



Rinnovo del Trademark in India

L'India si conferma come uno dei mercati di consumo in più rapida crescita al mondo, dove il valore del brand rappresenta un elemento cruciale per il successo a lungo termine. Per le aziende che entrano o già operano in questo mercato, la protezione del Trademark non è soltanto un obbligo legale, ma una vera e propria strategia di business. Se la registrazione iniziale assicura tutela, il rinnovo periodico del Trademark garantisce esclusività, tutela legale e consolidamento dell'equity del brand nel mercato indiano.

Questo articolo offre una panoramica sul rinnovo dei Trademark in India, con un focus su scadenze, rischi legati al mancato rinnovo e considerazioni pratiche per le imprese.

Scadenze per il Rinnovo e Periodo di Grazia

Il rinnovo dei Trademark in India è disciplinato dal *Trade Marks Act, 1999* e dal *Trade Marks Rules, 2017*. Si tratta di un processo con tempistiche precise, che richiede una pianificazione anticipata. La domanda di rinnovo può essere presentata fino a un anno prima della scadenza della registrazione.

Qualora il termine non venga rispettato, la normativa indiana prevede un periodo di grazia di sei mesi, durante il quale è ancora possibile rinnovare il Trademark previo pagamento di una tariffa aggiuntiva insieme alla modulistica prevista. Trascorso anche questo termine, il segno viene cancellato dal registro ufficiale, esponendo l'impresa a rischi competitivi.

Rischi del Mancato Rinnovo per le Aziende

La mancata osservanza delle scadenze può avere conseguenze commerciali rilevanti. La perdita di esclusività espone il Trademark a potenziali contraffazioni o all'adozione di segni simili da parte della concorrenza.

Un nuovo tentativo di registrazione può inoltre essere contestato da terzi, generando complessità evitabili. Inoltre, molti contratti commerciali — in particolare accordi di distribuzione, licenza o franchising — richiedono che il Trademark sia valido e in corso di registrazione; un'interruzione può quindi compromettere relazioni già consolidate.

Anche gli strumenti di tutela, come gli interventi doganali o le azioni di polizia contro la contraffazione, dipendono dall'esistenza di una registrazione attiva. Per le multinazionali, il rischio di perdere un Trademark è nettamente superiore ai costi modesti richiesti per il rinnovo.

Raccomandazioni per le Imprese

Per evitare criticità, le aziende dovrebbero adottare un approccio proattivo alla gestione dei rinnovi in India. È utile mantenere un calendario centralizzato delle scadenze IP a livello internazionale, così da non trascurare alcun termine.

Poiché l'India consente di rinnovare i Trademark fino a un anno in anticipo, è possibile pianificare le pratiche con largo margine. Nei casi in cui più Trademark scadano nello stesso periodo, conviene sincronizzare i rinnovi per ottimizzare la gestione del portafoglio.

È inoltre fondamentale che i rappresentanti locali in India ricevano e gestiscano tempestivamente le comunicazioni del Registrar. Un audit periodico del portafoglio IP è consigliabile per valutare l'efficacia della protezione e concentrare risorse sui segni realmente utilizzati o concessi in licenza.

Il rinnovo rappresenta anche un'occasione strategica per verificare se estendere la protezione ad ulteriori classi merceologiche, soprattutto in linea con l'evoluzione dei prodotti e della crescita aziendale.

In India, il rinnovo del Trademark non è un mero adempimento burocratico, bensì uno strumento essenziale per salvaguardare l'equity del brand, la fiducia dei consumatori e la solidità della presenza commerciale a lungo termine.

Rispettando le scadenze previste dalla legge, collaborando con esperti locali e integrando i rinnovi all'interno di una strategia di brand management, le imprese possono assicurarsi una protezione continua e solida dei propri diritti di proprietà intellettuale.

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.