

Protocole de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

Enregistrements internationaux dans lesquels les États-Unis d'Amérique font l'objet d'une désignation : envoi de courriels à titre de rappel de l'obligation de déposer des déclarations sous serment d'usage continu dans le commerce auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO)

1. L'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) a communiqué au Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) des informations relatives aux modalités selon lesquelles les titulaires d'enregistrements internationaux désignant les États-Unis d'Amérique (US) reçoivent des courriels à titre de rappel de l'obligation de déposer une déclaration sous serment d'usage continu dans le commerce.
2. Afin d'éviter une invalidation de la protection prévue par la législation des États-Unis d'Amérique, les titulaires d'enregistrements nationaux (US) tout comme les titulaires d'enregistrements internationaux désignant les États-Unis d'Amérique sont tenus de réaffirmer de manière périodique, dans une déclaration sous serment, l'usage continu dans le commerce (ou de revendiquer le non-usage excusable) d'une marque à l'égard des produits et des services pour lesquels la protection a été octroyée à cette marque. Cette déclaration sous serment doit être déposée directement auprès de l'USPTO.
3. Depuis janvier 2015, les titulaires d'enregistrements nationaux (US) et d'enregistrements internationaux désignant les États-Unis d'Amérique reçoivent de l'USPTO un courriel destiné à leur rappeler la date limite de dépôt d'une déclaration sous serment d'usage continu dans le commerce, pour autant qu'ils
 - a) soient titulaires d'un enregistrement "actif" à la date à laquelle le rappel est envoyé;
 - b) aient communiqué à l'USPTO une adresse électronique valide; et
 - c) aient autorisé la communication par voie électronique avec l'USPTO.
4. Ces rappels sont envoyés à la date à laquelle commence à courir le délai de dépôt de la déclaration sous serment d'usage continu aux adresses électroniques enregistrées auprès de l'USPTO. Les rappels mentionnent la marque et indiquent, notamment, la date limite de dépôt de ladite déclaration sous serment, ainsi que la date limite du délai de grâce et la taxe de dépôt par classe. Aucun rappel n'est envoyé par courrier postal et aucun message de suivi n'est envoyé en cas de renvoi d'un courriel à l'expéditeur. L'absence d'envoi par l'USPTO d'un courriel de rappel ou de réception d'un tel courriel ne justifie en aucun cas le non-respect par un titulaire des obligations qui lui incombent.

5. Les titulaires sont encouragés à utiliser le formulaire de changement d'adresse pour la correspondance figurant dans le système électronique de demande d'enregistrement de marque (TEAS) de l'USPTO pour indiquer, actualiser ou supprimer l'adresse électronique à laquelle l'USPTO peut envoyer les courriels de rappel. Pour ce faire, ils doivent saisir le numéro d'ordre de la demande US ou le numéro de l'enregistrement US correspondant. Ces numéros peuvent être trouvés dans la déclaration d'octroi de la protection envoyée par l'USPTO en vertu de la règle 18*ter*.1) ou 2) du Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement. Les titulaires ne doivent pas saisir le numéro d'enregistrement international. Le système TEAS est disponible en ligne à l'adresse suivante :
<http://www.uspto.gov/trademarks-application-process/filing-online>.

6. Pour obtenir des informations plus détaillées sur l'obligation de déposer une déclaration sous serment d'usage continu (ou de non-usage excusable), les titulaires peuvent consulter le site Web de l'USPTO à l'adresse
http://www.uspto.gov/trademarks/law/madrid/Madrid_Tips_Sec71_Filers.jsp.
Veuillez également vous reporter à l'avis n° 16/2010, à l'adresse
http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/fr/2010/madrid_2010_16.pdf.

Le 15 février 2016