

Slide 1

Bonjour, je m'appelle Odenett Bonett. Je suis avocat-conseil dans le bureau de la politique et de l'application des lois sur la propriété intellectuelle du United States Patent and Trademark Office. Au cours de cette présentation, je vais vous parler des marques de commerce. J'expliquerai ce qu'est une marque de commerce, quel type de protections elle procure et comment les marques de commerce sont protégées et enregistrées aux États-Unis.

Slide 2

Qu'est-ce exactement qu'une marque de commerce ? L'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, mieux connu sous le nom d'accord sur les ADPIC, définit une marque de commerce comme « 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 fabrique ou 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 fabrique ou de commerce. »

Essentiellement, une marque de commerce identifie certains produits ou services tels que ceux produits ou proposés par une personne ou une entreprise spécifique.

Slide 3

Quelle est la fonction exacte d'une marque de commerce ? Le détenteur d'une marque de commerce a le droit d'empêcher les parties non autorisées d'utiliser, dans le cadre du commerce, des enseignes qui risquent d'être confondues avec sa propre marque de commerce. Toutefois, les marques de commerce font bien plus qu'empêcher simplement les copieurs !

Quand elles sont utilisées dans le cadre du commerce, elles contribuent à éliminer la confusion et permettent aux consommateurs de distinguer les produits et les services.

Les marques ont fonction de symboles qui lient les produits ou les services à l'origine de ces biens ou services dans l'esprit du consommateur. C'est la fonction d'identification et de publicité des marques. Comme les consommateurs utilisent ces symboles publicitaires lorsqu'ils prennent leurs décisions, les marques de commerce réduisent les coûts de recherche.

Les marques de commerce assurent aux consommateurs que les produits porteurs d'une marque seront d'une certaine qualité ou qu'ils seront conformes à d'autres produits portant la même marque. C'est la fonction de contrôle qualité des marques de commerce. Pour qu'une marque de commerce fasse office de symbole abrégé utile aux consommateurs, il faut maintenir les attentes des consommateurs pour les produits ou services portant une marque spécifique. Ceci encourage les détenteurs de marques de commerce à produire des produits ou services uniformes et de qualité.

Pour finir, une marque de commerce est un droit privé de propriété. À ce titre, elle n'empêche absolument pas l'utilisation d'éléments qu'elle contient. Elle donne uniquement le droit d'interdire

l'utilisation de la marque pour la simple protection de la bonne volonté et de la réputation de son détenteur contre la vente du produit d'un tiers comme le sien.

Slide 4

Les propriétaires de marques de commerce investissent dans la production de produits ou les prestations de services de qualité et dans la promotion d'un symbole, d'une marque de commerce, pour identifier leurs produits ou services.

Cet investissement a une valeur aux yeux du consommateur qui continue à acheter les produits et services identifiés par une marque de commerce.

L'investissement du détenteur de marque a une valeur aux yeux du consommateur réalisable sous la forme de recettes pour le détenteur par le biais de vente, cession, octroi de licence, franchise et autres efforts de commercialisation.

Par conséquent, les marques de commerce, moyennant l'investissement approprié par leur détenteur, peuvent être des atouts commerciaux précieux qui peuvent ensuite être achetés, vendus et cédés sous licence à un tiers. Les marques de commerce sont souvent un composant crucial d'un accord de franchisage.

Par exemple, pour la septième année consécutive, selon la publication américaine Business Week Magazine, Coca-Cola est la marque de commerce la plus précieuse au monde. La marque de commerce vaut à elle seule au bas mot plus de 65 milliards de dollars.

Slide 5

Les droits attachés à une marque de commerce sont territoriaux, ce qui signifie qu'ils sont protégés différemment dans le monde selon le pays. Par exemple, les États-Unis sont une juridiction de droit commun où les marques de commerce sont protégées en vertu du droit commun par l'utilisation de la marque dans le commerce. Une fois qu'une marque est utilisée sur les produits ou services dans le commerce inter-États aux États-Unis, elle devient enregistrable au niveau fédéral, ce qui donne des avantages supplémentaires au détenteur de la marque au-delà de ceux du droit commun.

Un enregistrement fédéral établit une présomption probante de propriété, validité et droit d'utilisation. La juridiction des tribunaux fédéraux pourra être invoquée par le propriétaire d'un enregistrement fédéral. Le détenteur d'un enregistrement fédéral a le droit d'utiliser le symbole d'enregistrement fédéral — ®. Le détenteur d'un enregistrement fédéral a le droit d'utiliser l'enregistrement délivré par l'USPTO comme base d'obtention d'un enregistrement dans des pays étrangers. Enfin, le détenteur d'un enregistrement pourra consigner son enregistrement auprès du United States Customs and Border Patrol afin d'obtenir la saisie, la confiscation et la destruction de tous les produits importés contrefaits.

Slide 6

La Federal Trademark Registration Act de 1946, aussi connue sous le nom de Lanham Act (ou Trademark Act), telle qu'amendée le 16 novembre 1989, fournit le cadre législatif pour l'examen et l'enregistrement des marques de commerce. 15 USC 1051 et suiv.

Slide 7

Il existe plusieurs types de marques qui sont généralement placés dans la catégorie « marque de commerce ». Lors d'une demande de marque, il faut minutieusement peser quel type de marque sera le mieux adapté à sa situation et à ses besoins.

Une marque de commerce inclut tout mot, nom, symbole, dispositif ou toute combinaison qui identifie et différencie les produits d'un fabricant ou vendeur des produits fabriqués ou vendus par un tiers, et qui sert à indiquer l'origine des produits. Autrement dit, une marque de commerce est un nom ou un dessin de marque, voire les deux.

