

HIGHLIGHTS

ÉDITION SPÉCIALE
OFFICE DES BREVETS ET DES MARQUES
DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (USPTO)

TABLE DES MATIÈRES

UNE EDITION SPECIALE DE MADRID HIGHLIGHTS	4
L'OFFICE DES BREVETS ET DES MARQUES DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (USPTO) EN TANT QUE PARTIE CONTRACTANTE DESIGNÉE.....	5
TERMINOLOGIE.....	5
DEMANDE D'EXTENSION DE LA PROTECTION AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE	5
Introduction	5
Examen des requêtes en extension de la protection aux États-Unis d'Amérique.....	6
Objets pouvant être enregistrés aux États-Unis d'Amérique	6
Refus provisoires fondés sur des motifs absolus et relatifs – Refus quant au fond.....	7
Refus provisoires fondés sur l'inobservation des prescriptions de l'USPTO – Refus quant à la forme.....	8
Recherche sur les marques disponibles aux États-Unis d'Amérique.....	9
Modalités de dépôt et prescriptions de l'USPTO applicables à la désignation des États-Unis d'Amérique	9
1) Enregistrement au registre principal de l'USPTO uniquement – Pas d'enregistrement possible au registre supplémentaire.....	9
2) Base de dépôt.....	10
3) Date de dépôt	10
4) Revendication de la priorité d'un dépôt antérieur selon la Convention de Paris	10
5) Taxe de dépôt.....	10
6) Déclaration d'intention d'utiliser la marque – Formulaire officiel MM18 de l'OMPI	10
7) L'utilisation de la marque n'est pas nécessaire pour obtenir l'enregistrement	11
Rôle du groupe de traitement de Madrid (MPU) concernant la désignation des États-Unis d'Amérique	11
Examen et prescriptions de l'USPTO.....	12
1) Forme juridique et nationalité du déposant.....	12
2) Reproduction (dessin) et description de la marque.....	13
a) Marque en caractères standard.....	13
b) Marques de type spécial.....	14
i) Marque contenant des mots, des lettres et des chiffres sous une forme particulière ou un dessin bidimensionnel	15
ii) Marque tridimensionnelle.....	15
iii) Marque sonore	17
iv) Marque de couleur	18
v) Marque collective, de certification ou de garantie	18
3) Revendication de non-protection.....	20
4) Revendication d'un enregistrement antérieur aux États-Unis d'Amérique	20
5) Classement des produits et services.....	20

6)	Identification (indication) des produits et services.....	21
7)	Comment éviter les refus provisoires fondés sur les points examinés ci-dessus.....	22
a)	Inclure les informations dans la demande internationale	22
b)	Fournir des informations dans une modification volontaire déposée directement auprès de l'USPTO	23
8)	Procédure d'examen de l'USPTO et délais.....	23
9)	Notification d'un refus provisoire signifié par l'USPTO.....	24
a)	Délai pour la notification d'un refus provisoire par l'USPTO	24
b)	Première notification de l'office.....	24
c)	Notifications ultérieures de l'office	24
10)	Réponse du déposant aux notifications de l'USPTO	25
a)	Délai et modalités de réponse	25
b)	Contenu de la réponse	25
c)	Qui signe la réponse	25
d)	Absence de réponse	25
e)	Demande de rétablissement d'une demande abandonnée faute de réponse du déposant	26
f)	Requête en restauration d'une demande abandonnée suite à une erreur de l'USPTO	26
11)	Comment surmonter les refus quant au fond ou à la forme.....	26
a)	Revendiquer l'acquisition d'un caractère distinctif en vertu de l'article 2.f).....	26
b)	Modifier l'identification (indication) des produits ou services	26
c)	Présenter des arguments à l'encontre des refus quant au fond et à la forme	27
d)	Modifier la requête en extension de protection	27
	Demande de division de la requête en extension de protection.....	27
	Cession – Changement de propriétaire	27
	Représentation par un avocat aux États-Unis d'Amérique	27
	Adresse pour la correspondance enregistrée auprès de l'USPTO.....	28
	Procédure d'appel	29
	Procédure d'opposition.....	29
	Radiation et invalidation de la protection accordée aux États-Unis d'Amérique	29
	Transformation	30
	Remplacement	30
	Octroi de la protection aux États-Unis d'Amérique – Extension de protection enregistrée : prescriptions applicables après l'enregistrement.....	31
1)	Renouvellement de l'enregistrement international et maintien en vigueur de l'extension de protection enregistrée.....	31
a)	Renouvellement de l'enregistrement international	31
b)	Maintien en vigueur de l'extension de protection enregistrée – Attestation ou déclaration écrite selon l'article 71	31
i)	Délai pour le dépôt d'une attestation ou déclaration écrite	31
ii)	Prescriptions en matière de dépôt	32
iii)	Examen par la Division des opérations postérieures à l'enregistrement.....	32
2)	Division de l'extension de protection enregistrée.....	33
	SYSTEME DE MADRID : QUELQUES CONSEILS	34
	Liste de points à vérifier pour éviter les refus provisoires fondés sur des conditions de forme en vigueur aux États-Unis d'Amérique	34
	Questions fréquemment posées (concernant la désignation des États-Unis d'Amérique).....	35
	PARTIES CONTRACTANTES	36
	Adhésion du Cambodge au Protocole de Madrid	36

INFORMATIONS UTILES	36
Nouvelle version du service de renouvellement électronique dans le cadre du système de Madrid.....	36
Dépôt électronique selon système de Madrid accessible aux propriétaires de marques australiens	37
Atelier de formation pour les offices nationaux sur le fonctionnement du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.....	37
137 ^e Réunion annuelle de l'Association internationale des marques (INTA).....	37
Version espagnole de la dixième édition de la classification de Nice	38
Carte des pays de l'Union de Madrid	38
CONTACTEZ-NOUS	39

Madrid Highlights est une publication trimestrielle de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à l'intention des utilisateurs du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (système de Madrid). Vos observations, suggestions et questions ainsi que vos demandes d'information concernant les abonnements peuvent être envoyées à l'adresse madrid.highlights@wipo.int.

UNE EDITION SPECIALE DE MADRID HIGHLIGHTS

Bienvenue dans cette édition spéciale de Madrid Highlights, qui contient des informations sur l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) dans son rôle d'office d'une partie contractante désignée en vertu du Protocole de Madrid. Merci à l'USPTO d'avoir fourni le contenu des pages 5 à 34.

Les États-Unis d'Amérique étant un marché important pour les produits et services sous marque, il n'est pas étonnant qu'ils figurent parmi les parties contractantes les plus fréquemment désignées dans le cadre du système de Madrid. Depuis leur adhésion au système en 2003, les États-Unis d'Amérique ont été désignés dans plus de 157 000 enregistrements internationaux. Au cours de la même période, les propriétaires de marques des États-Unis d'Amérique ont déposé quelque 40 000 demandes internationales par l'intermédiaire du système de Madrid.

Cette toute première édition spéciale de Madrid Highlights donne des informations sur deux caractéristiques distinctives du droit des marques aux États-Unis d'Amérique, à savoir la façon dont l'USPTO envisage la liste des produits et services, et l'exigence d'utilisation pour le maintien en vigueur d'un titre de protection. Elle contient également des conseils utiles pour la désignation des États-Unis d'Amérique dans un enregistrement international.

Nous espérons que la présente publication deviendra une référence indispensable sur l'USPTO en tant qu'office d'une partie contractante désignée en vertu du Protocole de Madrid.

Nous adressons tous nos remerciements à l'USPTO pour les informations présentées ci-après au sujet du système de Madrid aux États-Unis d'Amérique.

D'autres éditions spéciales donnant des informations sur d'autres parties contractantes fréquemment désignées sont prévues outre les éditions habituelles de Madrid Highlights.

L'OFFICE DES BREVETS ET DES MARQUES DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (USPTO) EN TANT QUE PARTIE CONTRACTANTE DESIGNÉE

TERMINOLOGIE

Les termes et sigles ci-après, présentés dans l'ordre alphabétique, ont la signification suivante :

- **Bénéficiaire** = la partie ou le titulaire au nom duquel la requête en extension de protection enregistrée est accordée par l'USPTO
- **Gestionnaire MGS** = gestionnaire de la base de données sur les produits et services du système de Madrid
- **Groupe du traitement de Madrid** = le service de l'USPTO en charge du système institué par le Protocole de Madrid
- **Notification de l'office** = lettre invitant le déposant à remettre une réponse directement à l'USPTO
- **OMPI** = Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
- **Partie contractante désignée** = partie contractante désignée dans le cadre du système de Madrid
- **Règlement d'exécution commun** = règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement
- **Requête en extension de protection** = demande d'extension de la protection figurant dans un enregistrement international ou dans une requête en désignation postérieure
- **TBMP** = Manuel de procédure de la Commission des audiences et recours en matière de marques de l'USPTO
- **TEAS** = système de dépôt électronique des demandes d'enregistrement de marques de l'USPTO
- **TEASi** = système de dépôt international électronique des demandes d'enregistrement de marques de l'USPTO
- **Titulaire** = la personne physique ou morale au nom de laquelle l'enregistrement international est inscrit au registre international du Bureau international
- **TMEP** = Manuel de procédure d'examen des demandes d'enregistrement de marques de l'USPTO
- **TSDR** = système de recherche de l'USPTO pour la vérification de la situation juridique des demandes et des enregistrements et la consultation et le téléchargement des dossiers y relatifs
- **USPTO** = Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique

DEMANDE D'EXTENSION DE LA PROTECTION AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

INTRODUCTION

L'USPTO est partie au Protocole de Madrid depuis le 2 novembre 2003. L'extension de la protection aux États-Unis d'Amérique (US) peut être demandée en désignant les États-Unis d'Amérique soit initialement dans une demande internationale au moment du dépôt de celle-ci, soit dans une désignation postérieure après la délivrance d'un enregistrement international. À l'USPTO, une requête en extension de protection est dénommée "demande selon le système de Madrid", "demande selon l'article 66.a)" (d'après l'article 66.a) de la loi US sur les marques relatif aux demandes d'extension de la protection) ou "demande de la série 79" (toutes les requêtes en extension de protection se voient attribuer un numéro d'ordre USPTO commençant par "79"); et une requête en extension de protection qui est acceptée est dénommée "enregistrement selon le système de Madrid" ou "enregistrement selon l'article 66.a)". Les politiques et procédures examinées ci-après s'appliquent de la même manière à toutes les requêtes en extension de la protection aux États-Unis d'Amérique, que ceux-ci soient désignés dans la demande

internationale ou dans une désignation postérieure. Voir [TMEP §§1904–1904.15](#) pour plus de précisions sur les demandes d'extension de la protection aux États-Unis d'Amérique.

EXAMEN DES REQUÊTES EN EXTENSION DE LA PROTECTION AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Les requêtes en extension de la protection aux États-Unis d'Amérique ne sont pas acceptées automatiquement. Ces requêtes sont dénommées “demandes selon le système de Madrid” parce qu'elles sont considérées comme des “demandes d'enregistrement” qui doivent être préalablement examinées et approuvées. Elles suivent le même traitement que les demandes d'enregistrement nationales. Les États-Unis d'Amérique ont incorporé les dépôts selon le système de Madrid dans la procédure d'instruction des demandes nationales. C'est pourquoi les demandes selon le système de Madrid et les demandes nationales sont examinées en vertu des mêmes politiques et pratiques en matière de marques. [TMEP §1904.02\(a\)](#). Il existe toutefois quelques exceptions minimales applicables aux demandes selon le système de Madrid qui sont passées en revue dans le présent article, telles que l'impossibilité d'enregistrer les marques dépourvues de caractère distinctif (pas d'enregistrement au registre supplémentaire), l'absence d'exigence relative à la preuve de l'utilisation de la marque avant l'enregistrement et l'impossibilité d'ajouter des classes internationales de produits ou de services dans la requête en extension de protection.

Les requêtes en extension de protection sont instruites et examinées comme les demandes nationales et peuvent être rejetées pour les mêmes motifs. Tous les examinateurs de l'USPTO sont formés à l'examen des requêtes en extension de protection et des demandes nationales. Ils passent en revue tous les motifs de refus, y compris l'admissibilité des identifications (indications) des produits et services et les motifs de refus relatifs. Les requêtes en extension de protection qui ne satisfont pas à toutes les exigences de l'USPTO lors de l'examen initial donnent lieu à une notification de refus provisoire de l'office. Les déposants ont la possibilité de répondre à cette notification en présentant des arguments ou des informations pour surmonter ce refus. De nombreux refus sont aisément évités moyennant la fourniture des informations requises ou la modification de la requête directement auprès de l'USPTO. En conséquence, les notifications de refus provisoire de l'USPTO ne doivent pas décourager les déposants mais les inciter à fournir en temps voulu les informations requises par l'examineur afin que la demande puisse ensuite être publiée aux fins d'éventuelle opposition par les tiers.

OBJETS POUVANT ÊTRE ENREGISTRÉS AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Toutes les marques faisant l'objet d'une requête en extension de protection doivent remplir les conditions requises pour être enregistrées au registre principal de l'USPTO, c'est-à-dire présenter un caractère distinctif. Sont considérées comme distinctives les marques qui ont intrinsèquement un caractère distinctif et celles dont il est établi qu'elles ont acquis un tel caractère distinctif. Les marques suivantes peuvent être enregistrées au registre principal de l'USPTO :

- Marques en caractères standard constituées de mots et de lettres en caractères latins, de nombres en chiffres romains ou arabes et de signes diacritiques ou de signes de ponctuation courants;
- Dessins bidimensionnels avec ou sans texte;
- Marques constituées uniquement de couleurs;
- Marques non traditionnelles telles que :
 - Marques de configuration tridimensionnelles (habillage commercial) avec ou sans texte et/ou dessins bidimensionnels;
 - Marques sonores;
 - Marques olfactives;
- Marques de certification; et
- Marques collectives.

La demande internationale doit indiquer clairement la nature de la marque à protéger, par exemple qu'il s'agit d'une marque tridimensionnelle ou d'une marque de certification.

REFUS PROVISOIRES FONDES SUR DES MOTIFS ABSOLUS ET RELATIFS – REFUS QUANT AU FOND

La législation des États-Unis sur les marques prévoit des motifs de refus absolus et des motifs de refus relatifs. À l'USPTO, les refus fondés sur des motifs absolus sont dénommés "refus d'office" ou "refus réglementaires" et les refus fondés sur des motifs relatifs sont dénommés "refus fondés sur un risque de confusion". Les facteurs suivants sont considérés comme des motifs de refus réglementaires aux États-Unis d'Amérique, et l'USPTO peut refuser l'enregistrement pour l'une ou plusieurs de ces raisons :

- Le déposant n'est pas le *propriétaire* de la marque;
- L'objet dont l'enregistrement est demandé *ne remplit pas la fonction de marque*, par exemple parce que la marque proposée :
 - est utilisée exclusivement comme nom commercial;
 - est fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle consiste uniquement en une caractéristique utilitaire de l'aspect des produits ou de leur emballage;
 - est une configuration non distinctive des produits ou de leur emballage;
 - est une simple ornementation;
 - est la dénomination générique des produits ou services; ou
 - est le titre d'une œuvre de création unique ou le nom d'un auteur ou d'un artiste interprète;
- La marque proposée comprend des *éléments immoraux ou scandaleux*;
- La marque proposée est *trompeuse*;
- La marque proposée comprend des éléments propres à *dénigrer des personnes, des institutions, des croyances ou des symboles nationaux, à suggérer faussement un rapport avec ceux-ci, à les faire mépriser ou à les discréditer*;
- La marque proposée comprend le *drapeau, les armoiries ou d'autres emblèmes des États-Unis d'Amérique, de l'un de ses États ou de l'une de ses municipalités, ou d'un pays étranger*;
- L'usage de la marque par le déposant est ou serait frauduleux car *contraire à la loi*;
- La marque proposée comprend *un nom, un portrait ou une signature identifiant une personne vivante déterminée, à moins que celle-ci n'y ait consenti par écrit*, ou le nom, le portrait ou la signature d'un président des États-Unis d'Amérique décédé, durant la vie de sa veuve, à moins que celle-ci n'y ait consenti par écrit;
- La marque proposée ressemble à une marque enregistrée précédemment au point d'être susceptible, si elle était utilisée en relation avec les produits ou services du déposant, de créer une confusion, d'induire en erreur ou de tromper (*risque de confusion*); **l'USPTO prend cette décision en fonction des produits et services proprement dits et non de leur classement**;
- La marque proposée est *purement descriptive* (dépourvue de caractère distinctif) ou donne une description fautive et trompeuse des produits et services du déposant; **l'USPTO prend cette décision en fonction des produits et services proprement dits et non de leur classement**;
- La marque proposée est *principalement descriptive* des produits ou services du déposant *du point de vue géographique*;
- La marque *décrit* les produits ou services du déposant *essentiellement de manière fautive et trompeuse du point de vue géographique*; et
- La marque proposée est *principalement un simple patronyme*.

