



Code des États-Unis d'Amérique *

Titre 15

Chapitre 22—Marques

TABLE DES MATIERES

	<i>Article</i>
Section I :	
Registre principal	
Demande d'enregistrement; attestation	1051
Marques de produits susceptibles d'enregistrement au registre principal; enregistrement concomitant	1052
Marques de services susceptibles d'enregistrement	1053
Marques collectives et marques de certification susceptibles d'enregistrement	1054
Conséquences de l'utilisation par des sociétés apparentées sur la validité et l'enregistrement	1055
Renonciation aux éléments non susceptibles d'enregistrement	1056
Certificats d'enregistrement	1057
Durée	1058
Renouvellement de l'enregistrement	1059
Cession	1060
Attestations et certifications	1061
Publication	1062
Opposition à l'enregistrement	1063
Radiation de l'enregistrement	1064
Incontestabilité du droit d'utiliser la marque dans certaines conditions	1065
Collision (<i>interference</i>); déclaration du directeur	1066
Collisions, oppositions et procédures relatives à l'enregistrement, en cas d'utilisation concomitante, et à la radiation; notification; Commission des audiences et recours en matière de marques (<i>Trademark Trial and Appeal Board</i>)	1067
Pouvoirs du directeur en matière de collisions, oppositions et procédures relatives à l'enregistrement, en cas d'utilisation concomitante et à la radiation	1068
Application des principes de l' <i>equity</i> dans les procédures contradictoires	1069
Recours contre les décisions des examinateurs formé devant la Commission des audiences et recours en matière de marques	1070
Recours devant les tribunaux	1071
L'enregistrement est réputé constituer un avis de revendication de la propriété	1072
Section II ^e :	
Registre supplémentaire	
Registre supplémentaire	1091
Publication; marques ne pouvant pas faire l'objet d'une opposition; radiation	1092
Certificats d'enregistrement différents pour les marques enregistrées respectivement au registre supplémentaire et au registre principal	1093
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux enregistrements au registre supplémentaire	1094
Enregistrement au registre principal non exclu	1095



	L'enregistrement au registre supplémentaire ne doit pas servir à empêcher l'importation	1096
Section III ^e :	Dispositions générales	
	Notification de l'enregistrement; présentation de la marque; recouvrement des bénéfices et de dommages-intérêts dans une action en contrefaçon	1111
	Classification des produits et des services; enregistrement pour plusieurs classes	1112
	Taxes	1113
	Recours légaux; contrefaçon; contrefaçon non intentionnelle commise par des imprimeurs et des éditeurs.....	1114
	L'enregistrement au registre principal en tant que preuve du droit exclusif d'utiliser la marque; exceptions	1115
	Ordonnances	1116
	Réparation pour violation de droits; bénéfices, dommages-intérêts et frais et dépens; frais d'avocat....	1117
	Destruction des articles contrefaits.....	1118
	Compétence des tribunaux en matière d'enregistrements	1119
	Responsabilité civile pour des enregistrements faux ou trompeurs	1120
	Compétence des tribunaux fédéraux; Interdiction des exigences des États ou des collectivités locales selon lesquelles une marque doit être modifiée ou présentée différemment.....	1121

Tel que modifié au 13 décembre 2003

Première section Registre principal

Demande d'enregistrement; attestation

1051.—a) Demande d'utilisation d'une marque

1) Le propriétaire d'une marque utilisée dans le commerce peut demander l'enregistrement de sa marque au registre principal institué par le présent article, en payant la taxe prescrite et en déposant à l'Office des brevets et des marques une demande et une déclaration attestée, sous la forme qui peut être prescrite par le directeur, et le nombre d'échantillons ou de fac-similés de la marque, telle qu'elle est effectivement utilisée, que le directeur peut exiger.

2) La demande doit contenir l'indication de l'adresse et de la nationalité du déposant, de la date à laquelle le déposant a commencé d'utiliser la marque, de la date à laquelle le déposant a commencé d'utiliser la marque dans le commerce et des produits pour lesquels la marque est utilisée, ainsi qu'un dessin de la marque.



3) La déclaration doit être attestée par le déposant et indiquer

A) que l'auteur de l'attestation lui-même ou la personne morale pour le compte de laquelle il établit l'attestation estime être propriétaire de la marque faisant l'objet de la demande d'enregistrement;

B) qu'à la connaissance de l'auteur de l'attestation, les faits indiqués dans la demande sont exacts;

C) que la marque est utilisée dans le commerce; et

D) qu'à la connaissance de l'auteur de l'attestation, nulle autre personne n'a le droit d'utiliser cette marque dans le commerce soit sous une forme identique, soit sous une forme qui lui ressemble au point d'être susceptible, si elle était utilisée sur ou pour les produits d'une telle autre personne, de créer une confusion, d'induire en erreur ou de tromper. Toutefois, pour toute demande revendiquant une utilisation concomitante, le déposant doit

i) indiquer les exceptions à la revendication d'utilisation exclusive et

ii) indiquer, dans la mesure où l'auteur de l'attestation en a connaissance,

I) toute utilisation concomitante par des tiers;

II) les produits sur ou pour lesquels il existe une utilisation concomitante et l'étendue territoriale de chaque utilisation concomitante;

III) la durée de chaque utilisation concomitante; et

IV) les produits et l'étendue territoriale pour lesquels le déposant désire faire enregistrer la marque correspondante.

4) Le déposant doit observer les dispositions réglementaires qui peuvent être édictées par le directeur. Le directeur promulgue les dispositions réglementaires prescrivant les conditions applicables à la demande et à l'obtention d'une date de dépôt selon le présent chapitre.

b) Demande au titre d'une intention de bonne foi d'utilisation de la marque

1) Une personne qui a, de bonne foi, dans des circonstances démontrant cette bonne foi, l'intention d'utiliser une marque dans le commerce peut demander l'enregistrement de sa marque au registre principal établi par le présent article en payant la taxe prescrite et en déposant à l'Office des brevets et des marques une demande et une déclaration attestée, dans la forme qui peut être prescrite par le directeur.

2) La demande doit contenir l'indication de l'adresse et de la nationalité du déposant et des produits sur ou pour lesquels le déposant a, de bonne foi, l'intention d'utiliser la marque, ainsi qu'un dessin de la marque.