Une marque de service identifie et différencie les services d'un prestataire de ceux d'un autre prestataire et elle sert à indiquer l'origine des services.

Une marque de certification certifie l'origine régional ou autre origine géographique, le matériau, le mode de fabrication, la qualité, la précision et autres caractéristiques des produits ou services de quelqu'un, ou que le travail de main-d'œuvre effectué sur les produits ou les services a été effectué par des membres d'un syndicat ou d'un autre organisme. Une marque de certification n'indique pas une origine commerciale ou propriétaire unique.

Une marque collective identifie et différencie les produits ou services émanant des membres d'une coopérative, d'une association ou d'un autre groupe collectif ou d'une autre organisation, ou identifie que les utilisateurs de la marque sont des membres d'un syndicat, d'une association ou d'un autre organisme.

Slide 8

Comme les marques de commerce sont territoriales, il n'existe aucun système de marques de commerce international qui accorde la protection des marques de commerce dans le monde entier. Toutefois, il existe un système de dépôt de marque de commerce international administré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) appelé « Système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ». Deux conventions entrent dans le cadre du Système de Madrid : l'Arrangement de Madrid, qui remonte à 1891, et le Protocole de Madrid, mis à jour et plus moderne, conclu en 1989. Les États-Unis sont membre du Protocole de Madrid, mais pas de l'Arrangement de Madrid.

Slide 9

Le Protocole de Madrid offre aux détenteurs de marques de commerce effectuant des opérations commerciales sur le plan international un mécanisme de dépôt de demande en une langue et en payant un ensemble de forfaits dans leur pays d'origine (si ce pays est une partie contractante au Protocole) et de désignation d'autres parties contractantes où elles veulent déposer une demande d'enregistrement de marque de commerce.

Le véritable avantage du Système de Madrid est qu'une fois enregistrée dans les diverses juridictions désignées, le détenteur de la marque de commerce peut gérer tous ces enregistrements via un mécanisme de dépôt centralisé à l'OMPI. La gestion inclut les demandes de changement d'adresse, les cessions et les renouvellement d'enregistrement.

Slide 10

Le requérant devra avoir une demande ou un enregistrement de base dans son pays d'origine sur lequel est basée la demande internationale. L'office national des marques de commerce achemine la demande à l'OMPI qui, après vérification que les formalités ont été remplies et les frais payés, enregistre la marque auprès du Registre international avant d'envoyer la demande à l'office national des marques de commerce de la partie contractante désignée. C'est là que la demande est examinée et qu'on décide si elle peut être enregistrée. Une fois accepté par diverses parties contractantes, l'enregistrement a la même force exécutoire que si elle avait été directement déposée dans ces pays.

Slide 11

Une partie peut faire sa demande d'enregistrement d'une marque de commerce auprès de l'USPTO en ligne ou par courrier. La première étape de tout requérant ou tiers intéressé consiste à explorer le Système de recherche électronique de marques de commerce (TESS) de l'USPTO pour identifier l'existence de marques incompatibles potentielles déjà inscrites au Registre des marques de commerce de l'USPTO. Les divers formulaires de recherche aident les requérants à mettre au point des stratégies de recherche appropriées pour déterminer l'ensemble des demandes ou des enregistrements en instance qui pourront être jugés par l'USPTO comme tellement similaires à la marque d'un requérant potentiel qu'elles prêterent à confusion.

Nous conseillons vivement aux requérants d'une marque de commerce de s'attacher les services d'un avocat-conseil spécialisé dans les marques de commerce qui pourra leur fournir conseil et assistance dans la mise au point d'une stratégie, puis les aider dans l'exploration du Registre des marques de commerce et dans le processus de demande de marque de commerce. Toutefois, vous pouvez déposer votre demande directement auprès de l'USPTO sans être représenté par un avocat. Nos systèmes électroniques ont été conçus pour prodiguer des conseils appropriés à des requérants non représentés, de même qu'à un avocat-conseil compétent.

Slide 12

Une fois le Registre des marques de commerce exploré via la base de données TESS de l'USPTO, le requérant doit consulter le manuel de l'USPTO intitulé Manual for Identification and Classification of Goods and Services (ou « manuel d'identification »). Une demande d'enregistrement de marque de commerce auprès de l'USPTO exige une déclaration des produits ou services sur lesquels la marque proposée doit être utilisée, ou est prévue d'être utilisée, dans le cadre du commerce aux États-Unis. Le manuel d'identification de l'USPTO indique précisément les identifications de produits et services qui ont été acceptés par l'USPTO pour une utilisation dans le cadre des demandes de marque de commerce.

Slide 13

Si un requérant trouve dans le manuel une identification qui décrit de manière appropriée son produit ou service, l'USPTO acceptera probablement cette identification dans une demande. Bien sûr, les identifications possibles ou appropriées pour un requérant particulier n'apparaîtront pas toutes dans le manuel d'identification et, dans ce cas, un requérant pourra fournir sa propre identification du produit ou du service, qui pourra ou non être remise en cause par l'USPTO.

Le requérant doit savoir que comme les États-Unis sont un système de droit commun — dans lequel les droits attachés aux marques de commerce sont acquis par l'utilisation de la marque dans le commerce — il devra précisément identifier les produits ou services appropriés sur lesquels la marque sera ou est prévue d'être utilisée dans le commerce aux États-Unis. Un requérant ne pourra pas faire une demande de marque de produit ou service qu'il n'a nullement l'intention de produire ou de proposer sur le marché américain. Ladite demande pourra faire l'objet d'une objection de la part d'un tiers sur la base d'allégations de fraude auprès de l'USPTO.