Voir [TMEP §§1201–1211.02\(b\)\(vii\)](#) pour plus de précisions sur ces refus. Certains de ces motifs de refus provisoire sont fondés sur la revendication de l'utilisation de la marque et invoqués uniquement dans ce cas, et peuvent donc ne pas être applicables aux désignations effectuées dans le cadre du système de Madrid.

Si la marque n'est pas intrinsèquement distinctive (absence de caractère distinctif), elle ne peut pas être enregistrée au registre principal de l'USPTO. Le déposant peut toutefois soumettre une revendication et une preuve d'acquisition du caractère distinctif par la marque ou une partie de celle-ci en vertu de l'article 2.f) de la loi des États-Unis sur les marques et demander son enregistrement au registre principal. [TMEP §§1212–1212.10](#).

Refus provisoires les plus courants : les refus provisoires quant au fond émis par l'USPTO se fondent principalement sur des motifs relatifs ainsi que sur l'absence de caractère distinctif.

Motifs relatifs – Marques en conflit avec une marque déjà enregistrée ou en instance – Risque de confusion : en vertu de l'article 2.d) de la loi des États-Unis sur les marques, la marque faisant l'objet de la demande d'extension de protection ne peut être enregistrée si elle est en conflit avec une marque déjà enregistrée ou en instance. Sont prises en considération à cet effet non seulement les similitudes entre les marques mais également les similitudes dans l'identification (indication) des produits et services. Il n'est pas nécessaire que les marques soient identiques; il suffit qu'elles soient semblables. Il n'est pas non plus nécessaire que les produits et services soient identiques; il suffit qu'ils soient semblables ou apparentés. En ce qui concerne les motifs de refus relatifs, la considération essentielle n'est pas de savoir si les marques ou les produits ou services vendus sous ces marques sont susceptibles d'être confondus avec d'autres, mais plutôt de savoir s'il existe un risque de confusion quant au producteur ou au commanditaire des produits ou services en raison des marques qui y sont apposées. Voir [TMEP §§1207–1208.03\(c\)](#) concernant le risque de confusion. À la différence d'autres pays, la législation des États-Unis sur les marques prévoit que l'examen s'effectue sur la base des produits et services et non de la classe internationale dans laquelle ils sont rangés. Des produits ou services apparentés peuvent être rangés dans une même classe ou des classes différentes. Par conséquent, un refus peut être émis à l'égard d'une partie mais pas de la totalité des produits ou services rangés dans la même classe.

Motifs absolus – Marque dépourvue de caractère distinctif – Marque purement descriptive : l'enregistrement sera refusé en vertu l'article 2.e)1) de la loi des États-Unis sur les marques si la marque faisant l'objet de la requête en extension de protection est dépourvue de caractère distinctif, c'est-à-dire si elle se contente de décrire (marque purement descriptive) la finalité, la fonction, les caractéristiques ou des éléments des produits ou services en question. Il n'est pas nécessaire que la marque décrive l'ensemble de ces finalités, fonctions, caractéristiques ou éléments pour qu'elle soit considérée comme purement descriptive. Il est suffisant que la marque décrive une finalité, une fonction, une caractéristique ou un élément important des produits ou services en question. La question de savoir si une marque est purement descriptive doit être déterminée compte tenu des produits ou services indiqués dans la requête en extension de protection dont l'enregistrement est demandé, et non dans l'absolu. Voir [TMEP §§1209–1209.04](#) en ce qui concerne le caractère descriptif.

REFUS PROVISOIRES FONDES SUR L'INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DE L'USPTO – REFUS QUANT A LA FORME

Les éléments ci-après constituent des motifs supplémentaires de refus provisoire pour inobservation de certaines exigences applicables aux demandes nationales. À l'USPTO, ces refus sont dénommés "refus quant à la forme". L'enregistrement peut être refusé au motif que le déposant n'a pas communiqué :

- Les renseignements relatifs au déposant ([TMEP §§803–803.06](#)) :
 - le nom du déposant et, le cas échéant, sa raison sociale;
 - le type d'entité juridique du déposant ou sa désignation;
 - le pays dont le déposant est ressortissant, s'il s'agit d'un particulier ou d'une personne physique, ou l'État ou le pays où il a été enregistré ou constitué, s'il s'agit d'une personne morale;
- Une reproduction nette (dessin) de la marque ([TMEP §§202.01, 807–807.18](#));

- Une description de la marque, si la marque n'est pas en caractères standard ([TMEP §§808–808.03\(g\)](#));
- Si la marque comprend une couleur, une revendication de couleur indiquant la ou les couleurs qui font partie de la marque, ainsi qu'une déclaration distincte concernant l'emplacement de la ou des couleurs sur la marque ([TMEP §§807.07\(a\)-807.07\(a\)\(ii\)](#));
- Une revendication de non-protection d'un élément non susceptible d'enregistrement (mots et images descriptifs ou génériques) d'une marque susceptible d'enregistrement par ailleurs ([TMEP §§1213–1213.11](#));
- Le cas échéant, une traduction de tout texte rédigé dans une autre langue que l'anglais et la translittération des caractères non latins figurant dans la marque ([TMEP §§809–809.03](#)); et
- Une déclaration identifiant toute personne vivante dont le nom ou le portrait est compris dans la marque et confirmant l'obtention de son consentement ou une déclaration selon laquelle le nom ou le portrait ne se rapporte pas à une personne vivante, selon le cas ([TMEP §§813–813.01\(c\)](#)).

RECHERCHE SUR LES MARQUES DISPONIBLES AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Avant de désigner les États-Unis d'Amérique, le déposant est encouragé à effectuer une recherche dans la base de données de l'USPTO pour s'assurer que la marque dont la protection est demandée est disponible et n'est pas semblable au point de prêter à confusion à une marque enregistrée ou en instance pour des produits ou services identiques ou apparentés. Ces recherches peuvent être effectuées gratuitement sur le site Web de l'USPTO au moyen du système TESS (Trademark Electronic Search System), à l'adresse <http://www.uspto.gov/trademark>. Le moteur de recherche TESS permet d'accéder au texte et aux images des marques enregistrées, des marques en instance et des marques abandonnées. Des informations supplémentaires sur les marques enregistrées et en instance, y compris leur situation juridique actualisée, peuvent être obtenues en saisissant le numéro d'ordre de la demande ou le numéro de l'enregistrement correspondant dans la base de données TSDR (Trademark Status and Document Retrieval) de l'USPTO, à l'adresse <http://tsdr.uspto.gov/>.

L'USPTO n'effectue pas de recherche sur les marques (recherche d'antériorités) pour le compte du déposant préalablement au dépôt d'une requête en extension de protection et n'est pas en mesure de fournir d'avis juridique, s'agissant par exemple de savoir si une autre marque est semblable à la marque faisant l'objet de la requête en extension de protection au point de prêter à confusion, ou si elle est susceptible d'être confondue avec celle-ci. Toutefois, après réception de la requête en extension de la protection, l'USPTO effectue, dans le cadre de l'examen, une recherche sur la marque objet de la requête et refuse l'enregistrement s'il découvre une marque enregistrée ou en instance qui est semblable avec celle-ci au point de prêter à confusion et qui porte sur des produits ou services identiques ou apparentés.

MODALITES DE DEPOT ET PRESCRIPTIONS DE L'USPTO APPLICABLES A LA DESIGNATION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Il convient de prendre en considération les caractéristiques et exigences suivantes pour la désignation des États-Unis d'Amérique.

1) Enregistrement au registre principal de l'USPTO uniquement – Pas d'enregistrement possible au registre supplémentaire

Une marque faisant l'objet d'une demande d'extension de protection n'est susceptible d'être enregistrée au registre principal de l'USPTO que si elle est intrinsèquement distinctive, ou si l'acquisition du caractère distinctif a été revendiquée et prouvée conformément à l'article 2.f) de la loi des États-Unis sur les marques. À défaut, l'enregistrement est refusé aux États-Unis

d'Amérique. Une telle marque ne peut être enregistrée au registre supplémentaire de l'USPTO. [TMEP §1904.02\(f\)](#).

2) Base de dépôt

La base juridique pour le dépôt d'une requête en extension de la protection aux États-Unis d'Amérique est l'article 66.a) de la loi des États-Unis sur les marques. Elle ne peut être associée à aucune autre base applicable aux dépôts nationaux. L'article 66.a) prévoit qu'une requête en extension de protection doit être transmise par le Bureau international à l'USPTO et cette base ne peut être ajoutée ou se substituer à une autre dans une demande initialement déposée auprès de l'USPTO en vertu de l'article 1 ou de l'article 44 de la loi sur les marques. [TMEP §1904.01\(a\)](#).

3) Date de dépôt

Si la requête en extension de protection est présentée initialement dans la demande internationale, la date du dépôt de la requête est la date de l'enregistrement international. Si la requête en extension de protection est présentée dans une désignation postérieure, la date du dépôt de la requête est la date à laquelle la désignation postérieure a été enregistrée par le Bureau international. [TMEP §1904.01\(b\)](#). La date de dépôt est utilisée par l'USPTO pour établir l'ordre d'examen des demandes et déterminer la priorité pour la publication aux fins d'éventuelle opposition par les tiers.

4) Revendication de la priorité d'un dépôt antérieur selon la Convention de Paris

Pour pouvoir revendiquer une priorité selon la Convention de Paris, le déposant doit déposer la requête en extension de la protection aux États-Unis d'Amérique dans les six mois suivant la date du dépôt dont la priorité est revendiquée. Si les États-Unis d'Amérique sont désignés dans une demande internationale, la date de l'enregistrement international ne peut être postérieure de six mois à la date du dépôt dont la priorité est revendiquée. Si la requête en extension de protection est présentée dans une désignation postérieure, la date d'inscription de la désignation postérieure ne peut être postérieure de six mois à la date du dépôt sur lequel se fonde la revendication de priorité. Le système électronique de l'USPTO utilise les dates indiquées dans l'enregistrement international pour calculer automatiquement si une requête en extension de protection peut bénéficier ou non d'une priorité revendiquée. [TMEP §1904.01\(e\)](#).

5) Taxe de dépôt

La taxe de dépôt est prélevée par le Bureau international en francs suisses (FS) et transmise à l'USPTO. [TMEP §1904.01\(f\)](#). Le barème actuel des taxes de l'OMPI figure à l'adresse http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/ind_taxes.html.

6) Déclaration d'intention d'utiliser la marque – Formulaire officiel MM18 de l'OMPI

L'USPTO exige que, au moment du dépôt, une requête en extension de la protection aux États-Unis d'Amérique soit accompagnée d'une déclaration contenant les indications suivantes :

- 1) le déposant a de bonne foi l'intention d'utiliser la marque dans des activités commerciales soumises au pouvoir de régulation du Congrès des États-Unis ou en relation avec les produits ou services indiqués dans la demande internationale ou la désignation postérieure;
- 2) le déclarant est dûment autorisé à donner effet à la présente déclaration au nom du déposant;
- 3) le déclarant considère que le déposant est habilité à utiliser la marque dans des activités commerciales soumises au pouvoir de régulation du Congrès des États-Unis ou en relation avec les produits ou services indiqués dans la demande internationale ou la désignation postérieure; **ET**
- 4) à la connaissance du déclarant, aucune autre personne, entreprise, société, association ou autre entité juridique n'a le droit d'utiliser la marque dans des activités commerciales soumises au pouvoir de régulation du Congrès des États-Unis, soit sous une forme identique à celle-ci soit sous une forme qui lui ressemble au point d'être susceptible, si elle était utilisée sur ou pour les produits d'une telle autre personne, de créer une confusion, d'induire en erreur ou de tromper.

La déclaration doit être signée par : 1) une personne habilitée à engager le déposant; 2) une personne ayant une connaissance directe des faits et la capacité réelle ou implicite d'agir au nom du déposant; **OU** 3) un avocat habilité à exercer devant l'USPTO ayant pouvoir réel écrit ou verbal ou pouvoir implicite du déposant. La signature doit être une signature manuscrite apposée en personne à l'encre permanente par le signataire. Nulle autre personne (p. ex., auxiliaire d'avocat, assistant, secrétaire) n'est autorisée à signer en lieu et place de l'avocat ou autre signataire autorisé. Le nom du signataire doit figurer sous forme imprimée ou dactylographiée immédiatement en dessous ou à côté de la signature.

Le formulaire officiel MM18 de l'OMPI contient le texte de la déclaration exigée par l'USPTO. Le formulaire MM18 doit être joint à la demande internationale ou à la désignation postérieure lorsque les États-Unis sont désignés et doit être déposé avec celle-ci. Le Bureau international vérifie que le formulaire MM18 est joint à la demande internationale ou à la désignation postérieure, que le libellé de la déclaration n'a pas été modifié et que le document a été signé avant de transmettre la requête en extension de protection à l'USPTO. Le Bureau international n'envoie pas le formulaire MM18 à l'USPTO; celui-ci est conservé dans le dossier de l'enregistrement international au Bureau international.

Voir [TMEP §§602–602.03\(e\)](#) en ce qui concerne les personnes habilitées à exercer devant l'USPTO et [TMEP §1904.01\(c\)](#) en ce qui concerne l'exigence relative à la déclaration d'intention d'utiliser la marque.

7) L'utilisation de la marque n'est pas nécessaire pour obtenir l'enregistrement

À la différence des demandes nationales fondées sur l'utilisation ou l'intention d'utiliser la marque dans des activités commerciales soumises au pouvoir de régulation du Congrès des États-Unis, la loi des États-Unis sur les marques ne subordonne pas l'obtention de l'enregistrement à la fourniture d'une preuve de l'utilisation commerciale de la marque dans les requêtes en extension de protection. Par conséquent, les déposants qui utilisent déjà la marque aux États-Unis d'Amérique au moment où ce pays est désigné n'ont pas à indiquer les dates d'utilisation de la marque. En revanche, le déposant doit accompagner toute requête en extension de protection d'une déclaration d'intention d'utiliser la marque au moment de la désignation des États-Unis d'Amérique, en remplissant et en déposant le formulaire officiel MM18 de l'OMPI dont il est question ci-dessus. Cela étant, une fois la requête en extension de protection enregistrée, le bénéficiaire/titulaire doit déposer régulièrement des documents attestant l'utilisation de la marque dans le commerce et remettre des spécimens de cette utilisation à l'USPTO (attestations selon l'article 71), dont il est question plus loin, à l'instar de tout titulaire d'un enregistrement national. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de prouver dans une requête en extension de protection que la marque est utilisée dans des activités commerciales soumises au pouvoir de régulation du Congrès des États-Unis avant l'enregistrement, un enregistrement peut être contesté par un tiers au motif d'absence d'utilisation aux États-Unis d'Amérique. Une absence d'utilisation pendant trois années consécutives vaut présomption d'abandon. [TMEP §1613.11](#), [TBMP §309.03\(c\)](#).

ROLE DU GROUPE DE TRAITEMENT DE MADRID (MPU) CONCERNANT LA DESIGNATION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Le Groupe du traitement de Madrid (MPU) est un service de l'USPTO chargé de passer en revue toute notification de l'office signifiant un refus provisoire à l'égard d'une requête en extension de protection avant transmission au Bureau international et de renseigner les clients de l'USPTO sur l'instruction de ces requêtes. Le MPU ne procède pas à un examen quant au fond des requêtes en extension de protection. Ce rôle est dévolu aux examinateurs de l'USPTO. Le Groupe du traitement de Madrid, quant à lui, passe en revue chaque notification de l'office signifiant un refus provisoire afin de vérifier l'observation des dispositions du Protocole de Madrid. Le MPU instruit également de nombreuses communications relatives aux demandes entre l'USPTO et le Bureau international. Il accomplit notamment les tâches suivantes : examen et traitement des notifications de rectification et de restriction émanant du Bureau international; envoi au Bureau

international des notifications relatives aux décisions finales et ultérieures sur les produits et services indiqués dans les requêtes en extension de protection qui sont admis à la protection aux États-Unis d'Amérique; notification au Bureau international des enregistrements selon le système de Madrid radiés ou invalidés; et traitement des requêtes en transformation et en remplacement.

