

Capsule

La protection de marques non enregistrées et autres signes commerciaux en Italie

**Simone Verducci-Galletti et
Alessandro Mannini***

1. INTRODUCTION	557
2. CONTEXTUALISATION : QUELQUES ILLUSTRATIONS JURISPRUDENTIELLES.	557
2.1 Premier cas – Signe commercial non enregistré (enseigne) vs signe commercial non enregistré par un second commerçant (enseigne)	557
2.2 Deuxième cas – Marque non enregistrée vs marque enregistrée subséquentement par un second commerçant	558
2.3 Troisième cas – Marque enregistrée subséquentement vs marque non enregistrée au préalable	558
3. ANALYSE DE LA NATURE DES DROITS DES MARQUES NON DÉPOSÉES	559
3.1 Marque non enregistrée vs marque non enregistrée	559

© Simone Verducci-Galletti et Alessandro Mannini, 2009.

* Conseils en marques et modèles communautaires de même que conseils en marques italiens, tous deux du cabinet BUGNION (Milan).

3.2	Signes commerciaux non enregistrés vs signes commerciaux non enregistrés.	560
3.3	Marque non enregistrée (et autres signes commerciaux) vs marque enregistrée	561
4.	L'IMPORTANTANCE DE LA PREUVE	562
5.	BREF APERÇU DES NOMS DE DOMAINE (DE COMPAGNIE)	563
6.	CONCLUSIONS.	564

1. INTRODUCTION

En Italie, afin d'obtenir les droits exclusifs d'utilisation d'une marque, il faut l'enregistrer comme marque déposée. Néanmoins, dans certains cas, il est également possible d'acquérir les droits exclusifs d'une marque, ou autres signes commerciaux utilisés en affaires, tout simplement en vertu de son usage.

En effet, la loi italienne protège les marques non déposées et les autres droits des signes commerciaux (comme les noms de compagnie, enseignes, et noms de domaine de compagnie), sous certaines conditions. Nous tenterons par le biais de cet article d'illustrer les possibilités et limites qu'engendre la protection de ces droits.

2. CONTEXTUALISATION : QUELQUES ILLUSTRATIONS JURISPRUDENTIELLES

Afin de vous aider à mieux comprendre la situation, nous vous décrirons tout d'abord quelques décisions récemment prises par des tribunaux italiens en matière de protection de signes commerciaux non enregistrés.

2.1 Premier cas – Signe commercial non enregistré (enseigne) vs signe commercial non enregistré par un second commerçant (enseigne)

Un célèbre restaurant nommé QUATTROVENTI était en service depuis plus de 50 ans dans les environs de Mantoue lorsqu'un centre commercial ouvrit ses portes à quelque 400 mètres de distance, sous le même nom – QUATTROVENTI –, et plusieurs restaurants étaient présents à l'intérieur du complexe commercial.

Bien qu'il n'ait jamais enregistré le nom de son restaurant comme marque déposée, le propriétaire du nom et du restaurant engagea une procédure civile pour interdire l'usage du nom QUATTROVENTI par le centre commercial.

Le 7 avril 2004, le tribunal de Mantoue rejeta l'instance en raison du fait que les deux parties opéraient dans des secteurs différents ; le propriétaire du restaurant n'avait donc aucun droit d'empêcher le centre commercial de porter le même nom. Par conséquent, la coexistence de deux noms commerciaux et enseignes identiques fut considérée comme légale.

2.2 Deuxième cas – Marque non enregistrée vs marque enregistrée subséquentement par un second commerçant

En 1999, un fabricant de textiles n'ayant jamais enregistré le nom de sa marque de commerce accusa l'un de ses concurrents de violation de marque et exigea l'annulation de l'enregistrement de cette dernière, parce que trop semblable à la sienne. La demande du plaignant fut acceptée par le tribunal de Milan le 3 juillet 2005 une fois qu'il eut prouvé avoir utilisé sa marque régulièrement sur ses factures et catalogues, et ce, depuis 1951.

2.3 Troisième cas – Marque enregistrée subséquentement vs marque non enregistrée au préalable

Un petit producteur de vin du Frioul, région du Nord-Ouest italien, fut accusé de violation de marque déposée et se trouva confronté à des procédures tout aussi complexes que dans les cas précédents.