Slide 14

Le manuel d'identification de l'USPTO contient également la Classification de Nice appropriée que devront utiliser les requérants. Les États-Unis sont membres de l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques de l'OMPI.

L'Arrangement de Nice établit une classification des produits et services aux fins d'enregistrement des marques de commerce et des marques de service. L'office des marques de commerce des États contractants devra indiquer, dans les documents et les publications officiels en rapport avec chaque enregistrement, les numéros de classes auxquelles appartient le produit ou service faisant l'objet d'un enregistrement de marque.

La classification est une liste de classes — 34 pour les produits et 11 pour les services — et une liste alphabétique de produits et services. La liste alphabétique compte 11 600 entrées environ. Les deux listes sont amendées et complétées périodiquement par un Comité d'experts auquel siègent des représentants de tous les États contractants.

Les taxes de délivrance de marque de commerce par l'USPTO sont fonction du nombre de classes de Nice pour lequel le requérant fait sa demande. Par ailleurs, les classes de Nice facilitent la recherche par l'USPTO d'avocats examinateurs.

Slide 15

Toutefois, les classes de Nice servent uniquement à l'administration ; elles ne permettent pas d'établir ou de définir la portée du droit pour la marque. Autrement dit, l'USPTO ne détermine pas la probabilité de confusion sur la base de l'utilisation d'une marque incompatible sur des produits ou des services qui se trouvent appartenir à la même classe que le produit du requérant. Même si les bouées de sauvetage et les ordinateurs appartiennent à la même classe de Nice, l'USPTO ne refuserait pas automatiquement

une demande pour la simple raison qu'une marque identifie des ordinateurs et une autre marque similaire identifie des bouées de sauvetage.

Le Traité sur le droit des marques de l'OMPI et le Traité de Singapour sur le droit des marques interdit en fait que les parties contractantes déterminent la confusion sur la base des classifications de Nice.

Slide 16

Un autre traité international de l'OMPI qui est appliqué par l'USPTO, bien que les États-Unis ne soient pas un pays-membre, est l'Arrangement de Vienne établissant la classification internationale des éléments figuratifs des marques.

L'Arrangement de Vienne établit une classification pour les marques qui sont, ou comportent, des éléments figuratifs — dessins ou logos. Les membres de l'Arrangement de Vienne doivent indiquer dans les documents et les publications officiels liés aux enregistrements et aux renouvellement des marques les numéros des catégories, divisions et sections de la classification à laquelle appartiennent les éléments figuratifs de ces marques. Ces classifications facilitent l'indexation des caractéristiques figuratives des éléments de dessin qui facilitent la recherche de dessins par les examinateurs.

La classification comprend 29 catégories, 144 divisions et quelque 1 667 sections dans lesquelles les éléments figuratifs des marques sont classés.

Bien que 24 États seulement aient adhéré à l'Arrangement de Vienne, la classification est utilisée par les offices de la propriété industrielle d'une trentaine d'États, ainsi que par le Bureau international de l'OMPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI), l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques et dessins) (OHMI) de l'Union européenne et l'USPTO.

Slide 17

Deux autres traités de l'OMPI ayant un impact sur les opérations de l'USPTO sont le Trademark Law Treaty (1994) et le Singapore Treaty on the Law of Trademarks (2006). Singapore Treaty on the Law of Trademarks englobe en fait l'essentiel du Trademark Law Treaty (TLT), mais inclut des dispositions supplémentaires.

La fonction du TLT est de simplifier les procédures de demande et le processus d'enregistrement et d'harmoniser les procédures liées aux marques de commerce dans différents pays. Le TLT harmonise les procédures des offices nationaux des marques de commerce en établissant les exigences maximums pouvant être imposées par une partie contractante.

Slide 18

La protection mondiale des marques de commerce est devenue extrêmement importante au vu de la croissance du commerce mondial et des multinationales. Dans de nombreux pays, l'enregistrement d'une marque de commerce est la base qui sert à un titulaire de faire valoir ses droits en la matière. Étant donné les procédures simplifiées de demande de marques de commerce et de traitement, il est plus facile et plus rapide d'obtenir un enregistrement pour établir le bien-fondé de ses droits et par

conséquent, prendre des mesures pour faire respecter les droits attachés aux marques de commerce sur le territoire des parties contractantes.

Le Singapore Treaty stipule des formalités de demande simplifiées du TLT actuel, mais il élimine la disposition du TLT qui exigeait que les offices nationaux acceptent des demandes écrites, ce qui a permis aux offices nationaux des marques de commerce de passer à un système entièrement électronique pour les demandes de marque de commerce et leur traitement, si le requérant le souhaite.

Le Singapore Treaty apporte également des réponses aux exigences laborieuses et strictes d'enregistrement de licences de certains pays qui ne facilitent pas la tâche aux concédants et aux exploitants de marques de commerce quand il s'agit pour eux de faire respecter par un tiers les droits attachés aux marques de commerce. Dans bien des cas, le non-enregistrement d'une licence se solde par l'invalidation de l'enregistrement de la marque de commerce. Les dispositions d'enregistrement de licence du Singapore Treaty réduisent les formalités que doivent effectuer les détenteurs de marques de commerce qui font des opérations commerciales dans un pays qui est partie au Singapore Treaty exigeant l'enregistrement, et réduisent les effets nuisibles pouvant résulter du non-enregistrement d'une licence dans ces juridictions.

Le Singapore Treaty contient une nouvelle disposition qui prévoit des mesures réparatoires en cas de non-respect des délais, exigeant que les parties contractantes fournissent au moins un type de mesure réparatoire aux requérants de marques de commerce qui manquent de se conformer aux dates butoirs durant le processus de demande de marque de commerce. Cette mesure réparatoire pourra avoir la forme : 1) d'une prorogation ; 2) d'une continuation de traitement ; ou 3) d'un rétablissement des droits.

