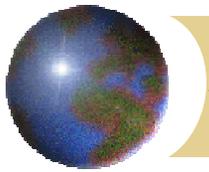


Présentation du Trademark Trial and Appeal Board

*(Procédure d'opposition aux États-Unis :
transparente et efficace)*

Global Intellectual Property Academy

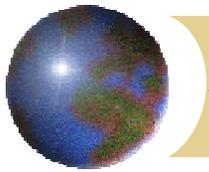
Nancy Omelko—Avocate-conseil (Marques de commerce)
Office de la politique et de l'application des lois sur la
propriété intellectuelle
United States Patent and Trademark Office



Qu'est-ce que la transparence ?

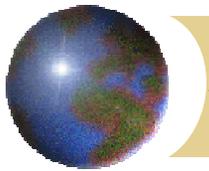
Article 63—Accord sur les ADPIC

- Les membres de l'OMC doivent mettre à la disposition du public :
 - les lois et réglementations et les décisions judiciaires et administratives finales
 - qui visent l'existence, la portée, l'acquisition, le respect et la prévention d'un usage abusif des droits de propriété intellectuelle
 - dans une langue nationale,
 - de façon à permettre aux gouvernements et aux détenteurs de droits d'en prendre connaissance.
- Mais ne sont pas tenus de divulguer des informations confidentielles qui :
 - feraient obstacle à l'application des lois
 - ou seraient d'une autre manière contraire à l'intérêt public
 - ou porteraient préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées



Qu'est-ce que l'efficacité ?

- Moyen électronique de déposer des dossiers
- Moyen électronique d'accepter les dossiers et les taxes
- Moyen électronique de communiquer des décisions
- Moyen électronique d'accéder à tous les dossiers d'une procédure—et même ceux soumis pendant l'examen
- Accessibilité électronique pour consulter toutes les lois, réglementations, décisions et manuels explicatifs utilisés pour déterminer les questions procédurales.
- Fournir une plate-forme de travail qui élimine le besoin de papier.



Organigramme des marques de commerce

Cour suprême des États-Unis

Cour d'appel pour le circuit fédéral des États-Unis

Tribunaux
civils

Action civile dans une cour de
district des États-Unis

TTAB

Appel ex parte

Opposition

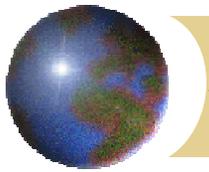
Annulation

Demande

Examen

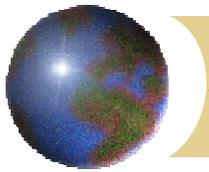
Publication

Enregistrement



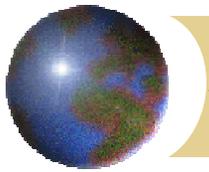
3 obstacles potentiels à l'obtention ou au maintien de l'enregistrement

- ❖ Refus résultant de problèmes décelés lors de l'examen de la demande.
- ❖ Dépôt possible d'une objection à l'enregistrement par un tiers. (L'opposition.)
- ❖ Possibilité d'annulation de l'enregistrement.



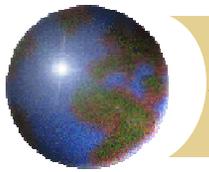
La demande a été approuvée par l'examineur—que se passe-t-il maintenant ?

- ❖ La marque est publiée pour permettre une opposition dans le journal officiel des marques de commerce—qui est disponible en ligne.
- ❖ Si personne ne fait opposition à l'enregistrement sous 30 jours (ou demande une extension de temps pour procéder à une telle opposition), la marque peut passer à l'enregistrement.



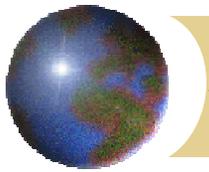
Pourquoi la période d'extension est-elle importante ?

- ❖ Des demandes d'extension supplémentaires peuvent être déposées, mais une opposition ne peut en aucun cas être déposée plus de 180 jours après la date de publication de la marque dans le journal officiel.
- ❖ La durée écoulée avant le dépôt de l'opposition est souvent utilisée par les parties pour déterminer si leur différend peut être réglé sans entreprendre la procédure.