EXAMEN ET PRESCRIPTIONS DE L'USPTO

Les requêtes en extension de protection ou demandes selon le système de Madrid sont instruites par les mêmes examinateurs de l'USPTO que ceux qui examinent les demandes nationales et peuvent faire l'objet de refus quant au fond et quant à la forme au même titre que celles-ci. [TMEP §1904.02\(a\)](#). Les sections ci-après présentent les problèmes les plus fréquents rencontrés dans les requêtes en extension de protection, les prescriptions de l'USPTO et les moyens de prévenir ou de surmonter un éventuel refus provisoire.

1) Forme juridique et nationalité du déposant

L'USPTO exige l'indication de la forme juridique (par exemple, le type d'entité) du déposant et de l'État ou du pays dont il est ressortissant. Il est possible que la requête en extension de la protection aux États-Unis d'Amérique ne contienne pas ces informations, qui ne sont pas obligatoires dans la demande internationale. Le déposant a néanmoins la possibilité d'indiquer sa forme juridique et sa nationalité dans la demande internationale, auquel cas le Bureau international transmet ces informations à l'USPTO avec la requête en extension de protection. Toute absence de ces informations dans la requête en extension de protection donne lieu à une notification de l'USPTO. Pour éviter cette procédure, le déposant est encouragé à indiquer sa forme juridique et sa nationalité dans la demande internationale. Si le déposant est un particulier (personne physique), il doit indiquer son nom et l'État ou le pays dont il est ressortissant. Si le déposant est une entité juridique (personne morale, telle qu'une société anonyme ou à responsabilité limitée), son nom, sa structure juridique et le nom de l'État ou du pays où elle a été constituée doivent être indiqués. Voir [TMEP §§803.03–803.04](#).

Indépendamment de la question de savoir si le déposant est une personne physique ou une personne morale, l'USPTO n'accepte pas, comme nationalité du déposant, celle du pays indiqué au titre de la "qualification pour déposer". Les informations fournies à cet égard permettent simplement de déterminer le droit de déposer une demande internationale et ne correspondent pas nécessairement à la nationalité du déposant.

La structure juridique du déposant doit correspondre aux abréviations utilisées dans sa raison sociale pour indiquer qu'il s'agit d'une entité juridique (personne morale). Ainsi, si la raison sociale du déposant est "ABC, LLC" et que l'abréviation "LLC" correspond à "limited liability company", la forme juridique indiquée pour le déposant doit être "limited liability company". S'il est identifié sous une autre forme (p. ex., "corporation" ou "partnership"), l'USPTO émet une notification invitant le déposant à clarifier la situation.

Lorsque la structure juridique est identifiée par une désignation ou une abréviation étrangère, dans la mesure où cette désignation ou abréviation figure dans l'appendice D du Manuel de procédure d'examen des demandes d'enregistrement de marques de l'USPTO (TMEP) ([Appendix D – Foreign Entity Appendix](#)), l'USPTO peut accepter le terme US équivalent figurant dans l'appendice D pour l'indication de la forme juridique du déposant, auquel cas il n'envoie pas de notification. Par exemple, si le nom du déposant est "ABC, S.p.A" et que l'abréviation "S.p.A" désigne "Società per Azioni", l'USPTO accepte la désignation étrangère pour l'indication de la structure juridique du déposant puisque l'appendice D précise que "S.p.A" a pour équivalents les termes "corporation," "limited share company" ou "joint-stock company". L'appendice D sert d'outil de traduction lorsque la forme juridique du déposant est indiquée par une désignation étrangère. Si la forme juridique du déposant n'est pas indiquée dans la requête en extension de protection, l'USPTO envoie une notification invitant le déposant à lui transmettre cette information directement.

2) Reproduction (dessin) et description de la marque

Reproduction (dessin) de la marque : une marque faisant l'objet d'une requête en extension de protection ne peut pas être modifiée puisqu'elle se fonde sur la marque contenue dans l'enregistrement international, qui est elle-même fondée sur la marque figurant dans la demande ou l'enregistrement de base. C'est le cas même si la marque figurant dans la demande ou l'enregistrement de base est modifiée. Les modifications apportées à la marque dans la demande ou l'enregistrement de base ne sont pas transmises au Bureau international et n'apparaissent ni dans l'enregistrement international ni dans la requête en extension de protection. Si une marque faisant l'objet d'une requête en extension de protection ne peut pas être modifiée, la manière dont cette marque est reproduite et présentée sur le dessin peut être modifiée dans certaines situations, afin de satisfaire aux dispositions de la législation des États-Unis sur les marques et aux prescriptions de l'USPTO relatives aux dessins. Ces modifications ne sont pas considérées comme des changements apportés à la marque mais comme des précisions sur la manière dont la marque est illustrée dans la reproduction.

L'USPTO considère comme acceptables les reproductions (dessins) qui : donnent une image de bonne qualité et décrivent précisément l'ensemble des éléments de la marque; présentent la marque en couleur si la couleur est un élément de la marque; ne contiennent aucun élément informatif, comme le symbole de l'enregistrement fédéral US ®; et présentent un seul rendu (une seule vue) de la marque. Si le dessin ne remplit pas ces conditions de base, l'USPTO émet une notification invitant le déposant à rectifier le dessin.

Description de la marque : l'USPTO exige une description pour toute marque qui n'est pas en caractères standard. La description doit être précise et concise et décrire tous les aspects importants de la marque, aussi bien les éléments textuels que les éléments graphiques. [TMEP §§808–808.03\(g\)](#). Si la requête en extension de protection ne contient aucune description de la marque ou si la description qu'elle contient est incomplète ou imprécise, l'USPTO invite le déposant à modifier la description pour qu'elle décrive correctement tous les éléments de la marque. Si l'USPTO émet une notification pour ces motifs, celle-ci contient généralement une suggestion de description de la marque, comprenant éventuellement une revendication de couleur et une déclaration relative à l'emplacement des couleurs, qui peut être reprise par le déposant s'il le souhaite.

On trouvera ci-dessous une liste des divers types de marques susceptibles d'être protégées aux États-Unis d'Amérique, ainsi que les prescriptions correspondantes de l'USPTO. Si les informations requises ne figurent pas dans la requête en extension de protection, l'USPTO émet une notification.

a) Marque en caractères standard

Reproduction (dessin) de la marque : s'agissant d'une marque en caractères standard, aucune police, taille ou couleur particulière ne peut être revendiquée à titre d'élément de la marque. Si le déposant souhaite que la marque figurant dans la requête en extension de protection soit en caractères standard, l'USPTO exige que la marque respecte les exigences nationales en matière de caractères standard et le déposant doit soumettre une revendication de caractères standard. Voir [TMEP §§807.03–807.03\(i\)](#). En raison de la diversité des prescriptions relatives aux revendications de caractères standard selon les pays, il peut arriver que la marque contenue dans l'enregistrement international et la requête en extension de protection satisfasse aux exigences de l'USPTO en la matière, mais qu'aucune revendication de caractères standard ne figure dans l'enregistrement international et la requête en extension de protection. Si l'enregistrement international et la requête en extension de protection ne stipulent pas que la marque est en caractères standard et si le déposant demande la protection de la marque en caractères standard, celui-ci peut modifier la requête en extension de protection en y incorporant une revendication de caractères standard. Le déposant ne peut pas ajouter de revendication de caractères standard si la marque ne satisfait pas aux exigences de l'USPTO dans ce domaine.

Afin d'éviter une notification de l'office, le déposant peut fournir la revendication de caractères standard séparément et directement à l'USPTO en déposant une modification volontaire, dont il est question plus loin, dès que la requête en extension de protection aura été reçue par l'USPTO et se sera vu attribuer un numéro d'ordre. L'USPTO utilise le libellé suivant pour la revendication : "La marque est constituée de caractères standard sans revendication de police, de taille ou de couleur particulière".

En l'absence de revendication de caractères standard, toute marque même légèrement stylisée est examinée comme une marque de type spécial, dont il est question ci-après. La liste des caractères standard est disponible sur le site Web de l'USPTO à l'adresse <http://www.uspto.gov/teas/standardCharacterSet.html>. **TMEP §807.03(b). Les caractères non latins ne sont pas considérés comme des caractères "standard" et aucune revendication de caractères standard ne sera prise en considération.** On trouvera ci-dessous des exemples de marques en caractères standard :

COCA-COLA

Numéro d'enregistrement : 4019547

Produits : baume à lèvres, brillant à lèvres, dans la classe 003.

PomaGrand

Numéro d'enregistrement : 3216554

Produits : concentrés de jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, dans la classe 032.

Description de la marque : l'USPTO n'exige pas de description de la marque pour les marques en caractères standard. En revanche, si la marque satisfait aux exigences nationales en matière de caractères standard et si elle doit être protégée en tant que marque en caractères standard, le déposant doit soumettre une revendication de caractères standard aux fins du dossier.

b) Marques de type spécial

Reproduction (dessin) de la marque : toute marque n'étant pas en caractères standard est considérée comme une marque de type spécial. Il peut s'agir d'une marque composée, en tout ou en partie, d'une police, d'une taille ou d'une couleur particulière, d'un signe de ponctuation non usuel ou d'éléments graphiques. Ce type de marque peut contenir des caractères en indice ou en exposant ou d'autres caractères qui ne figurent pas dans la liste des caractères standard de l'USPTO. [TMEP §§807.04–807.04\(b\)](#). La reproduction (le dessin) doit être d'une qualité suffisante pour permettre une reproduction satisfaisante aux fins de la numérisation dans la base de données de l'USPTO. Si la qualité n'est pas suffisante aux fins de la numérisation et de l'impression dans la Gazette officielle des marques de l'USPTO et pour le certificat d'enregistrement, l'USPTO invite le déposant à fournir un nouveau dessin.

Description de la marque : si la marque est de type spécial, l'USPTO exige que le déposant fournisse une description. Si la marque qui fait l'objet de la requête en extension de protection est composée uniquement de mots dans une police stylisée, sans élément graphique, les informations fournies dans la rubrique de la demande internationale intitulée "Éléments verbaux de la marque" peuvent être acceptées comme description de la marque satisfaisant aux exigences de l'USPTO en la matière. [TMEP §808.03\(b\)](#). Si la reproduction (le dessin) de la marque est en couleur, l'USPTO invite le déposant à transmettre, aux fins de description de la marque : 1) une revendication de couleur énumérant toutes les couleurs dont est composée la marque et précisant que ces couleurs sont un élément de la marque et 2) une déclaration sur

l'emplacement des couleurs indiquant où les différentes couleurs figurent sur la marque. [TMEP §§807.07\(a\)–807.07\(a\)\(ii\)](#), [808.02](#).

Les types de marques ci-après sont considérés comme des marques de type spécial. Parmi celles-ci, les marques tridimensionnelles, sonores et en couleur sont également appelées “marques non traditionnelles”.

i) Marque contenant des mots, des lettres et des chiffres sous une forme particulière ou un dessin bidimensionnel

Une reproduction (un dessin) sous une forme spéciale est requise si les mots, les lettres, les chiffres et les dessins bidimensionnels sont présentés sous une forme distinctive (par exemple, police, taille ou couleur particulière) qui produit une impression commerciale inhabituelle ou “spéciale” qui serait altérée ou perdue si l’enregistrement délivré était fondé sur une reproduction en caractères standard. [TMEP §807.04\(b\)](#). La description de la marque doit décrire de manière détaillée tous les éléments qui constituent la marque. On citera à titre d'exemple les marques suivantes :



Numéro d'enregistrement : 4161375

Services : services de livraison de boissons et services de conseils fournis en rapport avec ces services, classe 39.

Description : la marque est formée des mots “PEPSI DIRECT” en caractères stylisés et d'un cercle bordé de blanc et divisé en trois parties, dont une bande blanche au centre. Une ligne courbe souligne le mot “DIRECT”.



Numéro d'enregistrement : 4611348

Produits : boissons non alcoolisées, classe 32.

Description : la marque est formée du mot “PEPSI” inscrit à la verticale en caractères blancs stylisés. Le deuxième “P” du mot “PEPSI” contient un cercle tricolore. La première bande à l'intérieur du cercle est rouge, la deuxième est blanche et la troisième est bleue. L'ensemble de la marque apparaît sur un fond bleu.

Revendication de couleur : les couleurs rouge, blanche et bleue sont revendiquées comme éléments de la marque.

ii) Marque tridimensionnelle

Une marque tridimensionnelle de produit comprend la configuration (la forme) du produit à proprement parler ou de l'emballage dans lequel ce produit est vendu. Une marque tridimensionnelle de service peut notamment illustrer l'intérieur d'un restaurant, l'extérieur d'un établissement de vente au détail ou la présentation sur le lieu de vente et représenter par

exemple le costume porté par le prestataire des services ou utilisé pour en faire la publicité. À l'USPTO, ces marques sont désignées sous le terme d'"habillage commercial". La marque doit figurer sur la reproduction (le dessin) sous une forme tridimensionnelle montrant la hauteur, la largeur et la profondeur de la marque. Si la marque est constituée d'une partie de l'habillage commercial uniquement, il convient d'employer des lignes continues pour indiquer les éléments revendiqués et des lignes pointillées ou discontinues pour indiquer les éléments qui ne sont pas revendiqués comme parties de la marque. [TMEP §§807.10, 1202.02\(c\)\(i\)–1202.02\(c\)\(i\)\(C\)](#).

Pour les produits, la description de la marque doit indiquer que la marque est "tridimensionnelle" et constitue le "modèle" ou la "configuration" des produits à proprement parler ou "l'emballage" ou le "conditionnement" dans lequel ils sont vendus. Pour les services, la description de la marque doit indiquer que la marque est "tridimensionnelle" et constitue l'habillage commercial des services visés par la requête en extension de protection. La description doit préciser quels éléments de la reproduction (du dessin) constituent la marque et sont revendiqués en tant que parties de la marque, et quels éléments n'en font pas partie. La description doit indiquer clairement ce que représentent les lignes continues et les lignes pointillées ou discontinues et contenir une déclaration selon laquelle les éléments représentés par des lignes pointillées ne sont pas revendiqués en tant que parties de la marque. [TMEP §1202.02\(c\)\(ii\)](#). Si la requête en extension de protection ne comprend pas de description satisfaisant à ces prescriptions, l'USPTO émet une notification invitant le déposant à fournir une description qui réponde à ces critères.

Il appartient au déposant de s'assurer que la marque est tridimensionnelle. Lorsque la marque est enregistrée et qu'un document (attestation ou déclaration écrite selon l'article 71) est déposé auprès de l'USPTO, comme dans les cas ci-après, pour indiquer que la marque est utilisée dans des activités commerciales soumises au pouvoir de régulation du Congrès des États-Unis, l'USPTO examine le spécimen pour s'assurer que la marque est tridimensionnelle. Dans le cas contraire, l'enregistrement peut être radié et la protection de l'enregistrement international invalidée.

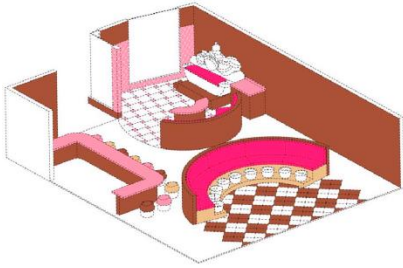
On citera à titre d'exemple les marques tridimensionnelles suivantes :



Numéro d'enregistrement : 4503633

Produits : bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, notamment bières non alcoolisées et boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, classe 32.

Description : la marque est constituée par la configuration tridimensionnelle du conditionnement des produits, à savoir une bouteille dont le bouchon imite le couvre-chef porté par les nouveaux diplômés. Le corps de la bouteille comporte le dessin d'une étoile à huit branches et le mot "HUIZON". La bouteille comporte également une étiquette en forme de V, qui n'est pas revendiquée en tant que partie de la marque. Le contour de la bouteille et de l'étiquette est tracé en pointillés. Ces pointillés sont utilisés pour figurer la forme et le contour de la bouteille; ils représentent des éléments qui ne sont pas revendiqués en tant que parties de la marque et ne servent qu'à indiquer l'emplacement de la marque.



Numéro d'enregistrement : 3963872

Services : services de soins de beauté, y compris manucure, pédicure et soins du visage; services de salon de coiffure, dans la classe 44.

Description : la marque est composée de l'habillage commercial d'un salon de beauté, avec un agencement de couleurs (marron, rose, fuchsia et blanc cassé) qui évoque une crème glacée. La couleur marron a été choisie pour les murs, le carrelage, le dossier des banquettes, l'assise de certains sièges et la base de la table, du comptoir et de la banquette. Le rose est utilisé pour la céramique des murs, la surface de la table et du comptoir et l'assise de certains sièges. Le fuchsia est utilisé sur les banquettes. Le blanc cassé est utilisé pour les pieds de la banquette. Les lignes pointillées ou discontinues servent à indiquer l'emplacement de la marque et ne font pas partie de celle-ci.

