>  Intellectual Property Bhavan, Near Antop Hill Head Post Office, S.M. Road , Antop Hill, Mumbai -400037 - INDIA Tel: +91-22-2410.1144/1177, 24148251, 24112211 Fax: +91-22 24120808, 24132295	Stati: Maharashtra, Madhya Pradesh e Goa
<b>Trade Mark Registry, Delhi</b>  Intellectual Property Bhavan, Plot No. 32, Sector - 14, Dwarka, New Delhi 110 075 - INDIA Tel. +91-11-28082915/16/17	Stati: Jammu & Kashmir, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Union Territory of Delhi and Chandigarh
<b>Trade Marks Registry, Kolkata</b>  CP-2, Sector V, 5th floor, I.P.Bhavan, Salt Lake, Kolkata- 700091 - INDIA Tel/fax. +91-33 - 23677311	Stati: Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Orissa, West Bengal, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Sikkim , Tripura and Union Territory of Nagaland, Andamar & Nicobar Island.
<b>Trade Marks Registry,</b>	Stati: Gujarat, Rajasthan, Union Territory of

<p><b>Ahmedabad</b></p> <p>15/27 National Chambers, 1st floor, Ashram road, Ahmedabad-380 009 INDIA Tel: +91-79-26580567</p>	<p>Damman, Diu, Dadra, Nagar Haveli</p>
<p><b>Trade Marks Registry, Chennai</b></p> <p>IP building, GST Road, Guindy Chennai-600032 INDIA Tel: +91-44-22502041, Fax : +91-44-22502042</p>	<p>Stati: Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Union Territory of Pondicherry e Lakshadweep Island.</p>

Per chi non ha una sede di affari in India o un indirizzo di servizio in India, la domanda va presentata attraverso un consulente in proprieta' industriale o un legale iscritto nell'apposito registro degli Agenti abilitati in India, e va allegata la relativa procura (Power of Authority to Agent - modulo 21). In tal caso l'indirizzo da fornire per le comunicazioni sara' quello dell'Agente incaricato, insieme all'indirizzo nel proprio Paese.

### **Documentazione richiesta**

Modulo diverso a seconda del tipo di domanda (TM-1 per la registrazione in una classe di prodotti, TM-51 per la registrazione in piu' classi, TM-22 per il settore tessile, TM-3 per un marchio collettivo, oppure TM-2 per una classe o TM-52 per piu' classi se la registrazione e' stata richiesta nei sei mesi precedenti in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Parigi sulla protezione della Proprieta' intellettuale o firmatari dell'accordo TRIPs dell'Organizzazione mondiale per il commercio) utilizzando per l'indicazione della classe la classificazione internazionale delle merci e dei servizi. Il modulo va fornito in tre copie e deve essere debitamente compilato in lingua inglese o in hindi e firmato in maniera leggibile con la trascrizione in stampatello del nome della persona che ha firmato. La domanda deve essere accompagnata da 5 copie aggiuntive della rappresentazione del marchio su un apposito formulario da compilare con le informazioni richieste.

### **Costo della registrazione**

Il diritto di deposito (tassa) per presentare una domanda di registrazione di un marchio è di 2500 Rupie (40 Euro) per marchio e per classe di prodotti. Nel caso sia richiesta l'assistenza di un

consulente in proprietà industriale o di uno studio legale, la loro parcella è di circa 200 Euro per un marchio in una classe, e sui 100-150 Euro per ogni classe aggiuntiva, a cui va aggiunto l'importo delle relative tasse.

### **Documento di priorità**

Se il richiedente ha già presentato richiesta di tutela del marchio in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Parigi sulla protezione della Proprietà intellettuale o firmatari dell'accordo TRIPS dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC), si può richiedere la registrazione in India allegando un documento di priorità per far valere il precedente deposito eseguito in un'altro Paese, a condizione che la domanda sia presentata entro 6 mesi dal precedente deposito.

### **Tempi per la registrazione e durata della protezione**

L'Ufficio del Registro dei marchi concede la registrazione in un anno e mezzo circa, ma talvolta sono necessari tempi più lunghi.

La registrazione vale per un periodo di 10 anni, e può essere rinnovata per ulteriori periodi di 10 anni con il pagamento del diritto di rinnovo di 5000 Rupie (80 Euro). Così, un marchio, se rinnovato per tempo, può essere protetto in India indefinitamente.

