



# U.S. Patent and Trademark Office (USPTO)

---

## Présentation générale des marques de commerce

- Cynthia Henderson
- Avocat-conseil
- Office de la politique et de l'application des lois sur la propriété intellectuelle
- (571) 272-9300
- [Cynthia.henderson@uspto.gov](mailto:Cynthia.henderson@uspto.gov)



# Sujets

---

- Normes internationales de protection selon l'accord sur les ADPIC
- Introduction à la protection des marques de commerce aux États-Unis
- Procédures d'obtention d'un enregistrement d'une marque de commerce au niveau fédéral des États-Unis
- Problèmes d'examen (refus les plus courants)
- Protocole de Madrid



# Article 15, accord sur les ADPIC

---

- Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre à constituer une marque de commerce.

De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, seront susceptibles d'être enregistrés comme marques de commerce.


# Définition d'une marque de commerce

---

- Tout mot, nom, symbole ou dispositif (ou toute combinaison de ceux-ci) utilisé pour identifier et distinguer des produits ou des services et pour indiquer leur source



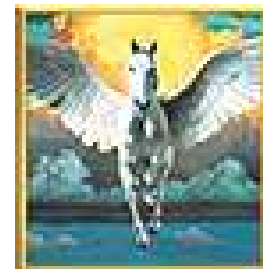
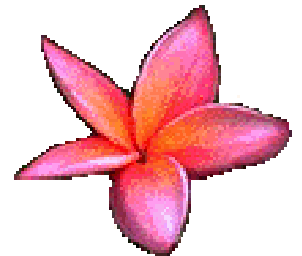
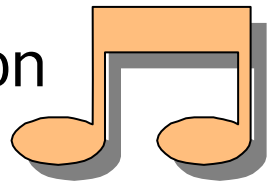
# Types de marques de commerce

- Mot-marque KODAK
- Dessin-marque 
- Marques mixtes contenant à la fois des mots et un dessin



# Marques de commerce inhabituelles

- **Forme :** Forme de bouteille pour un soda
- **Couleur :** Couleur rose pour de l'isolation
- **Son :** Trois sons de cloches pour des services de diffusion de télévision
- **Odeur :** Odeur de fleur de frangipanier pour du fil à coudre
- **Mouvement :** Pégase volant pour des studios de cinéma



# Types de protection des marques de commerce aux États-Unis



- Common Law
  - protection dérivée de l'usage
- Enregistrement auprès des États
  - enregistré dans un ou plusieurs États des États-Unis
- Enregistrement fédéral
  - enregistré auprès du United States Patent and Trademark Office

# Textes législatifs

---

- Le Federal Trademark Registration Act de 1946, connu sous le nom de Lanham Act (ou Trademark Act) fournit le cadre législatif pour l'examen et l'enregistrement des marques de commerce au niveau fédéral







# Enregistrement fédéral d'une marque de commerce

---

- Informe autrui des marques de commerce utilisées aux États-Unis
- Donne accès aux tribunaux fédéraux
- Fournit une preuve prima facie de propriété
- Donne accès aux lois anti-contrefaçon
- Permet l'application des droits
- Fournit une base pour un dépôt de marque à l'étranger



# Un enregistrement peut être appliqué à :

---

- une marque de commerce associée à des produits ou des produits
- une marque de service associée à une prestation de services
- une marque de certification conférée par les caractéristiques des produits ou services de quelqu'un
- une marque collective indiquant l'appartenance à une organisation



# Des demandes peuvent être déposées sur la base de :

---

- Utilisation existante de la marque dans le commerce
- Intention d'utiliser la marque dans le commerce
- Demande ou enregistrement à l'étranger



# Principales fonctions du bureau des marques de commerce :

---

- Tenir à jour le registre fédéral des marques de commerce
- Effectuer le traitement initial et l'examen préliminaire des demandes d'enregistrement
- Examiner les demandes de marque de commerce dans le cadre de la loi
- Publier et émettre les enregistrements des marques de commerce
- Fournir des ressources de recherche et d'information pour aviser des marques de commerce en service
- Fournir un soutien en termes de politique, proposer et mettre en œuvre de nouvelles règles, assurer la formation des employés, interpréter et appliquer la loi, les pratiques et procédures concernant les marques de commerce