3) La demande doit être attestée par le déposant et indiquer

A) que l'auteur de l'attestation lui-même ou la personne morale pour le compte de laquelle il établit l'attestation estime qu'il a le droit d'utiliser la marque dans le commerce;

B) que le déposant a, de bonne foi, l'intention d'utiliser la marque dans le commerce;

C) qu'à la connaissance de l'auteur de l'attestation, les faits indiqués dans la demande sont exacts; et

D) qu'à la connaissance de l'auteur de l'attestation, nulle autre personne n'a le droit d'utiliser cette marque dans le commerce soit sous une forme identique, soit sous une forme qui lui ressemble au point d'être susceptible, si elle était utilisée sur ou pour les produits d'une telle autre personne, de créer une confusion, d'induire en erreur ou de tromper.

À l'exception des demandes déposées conformément à l'article 1126 du présent titre, aucune marque n'est enregistrée avant que le déposant ait rempli les conditions des alinéas c) et d) du présent article.

4) Le déposant doit observer les dispositions réglementaires qui peuvent être édictées par le directeur. Le directeur promulgue les dispositions réglementaires prescrivant les conditions applicables à la demande et à l'obtention d'une date de dépôt selon le présent chapitre.

c) Modification d'une demande selon l'alinéa b) en vue de la mettre en conformité avec les conditions de l'alinéa a)

En tout temps au cours de l'examen d'une demande déposée en vertu de l'alinéa b) du présent article, un déposant qui a utilisé la marque dans le commerce peut revendiquer le bénéfice de cette utilisation aux fins du présent chapitre en modifiant sa demande afin de la rendre conforme aux conditions de l'alinéa a) du présent article.

d) Déclaration attestée selon laquelle la marque est utilisée dans le commerce

1) Dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'avis d'acceptation (*notice of allowance*) de la marque est délivré en vertu de l'article 1063.b)2) du présent titre à la personne qui a procédé au dépôt en vertu de l'alinéa b) du présent article, le déposant doit déposer à l'Office des brevets et des marques une déclaration attestée, accompagnée du nombre de spécimens ou fac-similés de la marque telle qu'elle est utilisée dans le commerce qui peut être requis par le directeur et du paiement de la taxe prescrite, selon laquelle la marque est utilisée dans le commerce et indiquant la date de la première utilisation que le déposant a faite de la marque dans le commerce et ^[1], les produits ou services indiqués dans l'avis d'acceptation sur ou pour lesquels la marque est utilisée dans le commerce. Sous réserve de l'examen et de l'acceptation de la déclaration d'utilisation, la marque est enregistrée par l'Office des brevets et des marques, un certificat d'enregistrement est délivré pour les produits ou services indiqués dans la déclaration d'utilisation et pour lesquels la marque est susceptible d'être enregistrée, et un avis de l'enregistrement est publié dans la Gazette officielle de l'Office des brevets et des marques (*Official Gazette of the Patent and Trademark Office*). Cet examen peut comprendre un examen des facteurs énumérés aux



alinéas a) à e) de l'article 1052 du présent titre. L'avis d'enregistrement indique les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée.

2) Le directeur proroge de six mois supplémentaires le délai prévu au sous-alinéa 1) pour déposer la déclaration d'utilisation, sur requête écrite du déposant présentée avant l'expiration du délai de six mois prévu au sous-alinéa 1). Outre la prorogation prévue à la phrase précédente, le directeur peut accorder, si le déposant apporte la preuve de justes motifs, une prorogation supplémentaire du délai prévu au sous-alinéa 1) pour déposer la déclaration d'utilisation pour des périodes n'excédant pas 24 mois au total, conformément à la requête écrite du déposant présentée avant l'expiration de la dernière prorogation accordée en vertu du présent sous-alinéa. Toute requête en prorogation présentée en vertu du présent sous-alinéa doit être accompagnée d'une déclaration attestée selon laquelle le déposant continue d'avoir l'intention de bonne foi d'utiliser la marque dans le commerce et indiquant les produits ou services identifiés dans l'avis d'acceptation sur ou pour lesquels le déposant continue d'avoir l'intention de bonne foi d'utiliser la marque dans le commerce. Toute requête en prorogation présentée en vertu du présent sous-alinéa doit être accompagnée du paiement de la taxe prescrite. Le directeur édicte des règlements contenant des directives pour déterminer ce qui constitue un juste motif aux fins du présent sous-alinéa.

3) Le directeur notifie à tout déposant qui dépose une déclaration d'utilisation l'acceptation ou le refus de celle-ci et, en cas de refus de la déclaration d'utilisation, les motifs du refus. Le déposant peut modifier la déclaration d'utilisation.

4) Si la déclaration attestée d'utilisation visée au sous-alinéa 1) ou une demande de prorogation visée au sous-alinéa 2) n'est pas déposée en temps opportun, la demande est réputée abandonnée, sauf si le directeur est convaincu que le retard n'est pas intentionnel, auquel cas le délai imparti pour le dépôt peut être prorogé, en tout état de cause pour une durée ne dépassant pas le délai fixé aux sous-alinéas 1) et 2) pour la présentation d'une déclaration d'utilisation.

e) Désignation d'un résident aux fins des notifications et communications

Si le déposant n'est pas domicilié aux États-Unis d'Amérique, il doit indiquer, dans un document déposé à l'Office des brevets et des marques, les nom et adresse d'une personne résidant aux États-Unis d'Amérique et à laquelle les notifications et communications peuvent être adressées au cours de la procédure relative à la marque. Ces notifications et communications peuvent être signifiées à la personne ainsi désignée par la remise ou l'expédition d'un exemplaire à l'adresse indiquée dans le document déposé en dernier lieu. Si la personne ainsi désignée ne peut être trouvée à l'adresse indiquée dans le document déposé en dernier lieu, la notification ou la communication peut être signifiée au directeur.

[1] Sic.