Qu'est-ce qu'une opposition ?

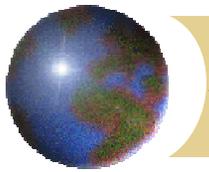
- ✚ Un moyen d'émettre une objection avant l'enregistrement d'une marque auprès de l'United States Patent and Trademark Office (USPTO)...
- ✚ Devant un tribunal (Trademark Trial and Appeal Board) au sein de l'USPTO...
- ✚ Constitué de juges qui sont experts en loi sur les marques de commerce...
- ✚ Une fois que l'avocat examinateur a examiné la demande pour vérifier qu'elle est conforme aux conditions juridiques requises.



Pourquoi est-il important de déterminer les droits sur une marque avant l'enregistrement de la marque ?

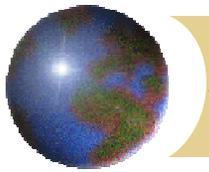
Un enregistrement fédéral fournit :

- un avis implicite au public de la revendication de propriété de la marque par le demandeur de l'enregistrement ;
- une présomption légale de la propriété de la marque par le demandeur de l'enregistrement et de son droit exclusif d'utiliser la marque à l'échelle nationale sur ou en connexion avec les produits et/ou services indiqués dans l'enregistrement ;



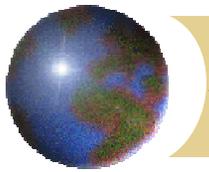
Droits d'enregistrement—suite

- la possibilité d'intenter un procès concernant la marque devant un tribunal fédéral ;
- l'utilisation de l'enregistrement aux États-Unis en tant que base pour obtenir un enregistrement dans des pays étrangers ; et
- la possibilité de déposer l'enregistrement des États-Unis auprès du service des douanes des États-Unis pour empêcher l'importation de produits étrangers constituant une contrefaçon.



La détermination précoce des droits est bénéfique pour les deux côtés.

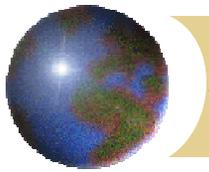
- Les États-Unis ont adopté la procédure d'opposition avant l'enregistrement parce qu'il est important pour les parties de vérifier les droits vis-à-vis d'une marque avant l'entrée en vigueur des droits d'enregistrement—en particulier en ce qui concerne les demandeurs de mauvaise foi.
- La détermination des droits au début du processus minimise également le temps et l'argent consacrés à une marque de commerce qui n'est pas valable.



Opposition ou tribunal ?

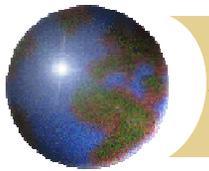
Une procédure d'opposition est similaire à de nombreux égards à une procédure entamée devant un tribunal, à ceci près que

- elle est déposée auprès du tribunal administratif de l'USPTO—le Trademark Trial and Appeal Board ;
- elle est moins onéreuse ;
- elle est basée sur un registre écrit ; et
- la juridiction est limitée à la question d'enregistrabilité.



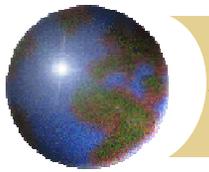
Taxes

- ❖ Aucune taxe n'est imposée pour déposer des demandes d'extension de la période d'opposition, mais la taxe pour déposer un avis d'opposition est de 300 dollars par classe pour chaque opposant. L'opposition peut être déposée électroniquement.
- ❖ Si l'opposition est déposée électroniquement, le programme informatique avertit l'opposant lorsque la taxe versée est insuffisante, et permet à l'opposant de corriger l'erreur si l'omission était involontaire.



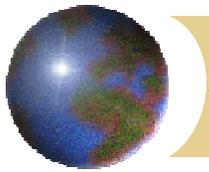
Efficacité du dépôt électronique

- ✚ Dans la plupart des cas, ce processus permettant d'accorder ou de rejeter des demandes d'extension peut être exécuté sans intervention humaine. Actuellement, environ 91 % des demandes d'extension sont déposées électroniquement.
- ✚ Ceci a pratiquement éliminé le besoin de personnel pour examiner ces soumissions, a rendu pratiquement impossible toute perte de documents, et a réduit le temps de traitement pratiquement à néant.