Lors des procédures nécessaires à la demande reconventionnelle, le producteur de vin fut à même de démontrer qu'il avait fait usage de sa marque de commerce pendant plus de trente ans, c'est-à-dire bien avant que le plaignant ne l'enregistre ; il accusa donc le plaignant tant de compétition déloyale que d'enregistrement illégal de marque.

La décision prise par le tribunal de Trieste le 8 mai 2007 tenait compte du fait que l'accusé avait fait usage de sa marque de commerce pendant plusieurs années, mais ne considéra cet usage que purement « local » dans la mesure où, géographiquement parlant, elle ne se limitait qu'à deux seules régions d'Italie.

Pour cette même raison, le tribunal rejeta la demande reconventionnelle et communiqua que les marques pouvaient toutes deux exister à l'intérieur du territoire sur lequel la marque de l'accusé existait au préalable (les deux régions), et que le plaignant en obtiendrait les droits exclusifs ailleurs dans le reste de l'Italie puisqu'il l'avait enregistrée.

3. ANALYSE DE LA NATURE DES DROITS DES MARQUES NON DÉPOSÉES

Nous analyserons maintenant la nature des droits accordés aux marques non déposées et autres signes commerciaux dans les situations décrites ci-dessus.

Le *Code de la propriété industrielle* italien (*CPI*), en vigueur depuis 2005, reconnaît des droits de propriété industrielle à certains signes commerciaux non enregistrés (communément appelés « droits sans titre ») et régit son rapport avec les droits enregistrés (communément appelés « droits avec titre »). Cela dit, les principales lois concernant les droits des signes non enregistrés se trouvent dans le *Code civil* italien.

3.1 Marque non enregistrée vs marque non enregistrée

En matière de marques de commerces non enregistrées, le *Code civil* italien mentionne que tout commerçant faisant usage légal d'une marque commerciale sans l'enregistrer pourra éventuellement en acquérir les droits exclusifs et avoir recours à la loi pour des questions de compétition déloyale afin d'empêcher quiconque de l'utiliser (ou toute autre marque commerciale lui ressemblant) pour le même type de marchandise ou de services *sur le même territoire*.

Néanmoins, la présomption de légitimité, implicite lorsque les droits sont obtenus avec l'enregistrement d'une marque, ne s'applique pas aux marques non enregistrées.

Ce qui signifie que pour exécuter ses droits, le propriétaire ayant fait usage d'une marque de commerce sans l'enregistrer au préalable devra toujours prouver :

- la date à laquelle il en a fait usage pour la première fois ;
- son usage régulier et constant ;
- les produits et services en liaison avec lesquels la marque est utilisée ;
- le territoire géographique sur lequel la marque est utilisée ;
- la « notoriété » de la marque.

Dans certains cas, notamment pour des marques faiblement distinctives, le commerçant qui aura fait un premier usage de la marque devra souvent argumenter des motifs irréfutables contre les objections apportées s'il veut obtenir les droits exclusifs sur la marque non enregistrée.

Dans le système légal italien, si les preuves dont il dispose correspondent à la liste mentionnée ci-dessus, le propriétaire d'une marque non enregistrée devrait pouvoir compter sur un certain niveau de protection.

3.2 Signes commerciaux non enregistrés vs signes commerciaux non enregistrés

Les principes concernant la protection de marques non enregistrées exposés ci-dessus sont pratiquement identiques, et de nature semblable, à ceux qui s'appliquent à d'autres signes non enregistrés, tels que noms d'entreprises, enseignes, noms de compagnies (les noms de domaine de compagnies seront discutés dans un autre chapitre).

Bien que ces noms soient sujets à enregistrement (les noms de compagnies, par exemple, dans le registre des compagnies d'affaires), toute revendication concernant les droits exclusifs dépendra principalement de leur usage en affaires.

Le *Code civil* italien mentionne, entre autres, que lorsque deux commerces portent le même nom, ou des noms semblables (ce qui pourrait porter à confusion dans l'esprit du public, étant tous deux de même nature, et situés dans le même lieu), c'est le nouveau venu qui doit changer son nom ou le modifier en y ajoutant des signes distinctifs. Cette même loi s'applique également aux enseignes de commerce. L'usage illégal de ces marques sera sujet aux lois sur la compétition déloyale, et ce, de la même façon et dans la même mesure que les marques non enregistrées.

