

N'OUBLIEZ PAS VOS MARQUES DE COMMERCE AUX ÉTATS-UNIS **Les vérifier et les enregistrer avant de débiter votre mise en marché**



Par Me Micheline Dessureault | Les entreprises manufacturières et de services désireuses de prendre de l'expansion aux États-Unis oublient souvent de protéger cet actif de grande importance que sont leurs marques de commerce, mais aussi de vérifier que ces marques sont disponibles aux États-Unis, et ce, avant de s'y aventurer et de dépenser des sommes importantes en commercialisation.

Rappelons brièvement qu'une marque de commerce consiste notamment en le(s) mot(s), le logo ou encore le slogan, utilisé pour distinguer ses marchandises ou services de ceux de la concurrence. Une marque (ex : « ABC » ou encore le logo de ABC qui comporte aussi des éléments graphiques), sous laquelle votre produit (exemple : des portes) est commercialisé, via les emballages, étiquettes, catalogues, etc., est donc différente du nom légal de l'entreprise (ex : Entreprises ABC Inc.) ou du nom de domaine (ex : abc.com), bien qu'elles puissent toutes comporter le « ABC ». En tant que marques de commerce, la loi américaine offre des protections importantes aux propriétaires de celles-ci.

Mais attention : ce n'est pas parce que votre marque est utilisée au Canada (et espérons y est aussi enregistrée) que celle-ci est nécessairement disponible aux États-Unis. En effet, plus de 400 000 demandes d'enregistrement ont été déposées, annuellement, au cours des 3 dernières années auprès du USPTO (United States Patent and Trademark Office), soit le département fédéral en charge notamment de l'enregistrement des marques de commerce, et ce, sans compter les demandes d'enregistrement déposées au niveau étatique, puisque plusieurs états offrent un régime supplémentaire. Le nombre de marques de commerce enregistrées aux États-Unis se compte donc en termes de millions de marques protégées.

Il est évident que de trouver une marque de commerce qui soit « libre », c'est-à-dire qu'aucune marque n'y est identique ou encore cause de la confusion avec celle envisagée (par exemple équivalent ou variation phonétique, similitude du logo, etc.) devient tout un défi.

Et gare à ceux qui s'aventurent aux États-Unis sans s'en soucier, car les propriétaires de marques qui ont légitimement des droits antérieurs, découlant notamment de l'usage et

de l'enregistrement en sol américain de leurs propres marques de commerce, n'hésiteront souvent pas à attaquer le nouveau venu, bénéficiant de recours judiciaires pour faire cesser toute contrefaçon à leurs droits.

Imaginez si vous deviez suspendre toute mise en marché, changer de marque avec tous les frais et le temps que cela peut engendrer, payer des frais judiciaires importants et devoir de plus payer une indemnité au propriétaire légitime, simplement parce que vous n'avez pas pris la peine de faire une recherche préalable de disponibilité?

Une recherche préalable détaillée, faite par des avocats et agents de marques de commerce spécialisés en marques de commerce, à l'aide de logiciels spécifiques (non simplement une recherche sur Internet ou sur le moteur de recherche du USPTO), vous assurera une plus grande paix d'esprit. Vous pourrez ainsi découvrir plus tôt que trop tard la non-disponibilité de votre marque ou encore prendre un risque d'affaire calculé.

Au-delà de la recherche de disponibilité préalable, il faudrait définitivement procéder au dépôt d'une demande d'enregistrement, qui vous assurera les bénéfices de la loi américaine, face à d'éventuels concurrents.

Votre demande passera alors à travers une série d'étapes, par lesquelles le USPTO fera une analyse de la marque et pourra l'accepter, la refuser ou vous demander de faire certains changements, notamment dans la description des marchandises et services en lien avec la marque que vous revendiquez. Une étape d'opposition est également prévue dans le cadre du processus, où tout intéressé pourra tenter de bloquer votre demande (par exemple le propriétaire d'une marque alléguant confusion avec la sienne). D'où l'utilité d'une bonne recherche préalable, pour anticiper ce type de problème des mois à l'avance, puisque le processus d'enregistrement prendra près d'un (1) an, si tout va bien.

Une fois enregistrée, votre marque bénéficiera d'une protection de 10 ans, renouvelable par période de 10 ans, tant que vous poursuivrez l'usage de votre marque.

Des services de surveillance peuvent aussi y être disponibles, afin d'être tenus informés de marques susceptibles de causer de la confusion avec la vôtre et ainsi vous donner l'opportunité de vous opposer, en vous basant sur votre propre enregistrement antérieur.

Autre arme redoutable qui penche en faveur de l'enregistrement de votre marque de commerce : une fois votre certificat d'enregistrement américain obtenu, vous pourrez aussi vous enregistrer auprès des douanes américaines et ainsi faciliter la saisie,

directement à la frontière, de toute marchandise contrefaite qui utilise votre marque. Une bonne façon de lutter en sol américain contre la concurrence déloyale en provenance d'autres pays dont certains pays asiatiques.

Notre cabinet est à même de vous conseiller quant aux meilleures stratégies en matière de marques de commerce et de vous assister dans la gestion et la protection de votre portefeuille de marques, tant au Canada, aux États-Unis qu'à l'international.

© 2015, M^e **Micheline Dessureault**
Avocate et agent de marques de commerce
micheline.dessureault@jolicoeurlacasse.com

Affiliations internationales
PLG International Lawyers
Lawyers Associated Worldwide

Québec 418 | 681 | 7007
Trois-Rivières 819 | 379 | 4331
Montréal 514 | 871 | 2800