

Notizie dal Mondo

Tutela del marchio in Arabia Saudita

In Arabia Saudita vige una legge dal settembre 2016 che disciplina il marchio, inteso come una forma distintiva o qualsiasi segno o gruppo di segni utilizzati per distinguere i prodotti o servizi di un'impresa, o come marchio di certificazione in relazione a prodotti o servizi.

Secondo il nuovo sistema di deposito online, in Arabia Saudita i prodotti e i servizi possono essere selezionati solo da un elenco predefinito nel sistema, dettagliato per classe che segue la Classificazione di Nizza. Il richiedente può selezionare l'intero titolo della classe (insieme o meno a singoli prodotti o servizi).

È vietato registrare un marchio per alcuni prodotti e servizi nelle Classi di Nizza nn. 29 (carne di maiale), 32 (birre, 33 (alcolici) e 35 (servizi di vendita dei prodotti vietati). È consigliabile valutare la registrazione in lingua araba, in modo da garantire una maggior comprensione da parte del pubblico locale.

L'Ufficio effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni secondo il Calendario Islamico (ossia circa 9 anni e 8 mesi) dalla data di deposito e il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla data della registrazione.

Secondo la legge saudita, i marchi noti a livello internazionale sono tutelati anche se non sono registrati. La notorietà del marchio può essere stabilita presentando registrazioni internazionali, registrazioni, dati di vendita e prove di pubblicità e promozionali in Arabia Saudita.

L'Arabia Saudita è membro della Convenzione di Parigi e accetta le priorità della domanda della Convenzione.

Ad oggi la registrazione del marchio nel Paese non può tuttavia essere effettuata tramite il deposito di una domanda di registrazione del marchio internazionale, in quanto l'Arabia Saudita non ha aderito agli accordi di Madrid e, pertanto, la registrazione del marchio è possibile solo attraverso il deposito della domanda di registrazione del marchio nazionale presso il Ministero del Commercio e degli Investimenti saudita (MCI).

Vi è anche un iter burocratico abbastanza complesso da seguire: prima di procedere al deposito della domanda sarà necessario firmare e presentare una procura POA (valida per un periodo di soli 5 anni), che autorizzi un agente locale a rappresentare il titolare del marchio davanti all'ufficio del registro dei marchi del Paese. Tale procura, insieme alla Visura Camerale societaria, dovranno essere obbligatoriamente tradotte in inglese e legalizzate presso un Consolato Saudita in Italia.

Prossimamente tali obblighi burocratici saranno superati, grazie al fatto che l'Arabia Saudita ha recentemente aderito alla Convenzione dell'Aja, emanando il regio decreto M/40 del 26/05/1443 H per trasformare la Convenzione in diritto interno, evitando la legalizzazione del Consolato sui documenti sostituita con l'apposizione dell'Apostille.

Fonte: Mercato Globale – 9 novembre 2022