## **COME REGISTRARE UN BREVETTO IN INDIA**

### **Cosa si può brevettare?**

In India è brevettabile qualsiasi invenzione che riguardi un nuovo prodotto o un nuovo processo, che sia il risultato di un'attività inventiva e che sia suscettibile di applicazione industriale. Per prodotto si intende un bene strumentale, per processo si intende un procedimento produttivo o di lavorazione industriale. Per attività inventiva si intende una soluzione nuova ad un problema tecnico che comporti un avanzamento rispetto allo stato della tecnica o che abbia una rilevanza economica, e che non sia ovvia per una persona esperta del ramo. A differenza che in Italia, in India non sono brevettabili i modelli di utilità, cioè quei trovati atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a dispositivi meccanici già noti o a utensili od oggetti di uso. Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il trovato può essere fabbricato o utilizzato industrialmente. L'invenzione deve avere inoltre il requisito della novità,

cioè non deve essere stata resa disponibile al pubblico in alcun modo in India o nel mondo prima del deposito della domanda.

### **Ricerca sullo stato della tecnica**

Il primo passo consiste nell'effettuare una ricerca sullo stato della tecnica attuale in materia, in tutta la letteratura scientifica esistente nel mondo, per accertare se la propria invenzione sia effettivamente nuova e non ovvia. Una prima importante ricerca può essere effettuata sul sito del WIPO, World Intellectual Property Organization, all'indirizzo <http://www.wipo.int/patentscope/search/en/search.jsf> che attualmente contiene un data base di circa 1,7 milioni di brevetti del Patent Cooperation Treaty (PCT), Trattato di cooperazione in materia di brevetti, e circa 3 milioni di brevetti di cui alle banche dati degli Uffici Brevetti di diversi paesi. Essendo spesso non semplice effettuare una ricerca brevettuale di qualità, è consigliabile avvalersi dei servizi di professionisti, preferibilmente consulenti brevettuali, e utilizzare banche dati sofisticate, anche a pagamento.

### **Come depositare la domanda di brevetto**

Il tempestivo deposito della domanda (o la eventuale data di priorità) è importante in quanto la data di deposito definisce il momento a partire del quale ogni successiva divulgazione dell'invenzione non verrà considerata stato dell'arte. L'India inoltre applica, come l'Italia e la maggior parte dei Paesi, il principio del 'First to File' nel concedere i brevetti, per il quale il diritto al brevetto per un'invenzione spetta al primo che ne deposita la domanda, a differenza dei Paesi, come gli Stati Uniti, che privilegiano il primo che ha ideato e realizzato l'invenzione ('First to Invent'). L'India è membro del Patent Cooperation Treaty, trattato che permette di depositare in un Ufficio solo e in una sola lingua un'unica domanda di brevetto valida simultaneamente in uno o più dei 142 Stati aderenti che si indicano nella domanda. Si hanno poi in genere 30 mesi di tempo per proseguire la procedura con le varie fasi nazionali negli Stati scelti, rimandando così di molti mesi l'adempimento di formalità lunghe e costose negli Stati di effettivo interesse, e ottenendo nel frattempo un rapporto di ricerca con un'opinione relativa alla brevettabilità dell'invenzione da parte di un'Autorità internazionale. Gli operatori italiani possono perciò

presentare la relativa domanda all'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti, indicando l'India. In alternativa, si può utilizzare la via del deposito diretto in India, presso l'Ufficio brevetti indiano (Indian Patent Office). Qui di seguito le relative modalità. Si premette che chi risiede in Italia prima di depositare direttamente all'estero una domanda di brevetto deve ottenere l'autorizzazione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che la concede dopo aver acquisito il parere dell'autorità militare.

### **Dove presentare la domanda di brevetto**

Qualsiasi richiedente avente una sede principale di business in India, o, se mancante, un indirizzo di servizio in India, può depositare una domanda di brevetto, direttamente o tramite un consulente in proprietà industriale o uno studio legale, ai seguenti indirizzi:

<b>Uffici</b>	<b>Aree di competenza</b>
<b>Patent Office, Mumbai</b>  Boudhik Sampada Bhawan S.M. Road, Antop Hill Mumbai - 400037 - INDIA Tel: (91) (22) 2413.7701 Fax : (91) (22) 2413.0387 E-mail : mumbai-patent@nic.in	Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Goa, Chhattisgarh, Daman e Diu e Dadra e Nagar Haveli
<b>Patent Office, Delhi</b>  Boudhik Sampada Bhawan Plot No.32, Sector-14, Dwarka New Delhi 110 075 - INDIA Tel.: (91) (11) 2808.1921-25 Fax : (91) (11) 2808.1908/1940 E-mail : delhi-patent@nic.in	Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttaranchal, Chandigarh e Delhi.
<b>Patent Office, Chennai</b>  Intellectual Property Building G.S.T. Road, Guindy Chennai – 600 032 - INDIA Tel.: (91) (44) 2250.2081/2084 Fax : (91) (44) 2250.2066 E-mail : Chennai-patent@nic.in	Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Pondicherry, Union Territories of Lakshadweep.
Patent Office, Kolkata  Boudhik Sampada Bhawan CP-2, Sector V, Salt Lake City Kolkata -700091 - INDIA	Kolkata e' l'ufficio principale per i brevetti Resto dell'India

Tel.: (91) (33) 2367.1943/1944/1945/1946/1987 Fax : (91) (33) 2367.1988 E-mail : kolkata-patent@nic.in	
---	--

### **Cosa deve contenere la domanda**

La documentazione richiesta deve essere prodotta in lingua inglese oppure in hindi.