Les critères utilisés pour établir la similitude entre deux signes commerciaux non enregistrés sont les mêmes utilisés pour les marques commerciales enregistrées, mais le plaignant doit fournir les preuves décrites ci-dessus.

Il sera néanmoins opportun de choisir avec soin le « public pertinent » qui requiert la comparaison de marques de commerce non enregistrées. En effet, le nom d'un commerce ou d'une entreprise

représente sa façon de se présenter lors de transactions commerciales. Donc, lorsque l'on applique le critère de similitude pour comparer des signes commerciaux non enregistrés, il ne faut pas oublier que le « public pertinent » sera généralement composé d'hommes d'affaires qualifiés et attentifs et que, par conséquent, leur évaluation de l'éventuelle confusion sera encore plus rigoureuse.

Dans le premier cas étudié, l'argument sur lequel s'appuya le juge pour rejeter la demande (du plaignant) de protection des droits du nom et enseigne de son commerce est qu'aucune similitude n'existait entre les services offerts par le restaurant et le centre commercial, malgré la proximité des deux activités et la présence de restaurants dans le centre commercial.

3.3 Marque non enregistrée (et autres signes commerciaux) vs marque enregistrée

Les droits attribués aux marques non enregistrées peuvent également valoir contre les marques enregistrées. Tel que nous l'avons déjà mentionné, c'est le *CPI* qui régent la relation entre marques et signes non enregistrés et marques enregistrées.

Notamment, le *CPI* mentionne que l'enregistrement d'une marque manquera d'originalité, et sera donc non valable, lorsqu'elle sera identique, ou trop semblable, à un autre signe déjà connu comme marque, nom de compagnie, enseigne ou nom de domaine existant, tant que ces derniers sont en mesure de prouver :

- que la date à laquelle ils en ont fait usage pour la première fois est antérieure ;
- leur « notoriété » dans le commerce ;
- leur « notoriété » sur une considérable partie du territoire italien.

Il suffit donc que le propriétaire arrive à démontrer l'usage qu'il fait de sa marque de commerce (ou autre signe), ainsi que la notoriété de cette dernière sur un vaste territoire (non seulement sur un territoire restreint) pour empêcher que d'autres enregistrent sa marque, ou toute autre marque lui ressemblant.

Le cas échéant, le propriétaire de la marque utilisée sans enregistrement pourrait faire annuler l'enregistrement subséquent de cette dernière, tel que discuté dans le second cas plus haut mentionné.

D'autre part, le fait qu'une marque non enregistrée soit utilisée sur un territoire restreint (ou « localement », définition utilisée dans le Code), n'empêchera pas nécessairement son enregistrement, ou l'enregistrement d'une marque semblable, de la part de tiers.

La marque non enregistrée pourrait continuer de circuler uniquement à l'intérieur du territoire où elle a toujours été utilisée et coexister avec la marque de commerce enregistrée. Ailleurs au pays, ce sera la marque enregistrée qui prévaudra sur la marque non enregistrée, tel que démontré dans le troisième cas plus haut discuté.

Des arguments semblables seront utilisés pour les autres types de signes non enregistrés, même s'il est rare qu'ils soient connus à l'extérieur du lieu même de leur exploitation.

4. L'IMPORTANCE DE LA PREUVE

Compte tenu de tout ce que nous avons dit jusqu'ici, et considérant que les marques non enregistrées (et autres signes de commerce) ne jouissent pas de la présomption de légitimité inhérente à l'enregistrement d'une marque, il est facile de comprendre à quel point une preuve saurait être précieuse lorsque l'on veut faire valoir ses droits devant un tribunal italien.

Les tribunaux ont parfois été indulgents et ont reconnu des droits à certaines marques uniquement en raison de leur usage (la parole de témoins a parfois suffi) mais, en général, les preuves sont considérablement importantes. Il ne faut pas oublier qu'il faudra tout d'abord prouver l'usage de la marque, la régularité de son usage, le territoire sur lequel on en fait usage, la notoriété de la marque auprès des consommateurs et, éventuellement, sa capacité distinctive.

