

LA DEFENSE DE LA MARQUE EN ARGENTINE

Comme le droit français, le droit argentin donne des armes à l'entreprise désireuse de défendre sa marque contre les agressions ou les risques d'agressions.

I. DEFENSE CONTRE LES DEMANDES D'ENREGISTREMENTS DE MARQUES IDENTIQUES OU SIMILAIRES

De la même façon que, au stade de la demande d'enregistrement de sa marque, elle aura dû se prémunir contre le risque d'oppositions de la part de tiers, l'entreprise, une fois sa marque enregistrée, devra désormais se prémunir contre toute demande d'enregistrement d'une marque qui reproduirait ou imiterait la sienne.

Certes, comme mentionné plus avant, l'INPI est tenu de procéder à une recherche d'antériorités. Toutefois, s'agissant simplement du risque d'imitation, ce contrôle n'est pas d'une fiabilité absolue. C'est bien pourquoi il est prévu que tout tiers titulaire d'une marque antérieure puisse agir en opposition.

En pratique, il est impossible pour l'entreprise de se tenir informée de toute demande d'enregistrement pour être en mesure d'agir dans le délai de 30 jours à compter de sa publication. Il lui est donc recommandé de recourir à un cabinet extérieur, spécialement dédié à la surveillance des dépôts, lequel l'alertera si nécessaire.

Si cependant, malgré cette surveillance, il devait être découvert qu'une marque tierce, passée inaperçue, a pu être valablement enregistrée, alors qu'elle reproduit ou imite la marque de l'entreprise, cette dernière disposerait alors de l'action en nullité. Mais l'entreprise devra agir avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la publication de l'enregistrement contesté, sous peine de ne plus jamais pouvoir contester la marque postérieure qui reproduirait ou imiterait la sienne (sauf à ce que puisse être démontrée la mauvaise foi du déposant de la marque contestée).

II. DEFENSE CONTRE LES AGISSEMENTS CONTREFAISANTS

Sont considérés contrefaisants l'apposition, l'utilisation, la commercialisation du signe protégé, sur des produits ou pour des services visés dans l'enregistrement, sans autorisation de l'entreprise.

Attention : si, comme en droit français, les poursuites en contrefaçon devant les tribunaux se prescrivent par trois ans à compter des faits, le droit argentin prévoit un délai de prescription réduit à un an à partir du jour où l'entreprise a connu ou aurait pu connaître les faits.

Les peines encourues par le contrefacteur sont de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de 4.000,00 à 100.000,00 pesos. Eu égard à l'actuelle parité de la monnaie argentine avec les autres monnaies (ceci depuis la grave crise de 2001), le caractère dissuasif de l'amende peut paraître douteux : de 256,67 à 6.331,89 € (quoique cette parité ne reflète pas la réalité économique locale). C'est bien pourquoi la loi prévoit expressément que « *le pouvoir exécutif pourra actualiser ce montant à raison des circonstances* ». Gageons cependant que la réintégration, actuellement en cours, de l'Argentine dans le concert économique mondial conduira à un rééquilibrage de sa monnaie avec celle des autres pays.

En outre, en cas de condamnation, des mesures complémentaires peuvent être ordonnées, telles que destruction des marchandises contrefaisantes ou publications judiciaires aux frais du contrefacteur.

Cependant, si l'entreprise entend obtenir la condamnation du contrefacteur à des dommages-intérêts, elle devra saisir le juge civil.

Attention : avant toute action judiciaire, l'entreprise devra vérifier qu'elle n'encourt pas la déchéance de son droit de marque, notamment pour non usage, suivant les conditions précisées ci-avant. Car, si le présumé contrefacteur pouvait valablement s'en prévaloir, l'action en contrefaçon tomberait d'elle-même : pas de marque, pas de contrefaçon.

Enfin, signalons que le droit argentin, à l'égal du droit français, prévoit la procédure de saisie-contrefaçon, mesure probatoire préalable à la saisine des tribunaux aux fins de poursuites, laquelle devra être autorisée par un juge. Mais le juge argentin pourra, s'il le juge opportun, conditionner cette mesure au dépôt par l'entreprise d'une « *caución* », afin de garantir l'indemnisation de toute saisie abusivement pratiquée.

Les opérations de saisie-contrefaçon sont cruciales, car, s'agissant de mesures probatoires, de leur bonne exécution dépendra l'issue du procès de fond. Il conviendra donc de les préparer avec précision, en étroite coopération avec l'« *oficial de justicia* » (équivalant à l'huissier de justice en France) chargé de les conduire. Particulièrement dans l'hypothèse où il devrait être procédé à des saisies-contrefaçons dans des lieux géographiquement dispersés, qui devront être faite simultanément, afin d'éviter que les contrefacteurs ne puissent s'alerter entre eux et ainsi avoir le temps de faire disparaître les preuves.

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.