Revendication de couleur : les couleurs (marron, rose, fuchsia et blanc cassé) sont revendiquées en tant qu'éléments de la marque.

Si un seul rendu (une seule vue) d'une marque tridimensionnelle sur le dessin ne décrit pas tous les éléments de la marque, le déposant peut demander au directeur de l'USPTO de lever l'exigence relative à un seul rendu de la marque et d'en accepter plusieurs. Dans sa pétition, le déposant expliquera que les caractéristiques de la marque ne peuvent être décrites de façon adéquate dans un seul rendu et que des vues supplémentaires sont nécessaires pour exposer clairement tous les éléments de la marque qui sont revendiqués. Un formulaire de pétition électronique figure à l'adresse <http://go.usa.gov/3rM5j>.

iii) Marque sonore

Une marque sonore est constituée exclusivement de sons (par exemple, musique, paroles et musique, aboiement, cancanement). L'USPTO n'exige pas de reproduction (dessin) d'une marque sonore. [TMEP §807.09](#). En revanche, l'USPTO exige une reproduction audio de la marque sonore et une description écrite du son qui représente la marque, comme indiqué ci-après. Le déposant doit remettre un fichier audionumérique contenant une reproduction ou un enregistrement de la marque seule, au format .wav, .wmv, .wma, .mp3, .mpg, ou .avi. Le fichier ne doit pas dépasser 5 Mo car le système TEAS ne prend pas en charge les fichiers plus volumineux. La reproduction audio doit compléter et préciser la description de la marque.

Si l'USPTO émet une notification et que le déposant répond en utilisant le formulaire électronique intitulé "Response to Office Action", le fichier audio ne peut pas être joint à la réponse ni être transmis avec celle-ci. Une fois la réponse soumise, le fichier audio doit être envoyé à l'adresse TEAS@uspto.gov sous forme de pièce jointe et être accompagné d'instructions claires précisant qu'il doit être associé à la "demande déposée sous le numéro d'ordre <à préciser>". Les fichiers audio envoyés en pièce jointe ne doivent pas dépasser 9 Mo.

Une description détaillée de la marque sonore doit être fournie. Si la marque est constituée de musique ou de paroles et de musique, la partition musicale doit être jointe pour compléter ou préciser la description de la marque. [TMEP §807.09](#). Si l'USPTO émet une notification et que le déposant répond en utilisant le formulaire électronique intitulé "Response to Office Action", la

partition musicale doit être jointe sous forme de fichier .jpeg ou .pdf dans la partie “Additional Statements” du formulaire électronique, sous “Miscellaneous Statements”.

iv) Marque de couleur

Une marque de couleur se compose **exclusivement** d'une ou plusieurs couleurs utilisées sur des objets précis. Pour les marques appliquées à des produits, la couleur peut être utilisée sur toute la surface des produits, sur une partie des produits ou sur l'ensemble ou une partie de l'emballage des produits. Par exemple, une marque de couleur peut être le violet utilisé sur un saladier, le rose utilisé sur le manche d'une pelle ou encore un fond bleu et un cercle rose utilisés sur la totalité ou une partie de l'emballage d'un produit. De même, une marque de couleur appliquée à des services peut être composée d'une couleur utilisée sur l'ensemble ou une partie du matériel utilisé pour la publicité et la prestation des services. Par exemple, une marque de services peut être la couleur marron appliquée sur un camion utilisé pour la fourniture des services.

Une marque de couleur n'est jamais intrinsèquement distinctive et ne peut donc pas être enregistrée au registre principal. Cela étant, la couleur peut servir de marque si elle est utilisée à la manière d'une marque de produits ou de services et si elle est perçue par les consommateurs comme permettant de reconnaître et de distinguer les produits et services sur lesquels ou en relation avec lesquels elle est utilisée, ou pour en indiquer la source. Dans cette situation, une marque de couleur peut être enregistrée au registre principal conformément à l'article 2.f) de la loi des États-Unis sur les marques si le déposant dépose une revendication et une preuve que la marque a acquis un caractère distinctif. [TMEP §§1202.05–1202.05\(i\)](#).

v) Marque collective, de certification ou de garantie

S'il est indiqué dans la requête en extension de protection que la marque est une “marque collective, de certification ou de garantie”, l'USPTO émet une notification invitant le déposant à préciser la nature ou le type de la marque dont la protection est demandée. S'il s'agit d'une marque collective ou de certification ou d'une marque de services, le déposant doit satisfaire aux exigences en matière de dépôt applicables à ce type de marques. Voir [TMEP §§1302–1303.02\(c\)\(ii\)](#) et [TMEP §1305](#) pour ce qui concerne les marques collectives et [TMEP §§1306–1306.09\(c\)](#) pour les marques de certification.

Marque collective – Définition : une marque collective est un type de marque de produits ou de services utilisé par les membres d'un groupement en vue d'indiquer que des produits ou services proviennent des membres de ce groupement. Il peut s'agir d'une coopérative, d'une association ou d'un syndicat. Le groupement est propriétaire de la marque, mais tous ses membres l'utilisent en relation avec leurs propres produits ou services. [TMEP §1302](#).

Une marque collective de produits ou de services indique l'origine commerciale des produits ou services mais, en tant que marque collective, elle signale que le fournisseur de ces produits ou services est membre d'un groupement et qu'il remplit les critères d'admission au sein de ce groupement. La marque est utilisée par tous les membres du groupement. Ainsi, aucun membre ne peut être propriétaire exclusif de la marque et le groupement détient le titre de propriété de la marque utilisée collectivement au bénéfice de tous les membres. Le groupement lui-même ne peut ni vendre les produits ni fournir les services proposés sous marque, mais il peut faire de la publicité afin de faire connaître la marque et promouvoir les produits et services commercialisés par ses membres sous cette marque. Par exemple, une coopérative agricole ne commercialise pas elle-même ses produits ou services, mais assure la promotion de ceux de ses membres. [TMEP §1303](#).

Modalités d'utilisation : outre l'indication et la communication de tous les éléments applicables aux marques de produits et de services, le déposant doit préciser la catégorie de personnes qui seront habilitées à utiliser la marque, en indiquant le type de relation qu'elles auront avec le déposant et la nature du contrôle que le déposant prévoit d'exercer sur l'utilisation de la marque. Le libellé suivant peut être utilisé à cette fin : “Le déposant a l'intention de contrôler l'utilisation de

la marque par les membres de la manière suivante : [préciser]”. Une déclaration selon laquelle le règlement d’utilisation ou toute autre disposition écrite du déposant précise les modalités de contrôle suffit. [TMEP §§1302–1303.02\(c\)\(i\)](#).

Marque de certification – Définition : une marque de certification est un type de marque de produits ou de services attestant la conformité des produits ou services avec des critères ou normes objectifs. Une marque de certification est une marque que son propriétaire ou certificateur autorise un tiers (autre que le propriétaire ou le certificateur) à utiliser dans des activités commerciales soumises au pouvoir de régulation du Congrès des États-Unis afin de certifier la provenance régionale ou autre, le matériau utilisé, le mode de fabrication, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques des produits ou services fournis par cette personne, ou que le fabricant des produits ou le prestataire des services est membre de tel ou tel syndicat ou de telle ou telle organisation. [TMEP §§1306–1306.09\(c\)](#).

Deux caractéristiques distinguent les marques de certification des marques de produits ou de services. Premièrement, une marque de certification n’est pas utilisée par son propriétaire ou certificateur et, deuxièmement, une marque de certification n’indique pas une source commerciale ni ne distingue les produits ou services d’une personne de ceux des tiers. En d’autres termes, une marque de certification est utilisée par des parties (autres que le propriétaire ou certificateur de la marque) qui fournissent effectivement les produits ou services et qui ont reçu une certification selon laquelle leurs produits ou services répondent aux critères objectifs fixés par le propriétaire ou le certificateur de la marque. Le propriétaire ou certificateur d’une marque de certification n’utilise pas la marque pour ses propres produits ou services. L’objectif d’une marque de certification est de faire savoir aux acheteurs que les produits ou services possèdent certaines caractéristiques ou répondent à certains critères ou normes établis par un tiers. Une marque de certification n’indique pas une provenance commerciale ou exclusive déterminée. La certification permet d’utiliser la même marque pour des produits ou services provenant de différents fournisseurs. [TMEP §§1306.01–1306.01\(b\)](#).

Il existe généralement trois types de marques de certification : 1) les marques de certification attestant que les produits ou services proviennent d’une aire géographique déterminée; 2) les marques de certification attestant que les produits ou services répondent à certains critères de qualité, de composition ou de fabrication (par exemple, homologation par Underwriters Laboratories); et 3) les marques de certification visant à certifier que le fabricant des produits ou le prestataire des services est membre de tel ou tel syndicat ou de telle ou telle organisation, ou qu’il répond à certains critères. [TMEP §1306.01](#).

Déclaration de certification et normes de certification : outre l’indication et la communication de tous les éléments applicables à une demande d’enregistrement d’une marque de certification, le déposant doit remettre une déclaration de certification et les normes de certification. La déclaration de certification indique les caractéristiques qui sont certifiées et, dans le cas d’une marque de certification géographique, elle précise la provenance géographique générale ou particulière des produits ou services. La déclaration de certification doit être suffisamment détaillée pour indiquer clairement les éléments qui sont certifiés, qui peuvent inclure d’autres caractéristiques en sus de la provenance géographique. La déclaration doit débiter par les termes suivants : “La marque de certification utilisée (ou destinée à être utilisée) par les personnes autorisées certifie (ou est destinée à certifier)...”. [TMEP §1306.06\(f\)\(i\)](#).

Une copie des normes de certification doit également être fournie. Les normes de certification ne doivent pas nécessairement avoir été établies par le propriétaire ou certificateur de la marque et peuvent avoir été élaborées par un tiers, telles que celles promulguées par un organisme public ou élaborées par un institut de recherche privé. Toutefois, les normes de certification doivent prendre en considération tous les aspects des produits ou services énumérés dans la requête en extension de protection. Par exemple, si les produits sont identifiés comme “huile d’olive” mais que les normes de certification fournies ne sont applicables qu’à l’huile d’olive extra vierge, le déposant doit modifier sa liste de manière à limiter les produits à “huile d’olive extra vierge” ou, si possible, fournir des normes applicables aux différents types d’huile d’olive. [TMEP §1306.06\(f\)\(ii\)](#).

Marque de garantie : la loi des États-Unis sur les marques ne prévoit pas l'enregistrement des marques de garantie.

3) Revendication de non-protection

Si la marque comporte des termes descriptifs ou génériques ou des représentations graphiques de termes descriptifs ou génériques (lorsque l'illustration équivaut à une expression écrite), l'USPTO exige une revendication de non-protection à l'égard de ces termes et représentations graphiques. Une revendication de non-protection est une déclaration formelle selon laquelle le déposant ne revendique pas le droit exclusif d'utiliser tel ou tel élément de la marque. Le but d'une revendication de non-protection est de permettre l'enregistrement d'une marque qui est susceptible d'être enregistrée dans sa globalité mais qui contient des éléments qui, pris individuellement, ne sont pas enregistrables, sans donner de fausse impression quant à la portée du droit du titulaire de l'enregistrement à l'égard de certains éléments de la marque. L'USPTO exige le libellé ci-après pour la revendication de non-protection : "Aucune revendication n'est faite quant au droit exclusif d'utiliser ' _____ ' indépendamment de la marque telle qu'elle est représentée". [TMEP §§1213–1213.11](#). Afin d'éviter une notification de l'office, le déposant peut, en cas de désignation des États-Unis d'Amérique, inclure la revendication de non-protection dans la demande internationale au moment du dépôt. Si une revendication de non-protection figure dans la demande internationale, elle sera transmise à toutes les parties contractantes désignées.

Cela étant, aucune revendication de non-protection n'est nécessaire si la marque est une marque unitaire, c'est-à-dire si la marque, considérée dans sa globalité, produit une impression commerciale unique, indépendamment de tout élément descriptif ou générique. [TMEP §§1213.05–1213.05\(h\)](#).

4) Revendication d'un enregistrement antérieur aux États-Unis d'Amérique

Si le déposant détient déjà un enregistrement pour une marque identique ou similaire et pour des produits ou services identiques ou similaires, il peut revendiquer un enregistrement antérieur en vigueur aux États-Unis d'Amérique. [TMEP §§812–812.01](#). Cela donne à l'examineur, lorsqu'il passe en revue les motifs de refus relatifs, des informations supplémentaires pour déterminer si la marque contenue dans la requête en extension de protection est en conflit avec une marque enregistrée (risque de confusion). Ces informations ne peuvent pas figurer dans la demande internationale mais elles peuvent être déposées directement auprès de l'USPTO au moyen d'une modification volontaire, dont il est question plus loin, dès que la requête en extension de protection aura été reçue par l'USPTO et se sera vu attribuer un numéro d'ordre. Si le déposant détient de nombreux enregistrements antérieurs, il est suffisant d'indiquer les numéros de deux ou trois enregistrements parmi les plus pertinents du point de vue de la similitude des marques et de l'analogie des produits et services, suivis de la mention "entre autres". Le libellé standard de l'USPTO pour ces revendications est le suivant : "Le déposant est le titulaire de l'enregistrement n° <préciser le numéro>" et "Le déposant est le titulaire des enregistrements n°^{os} <préciser les numéros>, entre autres".

5) Classement des produits et services

Le Bureau international vérifie le classement des produits et services, c'est-à-dire la classe internationale dont relèvent les produits et services dans la classification de Nice. L'USPTO ne peut ni modifier ce classement, ni ajouter de classe, ni transférer des produits ou services d'une classe à une autre dans une requête en extension de protection multiclasse. L'USPTO modifie le classement uniquement lorsqu'il reçoit un avis de rectification du classement de la part du Bureau international. L'USPTO ne procède pas au reclassement des produits et services qu'il juge mal classés dans la requête en extension de protection. Par ailleurs, si les produits et services contenus dans la requête en extension de protection doivent faire l'objet d'une modification, l'USPTO peut procéder à cette modification uniquement au sein de la classe attribuée par le Bureau international. [TMEP §§1401.03\(d\), 1904.02\(b\)](#).

6) Identification (indication) des produits et services

La demande doit indiquer les produits et services particuliers sur lesquels, ou en relation avec lesquels, le déposant a l'intention d'utiliser de bonne foi la marque dans des activités commerciales soumises au pouvoir de régulation du Congrès des États-Unis. Le déposant doit spécifier les produits et services qu'il entend utiliser et pour lesquels la protection est demandée de manière à informer le public et à permettre à l'examineur de procéder à un examen en bonne et due forme et de parvenir à un jugement éclairé s'agissant des motifs relatifs de refus (risque de confusion). En conséquence, l'USPTO n'accepte généralement pas les intitulés de classes et les identifications trop vagues pour les produits et services. [TMEP §1402.01\(c\)](#). L'USPTO accepte néanmoins les termes utilisés dans les intitulés des classes de produits 15 (Instruments de musique) et 23 (Fils à usage textile), qui sont considérés comme des identifications précises.

La politique de l'USPTO en matière d'identification tient compte de la portée de l'identification et de sa précision.

Portée de l'identification : en cas de modification de l'identification, le classement attribué par le Bureau international définit la portée des produits et services contenus dans la requête en extension de protection. En conséquence, l'USPTO n'autorisera aucune modification en dehors de la classe attribuée par le Bureau international. [TMEP §1401.03\(d\)](#). Par exemple, si les produits contenus dans l'enregistrement international et la requête en extension de protection sont des "Vêtements, dans la classe 25", le déposant peut uniquement apporter des modifications en se limitant à des vêtements, dans la classe 25. Ainsi, le déposant ne peut pas apporter de modification qui ferait référence à des vêtements dans la classe 9, par exemple des "Vêtements pour la protection contre le feu", qui dépasseraient la portée de la classe attribuée par le Bureau international.

Souvent, l'identification (indication) des produits et services se contente de reproduire l'intitulé d'une classe. Or, dans une requête en extension de protection, l'emploi des termes (indications générales) qui composent un intitulé de classe aux fins d'identification n'est pas réputé inclure tous les produits et services compris dans cette classe. Dans ce cas, l'USPTO examine le sens habituel des termes afin de déterminer la portée de l'identification. L'USPTO n'autorise pas le déposant à faire des modifications visant à inclure tout produit ou service relevant de la classe en question, à moins que ces produits et services ne répondent au sens habituel des termes (à savoir, les indications générales) de l'intitulé, ou à inclure des produits et services d'autres classes. [TMEP §1402.07\(a\)](#).

