



## **BREVE SEPTEMBRE-OCTOBRE 2011 INSTAURATION D'UNE PROCEDURE D'OPPOSITION EN ITALIE**

Depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2011, l'Office Italien des marques a mis en place une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une demande de marque nationale ou d'un enregistrement international désignant ce territoire dans les trois mois suivant sa publication au Bulletin Officiel, concernant toutes les demandes de marques déposées depuis le 2 mai 2011.

La possibilité de former opposition est ouverte, en Italie, aux titulaires de marques antérieures, aux licenciés exclusifs de marques, ainsi qu'aux détenteurs d'un droit à l'image, d'un droit au nom ou de droits sur un signe notoire utilisé pour des activités artistiques, littéraires, scientifiques, politiques ou sportives.

Cette procédure, calquée sur celle adoptée par l'OHMI (l'office des marques communautaires), s'ouvrira sur une période de deux mois prorogeable, dite période de cooling-off, permettant aux parties de trouver, si elles le souhaitent, une issue amiable au litige.

A défaut d'accord entre les parties, la phase contradictoire de la procédure d'opposition s'ouvrira, l'Office italien devant rendre une décision au fond dans les 24 mois suivant le dépôt de l'opposition (sauf suspension). Cette décision sera susceptible d'appel devant une Chambre des Recours.

Instaurée depuis de nombreuses années en France et au plan communautaire, la procédure d'opposition permet aux titulaires de droits antérieurs de demander auprès de l'Office compétent le rejet d'une marque nouvellement déposée, et d'éviter ainsi une action judiciaire longue et coûteuse.

Cette procédure administrative est d'autant plus précieuse qu'en France et en Italie, les offices ne vérifient pas la disponibilité d'une marque au moment de son dépôt de sorte qu'une demande ne sera pas refusée automatiquement en raison de l'existence d'une marque identique ou similaire déjà enregistrée sur ses registres.

Il appartient donc à chaque titulaire de marque, de manière discrétionnaire, de défendre activement ses droits par le biais notamment de cette procédure d'opposition respectant le principe du contradictoire et encadrée dans le temps.

Si cette procédure constitue un instrument efficace en vue de la résolution rapide et peu onéreuse d'un conflit entre titulaires de marques, c'est évidemment sous réserve de la connaissance des marques nouvellement déposées.

A cet égard, notre service de veille juridique nous permet d'être quotidiennement informés des nouvelles demandes d'enregistrement de marques susceptibles d'entrer en collision avec vos droits et de vous conseiller rapidement quant aux moyens d'actions à votre disposition (*lettre de réclamation visant éventuellement au règlement amiable du litige, opposition administrative à enregistrement auprès des Offices, action judiciaire...*).

Dans le cadre d'une gestion active de vos droits de propriété industrielle, cette surveillance limite également et sensiblement les risques, d'une part, de vous voir opposer le principe légal de forclusion par tolérance découlant de l'usage non contesté pendant 5 ans d'une

marque identique ou similaire à la vôtre et, d'autre part, de dévaloriser les actifs que constituent vos marques et d'affaiblir leur degré de distinctivité en raison de leur banalisation.

Les experts de notre Cabinet sont à votre disposition pour vous apporter les compléments d'information que vous souhaiteriez, notamment sur la mise en place de surveillances sur vos marques.

Bérénice AUBERT  
Conseil en propriété industrielle