*Marques de produits susceptibles d'enregistrement au registre principal;
enregistrement concomitant*

1052. Une marque permettant de distinguer les produits du déposant de ceux des tiers n'est refusée à l'enregistrement au registre principal en raison de sa nature que si

a) elle se compose, en tout ou en partie, d'éléments immoraux, trompeurs ou scandaleux, ou propres à dénigrer des personnes vivantes ou décédées, des institutions, des croyances ou des symboles nationaux, à suggérer faussement un rapport avec ceux-ci, à les faire mépriser ou à les discréditer, ou encore d'une indication géographique qui, lorsqu'elle est utilisée pour des vins ou spiritueux, désigne un lieu autre que le lieu d'origine des produits, et qui est utilisée pour la première fois pour des vins ou spiritueux par le déposant un an au moins après la date à laquelle l'Accord sur l'OMC [défini à l'article 3501.9) du titre 19] entre en vigueur à l'égard des États-Unis d'Amérique;

b) elle est constituée par ou contient le drapeau, les armoiries ou d'autres emblèmes des États-Unis d'Amérique, de l'un de ses États ou de l'une de ses municipalités, ou d'un pays étranger, ou encore une imitation d'un tel drapeau, de telles armoiries ou de tels emblèmes;

c) elle est constituée par ou contient un nom, un portrait ou une signature identifiant une personne vivante déterminée, à moins que celle-ci n'y ait consenti par écrit, ou le nom, la signature ou le portrait d'un président des États-Unis d'Amérique décédé, durant la vie de sa veuve le cas échéant, à moins que celle-ci n'y ait consenti par écrit;

d) elle est constituée par ou contient une marque, ressemblant à une marque enregistrée auprès de l'Office des brevets et des marques ou à une marque ou à un nom commercial antérieurement utilisé aux États-Unis d'Amérique par une autre personne et non abandonné, au point d'être susceptible, si elle était utilisée sur ou pour les produits du déposant, de créer une confusion, d'induire en erreur ou de tromper. Toutefois, si le directeur constate qu'il n'est pas probable que la poursuite de l'utilisation de marques identiques ou similaires par plusieurs personnes entraîne une confusion, une erreur ou une tromperie, sous réserve des conditions et limitations concernant la manière ou le lieu de l'utilisation des marques ou des produits sur ou pour lesquels ces marques sont utilisées, des enregistrements concomitants peuvent être effectués en faveur de ces personnes si elles ont acquis le droit d'utiliser ces marques à la suite d'une utilisation concomitante légitime dans le commerce, antérieurement

1) à la date du dépôt de la première des demandes d'enregistrement en instance ou du premier des enregistrements effectués en vertu du présent chapitre;

2) au 5 juillet 1947 pour les enregistrements effectués antérieurement en vertu de la loi du 3 mars 1881 ou de celle du 20 février 1905 et qui sont encore en vigueur et produisent tous leurs effets à cette date; ou

3) au 5 juillet 1947 pour les demandes déposées en vertu de la loi du 20 février 1905 et enregistrées après le 5 juillet 1947. L'utilisation antérieure à la date de dépôt d'une demande en instance ou d'un enregistrement n'est pas requise si le titulaire de la demande ou de l'enregistrement en cause consent à ce qu'un enregistrement concomitant soit accordé au



déposant. Des enregistrements concomitants peuvent aussi être effectués par le directeur si un tribunal compétent juge à titre définitif que plus d'une personne est habilitée à utiliser dans le commerce la même marque ou des marques similaires. En effectuant ces enregistrements concomitants, le directeur prescrit les conditions et limitations concernant la manière ou le lieu d'utilisation de la marque ou des produits sur ou pour lesquels la marque est enregistrée en faveur des personnes en cause;

e) elle est constituée par une marque qui,

1) lorsqu'elle est utilisée sur ou pour les produits du déposant, est exclusivement descriptive de ces produits ou les décrit de manière fausse et trompeuse, ou qui,

2) lorsqu'elle est utilisée sur ou pour les produits du déposant, est essentiellement descriptive de ces produits du point de vue géographique, les marques de cette nature pouvant toutefois être enregistrées à titre d'indications de provenance régionale en vertu de l'article 1054 du présent titre, ou qui,

3) lorsqu'elle est utilisée sur ou pour les produits du déposant, les décrit essentiellement de manière fausse et trompeuse du point de vue géographique, ou qui

4) est principalement un simple patronyme, ou qui

5) comprend un élément qui, dans son ensemble, est fonctionnel.

f) exception faite des éléments expressément exclus aux alinéas *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*3) et *e)*5) du présent article, aucune disposition du présent chapitre n'empêche l'enregistrement d'une marque utilisée par le déposant qui est devenue distinctive des produits de celui-ci dans le commerce. Le directeur peut accepter comme commencement de preuve du fait que la marque – telle qu'elle est utilisée dans le commerce sur ou pour les produits du déposant – est devenue distinctive, la preuve que le déposant l'a utilisée comme marque dans le commerce de façon appréciablement exclusive et continue durant les cinq années précédant la date à laquelle le caractère distinctif est revendiqué. Aucune disposition du présent article n'empêche l'enregistrement d'une marque qui, lorsqu'elle est utilisée sur ou pour les produits du déposant, les décrit essentiellement de manière fausse et trompeuse du point de vue géographique, et qui est devenue distinctive des produits du déposant dans le commerce avant le 8 décembre 1993. Une marque qui, lorsqu'elle est utilisée, provoquerait un affaiblissement au sens de l'article 1125.c) du présent titre peut être refusée à l'enregistrement uniquement en vertu d'une procédure intentée conformément à l'article 1063 du présent titre. L'enregistrement d'une marque qui, lorsqu'elle est utilisée, provoquerait un affaiblissement au sens de l'article 1125.c) du présent titre peut être radié en vertu d'une procédure intentée conformément à l'article 1064 ou à l'article 1092 du présent titre.



Marques de services susceptibles d'enregistrement

1053. Sous réserve des dispositions relatives à l'enregistrement des marques de produits et dans la mesure où ces dispositions sont applicables en l'espèce, les marques de services utilisées peuvent être enregistrées de la même manière et avec les mêmes effets que les marques de produits et bénéficient, une fois enregistrées, de la protection prévue par le présent chapitre pour les marques de produits. Le dépôt des demandes et la procédure en vertu du présent article doivent se conformer, autant que possible, aux dispositions prévues pour l'enregistrement des marques de produits.