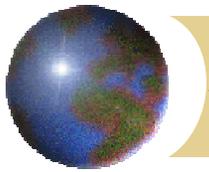
Jurisdiction de la Commission

- La Commission a une juridiction limitée visant uniquement à déterminer l'enregistrabilité d'une marque.
- La Commission ne peut pas émettre d'injonction contre l'utilisation d'une marque par une partie. Si une partie souhaite interdire l'utilisation d'une marque, elle doit intenter un procès devant un tribunal, qui pourra également décider des questions d'enregistrabilité.
- Les parties pourront demander une suspension des procédures de la Commission en attendant une décision du tribunal.



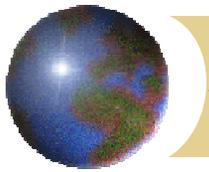
Décision de l'examineur—sans obligation pour la Commission

- ❖ La Commission n'est pas tenue d'honorer la décision de l'avocat examineur lors d'un examen.
- ❖ Les problèmes sont résolus sur la base des preuves présentées par les parties lors de la procédure d'opposition.



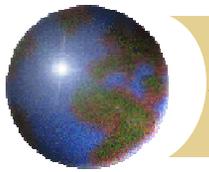
Motifs

- ❖ En plus des motifs de refus avancés lors de l'examen initial de la demande par l'avocat examinateur, il y a d'autres motifs pour une opposition, notamment :
- ❖ abandon de la marque ;
- ❖ fraude ; et
- ❖ dilution : (Une réduction de la qualité distinctive de la marque—l'opposant doit prouver que sa marque était connue avant la première utilisation du demandeur.)



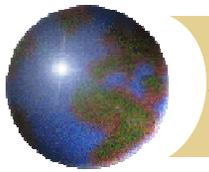
Locus standi

- ❖ Toute personne (physique ou morale) qui estime que l'enregistrement d'une marque sur le registre principal lui porterait préjudice peut déposer une opposition.
- ❖ L'opposant doit avoir un *locus standi*.
- ❖ Les motifs avancés dans l'opposition permettront de déterminer si une partie a un *locus standi* pour s'opposer à la demande.



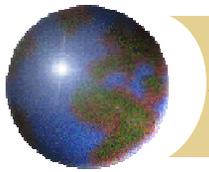
Locus standi pour risque de confusion / caractère descriptif

- ❖ Pour avoir un *locus standi* pour s'opposer à une demande sur la base d'un risque de confusion, vous devez plaider et ensuite prouver que vous avez des droits antérieurs relatifs à la marque.
- ❖ Pour avoir un *locus standi* pour s'opposer à une demande sur la base d'un caractère descriptif, vous devez plaider et ensuite prouver que vous êtes un concurrent qui utilise le terme descriptif dans le commerce.



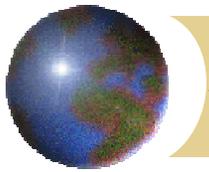
Actes de procédure

- ❁ Les actes de procédure comprennent :
 - ❁ l'avis d'opposition (la plainte) déposé par l'opposant ;
 - ❁ la réponse et toutes les défenses affirmatives et/ou demandes reconventionnelles (voir discussion ci-après) déposées par le demandeur ; et
 - ❁ toute réponse à une demande reconventionnelle (le cas échéant) déposée par l'opposant.



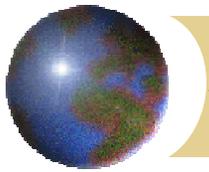
Avis d'opposition

- L'avis d'opposition fournit (généralement sous forme de paragraphes numérotés) les informations identifiant
 - l'opposant
 - ses allégations de *locus standi*
 - ses motifs d'opposition.



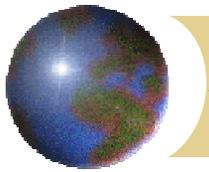
Ordre d'institution

- Une fois l'opposition déposée, la Commission émet un ordre d'institution—électroniquement, si
 - l'opposant a déposé l'opposition électroniquement et
 - le demandeur a fourni une adresse électronique dans sa demande.



