

## Italie : Procédure d'opposition de marque

L'instauration d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une demande de marque italienne ou d'enregistrement international désignant ce territoire est sur le point de voir le jour.

Pour mémoire, la procédure d'opposition avait été introduite au sein des législations nationales européennes par la transposition de la Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur le droit des marques. Ce texte précisait, cependant, que les États membres conservaient la faculté « *de décider si les droits antérieurs doivent être invoqués dans la procédure d'enregistrement ou dans la procédure de nullité ou dans les deux, ou encore, dans le cas où des droits antérieurs peuvent être invoqués dans la procédure d'enregistrement, de prévoir une procédure d'opposition ou un examen d'office ou les deux* ».

Après le vote d'une loi italienne en 1999, c'est seulement le 13 janvier 2010 qu'un décret d'application a été promulgué. Bien qu'édicte les grandes lignes de la procédure d'opposition, il ne prévoyait ni les délais, ni les coûts y relatifs. Un nouveau décret du 11 mai dernier vient préciser les modalités de cette procédure, notamment son coût de 250 euros (qui est en France de 310 euros), ainsi que le remboursement des frais pour la partie perdante à la procédure dans la limite de 300 euros (ce qui n'existe pas en France).

Simple et rapide, la procédure d'opposition italienne sera néanmoins encadrée dans un délai très court (3 mois à compter de la publication du dépôt litigieux), ce qui suppose que les déposants procèdent à une surveillance permanente des dépôts de marque.

On ne peut que se réjouir de l'introduction d'une telle procédure en Italie, qui permettra à bon nombre de titulaires, jusqu'alors hésitants à s'engager dans la voie judiciaire pour défendre leurs droits de marque, de former opposition contre tout dépôt litigieux, en l'absence de perspective de règlement amiable.

*Décret du 11 mai 2011, Ministère du développement économique italien*

**Par Philippe Rodhain**  
Conseil en Propriété Industrielle

Date : Juin 2011