Marques collectives et marques de certification susceptibles d'enregistrement

1054. Sous réserve des dispositions relatives à l'enregistrement des marques de produits et dans la mesure où ces dispositions sont applicables en l'espèce, les marques collectives et les marques de certification, y compris les indications de provenance régionale, peuvent être enregistrées en vertu du présent chapitre, de la même manière et avec les mêmes effets que les marques de produits, par des personnes, pays, États, municipalités, etc., exerçant un contrôle légitime sur l'utilisation de la marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement, même s'ils ne possèdent pas d'établissement industriel ou commercial et bénéficient, une fois enregistrées, de la protection prévue par le présent chapitre pour les marques de produits, sauf, s'agissant de marques de certification, si elles sont utilisées de manière à faire croire faussement que leur titulaire ou un utilisateur fabrique ou vend les produits ou fournit les services pour lesquels elles sont utilisées. Le dépôt des demandes et la procédure en vertu du présent article doivent se conformer, autant que possible, aux dispositions prévues pour l'enregistrement des marques de produits.

*Conséquences de l'utilisation par des sociétés apparentées
sur la validité et l'enregistrement*

1055. Lorsqu'une marque enregistrée ou faisant l'objet d'une demande d'enregistrement est ou peut être légitimement utilisée par des sociétés apparentées, cette utilisation bénéficie au titulaire de l'enregistrement ou au déposant et ne porte pas préjudice à la validité de la marque ou à son enregistrement, à condition que la marque ne soit pas utilisée de manière à tromper le public. La première utilisation d'une marque qui fait l'objet d'un contrôle, en ce qui concerne la nature et la qualité des produits ou services, exercé par le titulaire de l'enregistrement ou le déposant en vue de l'enregistrement de la marque, produit ses effets au bénéfice du titulaire de l'enregistrement ou du déposant, selon le cas.



Renonciation aux éléments non susceptibles d'enregistrement

1056.—*a)* Renonciations obligatoires et volontaires

Le directeur peut exiger du déposant d'une marque qui est par ailleurs susceptible d'être enregistrée qu'il renonce à un élément non susceptible d'enregistrement de celle-ci. Le déposant peut renoncer volontairement à un élément de la marque dont il a demandé l'enregistrement.

b) Réserve des droits

La renonciation, y compris celle faite en vertu de l'alinéa *e)* de l'article 1057 du présent titre, ne doit porter atteinte à aucun droit ni léser aucun droit, existant à la date de l'enregistrement ou acquis après cette date, du déposant ou du titulaire de l'enregistrement et portant sur l'objet de la renonciation ni porter atteinte à son droit de déposer une autre demande d'enregistrement ou le léser si l'objet de la renonciation est ou est devenu distinctif de ses produits ou services.

Certificats d'enregistrement

1057.—*a)* Délivrance et forme

Les certificats d'enregistrement des marques enregistrées au registre principal sont délivrés au nom des États-Unis d'Amérique, sous le sceau de l'Office des brevets et des marques, signés par le directeur ou revêtus de sa signature, et versés aux dossiers de l'Office des brevets et des marques. L'enregistrement contient une reproduction de la marque, atteste que la marque est enregistrée au registre principal en vertu du présent chapitre et contient en outre les indications suivantes : date de commencement d'utilisation de la marque, date de commencement d'utilisation de la marque dans le commerce, produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, numéro, date et durée de l'enregistrement, date à laquelle la demande d'enregistrement est parvenue à l'Office des brevets et des marques ainsi que toutes les conditions et limitations auxquelles l'enregistrement a éventuellement été subordonné.

b) Le certificat en tant que commencement de preuve

Le certificat, prévu par le présent chapitre, d'enregistrement d'une marque au registre principal constitue un commencement de preuve de la validité de la marque enregistrée et de l'enregistrement, du fait que la marque appartient au titulaire de l'enregistrement ainsi que de son droit exclusif d'utiliser la marque enregistrée dans le commerce sur ou pour les produits ou services indiqués dans le certificat, sous réserve des conditions ou limitations éventuellement indiquées dans le certificat.

c) La demande d'enregistrement d'une marque constitue une utilisation de la marque déduite par interprétation (*constructive use*)

Lorsqu'une marque a été enregistrée au registre principal prévu par le présent chapitre, la demande d'enregistrement de cette marque constitue une utilisation de la marque déduite par interprétation, utilisation qui confère un droit de priorité et produit ses effets pour



l'ensemble du pays, sur ou pour les produits ou services spécifiés dans l'enregistrement à l'encontre de tout tiers, à l'exception d'une personne qui n'a pas abandonné sa marque et qui, avant le dépôt de cette demande,

1) a utilisé la marque;

2) a déposé une demande d'enregistrement de la marque qui est encore en instance ou a abouti à l'enregistrement de la marque; ou

3) a déposé une demande d'enregistrement de la marque à l'étranger sur la base de laquelle elle a acquis un droit de priorité et déposé, en temps opportun, en vertu de l'article 1126.d) du présent titre, une demande d'enregistrement de la marque qui est encore en instance ou a abouti à l'enregistrement de la marque.

d) Délivrance au cessionnaire

Le certificat d'enregistrement d'une marque peut être délivré au cessionnaire du déposant, mais la cession doit être préalablement enregistrée auprès de l'Office des brevets et des marques. En cas de changement de titulaire, le directeur délivre au cessionnaire, à la requête du titulaire, sur la base d'éléments concluants et moyennant paiement de la taxe prescrite, un nouveau certificat d'enregistrement de la marque au nom du cessionnaire, valable pour la période de protection initiale qui reste à courir.

e) Abandon, radiation ou modification par le titulaire de l'enregistrement

À la requête du titulaire d'un enregistrement, le directeur peut autoriser que l'enregistrement soit radié par suite d'abandon; une fois la radiation effectuée, une annotation appropriée est portée dans les dossiers de l'Office des brevets et des marques. À la requête du titulaire de l'enregistrement et moyennant paiement de la taxe prescrite, le directeur peut autoriser la modification d'un enregistrement ou la renonciation partielle à un enregistrement, pour un juste motif, à condition que cette modification ou renonciation ne change pas notablement la nature de la marque. Une annotation appropriée est portée dans les dossiers de l'Office des brevets et des marques et sur le certificat d'enregistrement, ou sur une copie certifiée conforme si le certificat a été perdu ou détruit.