La domanda, su modulo Form 1, deve contenere nome e indirizzo del richiedente e dell'inventore, il titolo dell'invenzione, e l'eventuale data di priorit  che si puo' far valere in caso di domanda presentata precedentemente in uno dei Paesi firmatari di convenzioni o accordi in materia a cui aderisce anche l'India. La domanda deve essere accompagnata, su modulo Form 2, dalla descrizione dell'invenzione (c.d. specification, in inglese). La descrizione consiste della descrizione in senso stretto e delle rivendicazioni (claims). La descrizione deve iniziare con un breve titolo, che descrive di che invenzione si tratti. Essa comprende in genere lo stato dell'arte precedente, gli svantaggi associati e il passo avanti realizzato con l'invenzione. Deve poi illustrare in maniera completa e dettagliata, se necessario anche con l'ausilio di disegni, l'invenzione nonche' il miglior metodo a conoscenza dall'inventore per realizzarla, in modo da permettere a chi ha comprovata esperienza tecnica nello stesso settore di costruire e mettere in pratica l'invenzione basandosi esclusivamente sulle informazioni fornite.

Le rivendicazioni definiscono l'oggetto dell'invenzione per il quale viene richiesta la protezione e il diritto di esclusiva. Essi descrivono l'invenzione in uno stile tecnico giuridico, presentando le caratteristiche essenziali dell'invenzione in una maniera che definisce con precisione cosa verra' considerato violazione del brevetto. Occorre poi inserire un riassunto conciso (preferibilmente non piu' di 150 parole), che ha esclusivamente finalita' di informazione tecnica. Esso deve descrivere brevemente l'invenzione cominciando con il titolo, e presentando poi il problema tecnico e la relativa soluzione con la descrizione della sua utilita'. Vanno poi allegati l'eventuale documento di priorit  e l'eventuale procura (Power of Attorney) se la domanda e' presentata tramite un consulente o uno studio legale, nonche' una dichiarazione di impegno (su modello Form 3) a

tenere informato l'Ufficio di ogni successiva domanda di brevetto che il depositante presenterà in altri paesi per la stessa invenzione.

### **Descrizione provvisoria**

A differenza dell'Italia, in India si può presentare una descrizione provvisoria, con una descrizione dell'invenzione e senza necessità di inserire rivendicazioni. La descrizione completa dovrà essere presentata entro 12 mesi da quella provvisoria, altrimenti la domanda verrà considerata abbandonata, e dovrà basarsi su quanto divulgato nella descrizione provvisoria.

### **Procedura (*Patent Prosecution*)**

La domanda di brevetto viene pubblicata nel Patent Official Journal indiano entro un mese dallo scadere di 18 mesi dal deposito o dalla data di priorità se applicabile.

Il depositante può anche richiedere in qualsiasi momento la pubblicazione anticipata della domanda tramite il modello form 9, e in tal caso la domanda è pubblicata entro un mese dalla relativa richiesta. La pubblicazione è finalizzata a portare a conoscenza del pubblico la richiesta, in modo da consentire a chi abbia obiezioni di opporsi (*pre grant opposition*) alla domanda, fornendo documentazione e materiale probatorio contro la concessione del brevetto. Si apre in tal caso un procedimento contenzioso davanti all'Ufficio, che può portare al rigetto del brevetto o al rigetto dell'opposizione.

Dopo la pubblicazione il depositante ha 48 mesi di tempo dalla meno recente tra la data di priorità o la data di deposito per richiedere che la domanda sia esaminata. La richiesta va presentata su modello Form 18. Se il depositante non presenta tale richiesta entro la scadenza prevista, la domanda viene considerata ritirata. Le domande vengono esaminate in base all'ordine cronologico di arrivo delle richieste, da un esaminatore dell'Ufficio. Se non ci sono problemi, il brevetto viene concesso dopo sei mesi dalla pubblicazione e pubblicato sul Patent Office Journal. In caso contrario, l'ufficio trasmette al richiedente entro sei mesi dalla più recente tra la data di richiesta di esame e la data di pubblicazione un primo rapporto di esame (*First Examination Report*) con le obiezioni e le richieste dell'Ufficio, ai quali il richiedente ha 12 mesi di tempo per rispondere, pena il considerare abbandonata la domanda di brevetto. Dopo la concessione del

brevetto, ci sono 12 mesi di tempo durante i quali chiunque abbia interesse puo' presentare opposizione (post grant opposition) presso l'Ufficio brevetti. L'opposizione viene decisa dal Controller (Direttore) dell'Ufficio brevetti dopo aver sentito le parti e valutato le conclusioni sul caso da parte dell'Opposition Board (costituito da tre membri dell'ufficio incaricati di esaminare l'opposizione). In ogni momento durante la validita' del brevetto questo puo' essere contestato in via giurisdizionale presso le High Courts, corti distrettuali che sono immediatamente sotto la Supreme Court (corrispondente questa alla Corte di Cassazione italiana).