Les modifications apportées à l'identification sont autorisées à condition qu'elles limitent ou précisent les produits et services. Lorsque l'identification est modifiée d'une manière acceptable par l'USPTO, la modification remplace toutes les identifications antérieures et limite la portée des produits et services à celle du texte modifié. Aucune modification visant à ajouter des produits ou services ou à en élargir la portée n'est autorisée, même si les produits et services à ajouter figurent dans l'enregistrement international ou dans la demande ou l'enregistrement de base. [TMEP §1402.07\(e\)](#).

Précision de l'identification : l'USPTO exige que l'identification soit précise, c'est-à-dire concrète, claire, exacte et concise. [TMEP §§ 1402.03–1402.03\(f\)](#), [1402.07–1402.07\(e\)](#). Il convient de spécifier le nom usuel de chaque produit et service en employant une terminologie compréhensible par tous. En ce qui concerne les produits et services qui n'ont pas de nom usuel, le déposant doit les décrire ou les expliquer de manière claire et succincte. Les termes techniques ou obscurs, de même que les longues descriptions des caractéristiques ou des usages des produits et services, ne sont pas acceptés. La formulation doit être compréhensible par une personne sans connaissance approfondie du domaine. Les termes propres au jargon d'une industrie ou d'un secteur donné sont acceptables dès lors qu'ils sont expliqués s'ils ne sont pas aisément compréhensibles du grand public. [TMEP §§1402.01\(c\)](#), [1402.03–1402.03\(f\)](#), [1904.02\(c\)–1904.02\(c\)\(v\)](#). Voir [TMEP §§1402–1402.15](#) et [TMEP §§1402.11–1402.11\(j\)](#) au sujet de la pratique de l'USPTO concernant les identifications de produits et services.

L'USPTO applique aux requêtes en extension de protection les mêmes critères de spécificité des produits et services que ceux applicables aux demandes nationales. Les produits et services sont examinés conformément au Manuel des identifications acceptables de produits et services de l'USPTO, publié sur à l'adresse <http://tess2.uspto.gov/netahhtml/tidm.html>. Il est vivement recommandé de consulter ce manuel aux fins de l'élaboration des identifications en réponse à une notification de l'office. Par exemple, l'USPTO n'accepte pas "Vêtements" pour les produits de la classe 25. Le déposant doit préciser le type de vêtements en énumérant le nom usuel de chacun des produits à protéger, par exemple "Vêtements, à savoir pantalons, chemises et chandails" ou "Vêtements pour enfants, à savoir vestes et gilets". De même, l'USPTO n'accepte pas "Fonctions commerciales" pour un service dans la classe 35. Le déposant doit préciser le domaine ou l'objet de ces fonctions commerciales, par exemple "Fonctions commerciales, à savoir affaires commerciales, administration commerciale et travaux de bureau" ou "Fonctions commerciales, à savoir gestion des affaires commerciales dans le secteur de la santé".

Crochets dans l'identification : conformément à la politique de l'USPTO, les crochets et les parenthèses ne doivent pas être utilisés dans les identifications des produits et services. À l'USPTO, les crochets simples indiquent que les produits et services ont été supprimés d'un enregistrement et ne bénéficient plus de la protection. Les crochets et le texte qu'ils contiennent dans le manuel des identifications de l'USPTO sont considérés comme purement informatifs. Si des crochets sont utilisés pour l'identification (indication) de produits et services dans une requête en extension de protection, l'examineur envoie une notification invitant le déposant à supprimer les crochets et le texte qu'ils contiennent. L'absence de réponse à la notification de l'office peut entraîner l'abandon, en totalité ou en partie, de la requête en extension de protection.

Ponctuation : pour faciliter l'examen et l'information du public, les déposants doivent utiliser des points-virgules et des virgules pour séparer des éléments. Les points-virgules sont généralement utilisés pour séparer des catégories distinctes de produits et services au sein d'une même classe. Par exemple, "Nettoyants, à savoir nettoyants pour vitres, nettoyants pour fours et détergents pour tapis; désodorisants pour animaux domestiques" sont une identification acceptable dans la classe 3. Dans cet exemple, le terme "nettoyants" désigne la catégorie dont relèvent les "nettoyants pour vitres, nettoyants pour fours et détergents pour tapis". Le point-virgule avant "désodorisants pour animaux domestiques" indique que les désodorisants sont une catégorie distincte de produits relevant de la catégorie des produits nettoyants. Lorsque les éléments sont précédés du terme "namely" (à savoir), une virgule doit toujours être utilisée avant et après ce terme. Par exemple, l'intitulé "Vêtements, à savoir, chapeaux, casquettes, chandails et jeans" est une identification acceptable de produits dans la classe 25, avec les virgules placées au bon endroit. [TMEP §§1402.01\(a\)](#).

Lorsque l'USPTO émet une notification pour ce motif, celle-ci comprend généralement une proposition d'identification des produits et services que le déposant peut reprendre s'il le souhaite.

7) Comment éviter les refus provisoires fondés sur les points examinés ci-dessus

Lorsque la requête en extension de protection ne contient pas toutes les informations nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'USPTO relatives aux demandes, l'USPTO émet une notification signifiant un refus provisoire. Le déposant peut éviter un refus provisoire fondé sur une partie ou la totalité des prescriptions relatives aux demandes en procédant de la manière suivante.

a) Inclure les informations dans la demande internationale

Le déposant peut inclure les informations dans la demande internationale au moment de la désignation des États-Unis d'Amérique. Dans le cas d'une requête en extension de protection, ces informations peuvent concerner : la forme juridique et la nationalité du déposant; la limitation volontaire de l'identification (indication) des produits et services dont la protection est demandée aux États-Unis d'Amérique; une revendication de non-protection; une traduction ou

translittération. Pour l'élaboration des identifications avant de désigner les États-Unis d'Amérique, le déposant est vivement encouragé à consulter le gestionnaire MGS de l'OMPI, disponible sur le site Web de l'OMPI à l'adresse <http://www.wipo.int/mgs/> et le manuel des identifications de l'USPTO, disponible sur le site Web de l'USPTO à l'adresse <http://tess2.uspto.gov/netahtml/tidm.html>. Le gestionnaire MGS donne au déposant des informations sur les produits et services acceptables aux États-Unis d'Amérique et dans de nombreuses autres parties contractantes désignées. Avant de désigner les États-Unis d'Amérique, le déposant est encouragé à utiliser la fonction "Vérification de l'acceptation par la partie contractante désignée" du gestionnaire MGS afin de vérifier si le libellé utilisé pour les produits et services est acceptable ou non aux États-Unis d'Amérique. Si tel n'est pas le cas, le déposant est encouragé à consulter le manuel des identifications de l'USPTO pour déterminer un libellé acceptable.

b) Fournir des informations dans une modification volontaire déposée directement auprès de l'USPTO

Le déposant peut fournir les informations nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'USPTO en déposant une modification volontaire directement auprès de l'office. Il ne peut le faire qu'après avoir reçu de l'USPTO un accusé de réception de la requête en extension de protection contenant le numéro d'ordre attribué à celle-ci. Muni de ce numéro d'ordre, le déposant peut soumettre la modification volontaire au moyen du formulaire électronique TEAS intitulé "Voluntary Amendment Not in Response to USPTO Office Action/Letter Form", disponible à l'adresse <http://teas.uspto.gov/office/pra>. Les requêtes en extension de protection sont attribuées aux examinateurs dans les jours suivant leur réception par l'USPTO. En conséquence, plus la modification volontaire est déposée rapidement, plus il est probable que l'examineur désigné pourra en prendre connaissance avant d'émettre une première notification de l'office contenant un refus provisoire.

Si un refus provisoire de l'USPTO est anticipé du fait que toutes les informations nécessaires à l'enregistrement n'ont pas été transmises dans la requête en extension de protection initiale, le déposant peut éviter le refus en transmettant ces informations dans une modification volontaire. Sachant que l'USPTO exige les informations suivantes, le déposant est encouragé à les transmettre au moyen d'une modification volontaire :

- forme juridique et nationalité du déposant;
- revendication de caractères standard;
- description de la marque;
- revendication de couleur et déclaration relative à l'emplacement de la couleur;
- identification (indication) des produits et services : le déposant est vivement encouragé à consulter le manuel des identifications de l'USPTO lors de la mise au point des indications (voir le site Web de l'USPTO à l'adresse <http://tess2.uspto.gov/netahtml/tidm.html>);
- revendication de non-protection;
- traduction et translittération; et
- revendication d'un enregistrement antérieur.

Voir les sections ci-dessus pour une explication sur ces points et sur les exigences de l'USPTO.

8) Procédure d'examen de l'USPTO et délais

L'examen à l'USPTO débute lorsque l'examineur désigné examine la requête en extension de protection et qu'il décide soit de l'approuver pour publication aux fins d'éventuelle opposition par les tiers, soit d'émettre une première notification signifiant un refus provisoire. Si le déposant répond à la notification dans les délais et si sa réponse résout toutes les questions soulevées dans la notification, la requête en extension de protection est approuvée et elle est publiée. Dans le cas contraire, une notification finale est émise. Il peut arriver que l'examineur omette un motif de refus quant au fond ou à la forme ou qu'il émette un tel refus par erreur, ou encore que la réponse du déposant soulève une nouvelle question. Dans ces deux cas, une deuxième

notification de l'office, non finale, est émise et, après réception de la réponse du déposant, les éventuelles questions en suspens font l'objet d'une notification finale.

Après la notification finale de l'office, le déposant a deux options : 1) modifier la requête en extension de protection de manière à résoudre toutes les questions en suspens, en déposant une requête en réexamen afin que l'examineur réexamine le refus ou les exigences; 2) contester les questions en suspens en formant un recours auprès de la Commission des audiences et recours en matière de marques. Lorsqu'une requête en réexamen a été déposée sans avis de recours et que l'examineur n'est pas convaincu par les arguments du déposant, celui-ci peut former un recours dans la mesure où le délai de réponse n'a pas expiré. Le dépôt d'une requête en réexamen ne garantit pas au déposant un délai supplémentaire pour l'introduction d'un recours. Si la requête en réexamen est rejetée et qu'aucun recours n'est formé en temps utile, la requête en extension de protection est abandonnée. [TMEP §§715–715.04\(b\)](#).

Pour toute question concernant une requête en extension de protection en suspens, le déposant est encouragé à s'adresser à l'examineur compétent.

On trouvera un calendrier type pour les requêtes en extension de protection, depuis l'examen initial jusqu'aux étapes qui suivent l'enregistrement, sur le site Web de l'USPTO à l'adresse <http://go.usa.gov/3rMnT>.

9) Notification d'un refus provisoire signifié par l'USPTO

a) Délai pour la notification d'un refus provisoire par l'USPTO

En tant que partie contractante du Protocole de Madrid, l'USPTO est convenu de notifier au Bureau international tous les refus provisoires (c'est-à-dire, les motifs pour lesquels la protection ne peut pas être accordée aux États-Unis d'Amérique) dans un délai de 18 mois suivant la date de réception par l'USPTO de la notification émanant du Bureau international. [TMEP §1904.02\(g\)](#).

b) Première notification de l'office

Après avoir examiné la requête en extension de protection et déterminé les prescriptions non observées, l'examineur rédige le refus provisoire dans une première notification de l'office où il recense et explique chaque motif refus. Si nécessaire, l'examineur formule des recommandations sur la manière de remédier au problème ou de satisfaire aux prescriptions. L'USPTO envoie la première notification contenant le refus provisoire au Bureau international, qui la transmet au déposant. [TMEP §1904.02\(h\)](#). En cas de difficulté pour ouvrir le document envoyé par le Bureau international, le déposant peut consulter et imprimer ce document ainsi que tout autre document concernant la requête en extension de protection à partir de la base de données TSDR de l'USPTO, disponible sur le site Web de l'office à l'adresse <http://tsdr.uspto.gov/>. Cette base de données fournit des informations détaillées sur la situation et l'historique de traitement de toutes les demandes et enregistrements de marques nationaux. Le système TSDR est accessible 24 heures sur 24, sept jours sur sept, sans création d'un compte utilisateur.

c) Notifications ultérieures de l'office

Après la première notification, l'USPTO envoie toutes les notifications ultérieures directement au déposant à l'adresse de correspondance inscrite dans les dossiers de l'USPTO, et non au Bureau international. Toutefois, si un nouveau motif de refus est découvert dans les 18 mois suivant la date à laquelle l'USPTO a reçu la notification de requête en extension de protection, ce motif peut être soulevé dans une notification ultérieure de l'office. Dans ce cas, l'USPTO envoie la notification précisant le nouveau motif de refus à l'adresse de correspondance inscrite dans ses dossiers et adresse également une copie au Bureau international.

10) Réponse du déposant aux notifications de l'USPTO

a) Délai et modalités de réponse

Le déposant dispose d'un délai de six mois pour répondre à toutes les notifications de l'USPTO. Pour la première notification d'office, ce délai de six mois court à compter de la date d'envoi de la notification par l'USPTO au Bureau international. Il s'agit de la date d'expédition ("Mailing Date") figurant sur la lettre de couverture du Bureau international accompagnant la notification de l'USPTO lorsque le Bureau international est chargé d'envoyer cette notification au déposant. S'agissant des notifications ultérieures de l'office, le délai de six mois commence à la date d'émission/expédition ("Issue/Mailing Date") précisée dans la notification de l'USPTO. [TMEP §1904.02\(h\)](#). La réponse à cette notification de l'USPTO doit être adressée directement à l'USPTO et non au Bureau international. Les déposants sont vivement encouragés à déposer leurs réponses par voie électronique à l'aide du formulaire TEAS correspondant, intitulé "Response to Office Action", disponible à l'adresse <http://teas.uspto.gov/office/roa/>.

b) Contenu de la réponse

La réponse à une notification de l'office doit traiter toutes les questions soulevées par l'examineur dans cette dernière. Le déposant peut présenter des arguments à l'encontre de l'un quelconque ou de la totalité des refus quant au fond ou à la forme ou se conformer aux prescriptions de forme.

c) Qui signe la réponse

Lorsque le déposant n'est pas représenté par un avocat habilité à exercer devant l'USPTO, le signataire est le déposant lui-même s'il s'agit d'une personne physique, ou une personne habilitée à engager le déposant s'il s'agit d'une personne morale (par exemple, un cadre dirigeant ou un associé de la société). Dans le cas d'une demande conjointe qui n'est pas déposée par l'intermédiaire d'un mandataire, la signature de tous les codéposants est requise. Si le déposant est représenté par un avocat aux États-Unis d'Amérique, le signataire est ce mandataire. [TMEP §611.03\(b\)](#).

d) Absence de réponse

S'il ne reçoit pas de réponse à une notification en temps voulu, l'USPTO abandonne la requête en extension de protection. Le déposant (et non pas le Bureau international) reçoit une notification d'abandon à l'adresse pour la correspondance inscrite dans les dossiers de l'USPTO. Dans le cas où la protection est refusée uniquement à l'égard de certains des produits ou services faisant l'objet de la requête en extension de protection et où le déposant ne répond pas à la notification de l'office, la requête en extension de protection est abandonnée partiellement. Les produits ou services pour lesquels la protection est refusée sont supprimés de la requête en extension de protection. Les autres produits ou services sont maintenus dans la publication aux fins d'éventuelle opposition par les tiers. [TMEP §1904.02\(h\)](#).