f) Les copies d'inscriptions de l'Office des brevets et des marques en tant que moyens de preuve

Les copies d'inscriptions, de registres, documents ou dessins appartenant à l'Office des brevets et des marques et se rapportant à des marques, ainsi que les copies d'enregistrements authentifiées par le sceau de l'Office des brevets et des marques et certifiées conformes par le directeur ou en son nom par un fonctionnaire de l'office dûment désigné par lui constituent des moyens de preuve dans tous les cas où les originaux en constitueraient; ces copies sont délivrées à toute personne qui les demande, moyennant paiement de la taxe prescrite.

g) Correction d'une erreur de l'Office des brevets et des marques

Lorsqu'une erreur importante figurant dans un enregistrement est imputable à l'Office des brevets et des marques et ressort clairement des dossiers de celui-ci, un certificat constatant l'erreur et sa nature est délivré gratuitement et un exemplaire en est versé aux dossiers; un exemplaire imprimé de ce certificat est joint à chaque exemplaire imprimé du certificat d'enregistrement et l'enregistrement ainsi corrigé produit dès lors les mêmes effets que s'il avait été délivré initialement sous la forme ainsi corrigée; le directeur a aussi le pouvoir discrétionnaire de faire délivrer gratuitement un nouveau certificat d'enregistrement. Tous les certificats de correction délivrés par le passé conformément au règlement de l'Office des brevets et des marques ainsi que les enregistrements auxquels ils sont joints ont la même validité et produisent les mêmes effets que si ces certificats et leur délivrance avaient été expressément autorisés par la loi.

h) Correction d'une erreur du déposant

Lorsqu'il est prouvé qu'une erreur figurant dans un enregistrement a été commise de bonne foi par le déposant, le directeur peut délivrer un certificat de correction ou a le pouvoir discrétionnaire de délivrer un nouveau certificat moyennant paiement de la taxe prescrite. Toutefois, la correction ne peut pas entraîner une modification de l'enregistrement qui exigerait une nouvelle publication de la marque.

*Durée***1058.**—a) Dispositions générales

Tout enregistrement demeure en vigueur durant 10 ans. Toutefois, tout enregistrement de marque est radié par le directeur en cas d'inobservation des dispositions de l'alinéa b) du présent article, à l'expiration des délais suivants, selon le cas :

- 1) pour les enregistrements effectués en vertu des dispositions du présent chapitre, à l'expiration des six années qui suivent la date d'enregistrement;
- 2) pour les enregistrements publiés en vertu des dispositions de l'article 1062.c) du présent titre, à l'expiration des six années qui suivent la date de publication en vertu dudit article;
- 3) pour tous les enregistrements, à l'expiration de chaque période successive de 10 ans suivant la date d'enregistrement.

b) Déclaration écrite et sous serment d'utilisation continue (*affidavit of continued use*)

Dans l'année précédant immédiatement la fin du délai applicable en vertu de l'alinéa a) du présent article, le titulaire de l'enregistrement acquitte la taxe prescrite et dépose à l'Office des brevets et des marques

- 1) une déclaration écrite et sous serment indiquant les produits ou services spécifiés dans l'enregistrement sur ou pour lesquels la marque est utilisée dans le commerce et le



nombre d'échantillons ou de fac-similés de la marque attestant qu'elle est actuellement utilisée, que le directeur peut exiger; ou

2) une déclaration écrite et sous serment indiquant les produits ou services spécifiés dans l'enregistrement sur ou pour lesquels la marque n'est pas utilisée dans le commerce et attestant que le défaut d'utilisation est justifié par des circonstances particulières et non pas dues à une intention d'abandonner la marque.

c) Délai de grâce pour le dépôt des déclarations; irrégularités

1) Le titulaire de l'enregistrement dispose d'un délai de grâce de 6 mois à l'expiration du délai applicable prévu à l'alinéa a) du présent article pour déposer les déclarations requises en vertu du présent article. Le dépôt de ces déclarations est subordonné au paiement d'une surtaxe prescrite par le directeur.

2) Si une déclaration déposée en vertu du présent article est entachée d'une irrégularité, cette irrégularité peut être corrigée après l'expiration du délai réglementaire et dans le délai prescrit à compter de la notification de l'irrégularité. Le dépôt de ces corrections est subordonné au paiement d'une surtaxe prescrite par le directeur.

d) Avis relatif à l'obligation de déposer une déclaration écrite sous serment

Un avis spécial relatif à l'obligation de déposer une déclaration écrite sous serment en vertu du présent article est joint à tout certificat d'enregistrement et à tout avis de publication visé à l'article 1062.c) du présent titre.

e) Notification d'acceptation ou de refus des déclarations écrites sous serment

Le directeur notifie au titulaire de l'enregistrement ayant déposé l'une ou l'autre des déclarations requises en vertu du présent article si le commissaire ^[1] accepte ou refuse la déclaration en cause en indiquant les motifs de son refus éventuel.

f) Désignation d'un résident aux fins des notifications et communications

Si le titulaire de l'enregistrement n'est pas domicilié aux États-Unis d'Amérique, il doit indiquer, dans un document déposé à l'Office des brevets et des marques, les nom et adresse d'une personne résidant aux États-Unis d'Amérique et à laquelle les notifications et communications peuvent être adressées au cours de la procédure relative à la marque. Ces notifications et communications peuvent être signifiées à la personne ainsi désignée par la remise ou l'expédition d'un exemplaire à l'adresse indiquée dans le document déposé en dernier lieu. Si la personne ainsi désignée ne peut être trouvée à l'adresse indiquée dans le document déposé en dernier lieu, la notification ou la communication peut être signifiée au directeur.

[1] Sic. Il s'agit probablement du directeur.