Slide 19

Comme il est important que les entreprises reçoivent une date de dépôt dans les plus brefs délais pour aviser les tierces parties de la revendication du requérant concernant la marque de commerce, l'USPTO exige seulement cinq éléments pour cela dans une demande application. Plus précisément,

la demande doit être accompagnée des émoluments requis ;

la demande doit indiquer l'adresse du détenteur ;

la demande doit inclure une représentation claire de la marque ;

la demande doit indiquer les produits ou les services qui sont ou seront utilisés en rapport avec la marque ; et

la demande doit indiquer le nom du détenteur.

Ces exigences s'inscrivent dans le droit fil du Traité sur le droit des marques et du Singapore Treaty.

Bien sûr, il est possible que l'USPTO demande des informations supplémentaires au requérant pour que la demande soit complète et puisse être examinée.

Slide 20

Environ 94 à 95 % des demandes de marques de commerce sont déposées auprès de l'USPTO via notre système de demande électronique de marques de commerce (TEAS). Les autres demandes sont déposées par écrit.

Une fois la demande déposée par voie électronique, le système automatique de l'USPTO délivre immédiatement une date de dépôt et un numéro de série pour la demande. Si la demande est écrite, le requérant recevra un reçu de dépôt par courrier.

Slide 21

Une fois déposée, la demande sera examinée par notre service de pré-examen qui vérifiera la conformité aux exigences de dépôt de base et fournira un code conforme aux classes de Nice, si le requérant ne l'a pas fourni, et à la classification de Vienne (telle qu'appliquée par l'USPTO). À ce stade, la demande sera placée en file d'attente d'affectation à un avocat examinateur de l'USPTO.

L'avocat examinateur examinera dans la demande les formalités, les motifs relatifs et les motifs absolus. Il pourra opposer un refus sur la base de l'un quelconque de ces motifs.

Si l'avocat examinateur oppose un refus et qu'après de longs échanges avec le requérant, il est incapable de résoudre l'affaire, le requérant aura la possibilité de faire appel auprès d'un tribunal administratif au sein de l'USPTO — le Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) — puis pourra demander la révision judiciaire de la décision devant les tribunaux.

Si une demande passe l'examen sans le moindre refus ou est capable de surmonter ces refus, elle sera publiée pour opposition. Les tierces parties intéressées peuvent s'opposer à une demande ou émettre une requête en annulation d'un enregistrement existant sur la base de tous ces motifs, à quelques exceptions près.

Slide 22

Le United States Patent and Trademark Office compte plus de 400 avocats examinateurs de marques de commerce et il reçoit entre 300 000 et 400 000 demandes par an. Que recherchent les avocats examinateurs dans une demande ?

Tout d'abord, un examinateur doit déterminer si ce qui fait l'objet de la demande d'enregistrement, plus spécialement connu sous le nom de « marque », est admissible pour enregistrement aux États-Unis.

La U.S. Trademark Act, parfois appelée Lanham Act, définit une marque de commerce comme étant « 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 ». Aux États-Unis, les marques de commerce peuvent être des mots, des noms, des nombres, des slogans, des lettres, des logos, des dessins tridimensionnels, des couleurs, des parfums, des sons et même des goûts qui indiquent l'origine des produits et services et les différencient de ceux des concurrents.

Slide 23

Les marques tridimensionnelles peuvent représenter la forme d'un produit, la forme d'un emballage d'un produit ou la forme d'un bâtiment ou d'une structure utilisées dans le cadre des prestations de service. On appelle parfois ces marques « présentations », car elles représentent l'image totale ou l'habillage d'un produit ou d'un emballage.

La forme de la bouteille de Coca-Cola fut protégée par l'USPTO comme brevet de dessin en 1915. Plus tard, en 1960 le dessin de la bouteille a été déposée comme une marque de commerce auprès de l'USPTO.

La forme du chocolat Hershey's Kiss, un type de confiserie au chocolat fabriqué par The Hershey's Company, est déposée comme marque de commerce. Le Hershey's Kiss est un chocolat de forme conique, souvent décrit comme ayant la forme d'une goutte d'eau.

Les dessins de bâtiments peuvent également servir de marques de commerce ou de marques de service. Par exemple, McDonald's Corporation a enregistré une marque de commerce pour la forme standard de ses restaurants.

Slide 24

Quand une couleur est utilisée sur des produits ou en rapport avec des annonces publicitaires de services, elle est généralement considérée comme une fonction ornementale ou décorative des produits ou du matériel publicitaire. Toutefois, la couleur peut faire fonction de marque de commerce (on parle alors de « couleur proprement dite ») si elle est utilisée à la manière d'une marque de commerce ou de service et si elle est perçue par le public acheteur comme identifiant et différenciant les produits ou services sur ou en rapport avec lequel elle est utilisée et indique leur origine.

Owens Corning commença à utiliser la couleur rose dans un produit d'essai il y a plus de 50 ans. Avec le temps, cette couleur commença à acquérir la fonction de marque de commerce, comme le prouve le fait que les consommateurs commencèrent à demander « l'isolant rose » quand ils voulaient de l'isolant Owens Corning. Une fois que cette couleur commença à fonctionner comme marque de commerce et fut perçue en tant que telle, elle avait acquis une protection en vertu du droit commun des États-Unis. Mais ce n'est pas avant 1987 que Owens Corning fit enregistrer la couleur rose pour son isolant de bâtiments auprès de l'USPTO.

