



LES CHANGEMENTS IMPORTANTS DEVANT LE BUREAU DES MARQUES US

Le United States Patent and Trademark Office (USPTO) (le bureau de marques américain, équivalent de l'INPI) a récemment annoncé une nouvelle règle, **entrant en vigueur le 3 août 2019, exigeant que tout déposant ou toute partie à une procédure devant le Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) (organe de l'USPTO en charge de résoudre les conflits portant sur le dépôt des marques) domicilié(e) à l'étranger soit représenté(e) par un avocat habilité à exercer le droit aux Etats Unis.** Cette exigence s'applique aux dépôts, aux documents liés au maintien de la marque, aux refus provisoires dans le cadre de dépôts en vertu du protocole de Madrid et aux procédures devant le TTAB. Avec cette nouvelle règle, **l'USPTO correspondra uniquement avec des représentants qui sont des avocats habilités à exercer le droit aux Etats-Unis.** Si une demande de dépôt est faite sans se conformer à cette règle, l'USPTO émettra une « Office Action » (document émis par l'USPTO refusant provisoirement le dépôt de la marque) indiquant que la désignation d'un avocat habilité à exercer le droit aux Etats-Unis est nécessaire. **Le non-respect de cette obligation sera considéré comme un abandon de la demande de dépôt.**

Les déposants domiciliés à l'étranger qui déposent une demande basée sur l'article 66(a) de la loi sur les marques (dépôts en vertu du Protocole de Madrid) sont sujets à cette nouvelle règle pour les refus provisoires (Office Actions). Cependant, sous réserve que la demande de dépôt auprès du Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle soit en conformité avec toutes les autres conditions au dépôt, la demande de dépôt initiale sera exemptée de cette nouvelle exigence.

Cette règle élimine également la réglementation permettant aux agents en brevets canadiens mutuellement reconnus de paraître devant l'USPTO en matière de droit des marques, mais continue d'autoriser la reconnaissance mutuelle des avocats canadiens spécialisés dans le droit des marques représentant des parties canadiennes en matière de droit des marques américain.

Enfin, il convient de noter que l'USPTO a mis en place un programme afin de procéder à des contrôles aléatoires des dépôts de marques américaines au moment du renouvellement. Les dépôts sont sélectionnés au hasard afin de contrôler si les marques sont effectivement utilisées en lien avec les biens et services identifiés dans l'enregistrement. Si le renouvellement est contrôlé, l'USPTO exigera que le propriétaire de la marque fournisse des **preuves de l'utilisation de la marque pour au moins deux biens ou services supplémentaires par classe.** Si aucune preuve d'utilisation n'est disponible pour les biens et services sélectionnés, ces derniers, ainsi que tout autre bien ou service non utilisé, seront supprimés du dépôt. Ainsi, il est important d'être précis au moment de lister les biens et services vendus dans la demande de dépôt de la marque aux Etats-Unis.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur les changements et exigences décrits ci-dessus.