Renouvellement de l'enregistrement

1059.—*a)* Durée de renouvellement; moment du renouvellement

Sous réserve des dispositions de l'article 1058 du présent titre, tout enregistrement peut être renouvelé pour des périodes de 10 ans à compter de l'expiration de chaque période successive de 10 ans suivant la date d'enregistrement, moyennant paiement de la taxe prescrite et dépôt d'une demande écrite sous la forme prescrite par le directeur. Cette demande peut être déposée en tout temps dans l'année précédant l'expiration de chaque période successive de 10 ans pour laquelle l'enregistrement a été effectué ou renouvelé, ou dans un délai de grâce de six mois suivant la date d'expiration de la période de 10 ans, moyennant paiement d'une taxe et de la surtaxe prescrite en vertu de la présente loi. Si une demande déposée en vertu du présent article est entachée d'une irrégularité, celle-ci peut être corrigée dans le délai prescrit à compter de la notification de cette irrégularité, moyennant paiement d'une surtaxe prescrite en vertu de la présente loi.

b) Notification de refus de renouvellement

Si le directeur refuse de renouveler l'enregistrement, il notifie au titulaire de l'enregistrement le refus du commissaire ^[1] en lui indiquant ses motifs.

c) Désignation d'un résident aux fins des notifications et communications

Si le titulaire de l'enregistrement n'est pas domicilié aux États-Unis d'Amérique, il doit indiquer, dans un document déposé à l'Office des brevets et des marques, les nom et adresse d'une personne résidant aux États-Unis d'Amérique et à laquelle les notifications et communications peuvent être adressées au cours de la procédure relative à la marque. Ces notifications et communications peuvent être signifiées à la personne ainsi désignée par la remise ou l'expédition d'un exemplaire à l'adresse indiquée dans le document déposé en dernier lieu. Si la personne ainsi désignée ne peut être trouvée à l'adresse indiquée dans le document déposé en dernier lieu, la notification ou la communication peut être signifiée au directeur.

[1] Sic. Il s'agit probablement du directeur.

Cession

1060.—*a)* Une marque enregistrée ou faisant l'objet d'une demande d'enregistrement peut être cédée avec le fonds de commerce de l'entreprise dans laquelle elle est utilisée ou avec la partie du fonds de commerce de l'entreprise qui est liée à son utilisation et est symbolisée par elle. Nonobstant la phrase qui précède, une demande d'enregistrement de marque déposée en vertu de l'article 1051.*b)* du présent titre n'est cessible, avant le dépôt d'une modification visée à l'article 1051.*c)* du présent titre pour mettre la demande en conformité avec l'article 1051.*a)* du présent titre ou le dépôt de la déclaration d'utilisation attestée en vertu de l'article 1051.*d)* du présent titre, qu'à une personne succédant au déposant dans l'établissement ou une partie de l'établissement dont la marque fait partie, si l'exploitation de cet établissement n'a pas été interrompue et continue encore. Dans les



cessions autorisées par le présent article, il n'est pas nécessaire d'inclure dans la cession le fonds de commerce de l'entreprise qui est lié à l'utilisation d'une autre marque utilisée dans l'entreprise et qui est symbolisé par cette dernière marque ou par le nom ou par la raison sociale sous lequel l'entreprise est exploitée. Les cessions doivent faire l'objet d'un instrument écrit en bonne et due forme. Tout acte attesté constitue un commencement de preuve de l'exécution de la cession et, lorsque les renseignements prescrits relatifs à la cession sont inscrits auprès de l'Office des brevets et des marques, cette inscription produit les mêmes effets. La cession est sans effet à l'égard de tout acquéreur ultérieur à titre onéreux qui n'a pas reçu un avertissement formel, sauf si les renseignements prescrits relatifs à la cession ont été enregistrés auprès de l'Office des brevets et des marques dans un délai de trois mois à compter de la date de la cession ou avant celle-ci. L'Office des brevets et des marques tient à jour un registre des renseignements relatifs aux cessions, sous la forme prescrite par le directeur.

b) Si le cessionnaire n'est pas domicilié aux États-Unis d'Amérique, il doit indiquer, dans un document déposé à l'Office des brevets et des marques, le nom et adresse d'une personne résidant aux États-Unis d'Amérique et à laquelle les notifications et communications peuvent être adressées au cours de la procédure relative à la marque. Ces notifications et communications peuvent être signifiées à la personne ainsi désignée par la remise ou l'expédition d'un exemplaire à l'adresse indiquée dans le document déposé en dernier lieu. Si la personne ainsi désignée ne peut être trouvée à l'adresse indiquée dans le document déposé en dernier lieu, la notification ou la communication peut être signifiée au directeur.

Attestations et certifications

1061. Les attestations et certifications exigées en vertu du présent chapitre peuvent être effectuées, aux États-Unis d'Amérique, devant toute personne autorisée par la loi à recevoir des serments ou, dans un pays étranger, devant tout fonctionnaire diplomatique ou consulaire des États-Unis d'Amérique ou fonctionnaire autorisé à recevoir des serments dans le pays en cause et dont l'habilitation est attestée par un certificat délivré par un fonctionnaire diplomatique ou consulaire des États-Unis d'Amérique ou une apostille d'un fonctionnaire désigné par un pays étranger qui, en vertu d'un traité ou d'une convention, accorde des effets semblables aux apostilles de fonctionnaires désignés aux États-Unis d'Amérique. Ces actes sont valables s'ils sont conformes aux lois de l'État ou du pays où ils sont accomplis.

Publication

1062.—a) Examen et publication

Aussitôt que la demande d'enregistrement a été déposée et que la taxe prescrite a été payée, le directeur transmet la demande à l'examineur chargé de l'enregistrement des marques, qui fait examiner la demande; s'il ressort de l'examen que le déposant a droit à l'enregistrement ou aurait droit à l'enregistrement à la suite de l'acceptation de la déclaration d'utilisation requise par l'article 1051.d) du présent titre, le directeur fait publier la marque dans la Gazette officielle de l'Office des brevets et des marques. Toutefois, si le déposant revendique une utilisation concomitante ou si la demande donne lieu à une procédure de

collision visée à l'article 1066 du présent titre, la marque, dès lors qu'elle remplit par ailleurs les conditions d'enregistrement, peut être publiée sous réserve d'une décision relative aux droits respectifs des parties à la procédure en cause.

b) Refus d'enregistrement; modification d'une demande; abandon

S'il est constaté que le déposant n'a pas droit à l'enregistrement, l'examineur l'en informe en indiquant ses motifs. Le déposant dispose d'un délai de six mois pour répliquer ou modifier sa demande, qui est alors réexaminée. Cette procédure peut être répétée

