



Italie : enfin une procédure d'opposition

Introduite par une loi en 1999, la procédure d'opposition n'était pas entrée en vigueur du fait de l'absence de règlement d'exécution. Voilà chose faite à présent, par le décret numéro 33/2010 du 13 janvier 2010, publié sur la Gazette Officielle n. 48/4. Nous détaillerons ci-après les principales dispositions de ce texte, qui laisse planer cependant encore certaines incertitudes

Le champ d'application : les marques nationales italiennes, ainsi que les marques internationales, visant l'Italie.

Il s'agit d'un moyen mis à disposition des titulaires de marques pour bloquer l'enregistrement de marques de tiers identiques et/ou similaires, pour des motifs relatifs.

Qui ? Les personnes pouvant proposer l'opposition sont le titulaire de la marque déjà enregistrée dans l'État, ou avec efficacité dans l'État, à partir d'une date antérieure ; **le sujet, ayant antérieurement déposé dans l'État** une demande d'enregistrement d'une marque, ou ayant antérieurement effet dans l'État, en force d'un droit de priorité, ou d'une valable revendication de préexistence, ainsi que le licencié de l'usage exclusif de la marque.

Le système introduit en Italie est donc très similaire à celui communautaire.

Les droits antérieurs invocables : marques antérieures identiques, ou similaires désignant des produits, ou services identiques ou similaires (art. 12 du Code Italien de Propriété Industrielle), ainsi que, de façon originale, certains noms de personnes physiques par exemple, pouvant prétendre à un droit de marque sur leur nom : il s'agit notamment du défaut de consentement à l'enregistrement de la part des ayants droits, dans le cas de portraits des personnes, de noms et des signes notoires (art. 8 du Code Italien de Propriété Industrielle) ; en revanche, sont exclus notamment les marques notoires au sens de la Convention d'Union de Paris,

les marques non enregistrées, les noms de sociétés, droits d'auteur..

Le délai pour former opposition : trois mois à compter de la publication de la marque.

Procédure : une période de cooling-off de deux mois sera effective après la signification de l'opposition, le déposant pourra solliciter des preuves d'usage des marques invoquées, et une suspension de la procédure sera prononcée si les droits antérieurs ne sont pas encore enregistrés ou font l'objet d'une contestation.

Appel : un appel sera possible dans les 30 jours suivants la décision devant la Commission des Recours, il s'agit toujours d'une procédure administrative ; aucun argument nouveau ni preuve nouvelle ne sera examiné en appel.

Pour être recevable, l'opposition doit être complète et **contenir les motifs** et l'attestation du paiement de la taxe. Si la marque sur laquelle se fonde l'opposition a été enregistrée depuis plus que 5 années, le demandeur dont la marque a été opposée, peut soulever l'exception de vulnérabilité pour déchéance de la marque sur laquelle se base l'opposition, en raison de son défaut d'usage et peut demander la production de preuves.

L'opposant doit donc donner la preuve d'avoir utilisé la marque dans les 5 ans précédant la publication de la marque ; à défaut, l'opposition est rejetée.

L'Office des Marques Italiennes doit statuer sur l'opposition dans le délai de 24 mois à partir de la date du dépôt de l'acte relatif (exception faite pour les périodes de suspension).

Entrée en vigueur : comme il est indiqué précédemment, le délai pour former opposition court à compter de la publication de la marque ; or le système de publication des marques nationales italiennes n'est pas encore clarifié. Il faut

espérer que cela sera mis en place prochainement.

Par ailleurs, le décret a aussi prévu la publication électronique des marques.

Coût : le montant des taxes n'est pas encore déterminé.

Nous attendons donc à présent le décret qui lèvera le voile sur la taxe d'opposition et la publication des marques nationales italiennes.



**Bérangère
EGASSE**

Conseil en Propriété Industrielle
Marques, Dessins & Modèles

avec la très aimable collaboration
de Paola GELATO,
du cabinet JACOBACCI