Fondée en 1907, l'entreprise UPS commença à utiliser sa couleur caractéristique — le marron — en 1916. En 1998, UPS reçut l'enregistrement de marque de commerce aux États-Unis pour la couleur marron proprement dite pour ses vêtements et ses services et véhicules de transport et de livraison.

Slide 25

L'emplacement distinctif d'une étiquette, plus une définition de la forme de l'étiquette, pourront servir de marque, à condition que le requérant puisse démontrer que la forme particulière et l'emplacement particulier servent à indiquer une origine aux consommateurs.

Un autre type de marque est une série animée d'images, connue sous le nom d'animation pour dépeindre une marque de commerce. Les marques en mouvement ou « animées » sont généralement utilisées dans les secteurs du téléphone mobile, des jeux vidéo, d'Internet et du cinéma.

Quelque peu liée à la marque animée est une marque d'hologramme. Généralement, les hologrammes ne sont pas perçus comme des marques, mais comme des dispositifs anti-contrefaçon ou des caractéristiques ornementales d'un jouet ou d'un produit. Toutefois, il est possible qu'un hologramme fasse office de marque de commerce dans certains cas. Dans ce cas, le requérant doit soumettre la preuve que la marque proposée fait office de marque de commerce et est perçue comme telle par le public.

Slide 26

Aux États-Unis, les marques peuvent être visuelles ou non visuelles. Les marques non visuelles incluent le son, le parfum, le toucher et le goût.

L'accord sur les ADPIC de l'OMC indique quels membres pourront exiger qu'une marque soit visuellement perceptible. Aux États-Unis, l'optique est que si quelque chose fait office de marque de commerce, autrement dit si cette chose identifie l'origine des produits et des services et qu'elle différencie les produits et les services de ceux des concurrents, elle est admissible pour protection comme marque de commerce. Par conséquent, les marques sensorielles — son, parfum, toucher et goût — sont admissibles pour protection aux États-Unis.

Certaines juridictions exigent que toutes les marques soient capables d'être graphiquement représentées. Assurément, la loi d'une juridiction déterminera ce qui constitue une représentation graphique, mais cela signifie généralement qu'une marque doit pouvoir être identifiée ou définie sur un dessin de sorte que des tierces parties puissent remarquer ce qu'est la marque qui est revendiquée par son détenteur. Pour les sons, les parfums, les goûts ou les textures, certains pourront trouver difficile de représenter correctement ces marques non visuelles dans un dessin. Toutefois, aux États-Unis, nous pouvons accepter des descriptions écrites de la marque revendiquée si elle en identifie correctement les caractéristiques et donne un préavis suffisant aux tierces parties. Si la description écrite de la marque n'est pas jugée suffisante par l'avocat examinateur pour décrire la marque de manière adéquate, il pourra demander au requérant des informations ou des caractéristiques techniques supplémentaires.

Une marque sonore identifie et différencie un produit ou service par un moyen sonore et non pas visuel. Les marques sonores peuvent inclure une série de tonalités ou de notes musicales, avec ou sans mots, ou des paroles accompagnées de musique.

Les marques représentées par un parfum seulement sont admissibles pour une protection. Un parfum ou une fragrance pourra faire office de marque de commerce, à condition que la fragrance ne soit pas une caractéristique inhérente ou un attribut inhérent – voire une caractéristique naturelle du produit, mais soit appliquée sur celui-ci. Par ailleurs, le parfum doit être perçu comme une marque par le consommateur, pas seulement comme une caractéristique du produit.

Les marques tactiles — des marques qui sont identifiées au toucher — sont admissibles pour protection en vertu du droit des marques aux États-Unis. Les marques tactiles sont admissibles pour protection si elles comportent des textures distinctives qui désignent l'origine des biens ou des services. La surface « peau de pêche » extérieure d'une bouteille de vin est enregistrée auprès de l'USPTO.

L'USPTO n'a pour l'instant pas enregistré de marques de goût, ce qui ne veut pas dire que ce type de marque soit interdit d'enregistrement. Les marques de goût sont admissibles pour enregistrement en vertu de la loi américaine étant donné la définition large d'une « marque de commerce » aux États-Unis.

Slide 27

Dès réception d'une demande auprès de l'USPTO, un avocat examinateur examinera la demande pour déterminer si la marque respecte les exigences nécessaires de dépôt et de procédure et si elle est admissible pour enregistrement.

Une fois une demande jugée comme remplissant toutes les exigences d'une demande complète pouvant être entièrement examinée, un avocat examinateur y étudiera les motifs absolus et relatifs : cela signifie que la marque, pour être acceptée pour enregistrement, doit être distinctive pour les produits ou services pour lesquels elle fait l'objet d'une demande d'enregistrement, ne peut pas être trompeuse ou contraire à la loi ou la moralité, et ne peut pas être identique ou similaire à des marques enregistrées auparavant ou ayant fait l'objet d'une demande pour les mêmes produits ou services.

Slide 28

Pour servir de marque de commerce, une marque doit être distinctive — à savoir, elle doit être capable d'identifier l'origine d'un produit ou d'un service particulier. Pour savoir si elles sont distinctives, les marques sont classées par catégories, par rapport aux produits et services sous-jacents : (1) arbitraire ou originale, (2) suggestive, (3) descriptive ou (4) générique. Une marque se verra refuser l'enregistrement en vertu de la section 2(e)(1) de la loi sur les marques si elle manque d'originalité, de sens, si elle est simplement descriptive des produits et/ou des services.

Dans la pratique, aux États-Unis, la détermination de l'originalité de marques de commerce proposées se fait souvent en plaçant ces marques sur un spectre d'originalité. Les marques de commerce qui sont très distinctives se situent à une extrémité du spectre et les termes génériques à l'autre extrémité.