1) jusqu'à ce que l'examineur refuse définitivement l'enregistrement de la marque ou

2) jusqu'à l'expiration du délai de six mois qui est imparti au déposant sans que celui-ci ait répliqué, modifié sa demande ou formé un recours, la demande étant alors considérée comme abandonnée à moins qu'il ne puisse être démontré de manière convaincante pour le directeur que le retard n'était pas intentionnel, auquel cas le délai peut être prorogé.

c) Nouvelle publication des marques enregistrées en vertu de lois antérieures

Le titulaire de l'enregistrement d'une marque en vertu des dispositions de la loi du 3 mars 1881 ou de la loi du 20 février 1905 peut, en tout temps avant l'expiration dudit enregistrement, déposer auprès du directeur une déclaration écrite et sous serment accompagnée de la taxe prescrite indiquant pour quels produits, parmi ceux spécifiés dans l'enregistrement, la marque est utilisée dans le commerce et confirmant que le titulaire de l'enregistrement demande à bénéficier du présent chapitre pour ladite marque. Le directeur fait paraître à ce sujet dans la Gazette officielle de l'Office des brevets et des marques un avis accompagné d'une reproduction de la marque, ce qu'il notifie au titulaire de l'enregistrement en attirant son attention sur l'alinéa b) de l'article 1058 du présent titre. Les marques publiées en vertu du présent alinéa ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 1063 du présent titre.

Opposition à l'enregistrement

1063.—a) Toute personne estimant que l'enregistrement d'une marque au registre principal lui causerait un préjudice, y compris par suite d'un affaiblissement au sens de l'article 1125.c) du présent titre, peut déposer à l'Office des brevets et des marques un avis d'opposition dûment motivé, moyennant paiement de la taxe prescrite, dans les 30 jours suivant la publication de la marque faisant l'objet de la demande d'enregistrement conformément à l'alinéa a) de l'article 1062 du présent titre. Sur requête présentée à cet effet avant l'expiration du délai de 30 jours, le délai prévu pour déposer l'avis d'opposition peut être prorogé de 30 jours, le directeur pouvant accorder par la suite de nouvelles prorogations, pour de justes motifs, sur requête présentée avant l'expiration de la prorogation en cours. Le directeur notifie au déposant chaque prorogation du délai accordé pour le dépôt de l'avis d'opposition. L'avis d'opposition peut être modifié aux conditions qui peuvent être prescrites par le directeur.

b) À moins qu'une opposition à l'enregistrement n'ait abouti,



1) une marque susceptible d'être enregistrée au registre principal et qui se fonde sur une demande déposée en vertu de l'article 1051.a) du présent titre ou conformément à l'article 1126 du présent titre est enregistrée par l'Office des brevets et des marques, un certificat d'enregistrement est délivré et un avis d'enregistrement est publié dans la Gazette officielle de l'Office des brevets et des marques; ou

2) un avis d'acceptation (*notice of allowance*) est délivré au déposant si celui-ci a déposé une demande d'enregistrement en vertu de l'article 1051.b) du présent titre.

Radiation de l'enregistrement

1064. Une requête en radiation de l'enregistrement d'une marque, dûment motivée, peut être présentée de la manière suivante, moyennant paiement de la taxe prescrite, par toute personne qui estime que l'enregistrement de la marque au registre principal institué par le présent chapitre ou en vertu de la loi du 3 mars 1881 ou de la loi du 20 février 1905 lui cause ou lui causera à l'avenir un préjudice, y compris par suite d'un affaiblissement au sens de l'article 1125.c) du présent titre. Cette requête peut être présentée :

1) dans un délai de cinq ans à compter de la date d'enregistrement de la marque en vertu du présent chapitre;

2) dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication, effectuée en application de l'article 1062.c) du présent titre, d'une marque enregistrée en vertu de la loi du 3 mars 1881 ou de la loi du 20 février 1905;

3) en tout temps si la marque enregistrée devient le nom générique des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée ou d'une partie d'entre eux, si elle est fonctionnelle, si elle a été abandonnée, si son enregistrement a été obtenu frauduleusement ou en violation des dispositions de l'article 1054 du présent titre, de l'alinéa a), b) ou c) de l'article 1052 du présent titre pour un enregistrement effectué en vertu du présent chapitre, ou en violation des dispositions prohibitives similaires de lois antérieures pour un enregistrement effectué en vertu de ces lois, ou si la marque enregistrée est utilisée par le titulaire de l'enregistrement ou avec son autorisation de manière à indiquer faussement la provenance des produits ou services sur ou pour lesquels la marque est utilisée. Si la marque enregistrée devient le nom générique de moins de la totalité des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, une requête en radiation de l'enregistrement peut être présentée uniquement pour ces produits ou services. Une marque enregistrée n'est pas réputée être le nom générique de produits ou services pour le seul motif qu'elle est aussi utilisée comme nom d'un produit ou service unique en son genre ou pour l'identifier. Le critère servant à déterminer si la marque enregistrée est devenue le nom générique de produits ou services sur ou pour lesquels elle a été utilisée est le sens premier de la marque enregistrée pour les membres du public concerné plutôt que la motivation des acquéreurs;

4) en tout temps, si la marque a été enregistrée en vertu de la loi du 3 mars 1881 ou de la loi du 20 février 1905 et n'a pas été publiée conformément aux dispositions de l'alinéa c) de l'article 1062 du présent titre;



5) en tout temps, s'il s'agit d'une marque de certification, pour le motif que le titulaire de l'enregistrement

A) ne contrôle pas ou n'est pas en mesure de contrôler légitimement l'utilisation de la marque, ou

B) fabrique ou commercialise des produits ou services auxquels la marque de certification est appliquée, ou

C) permet l'utilisation de la marque de certification à d'autres fins que celles de certification, ou

D) refuse, de façon arbitraire, de certifier ou de continuer de certifier les produits ou services d'une personne qui respecte la qualité ou les conditions certifiées par la marque.