### **Perfezionamento di un'invenzione**

In India e' possibile tutelare il perfezionamento (una modifica o un miglioramento) di un'invenzione gia' oggetto di brevetto o di domanda di brevetto attraverso una domanda addizionale di brevetto, durante il periodo di validita' del brevetto principale. La durata della protezione del brevetto di perfezionamento coincide con quella del brevetto principale. No sono dovute tasse di rinnovo annuale per il brevetto addizionale, a condizione che siano pagate quelle relative al brevetto principale.

### **Tempi per la registrazione e durata della protezione**

L'Ufficio Brevetti concede la registrazione in due o tre anni circa, ma talvolta sono necessari tempi piu' lunghi. La registrazione vale per un periodo di massimo 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda, a condizione che le tasse di rinnovo annuale siano regolarmente pagate.

### **Tasse governative per la registrazione dei brevetti in India.**

(Importi in Rupie. 1 Euro= 60 Rupie circa)	<b>Individui</b>	<b>Imprese</b>
Deposito domanda con descrizione completa, con un massimo di 30 fogli di descrizione e fino a 10 rivendicazioni:	1.000	4.000
Per ogni foglio di descrizione oltre il trentesimo	100	400

Per ogni rivendicazione in piu' oltre la decima:	200	800
Per la richiesta (facoltativa) di pubblicazione anticipata	2.500	10.000
Per la richiesta di esame della domanda, obbligatoria	2500	10.000
Per la ricezione del certificato di brevetto in originale	gratis	gratis
Costo annuale del rinnovo del brevetto registrato, dopo il primo biennio, per gli anni dal terzo al sesto:	500	2.000
Costo annuale del rinnovo del brevetto registrato per gli anni dal settimo al decimo:	1.500	6.000
Costo annuale del rinnovo del brevetto registrato per gli anni dall'undicesimo al quindicesimo:	3.000	12.000
Costo annuale del rinnovo del brevetto registrato per gli anni dal sedicesimo al ventesimo:	5.000	20.000

### **Utilizzo di un brevetto**

Il brevetto puo' essere trasferito dal titolare ad un terzo tramite la cessione, mentre i diritti di sfruttamento possono essere trasferiti tramite concessione in licenza. L'atto di trasferimento deve avere forma scritta e essere trascritto presso l'Ufficio brevetti.

Chi ottiene un brevetto ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio brevetti entro il primo semestre di ogni anno l'ampiezza con la quale l'invenzione brevettata ha avuto uno sfruttamento commerciale in India. Se l'invenzione brevettata da almeno tre anni non e' lavorata sul territorio indiano, o non e' resa disponibile al pubblico ad un prezzo ragionevole o non ne soddisfa i bisogni in maniera soddisfacente, l'Ufficio brevetti puo' concedere ai terzi che lo richiedano una licenza obbligatoria per lo sfruttamento del brevetto.

### **Costo del ricorso a consulenti in materia brevettuale**

La procedura brevettuale puo' implicare aspetti tecnici e legali complessi, conoscibili bene solo da esperti del settore (avvocati esperti in proprieta' intellettuale, consulenti in proprieta' industriale). E' pertanto in generale consigliabile affidarsi a consulenti che abbiano un'adeguata competenza ed esperienza giuridica nonche' le conoscenze tecniche relative al settore dell'invenzione. Ovviamente, mentre i costi per il ricorso a un consulente per il mero deposito di una domanda gia'

compilata sono intorno a 300 Euro, molto piu' alte possono essere le spese per l'assistenza nella preparazione della domanda e nelle successive fasi della procedura.

## **6.Contatti Utili**

Desk IPR di New Delhi

Referente: Dr. Roberto Germani

Indirizzo: 50-E, Chandragupta Marg, Chanakyapuri, New Delhi – 110021

Phone: +91-11-24101272

Fax: +91-11-24101276

Email: r.germani@ice.it

Website: [www.ice.gov.it](http://www.ice.gov.it) / [www.italtrade.com](http://www.italtrade.com)

La presente scheda è stata realizzata nell'ambito del progetto "Sostegno integrato all'internazionalizzazione delle PMI" finanziato a valere sul Fondo di Perequazione intercamerale 2007-2008.

E' stata curata, per conto di Unioncamere Lombardia, da Promos Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano – Ufficio di New Delhi (India).