Les marques originales comprennent les termes qui ont été inventés à la seule fin de fonctionner comme une marque de commerce ou une marque de service. Ces marques comprennent des mots qui sont inconnus dans la langue, tels que PEPSI, KODAK ou EXXON ou qui ne sont absolument pas utilisés couramment.

Les marques arbitraires comprennent des mots qui sont couramment utilisés dans la langue mais qui, lorsqu'ils sont utilisés pour identifier des produits ou des services particuliers, ne suggèrent ou ne décrivent pas un ingrédient, une qualité ou une caractéristique significative des produits ou des services, comme APPLE pour les ordinateurs. Le mot « Apple » identifie un type de fruit [en Anglais]. Mais en rapport avec les produits et services, ce mot est sans signification et son utilisation est arbitraire.

Un terme suggestif demande de l'imagination, de la réflexion et/ou une conclusion quant à la nature des produits ou services.

Un terme descriptif donne une idée immédiate des ingrédients, des qualités ou des caractéristiques des produits. Les termes descriptifs manquent d'originalité. En vertu d'une loi américaine, une marque proposée qui est simplement ou trompeusement descriptive des produits ou services d'un requérant se verra refuser l'enregistrement.

Slide 29

À l'autre bout du spectre de l'originalité se trouvent les termes génériques. Les termes génériques sont des termes compris du public acheteur principalement en tant que nom courant ou nom de classe pour les produits ou services.

LINOLEUM, DRY-ICE, ESCALATOR. Qu'est-ce que tous ces termes ont en commun ? Tous ces termes ont été enregistrés comme marques de commerce.

Le propriétaire d'une marque a le devoir d'empêcher l'utilisation impropre de la marque par sa propre entreprise ou un tiers. L'inaction à cet égard peut entraîner la perte de tous les droits attachés à la marque de commerce. La perte des droits attachés à la marque de commerce porte le nom de « généricide ». Le généricide se produit quand une marque naguère distinctive devient si populaire que les consommateurs commencent à utiliser la marque, le terme distinctif pour désigner un produit. Ensuite, la marque de commerce devient synonyme des produits ou services et elle perd sa capacité d'indication d'une origine. Son détenteur doit empêcher l'utilisation impropre du nom de marque pour désigner tous les produits similaires. Pour cela, il doit rappeler au public, par le biais de la publicité, que son nom de marque est une marque de commerce et non pas un simple mot.

Slide 30

La section 2(e)(1) de la loi sur les marques de commerce, 15 U.S.C. §1052(e)(1), interdit l'enregistrement de désignations qui sont trompeusement descriptive des produits ou services auxquels elles sont appliquées.

Une marque proposée est simplement descriptive si elle décrit un aspect significatif des produits/services : objet ; caractéristique ; qualité ; utilisation/utilisateurs ; ingrédient ; fonction ou caractéristique.

Dans la pratique, aux États-Unis, une marque pourra être trompeusement descriptive si elle : (1) décrit faussement un aspect du produit ; et si (2) les consommateurs ont tout lieu de croire en cette description trompeuse.

Par exemple, un consommateur qui recherche des meubles en bois pourra acheter des meubles si ceux-ci sont identifiés comme étant en bois. Si le meuble est en plastique, l'utilisation du terme « BOIS » sur le produit risque de décrire trompeusement le produit.

Slide 31

La section 2(e)(2) (15 USC 1052(e)(2)) interdit l'enregistrement de marques qui décrivent principalement l'origine géographique d'un produit. La section 2(e)(3) (15 USC 1052(e)(3)) interdit l'enregistrement de marques qui sont trompeusement descriptives d'un point de vue géographique.

Généralement parlant, les termes ou les signes géographiques ne sont pas enregistrables comme marques de commerce s'ils sont géographiquement descriptifs ou trompeusement descriptifs d'un point de vue géographique, autrement dit s'ils trompent sur l'origine des produits ou des services.

Slide 32

Si un panneau est trompeusement descriptif des produits/services sur le plan géographique, les consommateurs seront induits en erreur par l'emploi du panneau sur les produits/services qui ne proviennent pas du lieu identifié. Le test utilisé par les avocats examinateurs de l'USPTO s'articule autour de quatre critères :

- (1) La principale signification de la marque est un lieu géographique généralement connu ;
- (2) Les produits ou services ne sont pas originaires du lieu identifié dans la marque ;
- (3) Les acheteurs auraient tout lieu de croire que les produits ou services sont originaires du lieu géographique identifié dans la marque ; et
- (4) La fausse déclaration est un facteur important dans la décision d'achat des produits ou l'utilisation des services du consommateur.

Pour les marques géographiquement descriptives, le test est plus facile :

- (1) La principale signification de la marque est un lieu géographique généralement connu ;
- (2) les produits ou services sont originaires du lieu identifié dans la marque ; et
- (3) les acheteurs seraient susceptibles de croire que les produits ou services sont originaires du lieu géographique identifié dans la marque. (« association produit/lieu »)

Slide 33

Pour les marques géographiquement descriptives, un refus peut être évité si le requérant fournit la preuve de l'originalité acquise en vertu de la section 2(f) de la loi américaine sur les marques de commerce, 15 USC 1052(f).

Il en va de même des autres types de refus tels que les refus en vertu de la section 2(e)(1) pour marques simplement descriptives et trompeusement descriptives.

Les avocats examinateurs examinent si une marque est distinctive et peut faire office de marque de commerce. Les termes descriptifs ne sont pas immédiatement perçus comme des marques, mais ils décrivent une caractéristique des produits ou services. Toutefois, ils peuvent devenir distinctifs avec le temps dans le sens d'une marque de commerce et donc enregistrables en vertu de la loi américaine.

