

Protocole de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

Obligation d'être représenté par un avocat habilité à exercer aux États-Unis d'Amérique pour effectuer des démarches auprès de l'Office : États-Unis d'Amérique

1. L'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) a fourni au Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) des informations concernant la nouvelle obligation d'être représenté par un avocat habilité à exercer aux États-Unis d'Amérique pour effectuer des démarches auprès de l'USPTO. Cette nouvelle prescription entrera en vigueur le 3 août 2019.
2. La nouvelle obligation s'appliquera aux titulaires d'enregistrements internationaux seulement lorsqu'ils effectueront directement des démarches auprès de l'USPTO, par exemple lorsqu'ils répondront aux notifications de refus provisoire, qu'il s'agisse d'un refus d'office ou d'un refus fondé sur une opposition, ou lorsqu'ils déposeront directement auprès de l'USPTO des déclarations sous serment d'usage continu dans le commerce, à des intervalles prescrits, une fois que la protection aura été accordée.
3. Les utilisateurs du système de Madrid ne sont pas tenus de se faire représenter par un avocat habilité à exercer aux États-Unis d'Amérique lorsqu'ils effectuent des démarches auprès du Bureau international de l'OMPI, par exemple lorsqu'ils désignent les États-Unis d'Amérique dans une demande internationale ou postérieurement à un enregistrement international, lors du renouvellement d'un enregistrement international ou lors du dépôt de demandes d'inscription au registre international en ce qui concerne cette partie contractante.
4. La communication adressée par l'USPTO est libellée comme suit :

“Tous les déposants de marques, les titulaires d'enregistrements et les parties à une procédure engagée devant la Commission des audiences et recours en matière de marques (TTAB) qui sont des personnes physiques ayant leur résidence légale habituelle hors des États-Unis d'Amérique ou de leurs territoires, ou qui sont des entités légalement constituées ayant leur lieu principal d'activité (siège) hors des États-Unis d'Amérique ou de leurs territoires, y compris les déposants canadiens, doivent être représentés auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) par un avocat habilité à exercer aux États-Unis d'Amérique.

Pour les déposants non domiciliés aux États-Unis d'Amérique désignant ceux-ci dans le cadre du Protocole de Madrid en vertu de l'article 66.a) de la Loi des États-Unis d'Amérique sur les marques, il sera obligatoire d'être représenté par un avocat habilité à exercer aux États-Unis d'Amérique dans tous les cas de refus provisoire. L'USPTO ne reconnaît pas le mandataire auprès du Bureau international du titulaire d'un enregistrement international sauf s'il est un avocat habilité à exercer aux États-Unis d'Amérique.

Pour les communications relatives à des marques soumises sur papier et sous forme électronique après le 3 août 2019, tous les avocats habilités à exercer aux États-Unis d'Amérique représentant des déposants, des titulaires, y compris des titulaires d'enregistrements internationaux pour lesquels une extension territoriale a été inscrite à l'égard des États-Unis d'Amérique, et les parties à une procédure engagée devant la *TTAB*, seront tenus de fournir leur nom, leurs adresses postale et électronique, une déclaration attestant leur inscription en bonne et due forme, et en vigueur, au barreau de la juridiction la plus élevée d'un État, d'un *Commonwealth* ou d'un territoire des États-Unis d'Amérique, ainsi que des renseignements concernant cette inscription au barreau.

Pour nommer un avocat habilité à exercer aux États-Unis d'Amérique, la personne habilitée à signer pour le compte d'un déposant peut soumettre les renseignements requis sur cet avocat au moyen du numéro de série ou du numéro d'enregistrement aux États-Unis d'Amérique en remplissant le formulaire en ligne approprié à l'adresse <https://teas.uspto.gov/ccr/raa>. Pour de plus amples informations sur les prescriptions en question, voir <https://www.uspto.gov/trademark/laws-regulations/trademark-rule-requires-foreign-applicants-and-registrants-have-us>.”

5. Des informations concernant le dépôt auprès de l'USPTO de déclarations sous serment d'usage continu dans le commerce figurent dans l'avis n° 16/2010, disponible à l'adresse suivante : https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/fr/2010/madrid_2010_16.pdf.
6. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la nouvelle obligation d'être représenté par un avocat habilité à exercer aux États-Unis d'Amérique, les utilisateurs du système de Madrid peuvent prendre contact avec l'USPTO à l'adresse MPU@uspto.gov.

Le 30 juillet 2019