# Dépôts de demande de marque de commerce

---

- 2006 = 354 775 demandes ont été déposées auprès de l'USPTO
- Augmentation de 9,7 % par rapport à 2005
- 147 118 enregistrements de marques de commerce ont été accordés, 188 899 classes



# Délais de traitement des demandes de marque commerciale

---

- Examen = **4,8 mois** après le dépôt (délai moyen)
- Délai de l'action finale concernant les marques de commerce = **18 mois** après le dépôt

# Mission du bureau des marques de commerce

- Notre mission est d'enregistrer les marques de commerce
  - Le Trademark Act prévoit que « *l'enregistrement sur le Registre principal ne sera refusé à aucune marque **à moins que...** »*





# Processus d'examen à l'USPTO

---

1. Déposer une demande.
2. Examen par un avocat examinateur –  
Acceptée, Amendée ou Refusée.
3. Si acceptée, avis d'acceptation et publication dans le *journal officiel*.
4. Si refusée, soumettre un appel au Trademark Trial and Appeal Board.
5. Si le refus est maintenu :
  - Soumettre un appel *de novo* à la Cour de district des États-Unis, ou
  - Soumettre un appel au circuit fédéral sur le dossier administratif.





# Processus d'examen à l'USPTO

---

6. Le cabinet d'avocat défend le Directeur de l'USPTO lors des appels ex parte des décisions du TTAB.
7. Après la publication, période d'opposition. Les deux parties (opposant et demandeur) ont le droit de faire appel de la décision du TTAB.
8. En l'absence d'opposition, l'enregistrement est accordé.
9. Une procédure d'annulation est disponible pour annuler un enregistrement. Les deux parties ont le droit de faire appel de la décision du TTAB. En général, l'USPTO n'est pas impliqué dans les appels inter partes des décisions du TTAB.



# EXIGENCES APRÈS L'ENREGISTREMENT

## Exigences au cours des dix premières années

**Premier dépôt :** Une déclaration d'utilisation régulière ou de non-utilisation excusable, déposée entre la 5<sup>ème</sup> et la 6<sup>ème</sup> années après la date d'enregistrement.

**Deuxième dépôt :** Une déclaration d'utilisation régulière ou de non-utilisation excusable et une demande de renouvellement\*, déposées entre la 9<sup>ème</sup> et la 10<sup>ème</sup> années après la date d'enregistrement.

\* Pour les enregistrements effectués dans le cadre du §66(a), seule une déclaration d'utilisation est nécessaire. Le renouvellement doit être effectué auprès du Bureau International, conformément à l'article 7 du Protocole de Madrid.

# Motifs de refus les plus courants

---

- Risque de confusion
- Absence de caractère distinctif





# Article 15, accord sur les ADPIC

---

- « Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises, sera propre à constituer une marque de commerce. »

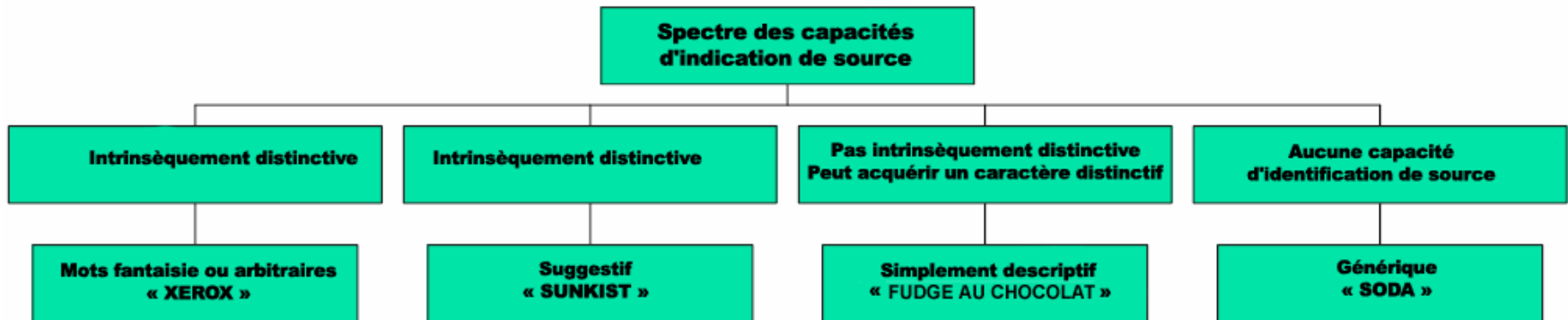
# États-Unis : Section 2(e)(1) du Lanham Act

