



## ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

34, chemin des Colombettes, case postale 18, CH-1211 Genève 20 (Suisse)  
Ø (41) 22 338 91 11 – Télécopieur (Registre international des marques) : (41) 22 740 14 29  
Messagerie électronique : [intreg.mail@wipo.int](mailto:intreg.mail@wipo.int) – Internet : <http://www.OMPI.int>

### **PROTOCOLE DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES**

#### **Consignes à l'intention de titulaires d'enregistrements internationaux envisageant une extension de protection auprès des États-Unis d'Amérique à titre de prévention d'un refus provisoire**

1. Le Bureau international a reçu une communication de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) le 27 novembre 2008 contenant des informations pratiques pour les déposants ou titulaires d'enregistrements internationaux désignant les États-Unis d'Amérique.

2. Le contenu de ladite communication est le suivant :

“Toute demande d'extension de protection à l'égard des États-Unis d'Amérique introduite en vertu du Protocole de Madrid auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) sera soumise, au sein de cet Office, au même examen qu'une demande nationale conformément aux lois et règlements en vigueur au plan national. En conséquence, dans la mesure où les informations fournies à l'USPTO dans une demande d'extension de protection ne comporteraient pas l'ensemble des informations requises pour une “demande complète” conformément à la législation américaine, l'USPTO sera amené à émettre un refus provisoire total.

“Afin d'accélérer la procédure d'examen des demandes d'extension de protection, l'USPTO a constitué la liste suivante d'explications et de suggestions sur la base des motifs de refus les plus fréquemment émis et des exigences informelles prévues par la législation américaine, à savoir :

- entité et citoyenneté du titulaire/déposant;
- traduction d'un ou de plusieurs mots contenus dans la marque;
- déclaration concernant la couleur et description de la couleur;
- autorisation pour l'inscription du nom d'un individu vivant ou d'une ressemblance avec un individu vivant;

- registre linguistique trop large pour l’identification de produits ou services<sup>1</sup>;
- inadéquation de la classification consécutive à une modification des identifications de produits ou services.

<b>Prescription des États-Unis d’Amérique</b>	<b>Explication</b>	<b>Suggestion</b>
Entité et citoyenneté du titulaire/déposant	<p>Conformément à la Section 2.32 du Titre 37 du Code du règlement fédéral (C.F.R.), toute demande doit comporter l’indication de la citoyenneté du déposant ou déposants; ou encore, si le déposant est une entreprise, une association, un partenariat ou toute autre personne morale, l’indication de la juridiction (habituellement État ou Nation) dont relève le déposant; et enfin si le déposant est un partenariat, les noms et citoyenneté des associés. 37 C.F.R. §2.32(a)(3)(i)-(iii). Se reporter également à la Section 803.03(i), “<i>Common Terms Designating Entity of Foreign Applicants</i>”(en anglais), du Manuel de la procédure d’examen des marques de l’USPTO (<a href="http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/appendix_d.htm">http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/appendix_d.htm</a>), qui contient une liste des termes connus et utilisés par différents pays autres que les États-Unis d’Amérique pour l’identification d’entités commerciales susceptibles d’être approuvées par l’USPTO sans indication de leur équivalent, s’il en est, aux États-Unis d’Amérique.</p>	<p>Selon la règle 9.4)b)i) et ii) du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole de Madrid, il est possible d’indiquer l’État dont le déposant est un ressortissant ou, lorsque le déposant est une entité juridique, de fournir des indications quant à la nature juridique de cette entité juridique, l’État et le cas échéant, la zone territoriale au sein de cet État, dont relève ladite entité juridique. L’USPTO encourage l’indication de telles informations afin d’éviter un refus provisoire total.</p>

