

Protéger sa marque aux Etats-Unis

Par [Pascale Longuet](#), Membre des barreaux de Paris et New York, Law Office of Pascale Longuet

Cet article est un aperçu juridique des notions importantes qu'il convient d'avoir à l'esprit en matière de protection des marques aux Etats-Unis. Il complète un article précédemment publié sur le même sujet [Déposer une marque aux USA](#).

1. Marques, Marques de Service, Nom Commercial « *Trademarks, Service Marks, Trade Names* » ?

Une marque sert à identifier l'origine d'un produit ou d'un service. Les marques, « *trademarks* », sont habituellement apposées sur les produits, alors que les marques de service « *service marks* » sont utilisées en conjonction avec des services. Les mêmes dispositions législatives régissent aux Etats Unis les marques de produits et les marques de services auxquelles il est fait référence de façon générale sous le terme « *trademarks* ». Une marque peut être à la fois une marque de produits et de services.

Un nom commercial « *trade name* » peut ou non faire l'objet d'un dépôt en tant que marque. En général un nom commercial est celui qu'une personne ou société adopte pour ses affaires, c'est le « *doing business as* » (*dba*).

2. Recherches d'antériorité

Il est nécessaire d'effectuer une recherche pour savoir si des dépôts existants sont de nature à prévenir l'usage (et l'enregistrement) d'une marque. Des organismes spécialisés permettent de déterminer dans un premier temps les marques qui sont totalement indisponibles pour usage et enregistrement, sur la base d'une liste de marques dont l'utilisation ou l'enregistrement est souhaitée. Les marques retenues doivent ensuite faire l'objet d'une recherche complète, « *full search* », au niveau fédéral, de ou des Etats concernés, des noms de domaines, usages sur internet...

Cette démarche de recherche est souvent effectuée par un avocat « *lawyer* », qui parfois assisté d'un spécialiste en droit des marques, pourra déterminer si la ou les marques retenues sont susceptibles d'enregistrement.

Attention : Si des recherches ne sont effectuées qu'au minimum du temps et du coût, par le site de l'*United States Patent and Trademark Office* ou « *USPTO* » par exemple, il peut y avoir risque du rejet de la procédure de dépôt et de la perte pour le déposant potentiel de frais d'enregistrement et des honoraires de conseils.

3. L'enregistrement des Marques

3.1. Préparation et enregistrement du dossier

- Si la marque n'est destinée à être utilisée que dans un seul Etat, le dépôt de la marque peut se limiter à cet Etat. Chaque Etat dispose de ses formalités propres dans ce domaine. Cependant disposer

d'une protection au niveau d'un Etat ne constitue pas une défense dans une éventuelle action fédérale en contrefaçon.

- Une protection de la marque au niveau fédéral se fait auprès du *United States Patent and Trademark Office*. Les formalités d'enregistrement s'effectuent le plus souvent en ligne sur les fondements principaux soit de l'usage pré existant d'une marque dans le commerce entre Etats, soit de l'intention d'usage de la marque. Lorsque la demande est fondée sur l'intention d'usage, l'USPTO émettra une notification permettant l'usage, et le demandeur devra ensuite dans les 6 mois compléter sa demande en indiquant la date de premier usage de la marque, ou en demandant une extension. La demande de dépôt doit notamment décrire les biens ou services visés par la marque, comporter des spécimens de la marque. Les frais d'enregistrement de l'USPTO sont fixés par classe internationale de marchandises ou de services concernés. Ceux-ci ne sont pas remboursables une fois réglés, et donc en cas de rejet de la demande d'enregistrement.
- Une fois la demande faite, il faut 3 à 6 mois pour qu'une revue de la marque soit effectuée par un examinateur de l'USPTO, et si l'USPTO ne fait aucune remarque, sous forme de « *office action* », une seconde période qui peut également durer 6 mois, intervient avant que le dépôt ne devienne effectif.
- Une demande d'enregistrement peut aussi se faire sur le fondement d'un dépôt existant dans un pays signataire de la convention de Madrid, tel la France. Il faut ici noter qu'une extension aux Etats-Unis de la protection d'une marque déjà déposée en France peut également s'effectuer directement à partir de l'Europe. Un cabinet de marques peut conseiller son client depuis la France à cet effet.

3.2. Les échanges avec l'USPTO

Sous forme de « *office actions* » auxquelles le demandeur à l'enregistrement a 6 mois pour répondre, l'USPTO formule ses objections à la demande effectuée. Il peut s'agir de questions relatives à la description des produits ou services, de risques de confusion.

3.3. Opposition

La demande de dépôt, une fois approuvée par l'USPTO, sera publiée dans la Gazette Officielle de l'USPTO à des fins d'opposition. Si aucune opposition ne survient, la procédure se poursuit jusqu'à la publication.

4. Maintien de la Protection

La protection accordée par le dépôt d'une marque est de 10 ans.

Cependant, il convient entre la 5ème et la 6ème année suivant l'enregistrement d'effectuer un certain nombre de formalités et dépôt de pièces auprès de l'USPTO, faute desquelles la marque est considérée comme abandonnée. De même pour les formalités de renouvellement qui doivent être accomplies entre la 9ème et 10ème année suivant la date du dépôt.

L'USPTO n'envoie aucun document. C'est au titulaire de la marque d'être vigilant.

Par [Pascale Longuet](#), Membre des barreaux de Paris et New York, Law Office of Pascale Longuet