



## L'enregistrement d'une marque américaine : un processus exigeant (1ère partie)

Pour de nombreuses entreprises canadiennes, le marché américain constitue un marché de premier ordre. Il devient donc impératif de protéger sa marque de commerce aux États-Unis. Depuis plus de dix ans, le CPI assiste les praticiens à cette fin.

### Un traitement distinct

Même s'il y a des façons parallèles de procéder par rapport à un dossier canadien, une expertise est requise afin de parachever un tel dossier. L'expérience démontre que les interventions par les examinateurs gouvernementaux (avocats pour la plupart) sont plus fréquentes et qu'une marque déposée aux États-Unis semble faire l'objet d'un traitement nettement distinct de celui du Canada.

Tout comme au Canada, une demande d'enregistrement de marque de commerce peut faire l'objet d'une objection fondée sur son caractère descriptif ou sur la confusion avec une marque enregistrée ou en instance. Ces questions seront abordées lors de numéros subséquents de ce bulletin. Concentrons-nous sur une autre objection rencontrée très fréquemment : la description des marchandises et services.

### Description requise

La demande d'enregistrement doit comporter une description spécifique des marchandises et services,

conforme au manuel d'examen américain (Trademark Manual of Examining Procedure). Des termes tels « systèmes » (systems) ou « appareils » (apparatus) doivent être évités. D'autre part, contrairement au Canada où il est possible d'inclure autant d'éléments que souhaité sans frais gouvernementaux additionnels, les États-Unis ont adopté la classification internationale. Par conséquent, chaque catégorie de marchandises ou services occasionne des frais gouvernementaux de 325 \$ US par classe.

### Exemple de description

Voici un exemple de description de ligne de vêtements et accessoires pouvant faire l'objet d'une seule demande au Canada :  
« (1) Vêtements, nommément: chemises, chandails, lunettes, lunettes solaires, valises, parapluies, souliers, sacs à souliers et parfums. (2) Magasins de vente au détail offrant parfums, souliers, lunettes, lunettes solaires, vêtements pour hommes et femmes. » Aux États-Unis, une telle demande serait assujettie à cinq classes (il y en a 42 au total), totalisant 1625 \$ US en frais gouvernementaux!

Si l'examineur soulève une objection sur la description des marchandises et services, il faut alors déposer un amendement, ce qui génère des coûts et des délais supplémentaires.

Notons qu'il est difficile de prévoir ce qui constituera une définition

acceptable malgré les définitions déjà existantes. Bien qu'utiles, les descriptions contenues au manuel d'examen ne sont pas exhaustives. Elles ne suffisent donc pas à refléter les activités si diversifiées de l'économie contemporaine. Enfin, prenez note que le 1er janvier 2002, l'Office Américain des Brevets et Marques mettra en vigueur les changements apportés à la classe 42 séparant ainsi les services faisant partie de cette classe « passe-partout » parmi quatre classes existantes et trois nouvelles.

\* \* \*



« Les perles » du  
Journal des marques

La rénovation, c'est un jeu (de mots...) :

**« SAMEDI DE RÉNOVER »**

Marque déposée en liaison avec...

Promotion de magasins à grande surface spécialisés dans la vente au détail de matériaux et accessoires de construction, rénovation, décoration (...)

No. d'application: 1020989