« L'enregistrement sur le registre principal ne sera refusé à aucune marque de commerce par laquelle les produits du demandeur peuvent être distingués des produits d'autrui . . . à moins qu'il . . . ne s'agisse d'une marque qui, lorsqu'elle est utilisée sur les produits du demandeur ou en relation avec ceux-ci, offre simplement une description ou une description fausse et trompeuse de ceux-ci. . . »





# Capable de distinguer les produits ou services ?





# Le test de simple description

---

- Une marque proposée offre simplement une description si elle décrit un aspect significatif des produits/services
- Objectif
- Caractéristique
- Qualité
- Utilisation / Utilisateurs
- Ingrédient
- Fonction
- Aspect





# Article 16 de l'accord sur les ADPIC

---

- « Le titulaire d'une marque de commerce enregistrée aura le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de commerce est enregistrée dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. »





# États-Unis : Section 2(d) du Lanham Act

---

« L'enregistrement ne sera refusé . . . à aucune marque de commerce . . . à moins d'une . . . ressemblance telle avec une marque enregistrée auprès du Patent and Trademark Office . . . *qu'il existe un risque, lors d'une utilisation sur les produits [ou services] du demandeur ou en relation avec ceux-ci, de provoquer une confusion ou d'induire volontairement ou involontairement en erreur . . . »*



# Test en 2 parties concernant le risque de confusion

---

## COMPARER LES MARQUES

- Marques identiques
- Marques similaires
  - Son
  - Apparence
  - Signification

## COMPARER LES PRODUITS/SERVICES

- Produits/services identiques
- Rapport entre les produits/services
  - Types similaires
  - Utilisation des produits/services ensemble
  - Canaux de commerce/marketing

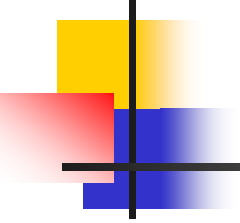


---

# Le Protocole de Madrid :

Un système d'enregistrement  
« centralisé »

# Le Protocole de Madrid : Qu'est-ce que c'est ?



---

- Le Protocole de Madrid est un traité international pour l'enregistrement des marques de commerce.
- Le Protocole a été adopté en 1989 et a commencé à fonctionner en tant que système d'enregistrement international en 1996.
- Les États-Unis s'y sont joints le 2 novembre 2003.
- En juillet 2007, le Protocole comptait 73 pays membres—appelés Parties contractantes.



# Que fait-il ?

---

- Le Protocole de Madrid permet au détenteur d'une marque de commerce dans un état-membre contractant de :
- Déposer potentiellement une seule demande, en anglais, français ou espagnol, et solliciter un enregistrement auprès de certaines ou toutes les parties contractantes.
  - Il n'est pas nécessaire de déposer des demandes individuelles dans chacun de ces 73 pays.



## Que fait-il ?

---

- Une fois que les droits sont accordés dans l'une des parties contractantes
  - La cession de tout ou partie des droits dans une ou plusieurs des parties contractantes peut être effectuée en déposant un document unique auprès de l'OMPI
  - Le renouvellement de tous les droits peut être effectué par le paiement d'une redevance unique auprès de l'OMPI



# Détenteurs de marques de commerce étrangers

---

Comment **vous** pouvez utiliser le  
Protocole de Madrid pour obtenir une  
protection aux États-Unis

