

**Bibliothèque  
et Archives  
nationales**

**Québec**



Le présent fichier est une publication en ligne reçue en dépôt légal, convertie en format PDF et archivée par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. L'information contenue dans le fichier peut donc être périmée et certains liens externes peuvent être inactifs.

Version visionnée sur le site Internet d'origine le 20 mars 2009.

Section du dépôt légal



[Services CPI](#)

[Enregistrement d'une marque](#)

[Pour nous contacter](#)

[A propos du CPI](#)

[Bulletins précédents](#)

En 2007, près de 10 000 demandes d'enregistrement de marques de commerce ont été produites aux États-Unis par des Canadiens<sup>1</sup>. Dans ce bulletin, Me Johanne Muzzo<sup>2</sup>, avocate et agent de marques de commerce enregistré à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada répond à quelques questions fréquemment posées par nos clients relativement à l'enregistrement d'une marque aux États-Unis.

### **Si j'obtiens un enregistrement au Canada, est-ce que ma marque est protégée aux États-Unis?**

Non. L'enregistrement canadien de la marque de commerce protège les droits au Canada seulement. Généralement, le droit des marques est national. Seule exception, en Europe, la marque communautaire vous offre une protection dans 27 pays membres avec un seul dépôt. Pour les autres pays, vous devez procéder distinctement.

### **Est-ce nécessaire de procéder à une recherche de disponibilité de marque aux États-Unis?**

Si vous avez l'intention de bientôt faire affaires aux États-Unis, il est fortement recommandé de ne pas tarder à protéger votre marque et surtout de choisir une recherche complète avant d'adopter votre marque. Il arrive que des clients soient déçus de devoir choisir une marque différente aux États-Unis parce que cette dernière n'est pas disponible. Nos recherches de disponibilité sont normalement délivrées dans les deux à trois jours ouvrables suivant la commande.

### **Quel est le processus pour enregistrer sa marque aux États-Unis?**

Le processus est similaire à celui du Canada (examen, approbation (s'il n'y a pas d'objection), publication, admission, enregistrement (s'il n'y a pas eu d'opposition)). ([voir diagramme](#))

S'il existe des similitudes, il y a également des différences. Sur le plan des formalités, les principales distinctions sont les suivantes :

- les types de marchandises et de services sont répartis dans différentes classes (par exemple, les vêtements sont dans la classe 25, les cd rom dans la classe 9, les activités sportives dans la classe 41 et les services de restauration dans la classe 43). Le requérant doit payer des droits pour chaque classe réclamée;

- un spécimen démontrant l'usage de la marque doit être produit si on réclame une date de premier emploi aux États-Unis, par exemple une étiquette.

### **Combien coûte l'enregistrement?**

Un dossier non-contesté coûtera généralement moins de 2000\$CAD, pour une demande d'enregistrement d'une marque verbale comprenant 1 classe et basée sur un certificat d'enregistrement canadien.

**Veillez communiquer avec nous pour une estimation gratuite.**

### **Quelle est la durée de la validité de l'enregistrement?**

Un enregistrement est valide 10 ans après la date de l'enregistrement. Par la suite, il peut être renouvelé aux dix ans. Une déclaration d'emploi doit être produite au même moment accompagnée de spécimens d'emploi. De plus, entre la cinquième et la sixième année de la date de l'enregistrement, une déclaration d'emploi et des spécimens doivent être produits. Nous prévenons nos clients quelques mois avant l'échéance.

### **Quels sont les avantages à enregistrer une marque aux États-Unis?**

L'enregistrement constitue une présomption de titre de la marque. La marque apparaît dans le registre des marques, ce qui est une façon efficace de décourager des tiers à adopter une marque ou un nom commercial portant à confusion avec la vôtre. Une fois enregistrée, la marque peut également être inscrite auprès de la douane états-unienne (*U.S. Custom and Boarder Protection Bureau*) afin d'éviter l'importation de biens contrefaits.

### **Quel est le délai pour obtenir l'enregistrement?**

Le processus d'enregistrement dure environ 12 à 18 mois pour un dossier non-contesté.

### **Est-ce que le CPI peut m'aider pour l'enregistrement de marques aux États-Unis?**

Vous pouvez vous appuyer sur notre expertise et notre professionnalisme pour vos dossiers de marque aux États-Unis. Ma collègue Caroline Guy et moi-même sommes autorisées à pratiquer devant le Bureau des marques aux États-Unis, le *United States Patent and Trademark Office*, pour des dossiers de marques de commerce dont le requérant est Canadien. Nous avons plusieurs années d'expérience et pouvons compter sur l'aide précieuse de notre collaborateur aux États-Unis pour certains dossiers plus complexes.

<sup>1</sup> United States Patent and Trademark Office, [2008 Performance and Accountability Report, p. 135 \(format pdf\).](#)

<sup>2</sup> *Me Johanne Muzzo est directrice du département des marques de commerce chez CPI-IPC une division de CRAC. Elle donne fréquemment des conférences et a récemment contribué au Guide de démarrage de l'entreprise édité par l'Association du Jeune Barreau de Montréal et disponible sur le site*

[www.ajbm.qc.ca](http://www.ajbm.qc.ca)

[?](#)

Les informations contenues dans ce bulletin ne constituent pas un avis juridique. Le CPI Centre de Propriété Intellectuelle est une division de C.R.A.C. Nos coordonnées : 1080, Côte du Beaver Hall, bureau 1717, Montréal (Québec) Canada, H2Z 1S8  
Téléphone : (514) 861-2722 / (800) 361-5744 Télécopieur : (514) 861-3266 Courriel : [trademarks@crac.com](mailto:trademarks@crac.com) © CPI 2009