Slide 34

Si une marque descriptive, trompeusement descriptive ou géographiquement descriptive est utilisée exclusivement et continuellement par le requérant de manière à identifier l'origine des produits/services et, avec le temps, que les consommateurs commencent à l'associer à une entreprise, un fabricant ou un groupe de producteurs particulier, le panneau ne décrit plus seulement une caractéristique des produits ou services ou leur provenance, mais aussi « l'origine » des produits ou services.

À ce stade, le panneau a une « signification secondaire » ou une « originalité acquise ». La signification principale pour le consommateur est la fonction descriptive ou le lieu géographique ; la signification secondaire pour le consommateur est le producteur ou le fabricant d'origine. Si un panneau descriptif a une « signification secondaire » pour le consommateur, le panneau a une capacité d'identification de l'origine et peut être protégé en tant que marque de commerce.

Cela veut dire qu'il est possible qu'un requérant évite un refus en invoquant le fait que la marque faisant l'objet de la demande est principalement purement descriptive, trompeusement descriptive ou géographiquement descriptive de l'origine des produits en montrant que la marque a « acquis une originalité », généralement suite à l'emploi de la marque aux États-Unis pendant une période significative.

Toutefois, généralement parlant à une exception près, une marque qui a été refusée pour être principalement trompeusement descriptive sur le plan géographique ne peut pas surmonter ce refus en revendiquant une originalité acquise.

Slide 35 Si une marque est immorale, trompeuse ou scandaleuse, l'USPTO refusera l'enregistrement. Notre code statutaire stipule que « aucune marque de commerce... ne pourra se voir refuser l'enregistrement au Registre principal... sauf s'il s'agit d'un sujet immoral, trompeur ou scandaleux ; ou d'un sujet susceptible de dénigrer ou de suggérer faussement une connexion avec des personnes, vivantes ou décédées, des entreprises, des croyances ou des symboles nationaux, ou de les discréditer. »

Il existe une interdiction absolue d'enregistrement de sujets immoraux, trompeurs ou scandaleux.

Slide 36

Il existe des tests différents selon l'aspect en vertu du statut américain à la section 2(a), comme indiqué sur cette diapositive, créés par jurisprudence aux États-Unis.

Il faut noter que dans les pays où la probabilité de refus pour confusion se limite aux marques appliquées pour l'identification de produits ou services similaires ou liées aux produits ou services identifiés par la marque bien connue, il peut exister un autre mécanisme de gestion des demandes de marque de commerce abusives. Autrement dit, un refus pour tromperie ou fausse suggestion de connexion pourra constituer un mécanisme potentiel de refus des demandes qui contiennent des marques incompatibles avec une marque bien connue non enregistrée et éventuellement inutilisée. Si la marque est connue dans une juridiction au point que les consommateurs seraient trompés par son utilisation par l'utilisateur non autorisé ou que l'utilisation de la marque bien connue suggérerait

trompeusement une connexion au détenteur de la marque bien connue, une demande risque d'être refusée en vertu de ce type de refus, plutôt que seulement pour probabilité de confusion.

Slide 37

En vertu de la section 2(d) de la Lanham Act, 15 USC 1052(d), aucune marque de commerce ...ne pourra se voir refuser un enregistrement au Registre principal sur la base de sa nature sauf si elle ... est ou comprend une marque qui a une ressemblance telle avec une marque enregistrée auprès du Patent and Trademark Office ou une marque de commerce ou de service préalablement utilisée aux États-Unis par un tiers et non abandonnée, qu'il existe un risque, lors d'une utilisation sur les produits du demandeur ou en relation avec ceux-ci, de provoquer une confusion ou d'induire volontairement ou involontairement en erreur.

Slide 38

L'examen des motifs relatifs par l'USPTO est guidé par la jurisprudence, surtout par les facteurs indiqués dans l'affaire DuPont.

Ces facteurs incluent, entre autres, la similitude des marques, le rapprochement des produits et/ou des services, la solidité de la marque du plaignant, notamment le niveau de reconnaissance commerciale, les circuits de distribution utilisés, notamment la similitude ou la dissimilitude entre les consommateurs des produits et/ou services des parties, le degré de soin attendu des acheteurs dans la sélection de produits et/ou de services, l'intention du défendeur dans la sélection de sa marque, la preuve de confusion réelle, la probabilité d'expansion des gammes de produits, etc.

Ces facteurs sont des facteurs non exclusifs et non exhaustifs. Dans cette analyse, aucun facteur n'est généralement déterminant, même si les deux critères principaux pour les avocats examinateurs sont la similitude des marques et le rapprochement des produits. Autrement dit, pour les deux principales branches du test DuPont de probabilité de confusion, l'avocat examinateur comparera les marques dans leur intégralité, puis étudiera leur lien avec les produits ou services particuliers pour lesquels elles sont utilisées. Si les marques sont identiques, il est inutile que les produits soient identiques. Si les produits sont identiques, les marques peuvent être différentes, mais similaires en termes de son, d'apparence ou de signification. Il s'agit d'un test d'équilibrage.

Après avoir pesé tous les facteurs appropriés et d'autres facteurs, le cas échéant, si l'avocat examinateur détermine qu'il y a probabilité de confusion entre la marque du requérant et une marque déjà enregistrée, l'avocat examinateur refusera l'enregistrement.

Slide 39

Dans les pays de droit civil, les droits attachés aux marques de commerce sont valables uniquement si la marque est enregistrée auprès du gouvernement. Étant donné cette spécificité des pays de droit civil, la mise en œuvre de l'article 6 bis de la Convention de Paris par ces pays via le système des marques de commerce peut paraître difficile.

