



Evoluzione del Marchio e procedura di Registrazione ai Sensi del Trademark Act, 1999.

Introduzione:

La tutela dei diritti di proprietà intellettuale di un'azienda è la principale responsabilità di ogni impresa per proteggere i propri interessi competitivi nell'ecosistema commerciale. Qualsiasi caratteristica distintiva di un logo, di un marchio, ecc. di un'azienda che la distingue dai suoi concorrenti può essere protetta attraverso l'ottenimento di un marchio da parte del titolare.

Lo scopo principale della Legge del 1999 è quello di conferire protezione legale all'utilizzatore del marchio sui suoi prodotti e di prescrivere le condizioni per l'acquisizione e i rimedi legali per l'applicazione dei diritti di marchio.

Secondo la Sezione 2 (az) della Legge sui marchi, 1999, un marchio è definito come un marchio che può essere rappresentato graficamente e che è in grado di distinguere i prodotti o i servizi di una persona da quelli di altre e può includere la forma dei prodotti, la loro confezione e la combinazione di colori.

Evoluzione della legge sui marchi in India:

- Nel XX secolo, prima del 1940, in India non esisteva una legge ufficiale sui marchi. Numerosi problemi di contraffazione, contraffazione, ecc. sono stati risolti applicando la sezione 54 dello Specific Relief Act del 1877 e la registrazione è stata decisa ottenendo una dichiarazione di proprietà di un marchio ai sensi dell'Indian Registration Act del 1908.
- Per superare queste difficoltà, nel 1940 fu approvata la legge indiana sui marchi, che corrispondeva alla legge inglese sui marchi. In seguito, con la continua crescita del commercio e delle attività commerciali, è cresciuta l'esigenza di una maggiore protezione dei marchi. A sostituire questa legge fu il Trademark and Merchandise Act del 1958.
- Inoltre, nel 1994 è stata introdotta la legge sui marchi. Il disegno di legge indicava i cambiamenti previsti e in corso di esame da parte del governo indiano, ma è decaduto nel 1994. È stata effettuata una revisione completa delle leggi esistenti alla luce dell'evoluzione delle pratiche commerciali e dell'aumento della globalizzazione del commercio e dell'industria.
- Il disegno di legge sui marchi del 1999 è stato approvato dal Parlamento e ha ricevuto l'assenso del Presidente il 30 dicembre 1999 come Trade Marks Act del 1999, sostituendo così il Trade and Merchandise Mark Act del 1958.

Procedura per la registrazione dei marchi:

Di seguito viene descritta la procedura per la registrazione dei marchi ai sensi del Trademarks Act del 1999:

1. **Ricerca TM:** per verificare se il marchio è registrabile o meno ai sensi del Trademark Act 1999 (TM Act) o se il marchio simile è già registrato presso il Trademark Registry.
2. **Deposito:** La domanda di marchio viene depositata per una singola classe o per più classi.
3. **Rapporto sulla Verifica:** Dopo aver ricevuto una ricerca favorevole sul marchio da tramite un'ampia ricerca pubblica, la domanda viene depositata nella classe applicabile e quindi esaminata dall'autorità di registrazione in conformità alle disposizioni del TM Act.
Se viene sollevata un'obiezione alla registrazione di un TM da parte del Conservatore, il Conservatore emetterà un rapporto di verifica ufficiale entro 3 mesi dal deposito, a seconda dell'arretrato del Registro.
Il cancelliere a cui viene incaricata la domanda può accettare o rifiutare la domanda stessa in base alle disposizioni della legge e ai motivi relativi e assoluti di cui alla sezione 11 del TM Act 1999, come ad esempio se il marchio è privo di carattere distintivo, se è identico a un marchio precedente o se vi è somiglianza tra prodotti o servizi, se vi è rischio di confusione ecc. Oppure può chiedere di presentare ulteriori documenti relativi all'uso dei marchi.
4. **Risposta al rapporto di verifica:** In seguito all'emissione del rapporto di verifica/azione dell'ufficio, il richiedente deve presentare una risposta appropriata insieme agli eventuali documenti richiesti per superare le obiezioni sollevate dall'ufficio di registrazione.
5. **Publicità:** Dopo l'esame e l'accettazione della risposta da parte del cancelliere, si ordina l'inserzione/pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale.
6. **Opposizione:** Una volta pubblicata la domanda, qualsiasi persona danneggiata può opporsi depositando un avviso di opposizione presso l'ufficio del registro. Di conseguenza, il Richiedente deve presentare una contro-replica all'avviso di opposizione dell'opponente, corredata di prove, entro i termini stabiliti dall'ufficiale di stato civile.
7. **Audizione:** Se l'esaminatore non è soddisfatto della risposta o se le obiezioni non sono state accolte, può fissare un'udienza alla data e all'ora stabilite. Inoltre, il cancelliere darà all'opponente la possibilità di presentare le prove entro il termine stabilito prima dell'udienza.
8. **Registrazione e rinnovo:** La domanda procede alla registrazione se non viene presentata alcuna opposizione contro il marchio o se questa viene successivamente decisa a favore del richiedente.

Rilascio del certificato di registrazione: Il marchio viene registrato per un periodo di 10 anni dalla data di deposito della domanda e viene rilasciato un certificato di registrazione.

Analisi:

La registrazione dei marchi è il primo e più importante passo per qualsiasi azienda verso l'affermazione del proprio marchio nel paese. La registrazione dei marchi consente alle aziende di ottenere diritti esclusivi sull'uso dei loro nomi e garantisce loro la necessaria protezione legale contro qualsiasi uso illegale o duplicazione, come previsto dal Trademarks Act del 1999. L'articolo sopra citato si propone di far conoscere agli operatori stranieri tutte le fasi e i requisiti del processo di registrazione dei marchi in India.

Il presente documento è il risultato della libera interpretazione e sintesi delle fonti in esso citate da parte dell. Avv. Archana Dadhich, in qualità di Senior Corporate Lawyer e responsabile dell'IPR and Trade Barriers Desk istituito presso l'ITA (Italian Trade Agency), nonché degli altri Professionisti di Udyen Jain & Associates, e non costituisce in alcun caso un parere legale sulle questioni trattate, né può dare adito a legittime aspettative o costituire la base di iniziative legali. Nessuno può utilizzare la relazione/articolo come base per qualsiasi rivendicazione, richiesta o causa di azione e nessuno è responsabile di eventuali perdite subite in base ad essa. Per qualsiasi richiesta di chiarimento, non esitate a contattarci via e-mail all'indirizzo ipr.newdelhi@ice.it.