# Demandes d'extension de protection

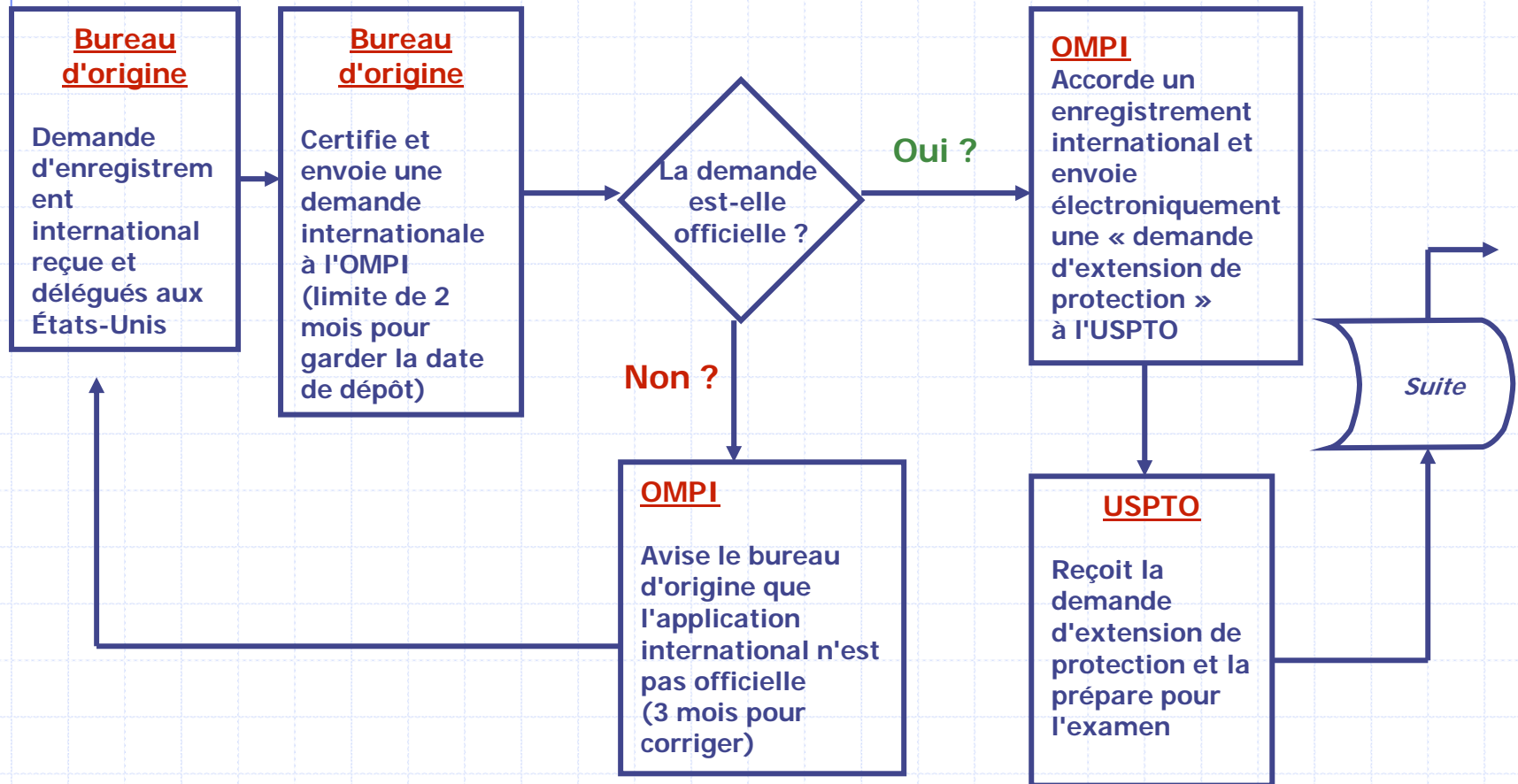


---

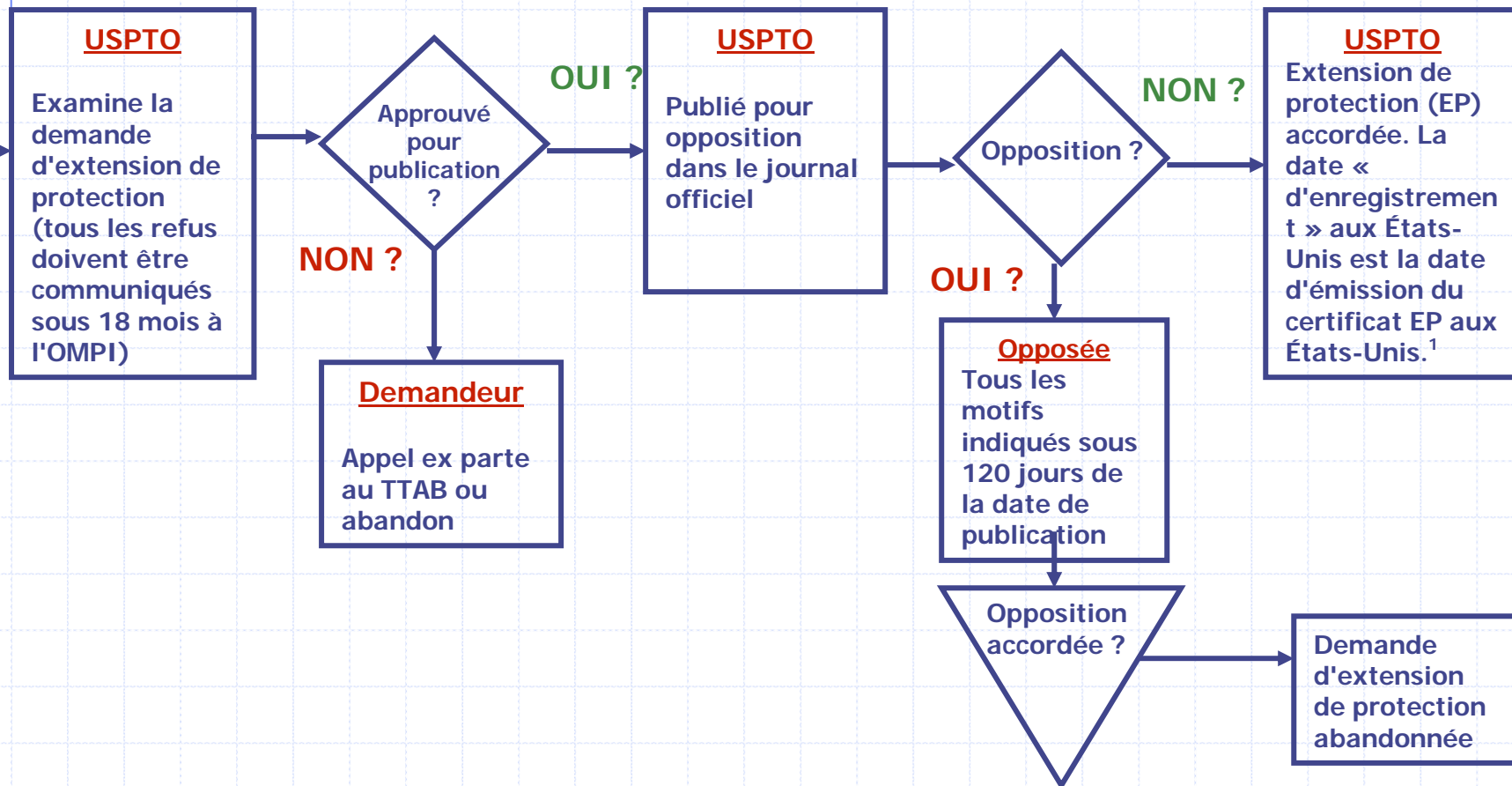
- Le détenteur d'un enregistrement international peut demander une « extension » de son enregistrement international aux États-Unis
- Le Bureau International de l'OMPI enverra des demandes d'extension de protection à l'USPTO



# Processus : Demandeur étranger sollicitant une protection aux États-Unis par l'intermédiaire du Protocole



# Processus : Demandeur étranger sollicitant une protection aux États-Unis par l'intermédiaire du Protocole



1. La date d'enregistrement du Protocole est soit : (a) la date de l'enregistrement international, ou (b) la date de la demande d'extension.

# Mythe au sujet du Protocole de Madrid



---

- Impact préjudiciable sur les responsables locaux des marques de commerce –
  - Les responsables locaux des marques de commerce craignent de perdre leur rôle si les demandeurs étrangers cessent d'utiliser les systèmes nationaux de marques commerciales pour déposer des demandes



# Avantages du Protocole de Madrid :

---

- **En réalité**, les détenteurs locaux de marques de commerce auront besoin de conseils pour déposer leurs demandes internationales.
- **En ce qui concerne** les demandes d'extension de protection provenant de l'extérieur, si le bureau national refuse la demande d'extension de protection déposée par un détenteur dans un autre pays membre du Protocole de Madrid, un conseiller juridique local sera nécessaire sur le marché domestique pour poursuivre les démarches devant le bureau national.

