



L'enregistrement d'une marque américaine : un processus exigeant (2e partie)

Dans la première partie portant sur l'enregistrement d'une marque américaine (Vol. 2, Numéro 5), nous avons vu qu'une marque de commerce américaine semble faire l'objet d'un traitement nettement distinct de celui du Canada. En effet, l'expérience démontre que les interventions par les examinateurs gouvernementaux sont plus fréquentes.

Force est de constater d'après de récentes expériences que les interventions relatives à l'examen du caractère distinctif de la marque de commerce sont non seulement plus fréquentes mais aussi plus tranchées.

Caractère descriptif

L'article 2 de la loi américaine sur les marques de commerce énumère des motifs pour lesquels une marque ne sera pas considérée enregistrable. Comme au Canada, une marque de commerce ne doit pas être clairement ou faussement descriptive des marchandises/services avec lesquels elle est utilisée.

Par exemple, l'expression « FRESH AND JUICY » serait considérée descriptive si elle est employée en liaison avec des jus de fruits. Par contre, il serait possible comme nous l'avons vu dans notre numéro précédent de produire un désistement si l'expression dans son ensemble n'est pas une façon habituelle de référer aux marchandises et/ou services.

Cela dit, il semble que les

examineurs américains soient exigeants quant au caractère distinctif.

Des exemples récents

Dans un dossier récent, un requérant demandait l'enregistrement de la marque « CALIFORNIA HYDROPONICS » en liaison avec les ampoules et appareils d'éclairage pour l'horticulture. Une objection fondée sur l'absence de caractère distinctif fut soulevée puisque l'examineur était d'avis que la marque était faussement descriptive des marchandises. L'examineur invoqua le fait que l'on trouvait en Californie des producteurs ayant recours à l'hydroponique comme technique de production. Dans l'argumentation écrite produite en réponse à cette objection, il fut plaidé que la marque faisait référence à la Californie comme endroit ensoleillé avec des conditions climatiques idéales. L'examineur rejeta cet argument et décida de maintenir son objection. Le requérant a maintenant la possibilité de porter en appel cette décision.

Dans une autre affaire, un requérant demandait l'enregistrement de la marque de commerce « CHÂTEAU D'IVOIRE » en liaison avec des services de bijouterie. Une fois de plus, une objection fut soulevée fondée sur le caractère faussement descriptif des services puisque l'examineur était d'avis que les consommateurs concluraient qu'ils peuvent se procurer des articles fabriqués en ivoire à cette bijouterie. Dans l'argumentation écrite, il fut plaidé que la marque faisait référence à un endroit où on peut se procurer des

bijoux de qualité. L'examineur rejeta ces arguments. Un appel a été interjeté.

Comme nous pouvons le constater, il faut être très prudent dans l'analyse de la distinctivité d'une marque de commerce que l'on envisage de déposer aux Etats-Unis puisque les examinateurs sont interventionnistes et semblent vouloir accorder beaucoup d'importance à la protection du consommateur. Bien que les chances d'obtenir l'enregistrement d'une marque puissent sembler bonnes, rappelons que la production d'une argumentation et possiblement d'un appel génèrent des coûts et des délais supplémentaires.

* * *



« Les perles » du
Journal des marques

Un soulier tout-terrain :

**« ALL WHEEL DRIVE FOR
YOUR FEET »**

Désistement sur l'expression « FOR
YOUR FEET »

Marque déposée en liaison avec...

Semelles de souliers.

No. d'application: 1057972

