

PROTOCOLE DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX DANS LESQUELS LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE FONT L'OBJET D'UNE DÉSIGNATION

SOUSSION DE DÉCLARATIONS SOUS SERMENT D'USAGE CONTINU DANS LE COMMERCE

1. Il convient de rappeler que le Protocole de Madrid est entré en vigueur, à l'égard des États-Unis d'Amérique, le 2 novembre 2003.
2. Par ailleurs, il est également rappelé qu'au moment de leur adhésion au Protocole de Madrid, les États-Unis d'Amérique ont fait la notification prévue par la règle 7.2) du règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid, selon laquelle ils exigent, en leur qualité de partie contractante désignée, une déclaration d'intention d'utiliser la marque (se reporter à l'Avis n° 23/2003).
3. Ainsi, afin d'éviter une invalidation de la protection prévue par la législation des États-Unis d'Amérique, les titulaires d'enregistrements émis au niveau national ainsi que les titulaires d'enregistrements internationaux désignant les États-Unis d'Amérique sont tenus, en vertu des dispositions prévues par la Loi relative aux marques de commerce aux États-Unis d'Amérique ("*United States Trademark Act*"), de réaffirmer de manière périodique l'usage continu dans le commerce (ou de revendiquer le non-usage excusable) d'une marque à l'égard des produits et/ou services pour lesquels la protection de la marque a été accordée.
4. La première déclaration sous serment attestant d'un usage continu dans le commerce ainsi que les preuves appuyant cet usage (ou le non-usage excusable) doivent être soumises à l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) entre le cinquième et le sixième anniversaire de la date d'émission, par l'USPTO, d'un certificat d'extension de la protection (c'est-à-dire la date à laquelle l'extension de la protection accordée par les États-Unis d'Amérique est enregistrée). Il *ne s'agit ni* de la date de l'enregistrement international ni de celle d'une désignation postérieure ayant désigné les États-Unis d'Amérique.
5. Merci de bien vouloir noter que cette déclaration sous serment *ne doit pas* être envoyée au Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), mais directement à l'USPTO. Tout document de ce type reçu par le Bureau international ne sera pas pris en compte et restera, de fait, sans effet pour ce qui concerne l'USPTO.

6. À l'expiration du sixième anniversaire de la date d'émission, par l'USPTO, d'un certificat d'extension de la protection, un délai de grâce de six mois sera accordé. Pendant ce délai, il sera encore possible de remettre une déclaration sous serment, sous condition de paiement d'une surtaxe obligatoire pour retard.
7. Ladite déclaration sous serment doit contenir la liste des produits et/ou services pour lesquels ou en relation avec lesquels la marque est utilisée dans le commerce, ainsi qu'une illustration tangible, telle qu'une photographie des produits ou une publicité pour les services, démontrant l'usage actuel de la marque. Si, à la période concernée, la marque n'est pas utilisée à l'égard ou en relation avec certains ou la totalité des produits et/ou services, la déclaration sous serment doit préciser les produits et/ou services pour lesquels la marque n'est pas utilisée et indiquer que le non-usage, dû à des circonstances extraordinaires, est par là même excusé, et n'est aucunement lié à une intention d'abandonner la marque.
8. Conformément au Code de réglementation fédérale, 37 C.F.R. §2.20, ladite déclaration doit être signée et faite sous serment, ou être appuyée par une attestation émanant d'une personne habilitée à signer au nom du titulaire. Par habilitée à signer au nom du titulaire, il est entendu : 1) une personne ayant compétence juridique pour obliger le titulaire; 2) une personne disposant d'une connaissance directe des faits et d'une compétence de fait ou implicite à agir pour le compte du titulaire; 3) un avocat des États-Unis d'Amérique habilité, tel que défini par le Code de réglementation fédérale, 37 C.F.R. §11.1, et disposant d'une procuration de fait, écrite ou verbale ou d'une procuration implicite émanant du titulaire.
9. L'absence de déclaration sous serment entraînera la radiation de l'enregistrement aux États-Unis d'Amérique. À la suite de cette radiation, l'USPTO notifiera au Bureau international l'invalidation de la marque aux États-Unis d'Amérique.
10. Suite à la notification d'invalidation, le titulaire aura la possibilité de demander la protection de la même marque aux États-Unis d'Amérique en déposant une désignation postérieure, qui pourra contenir tout ou partie des produits et/ou services figurant dans l'enregistrement international. Après notification de la désignation postérieure à l'USPTO, la marque fera l'objet d'un examen afin de déterminer si le titulaire peut prétendre à la protection de la marque en vertu de la Loi relative aux marques de commerce aux États-Unis d'Amérique, à compter de la date à laquelle la désignation postérieure prend effet.
11. L'USPTO a mis à disposition sur son site, www.uspto.gov, un formulaire électronique de déclaration sous serment, dont le libellé correspond aux dispositions prévues par le Code de réglementation fédérale, 37 C.F.R. §2.20, et permet de procéder au règlement des taxes exigées par carte de crédit, transfert électronique de fonds ou sur un compte de dépôt au nom de l'USPTO.
12. Il convient de remettre une déclaration sous serment supplémentaire au cours de l'année précédant le dixième anniversaire de la date d'émission par l'USPTO du certificat d'extension de la protection, ou au cours du délai de grâce de six mois suivant ledit anniversaire, accompagnée, dans ce cas, du règlement de la surtaxe pour retard. Une déclaration sous serment devra encore être soumise au cours de l'année précédant l'anniversaire de chaque décade supplémentaire.

13. Pour de plus amples informations sur les conditions de maintien des effets aux États-Unis d'Amérique de l'extension de la protection enregistrée, les titulaires peuvent se référer au site Internet de l'USPTO, à l'adresse URL suivante :
http://www.uspto.gov/trademarks/law/madrid/Madrid_Tips_Sec71_Filers.jsp.

14. Le chapitre 900 du Manuel sur les procédures d'examen en matière de marques de l'USPTO, disponible à l'adresse URL *<http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/0900.htm>*, contient de plus amples informations sur les directives et procédures en matière "d'utilisation dans le commerce".

Le 22 novembre 2010