**LA TUTELA DEI MARCHI IN IRAN**

La tutela dei marchi nella Repubblica Islamica dell’Iran è garantita sia da una normativa interna sia dall’adesione dell’Iran alle maggiori convenzioni internazionali in questo ambito.

**La registrazione di un marchio in Iran attraverso la procedura interna**

È di cruciale importanza che l’imprenditore italiano che esporta i propri prodotti in Iran registri preventivamente il proprio marchio nel Paese. Dalla titolarità di un marchio commerciale, infatti, dipende l’ottenimento delle licenze di importazione rilasciate dalle autorità ministeriali iraniane: solo l’azienda titolare del marchio – o il suo agente locale – sono i soggetti legittimati a richiedere le suddette licenze.

La tutela dei marchi in Iran è disciplinata dalla “*Legge sulla registrazione dei brevetti, dei disegni industriali e dei marchi*”[[1]](#footnote-1).

L’imprenditore italiano può richiedere, tramite un suo procuratore (è da evitare di rimettere tale incombenza ai propri agenti o distributori locali), la registrazione del proprio marchio presso l’Ufficio iraniano per la Proprietà Industriale, corredando la propria domanda di registrazione con la riproduzione del marchio e l’indicazione delle classi di riferimento, secondo la Convenzione di Nizza.

Generalmente, non vi sono limitazioni per la registrazione dei marchi stranieri in Iran a meno che questi non siano contrari alla Legge islamica, all’ordine pubblico o alla moralità; non ingenerino confusione con altri marchi; non siano similari ad altri marchi già registrati in Iran; non contengano simboli o sigilli riferibili allo Stato o ad altre organizzazioni internazionali; non siano idonei a confondere il pubblico sulla provenienza, sulla natura o sulle caratteristiche di un prodotto.

La Legge iraniana tutela altresì il cosiddetto **marchio notorio**, ovvero quel marchio che, pur non registrato, è talmente diffuso nel mercato da essere riconosciuto dagli utenti come riferito ad un determinato prodotto.

In tale ambito la Legge prevede il divieto di registrazione di marchi identici o similari ad un marchio notorio, sia che essi si riferiscano a prodotti/servizi identici o simili a quelli a cui è connesso il marchio notorio, sia che si riferiscano a prodotti diversi: in questo ultimo caso, il divieto opera purché vi sia un collegamento tra l’uso illegittimo del marchio notorio ed il suo titolare e che la registrazione del marchio possa danneggiare quest’ultimo.

Per quanto riguarda il procedimento di registrazione dei marchi, una volta verificata dall’Ufficio l’ammissibilità della domanda, si darà luogo alla pubblicazione della stessa. Scaduto un periodo di 30 giorni - entro il quale i controinteressati possono effettuare un’opposizione alla registrazione - il procedimento dovrà considerarsi concluso.

La registrazione del marchio in Iran ha una validità di 10 anni ed è rinnovabile.

**La registrazione di un marchio in Iran attraverso le Convenzioni internazionali**

A partire dal 25 dicembre 2003, la Repubblica Islamica dell’Iran è divenuta parte contraente dell’Accordo di Madrid e del Protocollo di Madrid, aderendo quindi a tutti gli effetti al c.d. Sistema di Madrid.

Il Sistema di Madrid prevede che il deposito dei marchi in uno dei Paesi membri del Sistema stesso possa, a determinate condizioni, avere piena efficacia anche negli altri Paesi.

Nella fattispecie, per poter registrare un marchio italiano in Iran attraverso la procedura del Sistema di Madrid, è necessario aver effettuato il deposito del marchio presso qualsiasi Camera di Commercio italiana e richiedere - congiuntamente od anche successivamente - l’estensione della registrazione in Iran.

Sarà quindi compito della Camera di Commercio e dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi trasmettere la richiesta all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (ovvero la *WIPO*), che provvederà conseguentemente alla registrazione del marchio anche in Iran.

In ogni caso, affinché la tutela del marchio registrato in Iran tramite l’Accordo di Madrid operi effettivamente, **è necessario che il titolare dello stesso** **proceda a confermare la registrazione ed a ritirare il relativo attestato direttamente in Iran presso l’Ufficio Marchi, tramite un procuratore autorizzato.**

\*\*\*

In termini generali va comunque sottolineato che, al fine di garantire al meglio la protezione del proprio marchio nel Paese e, in caso di violazioni, al fine di poter beneficiare al massimo del sistema sanzionatorio previsto dall’Ordinamento interno**[[2]](#footnote-2)**, **è fortemente consigliabile procedere al deposito del marchio direttamente in Iran attraverso la procedura descritta nel primo paragrafo.** Ciò vale anche nel caso in cui in Italia sia già stata richiesta un’estensione della registrazione del marchio in Iran attraverso il Sistema di Madrid. In ogni caso, le tempistiche per la registrazione del marchio direttamente nel Paese sono molto più brevi rispetto alla procedura prevista dalla WIPO: nel primo caso, infatti, il procedimento si conclude in un periodo compreso tra i nove ed i dodici mesi mentre nel secondo caso si può prolungare fino a tre anni.

 *Avv. Dario Gorji V.*

*de Capoa & Partners*

*Bologna - Teheran - Barcelona - Belgrade - Bratislava*

*Bucharest - Budapest - São Paulo - Tripoli - Warszawa*

*Mob. Italia: +39.3335746624 - Mob. Iran: +98.9120981931*

1. La legge è entrata in vigore il 12 febbraio 2008 ed è stata resa esecutiva dal regolamento del 21 gennaio 2009 dell’*Organizzazione statale per la Registrazione dei Documenti e delle Proprietà.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Nella R.I. dell’Iran sono previste sanzioni severe per la violazione della proprietà intellettuale, che puniscono il colpevole con una multa da Rial 10.000.000 a Rial 50.000.000 e con la reclusione da 91 giorni a 6 mesi. [↑](#footnote-ref-2)