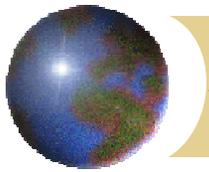
suite

- ❁ L'ordre établit les délais accordés au demandeur pour déposer
 - ❁ sa réponse (40 jours) ;
 - ❁ le délai de divulgation (6 mois) ;
 - ❁ le délai accordé pour les témoignages (30 jours pour l'opposant, 30 jours pour le demandeur et 15 jours pour la réfutation de l'opposant) ; et
 - ❁ les délais alloués pour que l'opposant et le demandeur déposent leurs dossiers concernant le cas et pour que l'opposant dépose un dossier de réfutation, le cas échéant.



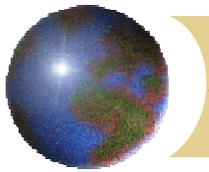
Ces délais peuvent être étendus

- ⊕ Ces délais peuvent être étendus sur consentement des parties ou par ordre de la Commission.
- ⊕ Ces extensions sont généralement accordées, à moins qu'une partie ne fasse obstacle au déroulement normal du cas.



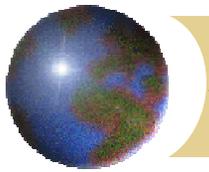
Réponse et défenses affirmatives

- ✚ Dans sa réponse, le demandeur est tenu d'admettre ou de réfuter les allégations contenues dans l'avis d'opposition.
- ✚ Le demandeur peut également soumettre des défenses affirmatives.
- ✚ Les défenses affirmatives peuvent comprendre une attitude répréhensible, un délai préjudiciable, une préclusion, un acquiescement, une fraude, une erreur, une défense d'enregistrement préalable, un jugement antérieur ou tout autre aspect constituant une action résolutoire ou une défense affirmative.



Demande reconventionnelle

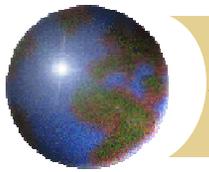
- ✚ Autre source d'efficacité : plutôt que de déposer une plainte séparée, le demandeur peut également déposer une demande reconventionnelle pour annuler l'enregistrement plaidé par l'opposant avec une taxe pour chaque classe de l'enregistrement qu'il souhaite annuler.
- ✚ L'opposant sera tenu de donner une réponse à la demande reconventionnelle.



Divulgation

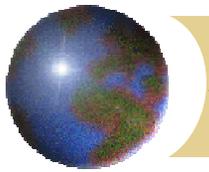
La période de divulgation permet aux parties de demander et de recevoir l'une de l'autre les informations pertinentes nécessaires à l'évaluation de leurs revendications et défenses. Les moyens selon lesquels les informations divulguables peuvent être obtenues sont les suivants :

- interrogatoires par écrit (75, y compris les sous-parties)
- demandes de production de documents
- dépositions
- demandes d'admissions



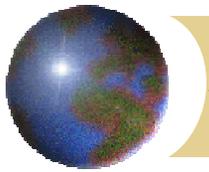
Témoignages

- L'affectation de périodes de témoignages est équivalente à la définition d'une date de procès lors d'une procédure devant un tribunal.
- La prise de dépositions pendant les périodes de témoignages affectées correspond au procès lors d'une procédure devant un tribunal.
- Les témoignages sont reçus en l'absence de la Commission, par examen oral ou questions écrites, et les transcriptions écrites de ceux-ci, ainsi que toutes les pièces justificatives jointes, sont ensuite soumises à la Commission.



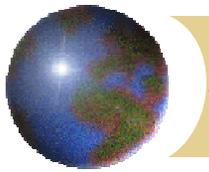
Dossiers

- En tant que partie portant le cas devant la Commission, l'opposant a la responsabilité de soumettre un dossier sur le cas.
- Le demandeur pourra déposer un dossier, ou choisir de s'abstenir.
- Si le demandeur dépose un dossier, l'opposant pourra déposer un dossier de réfutation, ou choisir de s'abstenir.
- Le dépôt de ces dossiers devra respecter certains délais et certaines limites de pages.



