

L'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE EN ARGENTINE

En Argentine, comme en France, le droit sur une marque s'obtient moyennant l'enregistrement de celle-ci.

Par ailleurs, le droit des marques est un droit territorial : l'enregistrement d'une marque en France auprès de l'INPI, à titre de marque française (ou de marque communautaire), ne lui confèrera pas une protection au-delà des frontières françaises (ou de l'Union européenne). Il faudra donc procéder à l'enregistrement de la marque auprès de « *Instituto nacional de propiedad industrial* » (l'INPI argentin).

I. LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT : LE DEPOT DE MARQUE

À l'égal du droit français, le droit argentin définit la marque comme le signe qui distingue un produit ou un service d'un même produit ou service provenant d'une entreprise concurrente.

Une expression verbale (qu'il s'agit d'un mot ou d'un groupe de mots, tel que slogan, phrase...), mais également une représentation graphique (dessin, logo...), peuvent être déposés à titre de marque. De même est-il possible de déposer une sonorité (par exemple, la mélodie instrumentale de la société Intel), ou encore la forme d'un produit (la « marque 3D »), pour autant que celle-ci soit arbitraire.

Il conviendra de remplir avec précision les différents champs du formulaire, notamment : identité et adresse du titulaire ; description de la marque ; désignation des classes de produits et/ou services pour lesquels la marque est déposée, suivant la « Classification de Nice » ; description desdits services et/ou produits...

Contrairement aux droits français et communautaire, le droit argentin exige qu'il soit procédé à autant de dépôts que de classes de produits et/ou services visés (ce qui comportera une incidence sur les coûts de dépôts, chaque demande de dépôt de marque emportant paiement d'une taxe fixée par l'INPI argentin).

II. LA PUBLICATION DU DEPOT ET L'EXAMEN DE LA MARQUE

Le dépôt fait l'objet d'une publication au « *Boletín de Marcas* » (Bulletin officiel des marques argentin), afin de le porter à la connaissance de tout intéressé. Ce dernier pourra, dans un délai de 30 jours à compter de la publication, s'opposer à l'enregistrement au motif de la préexistence d'un droit de marque dont il serait titulaire.

De son côté, l'autorité administrative procédera également, à l'intérieur de ce même délai, à un contrôle d'antériorités.

Il est donc recommandé d'anticiper toute éventuelle contestation, en procédant soi-même, par le biais d'un organisme spécialisé et avant tout dépôt de demande d'enregistrement, à une recherche d'antériorités.

Si cette recherche devait mettre à jour un risque de conflit avec une marque préexistante, avant même de modifier le projet une enquête commerciale pourrait être diligentée, afin de vérifier si la marque pré existante est bien exploitée sur le marché : dans l'hypothèse où celle-ci ne ferait pas l'objet d'un usage sérieux et ce depuis cinq années sans interruption, il serait possible d'en demander la déchéance. Si cependant l'enquête devait mettre à jour un usage sérieux valablement opposable, il pourrait alors être envisagé de procéder à la négociation d'un accord de coexistence, voire à un rachat.

L'examen de l'administration portera également sur d'autres aspects, notamment le caractère non descriptif de la marque : un signe qui décrirait les produits et/ou services visés ne saurait constituer une marque (par exemple « fruits et légumes » pour désigner le commerce de fruits et légumes de la classe 31).

III. EN CAS D'OPPOSITION A ENREGISTREMENT DE LA PART D'UN TIERS OU DE REFUS D'ENREGISTREMENT DE LA PART DE L'INPI

Si, en dépit des précautions préalables précitées, est opposé par un tiers un précédent dépôt ou enregistrement de marque, la difficulté devra, préalablement et obligatoirement, faire l'objet d'une tentative de règlement amiable, par voie de médiation. Cela pourrait être l'occasion de négocier un accord : accord de coexistence, retrait de l'opposition moyennant retrait de certains des produits ou services visés par le dépôt contesté...

C'est seulement en cas d'échec de la médiation qu'il pourra être procédé à une « *acción judicial* » aux fins d'obtenir le rejet de l'opposition : enregistrée auprès de l'INPI, elle sera transmise par ce dernier au Tribunal fédéral civil et commercial de Buenos Aires et soumise à la procédure judiciaire de droit commun.

Quant à un éventuel refus d'enregistrement de la part de l'INPI, l'entreprise pourra procéder directement à une « *acción judicial* », suivant les mêmes voies et procédures.

Mai 2016

L'objet de cette note est purement informatif, sans prétention à l'exhaustivité, et sans prétention à répondre aux spécificités propres à chaque cas particulier. Pour une information complète et adaptée à votre situation personnelle, nous vous invitons à consulter un professionnel.

Si vous le souhaitez, les membres de notre cabinet sont à votre disposition pour toute assistance juridique et pour vous accompagner dans le cadre des projets d'investissement et de développement de votre activité en Amérique Latine.