<sup>1</sup> En ce qui concerne l’identification des produits et services (ou “indication de produits et services”, dans les formulaires du système de Madrid), la section 2.32a)6) du titre 37 du Code du règlement fédéral (C.F.R) impose la communication de la liste des produits et services spécifiques pour lesquels, ou en rapport avec lesquels, le déposant utilise ou a l’intention d’utiliser la marque. L’identification de produits et services devrait comporter des noms communs, issus d’une terminologie compréhensible en règle générale. L’identification doit être spécifique, explicite, claire, exacte et concise. L’exactitude de la langue utilisée pour l’identification de produits et services dans la demande d’extension de protection originale est importante dans la mesure où cette identification ne peut être ultérieurement étendue. À cet égard, l’USPTO fournit sur son site Internet un libre accès à son manuel d’identifications de produits et services acceptables (*Acceptable Identification of Goods and Services Manual (ID Manual)*) consultable à l’adresse suivante : <http://tess2.uspto.gov/netahhtml/tidm.html> (en anglais). Ce manuel d’identifications se compose d’une liste d’unités phraséologiques susceptibles d’être acceptées dans une demande sans complément d’explication. Il ne s’agit en aucun cas d’une liste exhaustive et, en conséquence, ces libellés pourront faire l’objet d’une adaptation ou d’une reformulation en fonction des besoins de chaque déposant.

<b>Prescription des États-Unis d'Amérique</b>	<b>Explication</b>	<b>Suggestion</b>
<p>Traduction d'un ou de plusieurs mots contenus dans la marque</p>	<p>En ce qui concerne les marques représentées dans des caractères autres que latins, l'USPTO impose d'une part, la traduction de la signification de la marque en anglais et d'autre part, sa translittération, ou son équivalent phonétique en caractères latins. Se reporter au Titre 37 du C.F.R. §2.61(b) (afin de permettre un examen en bonne et due forme de la demande, l'USPTO peut exiger l'indication de ces éléments d'information de la part du déposant dans la mesure où ils lui sont raisonnablement nécessaires pour procéder à cet examen).</p>	<p>La règle 9.4)xii) du règlement d'exécution commun rend obligatoire l'indication d'une translittération en caractères latins et en chiffres arabes de tout élément représenté autrement qu'en caractères latins ou de nombres exprimés en chiffres autres qu'arabes ou romains. La règle 9.4)b)iii) prévoit l'indication de la traduction d'un ou de plusieurs mots traduisibles en anglais. L'indication de ces informations constitue, pour un tiers, un élément d'information quant à la signification de la marque et à l'éventualité de similitudes avec des marques homologues à l'étranger. L'USPTO encourage l'indication d'une traduction en anglais ainsi que d'une translittération visant à faciliter l'examen et afin d'éviter un refus provisoire total. Cette suggestion s'applique également à l'extension de la protection aux États-Unis d'Amérique dans une désignation postérieure (se reporter à la règle 24.3)c)i) du règlement d'exécution commun).</p>

<b>Prescription des États-Unis d'Amérique</b>	<b>Explication</b>	<b>Suggestion</b>
Déclaration concernant la couleur et description de couleur	Conformément au Titre 37 du C.F.R. §2.52(b)(1), tout déposant sollicitant l'enregistrement d'une marque qui comporte de la couleur doit soumettre un dessin de ladite marque en couleur, le nom de cette/ces couleur/s ainsi qu'une description des parties en couleur dans cette marque. Le déposant doit également revendiquer cette/ces couleur/s comme éléments caractéristiques de la marque. Toutes les couleurs apparaissant dans la marque doivent être décrites et revendiquées ou leur présence justifiée si elles ne sont pas revendiquées comme caractéristiques de la marque.	Lorsque la couleur est revendiquée comme un trait distinctif de la marque dans une demande internationale, la règle 9.4)a)vii) du règlement d'exécution commun rend obligatoire l'indication verbale de la/des couleur/s revendiquée/s et la communication d'une reproduction de la marque en couleur. Cette règle prévoit l'inclusion d'une revendication de couleur dans la demande internationale lorsque la marque dans la demande/l'enregistrement de base est en couleur, même si ladite demande de base ou ledit enregistrement de base ne comportent pas de revendication de couleur. L'USPTO encourage l'inclusion d'une revendication de couleur lorsque la marque est en couleur, ainsi que d'une indication verbale de la/des couleur/s revendiquée/s et d'une description des parties où apparaissent la/les couleur/s de la marque.