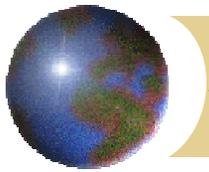
Audience

- ⊕ Une audience est prévue uniquement si elle est demandée par une des parties impliquées dans la procédure.
- ⊕ Aucune nouvelle preuve ne peut être introduite.
- ⊕ Souvent, les juges profitent de cette occasion pour poser des questions au sujet des faits et arguments qui n'étaient pas clairs dans les dossiers des parties.
- ⊕ La partie n'ayant pas sollicité l'audience n'est pas tenue d'y assister.
- ⊕ Les juges de la Commission peuvent y assister par téléconférence.



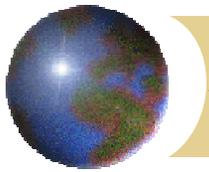
Responsabilités de la Commission

- ⊕ Instituer la procédure
- ⊕ Décider des motions
- ⊕ suspendre la procédure
- ⊕ Écouter les plaidoiries
- ⊕ Prononcer les décisions finales
- ⊕ Mettre fin à la procédure



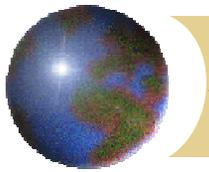
Suspension

- ❁ Une suspension économise les ressources limitées de la Commission en permettant aux parties, ou au tribunal, de résoudre les problèmes.
 - ❁ pour les négociations de règlement entre les parties (la Commission encourage les pourparlers de règlement et suspendra indéfiniment sa procédure pour de tels pourparlers)
 - ❁ lorsqu'une plainte pouvant influencer sur la décision de la Commission est déposée devant un tribunal par l'une des parties à l'encontre de l'autre.



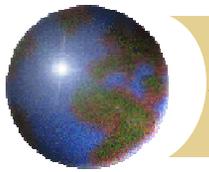
Efficacité

- ❖ Plus de 6 000 oppositions / annulations ont été déposées l'année dernière
- ❖ et seulement 162 décisions finales ont été prononcées par une commission de trois juges.
- ❖ Ceci est dû au fait que la plupart des différends sont réglés par accord entre les parties ou perte d'intérêt de la part d'une des parties.



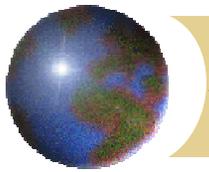
Responsabilité des parties

- ❖ Coopération avec la partie adverse
- ❖ Les parties doivent essayer de résoudre leurs différences avant d'impliquer la Commission.
- ❖ Motions—Si une partie a droit à un redressement pour non coopération de l'autre partie, une motion de redressement peut être déposée auprès de la Commission.



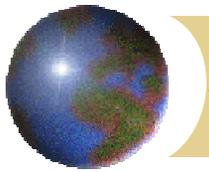
Motions— liste non exhaustive

- ⊕ de jugement par défaut
- ⊕ de rejet pour n'avoir pas fait état d'une revendication pour laquelle un redressement peut être accordé
- ⊕ de contrainte
- ⊕ pour que les admissions soient considérées comme admises
- ⊕ d'annulation de l'avis de déposition s'il vient à un moment inopportun ou s'il constitue un harcèlement.
- ⊕ d'extension / suspension
- ⊕ de jugement sommaire



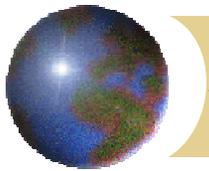
Divulgation initiale obligatoire

- La Commission a récemment ajouté une procédure imposant aux parties, au cours des premières étapes de la procédure, de divulguer les revendications et les défenses sur lesquelles elles s'appuieront.
- Ceci devrait simplifier encore davantage les pratiques de la Commission, étant donné que cela force les parties à étudier leur cas au début de la procédure, pouvant donner lieu à un règlement ou à une résolution plus rapide.



Conclusion

- ❖ Les procédures introduites auprès de la Commission sont moins onéreuses que les procédures devant un tribunal.
- ❖ Tous les documents peuvent être déposés et consultés en ligne.
- ❖ Les parties sont encouragées à régler le différend ou, si cela n'est pas possible, à procéder avec une intervention minimum de la part de la Commission.



Merci

Nancy Omelko

Office de la politique et de l'application
des lois sur la propriété intellectuelle

nancy.omelko@uspto.gov

571-272-9300