Dépôt des corrections et restrictions : le dépôt de corrections ou de restrictions auprès du Bureau international et la notification ultérieure desdites corrections ou restrictions adressée par le Bureau international à l'USPTO ne sont pas considérés comme une "réponse" à une notification de l'USPTO. La correction ou la restriction concernée peut être déposée auprès du Bureau international mais le déposant doit néanmoins répondre en temps voulu aux notifications de l'USPTO s'il veut éviter l'abandon de la requête en extension de protection. Si la correction ou restriction répond aux motifs de refus quant au fond ou à la forme, la requête en extension de protection est publiée aux fins d'éventuelle opposition par les tiers. [TMEP §1904.02\(e\)\(iii\)](#).

e) Demande de rétablissement d'une demande abandonnée faute de réponse du déposant

Lorsque la requête en extension de protection est abandonnée faute de réponse en temps voulu à la notification de l'USPTO, le déposant peut présenter une demande de rétablissement. Cette demande doit être déposée dans les deux mois suivant la date de notification de l'abandon moyennant le paiement d'une taxe de 100 dollars É.-U., quel que soit le nombre de classes faisant l'objet de la requête en extension de protection. Le déposant peut déposer la demande à l'aide du formulaire électronique TEAS correspondant, intitulé "Petition To Revive Abandoned Application – Failure to Respond Timely To Office Action", disponible à l'adresse <http://teas.uspto.gov/poa/>. [TMEP §§1714–1714.01\(g\)](#).

f) Requête en restauration d'une demande abandonnée suite à une erreur de l'USPTO

Lorsque l'abandon de la demande est dû à une erreur de l'USPTO, le déposant peut présenter une requête en restauration de la demande. À cet effet, il peut utiliser le formulaire électronique TEAS correspondant intitulé "Request for Reinstatement", disponible à l'adresse <http://go.usa.gov/3rMPz>. [TMEP §1712.01](#). Ce type de requête n'est accordé que lorsqu'il ressort clairement des pièces de la demande que l'erreur est imputable à l'USPTO.

11) Comment surmonter les refus quant au fond ou à la forme

La législation des États-Unis sur les marques offre au déposant selon le système de Madrid plusieurs possibilités pour remédier à un refus provisoire opposé à une requête en extension de protection. Ces possibilités sont les mêmes que celles dont disposent tous les déposants de demandes nationales. Néanmoins, étant donné qu'une requête en extension de protection ne peut pas être enregistrée au registre supplémentaire de l'USPTO, une telle requête ne peut être enregistrée qu'au registre principal.

a) Revendiquer l'acquisition d'un caractère distinctif en vertu de l'article 2.f)

L'USPTO peut refuser l'enregistrement au registre principal au motif que la marque n'est pas intrinsèquement distinctive (absence de caractère distinctif), par exemple s'il s'agit d'une marque descriptive ou descriptive sur le plan géographique, ou qui comprend le nom d'une personne. Dans ce cas, le déposant peut demander son enregistrement au registre principal en vertu de l'article 2.f) de la loi des États-Unis sur les marques en revendiquant et en prouvant que la marque a acquis un caractère distinctif (la marque est devenue distinctive). À cette fin, le déposant doit démontrer que la marque ou que la partie pertinente de la marque a acquis un caractère distinctif du fait de son utilisation dans des activités commerciales soumises au pouvoir de régulation du Congrès des États-Unis. Bien que l'indication de la date de la première utilisation de la marque ne soit pas exigée aux fins d'une requête en extension de protection, il est conseillé d'indiquer la durée ou les dates d'utilisation de la marque dans le commerce à l'appui de la revendication d'acquisition d'un caractère distinctif afin de faciliter la détermination de la recevabilité. La preuve d'une utilisation exclusivement dans un pays étranger ou entre deux pays étrangers n'est pas considérée comme établissant l'acquisition d'un caractère distinctif aux États-Unis d'Amérique. [TMEP §§1212–1212.10](#).

b) Modifier l'identification (indication) des produits ou services

En général, les notifications de l'office concernent le refus d'enregistrer certains ou la totalité des produits ou services figurant dans la requête en extension de protection pour des motifs relatifs (risque de confusion) ou en raison de l'absence de caractère distinctif. Bien souvent, le fait de modifier l'identification (indication) des produits ou services de manière à supprimer les produits ou services objets du refus ou à en réduire la portée permet de surmonter ces refus.

c) Présenter des arguments à l'encontre des refus quant au fond et à la forme

Le déposant peut faire valoir des arguments à l'encontre de l'un ou de la totalité des refus quant au fond ou à la forme en vue d'amener l'examineur à les retirer.

d) Modifier la requête en extension de protection

Lorsque l'examineur a proposé des solutions pour surmonter les motifs de refus quant au fond et à la forme mais n'est pas convaincu par les arguments avancés par le déposant, ce dernier peut modifier la requête en extension de protection en conséquence afin de permettre la publication de la demande aux fins d'éventuelle opposition par les tiers.

DEMANDE DE DIVISION DE LA REQUETE EN EXTENSION DE PROTECTION

Motifs de la division : le déposant peut diviser une requête en extension de protection pour tout motif en déposant une demande de division auprès de l'USPTO. [TMEP §§1110–1110.11\(a\)](#). Par exemple, pour surmonter un refus provisoire qui se limite à certains produits ou services ou à certaines classes, le déposant peut demander la division des produits ou services ou des classes qui ne font **pas** l'objet du refus en une nouvelle demande. Cette nouvelle demande sera alors publiée aux fins d'éventuelle opposition par les tiers. L'examineur poursuivra le traitement de la demande originale dans laquelle figurent les produits ou services ou les classes qui **font** l'objet du refus.

Le dépôt d'une demande de division ne constitue pas une réponse à la notification de l'office : lorsque l'USPTO a émis une notification, le dépôt d'une demande de division n'est pas considéré comme une "réponse" à ladite notification. Le déposant doit déposer une réponse distincte, faute de quoi la requête en extension de protection peut être abandonnée en totalité ou en partie.

CESSION – CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

Lorsque la marque faisant l'objet de la requête en extension de protection est transférée à un nouveau propriétaire, en totalité ou en partie, la cession doit être notifiée directement au Bureau international, qui inscrit le changement de propriétaire. Une fois ce changement enregistré par le Bureau international, ce dernier le notifie à l'USPTO. Dès réception de cette notification, l'USPTO met automatiquement à jour ses dossiers. Lorsqu'une partie uniquement de la requête en extension de protection est cédée à un nouveau titulaire, l'USPTO traite ce changement partiel de titulaire comme une demande de division et les informations relatives au nouveau titulaire figurent dans la nouvelle demande ou le nouvel enregistrement dépendant ainsi créé. La cession ne peut pas être notifiée directement à l'USPTO. Dans ce cas, les documents relatifs à la cession ne seraient pas traités mais renvoyés au déposant. [TMEP §§1904–06](#).

REPRESENTATION PAR UN AVOCAT AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Le déposant n'est **PAS** tenu de désigner un avocat local aux États-Unis d'Amérique pour le représenter devant l'USPTO aux fins de l'instruction de la requête en extension de protection. Néanmoins, tout avocat ainsi désigné doit se conformer à la législation nationale des États-Unis applicable à la représentation devant l'USPTO. Voir [TMEP Chapter 600](#) pour ce qui concerne la représentation par un avocat.

Tout avocat ou mandataire étranger qui n'est pas autorisé à exercer devant l'USPTO peut recevoir la correspondance de l'USPTO et la transmettre au déposant ou au bénéficiaire. Toutefois, un avocat ou un mandataire étranger ne peut pas **rédiger** une demande, une réponse à une notification de l'office, un document postérieur à l'enregistrement ou tout autre document devant être déposé auprès de l'USPTO, ni **signer** une modification, la réponse à une notification

de l'office, une demande adressée au Directeur de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique, une requête en inscription d'un changement d'adresse pour la correspondance ou une lettre d'abandon exprès ni représenter d'une autre manière un déposant, un bénéficiaire ou toute autre partie à une procédure devant l'USPTO. [TMEP §608.01](#).

ADRESSE POUR LA CORRESPONDANCE ENREGISTRÉE AUPRES DE L'USPTO

Le déposant/titulaire désigne la personne avec laquelle l'USPTO peut correspondre et indique le nom et l'adresse de cette personne à titre d'adresse pour la correspondance à inscrire dans les dossiers de l'USPTO. [TMEP §§609–609.04](#).

Déposant : lorsque le déposant n'est pas représenté par un avocat local, il peut recevoir directement la correspondance adressée par l'USPTO. L'USPTO n'adresse pas seulement la correspondance au déposant mais reçoit également les communications du déposant, notamment les réponses aux notifications de l'office, les appels téléphoniques et les messages électroniques.

Représentant du déposant nommé dans l'enregistrement international et dans la requête en extension de protection : lorsqu'il est indiqué dans l'enregistrement international que le déposant a désigné un représentant pour recevoir les communications adressées par le Bureau international, le Bureau international transmet ces informations à l'USPTO. L'USPTO les traite en tant qu'adresse pour la correspondance inscrite dans ses dossiers jusqu'à ce qu'une nouvelle adresse pour la correspondance soit indiquée ou qu'un avocat local agréé se fasse connaître.

Représentant local du déposant aux États-Unis d'Amérique : le déposant peut désigner un représentant local aux États-Unis d'Amérique qui peut recevoir les notifications ou les actes de procédure relatifs à l'instruction de la marque à l'USPTO. Ce représentant national ne peut toutefois pas répondre aux notifications de l'office, ni communiquer par téléphone ou messagerie électronique avec l'USPTO au sujet de la demande.

Avocat local du déposant aux États-Unis d'Amérique : le déposant peut désigner un avocat sur place chargé de le représenter devant l'USPTO et de recevoir la correspondance adressée par l'USPTO. L'USPTO considère les informations relatives au mandataire comme adresse pour la correspondance aux fins de ses dossiers et ne communique alors qu'avec cet avocat (et non avec le déposant ni avec le représentant local du déposant), et accepte les réponses aux notifications de l'office, les appels téléphoniques et les messages électroniques adressés par cet avocat. Si, au moment où l'USPTO émet la première notification, le déposant n'a pas désigné de mandataire local, mais qu'un avocat local répond à la notification de l'office au nom du déposant en indiquant une adresse, l'USPTO considère l'adresse cet avocat comme l'adresse pour la correspondance et met à jour ses dossiers en conséquence. Lorsqu'un avocat local répond sans indiquer de nouvelle adresse pour la correspondance, l'USPTO accepte cette réponse. L'USPTO communiquera avec cet avocat mais continuera d'adresser toute la correspondance à l'adresse pour la correspondance figurant dans ses dossiers.

Pour toute correspondance, l'USPTO encourage vivement l'utilisation des moyens électroniques. Les déposants sont invités à communiquer leurs adresses électroniques et à en autoriser l'utilisation afin d'améliorer l'efficacité de la procédure d'enregistrement. Toutes les communications relatives aux requêtes en extension de protection sont accessibles en ligne. Pour consulter l'intégralité du contenu des dossiers, voir <http://tsdr.uspto.gov/> et, pour les informations concernant la transmission de communications électroniques, voir <http://www.uspto.gov/trademarks/teas/index.jsp>.

ATTENTION : Démarchage par correspondance imitant les communications officielles de l'USPTO : Nous attirons l'attention des déposants sur le fait que des entreprises privées sans lien avec l'USPTO utilisent les informations provenant des dossiers de l'USPTO qui sont mises à la disposition du public pour envoyer aux déposants, par courrier postal ou électronique, des offres portant notamment sur les éléments suivants : 1) services juridiques; 2) services de veille

en matière de marques; 3) inscription de marques auprès des services des douanes des États-Unis d'Amérique; et 4) "enregistrement" de marques dans leurs propres dossiers privés. Les déposants sont informés que toute correspondance officielle de l'USPTO émane de "l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique" situé à Alexandria (Virginie) ou d'une électronique comportant le nom de domaine "@uspto.gov". On trouvera de plus amples informations, y compris une liste d'entreprises privées sans lien avec l'USPTO qui utilisent ces informations aux fins de démarchage, à l'adresse <http://go.usa.gov/3rMPP>.

PROCEDURE D'APPEL

Tout déposant peut former auprès de la Commission des audiences et recours en matière de marques un recours contre tout refus signifié par l'USPTO pour des motifs quant au fond (par exemple, la marque est semblable au point de prêter à confusion à une marque enregistrée ou à une marque en instance déposée antérieurement ou la marque est dépourvue de caractère distinctif) ou quant à la forme (par exemple, identification (indication) des produits ou services ou revendication de non-protection). Les taxes afférentes au recours s'élèvent à 100 dollars É.-U. par classe. L'USPTO met à disposition un formulaire électronique de déclaration d'appel dans le cadre de la procédure électronique de recours (ESTTA), à l'adresse <http://estta.uspto.gov/>. Les décisions finales rendues par la Commission sont susceptibles d'appel auprès du tribunal de district ou de la Cour d'appel du circuit fédéral. [TMEP §§1501–1501.07](#), [1904.02\(a\)](#).

PROCEDURE D'OPPOSITION

La législation des États-Unis sur les marques permet aux tiers de former une opposition à l'enregistrement d'une requête en extension de protection avant délivrance. Une fois la requête en extension de protection examinée et approuvée par l'USPTO pour publication aux fins d'éventuelle opposition par les tiers, elle est publiée dans la Gazette officielle des marques de l'USPTO. La publication vise à informer le public du fait que la marque, utilisée en relation avec les produits ou services spécifiés, a été approuvée de droit, et à permettre aux tiers qui le souhaitent de faire opposition à son enregistrement. Le délai pour former opposition est de 30 jours à compter de la date de publication dans la Gazette officielle et peut être porté jusqu'à six mois moyennant le dépôt d'une requête en prorogation du délai d'opposition. La taxe applicable au dépôt d'une opposition est de 300 dollars É.-U. par classe. L'USPTO met à disposition un formulaire électronique pour former opposition ou déposer une requête en prorogation de délai dans le cadre de la procédure de recours électronique, à l'adresse <http://estta.uspto.gov/>. Les déclarations d'opposition ou les requêtes en prorogation du délai d'opposition doivent être impérativement déposées par le biais du système ESTTA, faute de quoi elles seront rejetées. [TMEP §§1503–1503.05](#), [1904.04](#).

RADIATION ET INVALIDATION DE LA PROTECTION ACCORDEE AUX ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE

Dès lors qu'une requête en extension de protection a été accordée aux États-Unis d'Amérique, l'extension de la protection ainsi enregistrée peut être radiée et invalidée, en totalité ou en partie, pour les motifs suivants : 1) procédure en radiation intentée par un tiers devant la Commission des audiences et recours; 2) ordonnance d'un tribunal fédéral des États-Unis d'Amérique; 3) documents de maintien en vigueur incorrectement remplis (attestations ou déclarations écrites selon l'article 71) déposés auprès de l'USPTO comme indiqué ci-après; ou 4) abandon volontaire par le bénéficiaire/titulaire de l'extension de protection enregistrée. En cas de radiation d'une extension de protection enregistrée, l'USPTO envoie une notification d'invalidation au Bureau international. [TMEP §§1904.07–1904.07\(d\)](#).

TRANSFORMATION

Une extension de protection ne peut être transformée que dans le cas d'une radiation de l'enregistrement international visée à l'article 6.4) de l'Arrangement, c'est-à-dire à la demande de **l'office d'origine** suite à la radiation de la demande ou de l'enregistrement de base. La transformation **n'est pas** possible en cas d'expiration de l'enregistrement international pour cause de défaut de renouvellement, en cas de radiation totale ou partielle à la demande du titulaire ou pour tout autre motif.

Lorsque la demande ou l'enregistrement de base est limité, abandonné ou radié ou a expiré à l'égard d'une partie ou de la totalité des produits ou services figurant dans l'enregistrement international, l'office d'origine en avise le Bureau international. Ce dernier radie les produits et services correspondants dans l'enregistrement international et notifie cette radiation à l'USPTO. Celui-ci radie ensuite, en totalité ou en partie, les produits ou services correspondants dans l'extension de protection enregistrée ou les abandonne en totalité ou en partie dans la requête en extension de protection. Dans ce cas, le titulaire de l'enregistrement international peut "transformer" l'extension de protection enregistrée ainsi radiée ou la requête en extension de protection ainsi abandonnée en demande nationale selon l'article 1 ou 44 de la loi des États-Unis sur les marques.

Une telle transformation ne peut s'appliquer qu'à la même marque et pour certains ou la totalité des produits ou services objets de la limitation, de la radiation, de l'expiration ou de l'abandon couverts par l'extension de protection. La requête en transformation doit être déposée auprès de l'USPTO dans les trois mois suivant la date de radiation de l'enregistrement international. Ce délai n'est pas susceptible de prorogation. La date de dépôt de la demande transformée est la même que la date de dépôt de la requête en extension de protection et toute revendication de priorité est rapportée à la demande transformée en demande nationale. Le dépôt d'une requête en transformation donne lieu au paiement d'une taxe de 275 dollars É.-U. ou 325 dollars É.-U. par classe en cas de dépôt électronique ou de 375 dollars É.-U. par classe en cas de dépôt papier. [TMEP §§1904.09–1904.09\(b\)](#). L'USPTO met à disposition un formulaire électronique de requête en transformation dans le cadre du système TEASi, à l'adresse <http://go.usa.gov/3rMER>.