L'article 6 bis de la Convention de Paris exige que les membres de l'Union de Paris et les membres de l'Organisation mondiale du commerce [car les obligations de la Convention de Paris sont incluses à l'accord de l'OMC sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)] refusent l'enregistrement et interdisent l'utilisation par des parties non autorisées de marques qui risquent d'être confondues avec des marques non enregistrées qui sont bien connues dans cette juridiction.

Slide 40

De nombreux pays se sont demandé si les registres de marques bien connues étaient une manière appropriée de mettre en œuvre l'article 6 bis ; toutefois, on sait que certains de ces registres exigent un examen, des émoluments et un enregistrement par le détenteur de la marque bien connue, ce qui va à l'encontre de l'objet de la protection des marques bien connues non enregistrées. Ces marques sont effectivement enregistrées dans ce registre de marques bien connues.

Toutefois, en prenant en considération le fait que les marques bien connues non enregistrées sont simplement des marques avec une large marge de protection sur la base d'un examen du secteur pertinent de public consommateur dans ce pays, et le fait que l'utilisation d'une marque bien connue serait essentiellement trompeuse pour le public consommateur dans ce pays, il est un peu plus facile d'apprécier une marche à suivre appropriée pour la protection des marques entrant dans le cadre de l'article 6 bis dans les pays de droit civil.

Slide 41

Si une demande est conforme à tous les critères légaux, la marque sera approuvée par l'avocat examinateur pour publication dans la gazette officielle de l'USPTO. La marque sera publiée pendant 30 jours durant lesquels toute partie à laquelle l'enregistrement de la marque pourra porter préjudice aura le droit de s'opposer à la demande sur la base de l'un quelconque des motifs légaux. L'opposant n'est pas obligé de soumettre sa plainte durant cette période de 30 jours mais s'il ne le fait pas, il devra envoyer un avis de prorogation de dépôt d'opposition. Des dates butoirs sont imposées à ce processus par les règles du Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) pour que les intérêts de toutes les parties s'équilibrent.

Si l'opposant décide de porter plainte, en satisfaisant les exigences permanentes légales et en invoquant les divers motifs légaux justifiant le non-enregistrement de la marque, le TTAB commencera son travail, en suivant généralement les règles des tribunaux fédéraux des États-Unis. Si l'opposant a gain de cause — le TTAB concluant que la demande ne doit pas être validée — le requérant pourra demander la révision judiciaire de la décision du TTAB. Si le TTAB donne gain de cause au requérant, la demande d'enregistrement sera validée.

Si un enregistrement est délivré et qu'il risque de porter préjudice à une tierce partie quelconque, cette partie pourra émettre une requête en annulation de l'enregistrement auprès du TTAB, en suivant une procédure similaire à celle que je viens de décrire.

Slide 42

Pour les demandes de marques de commerce déposées sur la base d'une utilisation continue dans le commerce aux États-Unis, le requérant devra fournir des échantillons d'utilisation montrant comment la marque est utilisée sur les produits ou en rapport avec les services avant l'enregistrement. Ceci vaut pour les demandes basées sur l'intention de bonne foi d'utiliser la marque dans le commerce aux États-Unis. Une demande d'intention d'utilisation n'ira pas jusqu'à l'enregistrement tant que des échantillons d'utilisation dans le commerce n'auront pas été déposés, même si le requérant a jusqu'à 3 ans pour utiliser la marque dans le commerce une fois que celle-ci est approuvée pour publication par l'avocat examinateur.

Pour les demandes déposées sur la base d'enregistrements étrangers à savoir, les demandes de prorogation de protection en vertu du Protocole de Madrid ou de l'article 6 quinquies de la Convention de Paris, ces enregistrements peuvent être délivrés sans utilisation réelle dans le commerce, mais doivent inclure une déclaration d'intention de bonne foi d'utilisation de la marque dans le commerce aux États-Unis. Même si ces types de demande vont jusqu'à l'enregistrement sans utilisation dans le commerce aux États-Unis, le déposant doit utiliser la marque dans le commerce ou montrer des motifs d'inutilisation excusable, pour maintenir l'enregistrement.

Aux États-Unis, la loi exige que tous les déposants de marques de commerce fournissent des documents de mise à jour à l'USPTO prouvant que la marque est toujours utilisée pour les produits ou les services identifiés dans l'enregistrement. Les déposants doivent fournir une déclaration sous serment d'utilisation continue entre la 5e et la 6e année, puis tous les 10 ans par la suite. Ainsi, l'USPTO pourra tenir le « bois mort » à l'écart du Registre des marques de commerce autrement dit, l'USPTO purgera du Registre des marques qui ne sont plus utilisées pour permettre à d'autres de les utiliser le cas échéant.

Si les documents de mise à jour appropriés ne sont pas déposés, l'enregistrement sera annulé. Comme il est possible que le déposant utilise toujours la marque dans le commerce, il ne perdra pas ses droits. Toutefois, l'enregistrement abandonné ne peut pas, dans la plupart des cas, être rétabli et donc, le déposant doit déposer une nouvelle demande et recommencer le processus.

La période d'enregistrement est de 10 ans, renouvelable tous les 10 ans indéfiniment si la marque est toujours utilisée dans le commerce.

Slide 43

Une fois un enregistrement délivré, le déposant pourra décider de faire enregistrer la marque de commerce auprès de l'U.S. Customs and Border Patrol (CBP). La demande d'enregistrement auprès du CBP peut se faire en ligne. L'enregistrement auprès du CBP permettra aux inspecteurs CBP de saisir des produits importés contrefaits avant leur apparition sur le marché américain. C'est un avantage significatif pour les détenteurs de marques de commerce enregistrées.