<b>Prescription des États-Unis d'Amérique</b>	<b>Explication</b>	<b>Suggestion</b>
Autorisation pour l'inscription du nom d'un individu vivant ou d'une ressemblance avec un individu vivant	La Section 1052(c) du Titre 15 du Code des États-Unis d'Amérique (U.S.C.) interdit l'inscription au registre principal d'une marque comprenant, ou se composant d'un nom, d'un portrait ou d'une signature identifiant un individu vivant spécifique sans l'autorisation écrite de cet individu.	Si le règlement d'exécution commun ne prévoit pas spécifiquement l'indication facultative d'informations de cette nature dans une demande internationale, le déposant a cependant la possibilité de soumettre une autorisation écrite directement à l'USPTO à tout moment une fois que la notification de la demande d'extension de protection a été effectuée par le Bureau international auprès de l'USPTO, par le biais du système TEAS de dépôt électronique disponible en ligne à l'adresse suivante : <a href="http://www.uspto.gov/teas/index.html">http://www.uspto.gov/teas/index.html</a> , afin de soumettre un amendement préliminaire visant à compléter le contenu de la demande d'extension de protection.

<b>Prescription des États-Unis d'Amérique</b>	<b>Explication</b>	<b>Suggestion</b>
Registre linguistique trop large pour l'identification des produits ou services <sup>1</sup>	Les États-Unis d'Amérique sont membres de l'Arrangement de Nice concernant la Classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques (Arrangement de Nice). Les États-Unis d'Amérique considèrent cependant l'Arrangement de Nice uniquement comme un instrument de définition de la classification et, dans bien des cas, n'acceptent pas les indications telles qu'elles sont proposées par l'Arrangement de Nice dans la mesure où elles ne répondent pas aux exigences de la législation nationale pour ce qui est de leur spécificité.	Dans la mesure où un titulaire n'a pas l'intention de restreindre l'étendue des produits/services d'un enregistrement international, il peut opter pour l'inscription d'une limitation de produits/services à l'égard des États-Unis d'Amérique auprès du Bureau international en vertu de la règle 9.4)a)xiii) du règlement d'exécution commun. Se reporter au manuel ID de l'USPTO à l'adresse suivante : <a href="http://tess2.uspto.gov/neta/html/tidm.html">http://tess2.uspto.gov/neta/html/tidm.html</a> (en anglais) pour la consultation d'une liste extensive de libellés de produits/services acceptables.

<b>Prescription des États-Unis d'Amérique</b>	<b>Explication</b>	<b>Suggestion</b>
Inadéquation de la classification consécutive à une modification des identifications de produits ou services	L'USPTO ne considère pas que l'étendue des produits/services est limitée par les classes dont ils relèvent. Ainsi, le Bureau international peut accepter le produit "échelle" dans une demande en classe 6 (produits métalliques) en partant du principe qu'une échelle est essentiellement métallique. Toutefois, lors de l'examen de la demande, l'USPTO demandera au déposant de spécifier le type de matériau composant cette échelle afin de s'assurer de la pertinence de la classe revendiquée par le titulaire de l'enregistrement international. Si le déposant répond en limitant ces produits à ceux qui ne sont pas compris en classe 6, par exemple "échelles en bois", l'USPTO n'autorisera pas leur reclassification en classe 20. Le Bureau international estime que les produits contenus dans l'enregistrement international sont des échelles métalliques telles que rangées en classe 6.	Tout amendement effectué en réponse à une exigence de l'USPTO aux fins de la spécification des produits et services doit être conforme au Titre 37 du C.F.R §2.71(a). Le déposant a la possibilité de modifier la demande en vue de clarifier ou de limiter, mais non d'étendre, les identifications de produits/services. L'amendement de la liste des produits/services en vue d'inclure des éléments qui ne figurent pas dans l'étendue de la classification telle que revendiquée par le titulaire de l'enregistrement international serait considérée comme inacceptable. Se reporter au manuel ID de l'USPTO à l'adresse suivante : <a href="http://tess2.uspto.gov/netathtml/tidm.html">http://tess2.uspto.gov/netathtml/tidm.html</a> (en anglais). L'inscription d'une limitation en vertu de la règle 25 du règlement d'exécution commun à l'égard des États-Unis d'Amérique en réponse à une exigence de l'USPTO ne dispense pas le déposant de répondre directement à l'USPTO. Une réponse devra impérativement être reçue par l'USPTO en temps opportun afin d'éviter l'abandon." <sup>2</sup>

Le 10 février 2009