REMPACEMENT

Si une extension de protection aux États-Unis d'Amérique enregistrée et un enregistrement national aux États-Unis d'Amérique sont 1) détenus par le même bénéficiaire/titulaire, 2) se rapportent à la même marque et 3) énumèrent les mêmes produits ou services, l'extension de protection enregistrée s'accompagne des mêmes droits que ceux dévolus à l'enregistrement national au moment de l'enregistrement de l'extension de protection.

Si les conditions du remplacement sont réunies, l'enregistrement national est réputé être remplacé de plein droit par l'extension de protection enregistrée. Si le bénéficiaire/titulaire demande à l'USPTO de consigner ce remplacement dans ses dossiers, il est donné suite à cette demande dès lors que celle-ci comprend : 1) le numéro d'ordre ou le numéro d'enregistrement de l'extension de la protection aux États-Unis d'Amérique; 2) le numéro d'enregistrement de l'enregistrement national remplacé; et 3) la taxe de 100 dollars É.-U. par classe pour le dépôt de la requête en inscription du remplacement.

L'USPTO examine la requête en inscription de remplacement afin de vérifier : 1) que l'extension de protection enregistrée est détenue par la même partie que l'enregistrement national aux États-Unis d'Amérique; 2) qu'elle se rapporte à la même marque; et 3) que la liste des produits et services comprend tous ceux couverts par l'enregistrement national. Si les conditions requises pour l'inscription du remplacement sont réunies, l'USPTO met à jour sa base de données et en informe le Bureau international. L'USPTO met à disposition un formulaire électronique de requête en remplacement dans le cadre du système TEASi, à l'adresse <http://go.usa.gov/3rMm3>. [TMEP §1904.12](#).

OCTROI DE LA PROTECTION AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE – EXTENSION DE PROTECTION ENREGISTRÉE : PRESCRIPTIONS APPLICABLES APRES L'ENREGISTREMENT

1) Renouvellement de l'enregistrement international et maintien en vigueur de l'extension de protection enregistrée

L'extension de protection enregistrée est octroyée pour une durée limitée et, pour assurer le maintien en vigueur de l'enregistrement, le bénéficiaire/titulaire doit déposer un certain nombre de documents.

a) Renouvellement de l'enregistrement international

La législation des États-Unis sur les marques n'exige pas le "renouvellement" d'une extension de de la protection enregistrée. En revanche, le bénéficiaire/titulaire doit déposer des documents de maintien en vigueur auprès de l'USPTO (attestation ou déclaration écrite selon l'article 71) comme indiqué ci-après. Le bénéficiaire/titulaire doit toutefois renouveler l'enregistrement international auprès du Bureau international à l'égard des États-Unis d'Amérique. Faute de renouvellement, l'enregistrement international expire et le Bureau international en informe l'USPTO, qui radie ensuite l'extension de protection enregistrée. [TMEP §1905](#).

b) Maintien en vigueur de l'extension de protection enregistrée – Attestation ou déclaration écrite selon l'article 71

Après délivrance de l'enregistrement par l'USPTO, le bénéficiaire/titulaire doit, en vertu de l'article 71 de la loi des États-Unis sur les marques, déposer périodiquement un document pour assurer le maintien en vigueur de l'extension de protection enregistrée. Ce document est nécessaire pour prouver que la marque est utilisée dans des activités commerciales soumises au pouvoir de régulation du Congrès des États-Unis. Par ailleurs, il peut être déposé pour revendiquer une absence d'utilisation excusable de la marque, à savoir que la marque n'est pas utilisée dans le commerce mais que le bénéficiaire/titulaire estime que l'enregistrement ne doit pas être radié car cette absence d'utilisation résulte de circonstances particulières de nature à l'excuser et non d'une quelconque intention d'abandonner la marque. À l'USPTO, ce document est dénommé "attestation ou déclaration écrite selon l'article 71". Si ce document n'est pas déposé dans les délais ou ne satisfait pas aux prescriptions en matière de dépôt, l'enregistrement est radié et une notification d'invalidation est adressée au Bureau international. Le titulaire peut ensuite désigner les États-Unis d'Amérique en vue d'une extension de la protection. Voir [TMEP §§1905-1613.19](#) concernant le dépôt des attestations ou déclarations écrites selon l'article 71 et [TMEP §1613.11](#) pour l'absence d'utilisation excusable.

Les bénéficiaires/titulaires qui ont indiqué une adresse électronique valable à l'USPTO et autorisé les communications électroniques reçoivent un rappel leur indiquant la date à laquelle les documents de maintien en vigueur doivent avoir été déposés. On trouvera de plus amples informations concernant ces rappels, les conditions requises pour les recevoir, leur teneur et la marche à suivre pour ne pas les recevoir sur le site Web de l'USPTO, à l'adresse <http://go.usa.gov/3rMvA>.

On trouvera également des conseils utiles pour déposer une attestation ou déclaration écrite selon l'article 71 aux adresses suivantes : <http://go.usa.gov/3rM6z> et <http://go.usa.gov/3rMFC>. Un modèle d'attestation ou déclaration écrite selon l'article 71 figure à l'adresse <http://go.usa.gov/3rMFW>.

i) Délai pour le dépôt d'une attestation ou déclaration écrite

Les délais pour le dépôt d'une attestation ou déclaration écrite selon l'article 71 sont calculés à **partir de la date de délivrance de l'extension de protection enregistrée par l'USPTO (à savoir, la date de l'enregistrement aux États-Unis d'Amérique) et non à partir de la date**

de l'enregistrement international. L'attestation ou déclaration écrite selon l'article 71 doit être déposée : 1) entre la cinquième et la sixième année suivant la date de l'enregistrement aux États-Unis d'Amérique; 2) entre la neuvième et la dixième année suivant la date de l'enregistrement aux États-Unis d'Amérique; et 3) par la suite, un an avant l'expiration de chaque période de 10 ans suivant la date de l'enregistrement aux États-Unis d'Amérique. Un délai de grâce de six mois, soumis au paiement d'une taxe, est prévu à l'issue de chacune de ces périodes, au cours duquel le bénéficiaire/titulaire peut déposer l'attestation ou la déclaration écrite selon l'article 71. [TMEP §1613.04](#). L'USPTO met à disposition un formulaire électronique pour le dépôt d'une attestation ou déclaration écrite selon l'article 71 dans le cadre du système TEASi, à l'adresse <http://teas.uspto.gov/postreg/sect71>.

ii) Prescriptions en matière de dépôt

En vertu des conditions prescrites pour le dépôt des attestations ou déclarations écrites selon l'article 71 ([TMEP §1613.05](#)), celles-ci doivent :

- être déposées par le titulaire de l'enregistrement international;
- indiquer le numéro de l'enregistrement national aux États-Unis d'Amérique;
- inclure le montant de la taxe, soit 100 dollars É.-U. par classe, et en cas de dépôt effectué pendant le délai de grâce, la taxe supplémentaire correspondante, soit 100 dollars É.-U. par classe;
- indiquer les produits ou services qui sont utilisés; les produits ou services pour lesquels l'absence d'utilisation excusable est invoquée; ou tous les produits ou services qui doivent être définitivement supprimés de l'enregistrement;
- déclarer que la marque est utilisée dans des activités commerciales soumises au pouvoir de régulation du Congrès des États-Unis ou en relation avec les produits ou services spécifiés dans l'enregistrement ou, lorsque la marque n'est pas utilisée dans le commerce ou en relation avec tous les produits ou services spécifiés dans l'enregistrement, indiquer la date à laquelle l'utilisation a cessé et la date approximative de reprise de l'utilisation et mentionner les faits prouvant que l'absence d'utilisation desdits produits ou services résulte de circonstances particulières de nature à l'excuser et non d'une intention d'abandonner la marque;
- comporter une déclaration attestant de l'utilisation dans des activités commerciales soumises au pouvoir de régulation du Congrès des États-Unis ou d'une absence d'utilisation excusable de la marque, cette déclaration devant être signée et confirmée (sous serment) par une personne dûment habilitée à signer au nom du titulaire; et
- comporter un spécimen acceptable prouvant l'utilisation de la marque pour chaque classe de produits ou services, sauf revendication d'absence d'utilisation excusable. L'USPTO peut exiger la remise d'autres spécimens ou d'autres informations relatives aux spécimens fournis.

iii) Examen par la Division des opérations postérieures à l'enregistrement

Une fois déposée, l'attestation ou la déclaration écrite selon l'article 71 est examinée par la Division des opérations postérieures à l'enregistrement de l'USPTO. Si toutes les prescriptions relatives au dépôt ne sont pas observées, la division envoie au bénéficiaire/titulaire une notification précisant les conditions qui n'ont pas été observées et octroyant un délai de six mois pour répondre à cette notification. L'absence de réponse donne lieu à la radiation de l'enregistrement et à l'envoi d'une notification d'invalidation au Bureau international. Si toutes les prescriptions relatives au dépôt sont observées, l'approbation de l'attestation ou de la déclaration écrite selon l'article 71 est publiée dans la Gazette officielle des marques de l'USPTO. Lors du dépôt d'une attestation ou d'une déclaration écrite selon l'article 71, il convient d'attacher une attention particulière aux prescriptions suivantes :

Titularité : l'attestation ou déclaration écrite selon l'article 71 doit être déposée par le "titulaire" de l'enregistrement international. L'article 60 de la loi des États-Unis sur les marques définit le "titulaire" comme la personne physique ou morale au nom de laquelle l'enregistrement

international est inscrit au registre international. L'USPTO rejette toute attestation ou déclaration écrite selon l'article 71 qui n'est pas déposée par le titulaire. [TMEP §§1613.07–1613.07\(e\)](#).

Spécimen : l'attestation ou la déclaration écrite selon l'article 71 doit comprendre un spécimen ou une reproduction admissible pour chaque classe aux fins de démontrer l'utilisation de la marque dans des activités commerciales soumises au pouvoir de régulation du Congrès des États-Unis ou en relation avec les produits ou services enregistrés, sauf en cas de revendication d'absence d'utilisation excusable. L'USPTO peut exiger des spécimens supplémentaires, que le bénéficiaire/titulaire est tenu de fournir. [TMEP §§1613.12–1613.12\(c\)](#). Voir [TMEP §§904.03–904.04\(c\)](#) pour ce qui concerne les spécimens de marques de produits et [TMEP §§1301.04–1301.04\(h\)\(ii\)](#) pour les spécimens de marques de services. Le spécimen doit démontrer l'utilisation d'une marque fondamentalement identique à celle figurant dans l'extension de protection enregistrée et doit être utilisé en relation avec les produits ou services énumérés dans l'enregistrement. Les spécimens montrant l'utilisation d'une marque fondamentalement différente ou en relation avec des produits ou services non spécifiés dans l'enregistrement ne sont pas admissibles.

Toute attestation ou déclaration écrite selon l'article 71 qui n'inclut pas un spécimen admissible pour chaque classe de produits ou services est réputée irrégulière. Dans ce cas, la Division des opérations postérieures à l'enregistrement émet une notification invitant le bénéficiaire/titulaire à soumettre un spécimen de remplacement. Dans le cas d'un enregistrement multiclasse, le bénéficiaire/titulaire peut remettre un seul (et même) spécimen démontrant une utilisation admissible de la marque en rapport avec chaque classe, à condition de l'indiquer lors du dépôt. La Division des opérations postérieures à l'enregistrement n'exige pas d'exemplaires multiples du même spécimen mais peut inscrire une annotation dans l'enregistrement afin d'indiquer les classes dont l'utilisation est ainsi attestée.

Taxes : l'attestation ou la déclaration écrite selon l'article 71 doit être accompagnée des taxes afférentes à chaque classe de produits ou services qu'elle couvre. Si l'attestation ou la déclaration écrite selon l'article 71 est déposée pendant le délai de grâce, la taxe correspondante doit également être acquittée. Si toutes les taxes requises n'ont pas été acquittées, l'attestation ou la déclaration écrite selon l'article 71 est réputée irrégulière. La Division des opérations postérieures à l'enregistrement émet une notification invitant le bénéficiaire/titulaire à s'acquitter des taxes manquantes. Celles-ci doivent être réglées avant l'expiration des délais visés à l'article 71 de la loi des États-Unis sur les marques sans paiement de taxe pour irrégularité, ou après, moyennant le paiement de cette taxe pour demande irrégulière. Le paiement d'une seule taxe pour irrégularité est exigé pour remédier à une ou plusieurs irrégularités dans une attestation ou déclaration écrite selon l'article 71. [TMEP §§1613.06–1613.06\(c\)](#). Le barème des taxes en vigueur de l'USPTO est disponible à l'adresse <http://go.usa.gov/3rMFR>.

2) Division de l'extension de protection enregistrée

Une extension de protection enregistrée peut être divisée uniquement en cas de changement partiel de titulaire inscrit auprès du Bureau international, comme indiqué dans la section relative à la cession ci-dessus. [TMEP §1615.02](#).

SYSTEME DE MADRID : QUELQUES CONSEILS

LISTE DE POINTS A VERIFIER POUR EVITER LES REFUS PROVISOIRES FONDES SUR DES CONDITIONS DE FORME EN VIGUEUR AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Toutes les informations mentionnées ci-dessous sont *facultatives*. Néanmoins, pour éviter tout refus provisoire de l'USPTO lors de la désignation des États-Unis d'Amérique, il est conseillé au déposant de fournir les renseignements ci-après dans le formulaire MM2 lors du dépôt de la demande internationale.

- Nationalité et forme juridique
Si le déposant est une personne physique, sa nationalité doit être indiquée au point 2.f)i); ou

Si le déposant est une personne morale (p. ex. société ou société à responsabilité limitée), la forme juridique et l'entité territoriale où la personne morale a été constituée devront être indiquées au point 2.f)ii) et correspondre à l'abréviation utilisée dans la raison sociale du déposant indiquée au point 2.a). Voir l'[appendice D](#) (relatif aux entités étrangères) du Manuel de procédure d'examen des marques (TMEP).
- Revendication de caractères standard
En l'absence de description de la marque au point 9.e), une revendication de marque en caractères standard doit figurer au point 7.c). Veuillez noter qu'aux États-Unis d'Amérique une marque en caractères standard correspond à une marque verbale par opposition à une marque figurative.
- Reproduction (dessin) de la marque
La marque reproduite au point 7.a) doit être nette et tous ses éléments lisibles. La marque ne doit pas contenir le symbole (®) d'enregistrement fédéral US.
- Description de la marque
Lorsque le déposant ne revendique pas de caractères standard, il doit fournir une description de la marque au point 9.e).
- Revendication de couleur et déclaration relative à l'emplacement des couleurs
Si la marque comporte une couleur, il convient d'inclure une revendication de couleur et une déclaration relative à l'emplacement des couleurs sur la marque aux points 8.a) et b) respectivement. La déclaration relative à l'emplacement des couleurs doit correspondre à la description de la marque figurant au point 9.e).
- Identification (indication) des produits et services.
Si l'indication des produits ou services figurant au point 10.a) comprend des intitulés de classes ou des termes vagues, il convient de limiter la liste des produits ou services à l'égard des États-Unis d'Amérique au point 10.b) afin d'indiquer les produits ou services qui peuvent être acceptés par l'USPTO. Voir [Gestionnaire des produits et services de Madrid](#) et [US Acceptable Identification of Goods and Services Manual](#) (Manuel relatif aux indications de produits et services acceptées aux États-Unis d'Amérique).
- Revendication de non-protection
Si la marque comprend des termes descriptifs ou génériques ou des représentations graphiques, il convient de prévoir une revendication de non-protection pour ces termes ou représentations au point 9.g). Si une telle revendication figure dans la demande internationale, elle s'appliquera à l'enregistrement international dans son ensemble (c'est-à-dire, à toutes les parties contractantes désignées).
- Traduction :
Si la marque contient des termes dans une autre langue que l'anglais, la traduction devra être indiquée au point 9.b).

QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES (CONCERNANT LA DESIGNATION DES ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE)

Question 1 : Je suis un mandataire étranger exerçant devant le Bureau international. Puis-je signer le formulaire MM18 au nom de mon client?

Réponse : Un mandataire étranger ne peut pas signer au nom du déposant sauf 1) s'il s'agit d'un avocat habilité à exercer devant l'USPTO; 2) s'il a le pouvoir d'engager le déposant (par exemple, un cadre dirigeant de la société) ou 3) s'il a une connaissance directe des faits et s'il est expressément ou implicitement habilité à agir au nom du déposant.

Question 2 : Je suis un des cotitulaires et je suis habilité à signer au nom des autres titulaires. Pouvons-nous déposer un seul formulaire MM18 auprès de l'office d'origine?