Cette tâche est cependant souvent prohibitive. Il suffit de penser aux difficultés que cela peut comporter lorsque le commerçant fait usage de sa marque depuis très longtemps et qu'il lui faille prouver, par exemple, la date à laquelle il a commencé à en faire usage, ou encore la régularité avec laquelle il en fait usage. Pour des raisons fiscales, en Italie, les compagnies doivent garder leurs dossiers de comptes pour dix ans. Par conséquent, il n'est pas toujours facile de trouver des preuves remontant à une date antérieure, à moins qu'elles n'aient été gardées pour des raisons spécifiques.

Pour compliquer les choses, la jurisprudence des tribunaux italiens n'est pas particulièrement cohérente lorsqu'il s'agit d'évaluer

ces preuves, et les deuxième et troisième cas auxquels nous avons fait référence ci-haut illustrent plutôt bien cette condition. Les décisions contraires prises par les tribunaux de Trieste et Milan ne s'expliquent que par la sévérité du juge du tribunal de Trieste, et l'indulgence de celui du tribunal de Milan.

En ce qui concerne l'importance des preuves, soulignons également que le fait de devoir établir la notoriété d'une marque non enregistrée auprès du public comporte généralement des difficultés. Cette requête a souvent été sous-estimée par les tribunaux ; en effet, il n'est pas rare que ces derniers la confondent avec le fait de devoir prouver l'usage que l'entreprise fait de la marque.

5. BREF APERÇU DES NOMS DE DOMAINE (DE COMPAGNIE)

Tel que mentionné, les noms de domaine de compagnies font également partie de la liste de signes commerciaux non enregistrés pouvant empêcher l'enregistrement subséquent d'une marque commerciale. Le fait que ce statut soit reconnu, ce qui fut souvent soutenu par les tribunaux, confirme qu'il est possible de protéger les droits des noms de domaine avec les lois sur la compétition déloyale régissant les marques non enregistrées.

Il est cependant de notre devoir de souligner que ces droits ne sont pas inhérents à l'enregistrement du nom de domaine, même lorsque ce dernier est fait auprès d'autorités compétentes, mais que les droits dérivent de l'usage effectif du nom de domaine. Ce qui explique probablement pourquoi ces droits ont été limités aux noms de domaine de « compagnie », c'est-à-dire ceux qui sont utilisés pour les affaires.

Tout comme pour tout autre signe non enregistré, afin d'avoir droit à la protection prévue, l'usage du nom de domaine doit avoir la notoriété nécessaire ; la notoriété locale, bien que diffuse, serait insuffisante. La notoriété d'un nom de domaine ne peut être revendiquée tout simplement en vertu de sa visibilité illimitée sur Internet ; il faut au contraire qu'elle soit prouvée en termes d'usage concret et d'accessibilité dans le pays en question. Des critères qui pourraient être valables afin d'établir la « notoriété » d'une marque sont i) le type de service offert, ii) la position du nom de domaine dans les résultats de recherches faites à l'aide de moteurs de recherche, iii) le nombre de visiteurs enregistrés, iv) la quantité de demandes reçues et de ventes réalisées par le biais du nom de domaine, v) la langue du site Internet, *etc.*

6. CONCLUSIONS

Bien que le système juridique italien offre sa protection à toute une série de signes non enregistrés, il n'en demeure pas moins que cette protection est limitée dans la pratique, à tel point qu'un auteur a récemment tenu un discours ayant pour titre « *La difficile vita del marchio non registrato* » (La vie difficile des marques non enregistrées).

Ces conclusions ont été corroborées par la décision n° 3236 prise par la Cour de cassation italienne le 27 mars 1998, laquelle récapitule en détail le raisonnement sous-jacent à l'ensemble des marques commerciales, sur lequel elle est entièrement basée, et qui a pour but d'encourager la logique de l'enregistrement. Dans sa décision, la Cour précise également qu'une marque commerciale non enregistrée avant son usage, et dont l'usage n'est que local, ne représente qu'un problème marginal pour le système légal italien. Ce dernier ne doit aucunement empêcher ou paralyser l'évolution de l'enregistrement de marques de commerce, tant au niveau national que mondial ; il est par conséquent impossible d'empêcher la marque enregistrée d'exister sur le territoire où la marque non enregistrée est utilisée.

Avec sa décision, qui n'est pas suivie par tous les tribunaux (voir le résumé du second cas ci-haut), la Cour de cassation italienne accorde une protection à ceux qui enregistrent et utilisent une marque en Italie et frustrer les ambitions de ceux qui utilisent des marques non enregistrées.