# Avantages du Protocole de Madrid



---

- En bref, avec le Protocole, la charge de travail pour les conseillers juridiques locaux, en ce qui concerne les demandes d'extension de protection provenant de l'étranger, passe du dépôt des demandes de marques de commerce à un stade ultérieur des démarches.
- Si davantage de pays adoptent le Protocole, davantage de demandes de marques de commerce seront déposées au niveau mondial et la charge de travail des conseillers juridiques, au niveau mondial, augmentera à mesure que le commerce s'étendra.



# Avantage du Protocole de Madrid

---

- Offre aux détenteurs des marques de commerce une manière simple, rapide et économique pour demander un enregistrement dans un grand nombre de pays, en donnant aux demandeurs des marques commerciales un accès simplifié à une protection dans leurs juridictions mutuelles, facilitant ainsi le commerce des produits et services portant ces marques.



# Accès électronique aux informations relatives aux marques de commerce

---

## **TEAS – dépôt électronique**

Permet de déposer électroniquement des demandes d'enregistrement, attestations d'intention d'utilisation et après enregistrement, de répondre aux actions des bureaux, de payer en ligne

## **TDR – Accède à tous les dossiers en instance et à la plupart des dossiers enregistrés**

comprend le contenu complet des dossiers et les actions des examinateurs

## **TARR – Marques de commerce enregistrées et en instance**

statut de plus de 1,3 million de marques de commerce

## **TESS – Recherche de marques et d'informations relatives aux demandes/enregistrements**

plus de 2 millions de marques actives/inactives

## **Journal officiel – Publication hebdomadaire des marques pour opposition, enregistrées et renouvelées**

les 5 semaines les plus récentes sont disponibles en ligne



# Demande « en ligne »

---

- Formulaire de demande de marque de commerce disponible en ligne (Trademark Electronic Application System, ou TEAS)
- Trois façons de payer : carte de crédit, dépôt automatique sur un compte ou transfert électronique de fonds.
- Les formulaires peuvent être imprimés et expédiés par courrier



# Trademark Electronic Application System *file online*



The United States Patent and Trademark Office (USPTO) is pleased to present TEAS - the Trademark Electronic Application System. TEAS allows you to fill out a form, check it for completeness, and then submit the form directly to the USPTO over the internet, making an official filing on-line.

## Scheduled Outage Notice

Due to a system upgrade TEAS forms will be **unavailable from 08:00 a.m. to 10:00 a.m. on Saturday, Feb. 26, 2005.**  
During this scheduled outage period, we cannot guarantee site resources or completion of online activities.  
We apologize for any inconvenience this may cause.

**NOTE: New Filers are encouraged to review [Where Do I Start](#) information before beginning the application process.**

### Up-Coming Enhancements

- Trademark Document Retrieval. *New 01/26/2005*
- Response form for Section 66(a) filings. *New 01/31/2005*
- Fee Change Notice. *New 12/28/2004*
- Expanded Image File Types. *Updated 01/05/2005*

### Important Notices

- Paper Filings. *Updated 11/02/2004*
- Form Session Time Limit.
- Ensuring Receipt of All Information.
- Keeping Data When "Backing Up" in Forms.
- Eastern Time Controls Filing Date.

### Forms

Click here for [TEAS TECHNICAL INFORMATION](#), [TEAS TUTORIAL](#) (step-by-step instructions for filing your application directly over the Internet), and [ELECTRONIC FILING TIPS](#) *New*.  
Click below to access the correct form:

#### Trademarks

- [Apply for a NEW mark](#)
- [File a PRE-registration Form](#)
  - File Preliminary Amendment
  - File Extension of time or Allegation of Use/Statement of Use
  - File form after receiving your Notice of Allowance (NOA)
  - File Request to Delete Section 1(b) basis, Intent to Use *New*
- [File a POST-registration form or Renew an Existing Registered Mark](#)
- [Response to Office Action Form](#)
- [Change of Address Forms](#) *New*
- [Express Abandonment Form](#) *New*



Merci !

---