Réponse : Quel que soit le pouvoir dont vous êtes investi, chaque codéposant doit signer le formulaire MM18.

Question 3 : Je viens de me voir opposer un refus provisoire par l'USPTO au motif d'informations insuffisantes concernant la forme juridique du déposant, la revendication de caractères standard, la description de la marque, la revendication d'une couleur, la revendication de non-protection et la traduction. Est-il possible de préciser ces informations sur l'enregistrement international?

Réponse : Non il n'est pas possible d'inscrire ces informations au registre international une fois l'enregistrement international délivré. Vous pouvez toutefois communiquer ces renseignements directement aux États-Unis d'Amérique en envoyant une réponse à la notification de l'office signifiant le refus provisoire.

Question 4 : Qui peut signer et déposer la déclaration d'utilisation de la marque selon l'article 71?

Réponse : L'attestation d'utilisation selon l'article 71 doit être **déposée** au nom du titulaire de l'enregistrement international. Cette attestation doit être **signée** par le titulaire ou une personne dûment habilitée à signer en son nom. Il peut s'agir : 1) d'un avocat habilité à exercer devant l'USPTO; 2) d'une personne habilitée à engager le titulaire (par exemple, un cadre dirigeant de la société); ou 3) d'une personne possédant une connaissance directe des faits et étant expressément ou implicitement habilité à agir au nom du titulaire.

Question 5 : Est-il possible de déposer la déclaration d'utilisation de la marque selon l'article 71 auprès du Bureau international?

Réponse : Non. L'attestation d'utilisation selon l'article 71 doit être déposée directement auprès de l'USPTO.

Question 6 : Je suis un mandataire étranger. Puis-je recevoir un rappel de l'USPTO concernant le délai de dépôt de l'attestation selon l'article 71?

Réponse : Vous recevrez un rappel si votre adresse électronique est inscrite dans les dossiers de l'USPTO à la rubrique Correspondance. Veuillez vérifier ou mettre à jour ces informations afin de vous assurer que ce rappel sera envoyé à la bonne adresse.

Question 7 : Nous avons déjà déposé les documents de maintien en vigueur selon l'article 71 auprès de l'USPTO. Pourquoi faut-il renouveler également l'enregistrement international auprès du Bureau international?

Réponse : Le dépôt de l'attestation d'utilisation selon l'article 71 est une prescription particulière de la législation des États-Unis d'Amérique. Selon le système de Madrid, le titulaire doit renouveler son enregistrement international auprès du Bureau international.

Question 8 : La désignation des États-Unis d'Amérique été invalidée par l'USPTO il y a plus de six mois. Pourquoi cette invalidation n'a-t-elle pas été inscrite au registre international?

Réponse : Le Bureau international ne peut pas inscrire l'invalidation au registre international avant d'avoir reçu la notification correspondante de l'USPTO.

Question 9 : Y a-t-il un délai pour l'envoi de la notification d'invalidation au Bureau international?

Réponse : Non. Il appartient à chaque office de décider du moment auquel envoyer la notification d'invalidation au Bureau international. L'USPTO peut, par exemple, transmettre une telle notification entre 8 et 12 mois environ après la radiation de l'extension de protection enregistrée pour les États-Unis d'Amérique. Ce délai vise à permettre au titulaire/bénéficiaire de faire appel en cas de radiation de l'enregistrement effectuée à tort.

PARTIES CONTRACTANTES

ADHESION DU CAMBODGE AU PROTOCOLE DE MADRID

Le 5 mars 2005, le Cambodge est devenu le quatre-vingt-quinzième membre du système de Madrid suite au dépôt auprès du Directeur général de l'OMPI de son instrument d'adhésion au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques. Ce Protocole prendra effet à l'égard du Cambodge le 5 juin 2015, ce qui permettra aux entreprises nationales d'enregistrer leurs marques dans plus de 110 pays.

INFORMATIONS UTILES

NOUVELLE VERSION DU SERVICE DE RENOUVELLEMENT ELECTRONIQUE DANS LE CADRE DU SYSTEME DE MADRID

Une version actualisée du service "[E-Renewal](#)" pour l'enregistrement international des marques est mise en ligne. Ce service permet aux utilisateurs de déposer en ligne une demande de renouvellement d'un enregistrement international avant son expiration ou au cours du délai de grâce de six mois à compter de cette date. Vous pouvez payer les émoluments et taxes exigés au moyen d'un [compte courant auprès de l'OMPI](#) ou d'une carte de crédit

Cette version présente les fonctions suivantes :

- Informations détaillées et actualisées sur l'enregistrement international (numéro d'enregistrement international, titulaire, office d'origine, mandataire, parties contractantes désignées);
- Reproduction visuelle de la marque, le cas échéant;
- Situation de la protection par partie contractante désignée;
- Table de calcul des taxes applicables par type et par partie contractante; et
- Envoi automatique d'un message électronique de confirmation contenant les renseignements sur le renouvellement.

Les taxes sont calculées selon le [règlement d'exécution commun](#) du système de Madrid, compte tenu des produits et services protégés dans les parties contractantes désignées, après inscription d'une décision finale. Le service "E-renewal" de renouvellement en ligne du système de Madrid couvre désormais les limitations, les changements de titulaire et les invalidations concernant des produits et services à l'égard de parties contractantes désignées.

Pour renouveler l'enregistrement international à l'égard d'une partie contractante concernant tous les produits et services, y compris ceux pour lesquels la protection n'a pas été accordée, ne pas utiliser le système en ligne "E-renewal". Veuillez demander ce renouvellement sur papier à l'aide du [formulaire MM11](#).

Pour de plus amples informations relatives aux fonctionnalités du service “E-Renewal” et le calcul des émoluments et taxes, consultez ce [bulletin d'actualités](#).

DEPOT ELECTRONIQUE SELON SYSTEME DE MADRID ACCESSIBLE AUX PROPRIETAIRES DE MARQUES AUSTRALIENS

Les propriétaires de marques australiens peuvent à présent s'inscrire en ligne pour protéger et gérer leurs marques sur les principaux marchés d'exportation via le service de dépôt électronique du système de Madrid.

Le dépôt en ligne selon le système de Madrid via les services électroniques d'IP Australia offre un accès sécurisé au Service d'enregistrement de Madrid et permet aux propriétaires de marques d'éviter les difficultés liées aux procédures de dépôt des demandes internationales d'enregistrement de marques.

Avantages pour les déposants :

- Validation de la saisie des données sur la base des dossiers nationaux, ce qui permet de réduire le nombre d'irrégularités et de notifications d'échec de certification, et d'accélérer la procédure.
- Paiement des émoluments et taxes exigibles en francs suisses en une seule transaction au moyen d'un compte courant auprès de l'OMPI ou d'une carte de crédit.
- Simplification du traitement à l'office d'origine (IP Australia)
- Transmission immédiate à l'OMPI. Pas de perte de temps dans la communication entre l'office d'origine et l'OMPI.
- Suivi en ligne des demandes et des dossiers. Les notifications électroniques et le calendrier des principales opérations permettent de suivre les enregistrements étape par étape.

Plus d'informations sur le [dépôt électronique selon le système de Madrid en Australie](#).

ATELIER DE FORMATION POUR LES OFFICES NATIONAUX SUR LE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Le prochain atelier de formation pour les offices nationaux se tiendra à Genève (Suisse) du 15 au 17 avril 2015. La formation portera sur le rôle des offices dans le cadre du système de Madrid et traitera de manière détaillée des communications avec l'OMPI, ainsi que des bases de données et des outils de propriété intellectuelle les plus récents de l'OMPI. Cet atelier est particulièrement destiné aux nouvelles parties contractantes du Protocole de Madrid, aux pays en développement et aux pays les moins avancés (PMA).

137^E REUNION ANNUELLE DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MARQUES (INTA)

L'OMPI participera à la 137^e Réunion annuelle de l'Association internationale des marques (INTA) qui se tiendra du 2 au 6 mai 2015 à San Diego, Californie (États-Unis d'Amérique). Des informations détaillées sur cette 137^e Réunion annuelle de l'INTA figurent sur le site Web de l'INTA, à l'adresse <http://www.inta.org/2015AM/Pages/Home.aspx>.

Les membres de la délégation de l'OMPI seront disponibles pour répondre aux questions sur l'acquisition et le maintien en vigueur de droits relatifs aux marques dans le cadre du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et aux dessins et modèles industriels dans le cadre du système de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, et également sur le règlement des litiges relatifs à toutes les

formes de propriété intellectuelle et aux noms de domaine par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI.

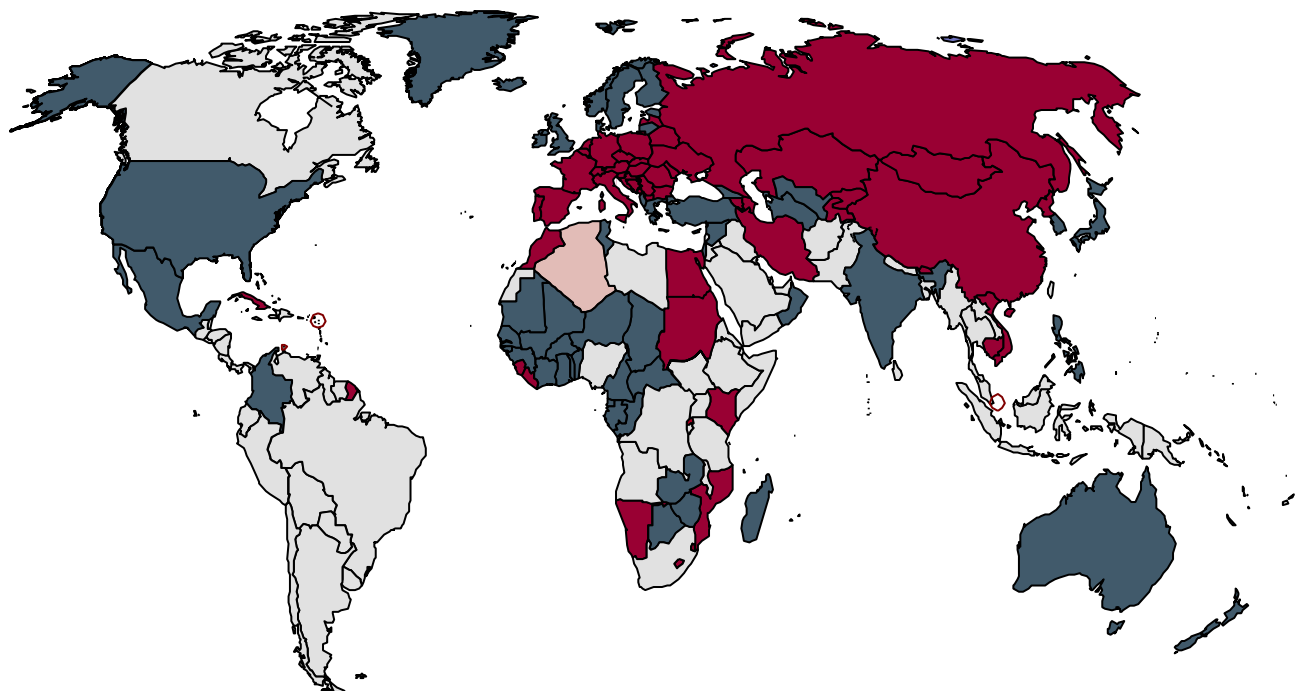
On trouvera le programme provisoire de la Réunion des utilisateurs du système de Madrid (MSUM) qui se tiendra en marge de la 137^e Réunion annuelle de l'INTA sur le site Web de l'OMPI, à l'adresse http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/docs/inta_2015_program.pdf.

VERSION ESPAGNOLE DE LA DIXIEME EDITION DE LA CLASSIFICATION DE NICE

Le 15 octobre 2014, le Bureau international, en association avec les membres hispanophones de l'Union de Madrid (Cuba, Colombie, Espagne et Mexique), a établi la mise à jour définitive de la NCL10-15 en langue espagnole. La liste complète des produits et services assortie de notes explicatives a été publiée le 1^{er} janvier 2015 et est disponible à l'adresse suivante : <http://web2.wipo.int/nef/en/project/1435/NS015>.

Pour accéder aux documents, veuillez cliquer sur le numéro de l'annexe que vous souhaitez consulter (colonne ANX).

CARTE DES PAYS DE L'UNION DE MADRID



- 1 Arrangement uniquement
- 40 Protocole uniquement (y compris UE et OAPI)
- 54 Arrangement et protocole
- 95 Membres

CONTACTEZ-NOUS

Ligne téléphonique ouverte de 9 heures à 18 heures (heure de Genève)
(de 3 heures à 11 heures, heure de l'Est des États-Unis d'Amérique)

Demandes d'informations générales : Service à la clientèle du système de Madrid,
+41 22 338 8686, intreg.mail@wipo.int

Demandes d'extraits : Groupe des archives clients, +41 22 338 8484,
madrid.records@wipo.int

Demandes particulières : Équipes de traitement, spécialisées en fonction de votre office
d'origine/pays de résidence

Équipe 1 :

madrid.team1@wipo.int
+41 22 338 750 1

Équipe 2 :

madrid.team2@wipo.int
+41 22 338 750 2

Équipe 3 :

madrid.team3@wipo.int
+41 22 338 750 3

AG [Antigua-et-Barbuda](#)
AM [Arménie](#)
BG [Bulgarie](#)
BQ [Bonaire, Saint-Eustache
et Saba](#)
CH [Suisse](#)
CO [Colombie](#)
CU [Cuba](#)
CW [Curaçao](#)
CZ [République tchèque](#)
DZ [Algérie](#)
EG [Égypte](#)
EM [Union européenne](#)
ES [Espagne](#)
FR [France](#)
HU [Hongrie](#)
KP [République populaire
démocratique de Corée](#)
LI [Liechtenstein](#)
MA [Maroc](#)
MC [Monaco](#)
MD [République de Moldova](#)
MG [Madagascar](#)
MK [Ex-République yougoslave
de Macédoine](#)
MN [Mongolie](#)
MX [Mexique](#)
OA [Organisation africaine de
la propriété intellectuelle*](#)
MZ [Mozambique](#)
PL [Pologne](#)
PT [Portugal](#)
RO [Roumanie](#)
ST [Sao Tomé-et-Principe](#)
SX [Saint-Martin](#)
SY [République arabe syrienne](#)
TN [Tunisie](#)

AL [Albanie](#)
AT [Autriche](#)
AZ [Azerbaïdjan](#)
BA [Bosnie-Herzégovine](#)
BX [Benelux](#)
BY [Biélarus](#)
DE [Allemagne](#)
EE [Estonie](#)
GE [Géorgie](#)
GH [Ghana](#)
HR [Croatie](#)
IN [Inde](#)
IR [Iran \(République
islamique d'\)](#)
IT [Italie](#)
KG [Kirghizistan](#)
KH [Cambodge](#)
KZ [Kazakhstan](#)
LR [Libéria](#)
LS [Lesotho](#)
LT [Lituanie](#)
LV [Lettonie](#)
ME [Monténégro](#)
NA [Namibie](#)
RS [Serbie](#)
RU [Fédération de Russie](#)
SD [Soudan](#)
SI [Slovénie](#)
SK [Slovaquie](#)
SL [Sierra Leone](#)
SM [Saint-Marin](#)
SZ [Swaziland](#)
TJ [Tadjikistan](#)
TM [Turkménistan](#)
UA [Ukraine](#)
UZ [Ouzbékistan](#)
ZM [Zambie](#)

AU [Australie](#)
BH [Bahreïn](#)
BT [Bhoutan](#)
BW [Botswana](#)
CN [Chine](#)
CY [Chypre](#)
DK [Danemark](#)
FI [Finlande](#)
GB [Royaume-Uni](#)
GR [Grèce](#)
IE [Irlande](#)
IL [Israël](#)
IS [Islande](#)
JP [Japon](#)
KE [Kenya](#)
KR [République de Corée](#)
NZ [Nouvelle-Zélande](#)
NO [Norvège](#)
OM [Oman](#)
PH [Philippines](#)
RW [Rwanda](#)
SE [Suède](#)
SG [Singapour](#)
TR [Turquie](#)
US [États-Unis d'Amérique](#)
VN [Viet Nam](#)
ZW [Zimbabwe](#)

AVERTISSEMENT : le présent document peut être copié, réimprimé, diffusé et adapté à des fins non lucratives. Une mention de droit d'auteur doit être indiquée de la manière suivante : Copyright © 2015 by WIPO. Pour toute autre demande d'autorisation spéciale concernant des utilisations exclues, veuillez adresser votre demande à intreg.mail@wipo.int.