Toutefois, la Commission fédérale du commerce (*Federal Trade Commission*) peut demander, pour les motifs énoncés aux sous-alinéas 3) et 5) du présent article, la radiation de toute marque enregistrée au registre principal institué par le présent chapitre, et la taxe prescrite n'est pas exigée. Aucune des dispositions du sous-alinéa 5) ne peut être interprétée comme interdisant au titulaire de l'enregistrement d'utiliser sa marque de certification pour faire la publicité ou promouvoir la reconnaissance du programme de certification ou des produits ou services répondant aux critères de certification du titulaire. Ces utilisations de la marque de certification ne constituent pas des motifs de radiation selon le sous-alinéa 5) pour autant que le titulaire de l'enregistrement ne produise, fabrique ou vende pas lui-même les produits ou services certifiés auxquels sa marque de certification identique est appliquée.

Incontestabilité du droit d'utiliser la marque dans certaines conditions

1065. Le droit du titulaire de l'enregistrement d'utiliser dans le commerce la marque enregistrée pour les produits ou services pour ou sur lesquels elle a été utilisée de manière continue après la date de l'enregistrement durant cinq années consécutives et est toujours utilisée dans le commerce ne peut être contesté que s'il existe des motifs permettant la présentation, en tout temps, d'une requête en radiation en vertu des sous-alinéas 3) et 5) de l'article 1064 du présent titre et que si (et dans la mesure où) l'utilisation de la marque enregistrée au registre principal porte atteinte à un droit valable acquis selon la loi d'un État ou d'un territoire par l'utilisation ininterrompue d'une marque ou d'un nom commercial à compter d'une date antérieure à celle de l'enregistrement de la marque enregistrée en vertu du présent chapitre, à condition, toutefois,

1) qu'aucune décision finale déniait la propriété de la marque au titulaire de l'enregistrement pour lesdits produits ou services ou déniait au titulaire le droit de la faire enregistrer ou de la maintenir au registre n'ait été rendue; et

2) qu'aucune procédure mettant en cause lesdits droits ne soit en instance devant l'Office des brevets et des marques ou un tribunal sans avoir fait l'objet d'une décision finale; et

3) qu'une déclaration écrite et sous serment soit déposée auprès du directeur dans l'année qui suit l'expiration de cette période de cinq ans, indiquant les produits ou services spécifiés dans l'enregistrement sur ou pour lesquels la marque a été utilisée de manière continue au cours des cinq années correspondantes et est toujours utilisée dans le commerce et fournissant des assurances suffisantes à propos des points visés aux sous-alinéas 1) et 2) du présent article; et étant entendu

4) qu'aucun droit incontestable ne peut être acquis sur une marque qui constitue le nom générique des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée ou d'une partie d'entre eux.

Sous réserve des conditions énoncées dans le présent chapitre, l'incontestabilité du droit sur une marque enregistrée en vertu du présent chapitre est reconnue à une marque enregistrée en vertu de la loi du 3 mars 1881 ou de la loi du 20 février 1905 sur dépôt, auprès du directeur, de la déclaration écrite et sous serment prescrite dans l'année qui suit l'expiration d'une période de cinq années suivant la date de publication de la marque selon les dispositions de l'alinéa c) de l'article 1062 du présent titre.

Le directeur notifie au titulaire de l'enregistrement qui dépose la déclaration écrite et sous serment prescrite le fait que celle-ci a été dûment enregistrée.

Collision (interference); déclaration du directeur

1066. Sur présentation d'une requête attestant l'existence de circonstances extraordinaires, le directeur peut déclarer qu'il y a collision si l'enregistrement d'une marque qui ressemble à une marque enregistrée antérieurement par une autre personne ou à une marque dont l'enregistrement a été antérieurement demandé par une autre personne au point d'être susceptible, si elle était utilisée sur ou pour les produits ou services du déposant, de créer une confusion, d'induire en erreur ou de tromper est demandé. Une collision ne peut pas être déclarée entre une demande d'enregistrement et l'enregistrement d'une marque dont le droit d'utilisation est devenu incontestable.

Collisions, oppositions et procédures relatives à l'enregistrement, en cas d'utilisation concomitante, et à la radiation; notification; Commission des audiences et recours en matière de marques (Trademark Trial and Appeal Board)

1067.—a) Chaque collision, opposition à un enregistrement, requête en enregistrement à titre d'utilisateur concomitant légitime et requête en radiation de l'enregistrement d'une marque est notifiée à toutes les parties par le directeur, qui charge en outre une Commission des audiences et recours en matière de marques de se prononcer sur la répartition des droits des parties en ce qui concerne l'enregistrement.

b) La Commission des audiences et recours en matière de marques se compose du directeur, du commissaire aux brevets, du commissaire aux marques et de juges administratifs des marques nommés par le directeur.



Pouvoirs du directeur en matière de collisions, oppositions et procédures relatives à l'enregistrement, en cas d'utilisation concomitante, et à la radiation

1068. Dans ce genre de procédures, le directeur peut : refuser d'enregistrer la marque faisant l'objet d'une opposition, radier l'enregistrement, en tout ou en partie, modifier la demande ou l'enregistrement en limitant les produits ou services qui y sont spécifiés, opérer d'autres limitations ou rectifications du registre en ce qui concerne une marque enregistrée, refuser d'enregistrer certaines marques ou toutes les marques qui se trouvent en collision, ou enregistrer la ou les marques en faveur de la ou des personnes habilitées, en fonction de la répartition des droits respectifs des parties opérée conformément au présent chapitre au cours de la procédure; toutefois, pour l'enregistrement d'une marque fondé sur l'utilisation concomitante, le directeur statue et fixe les conditions et limitations prévues à l'alinéa *d*) de l'article 1052 du présent titre. Toutefois, aucune décision finale n'est rendue en faveur d'un déposant en vertu de l'article 1051.*b*) du présent titre avant l'enregistrement de la marque si ce déposant obtient gain de cause uniquement en établissant l'utilisation de la marque déduite par interprétation en vertu de l'article 1057.*c*) du présent titre.

Application des principes de l'équité dans les procédures contradictoires

1069. Dans toute procédure contradictoire, les principes de la négligence ou de l'inaction (*laches*), de l'irrecevabilité (*estoppel*) et de l'acquiescement (*acquiescence*) relevant de l'*equity* peuvent le cas échéant être pris en considération et appliqués.

Recours contre les décisions des examinateurs formé devant la Commission des audiences et recours en matière de marques

1070. Un recours peut être formé devant la Commission des audiences et recours en matière de marques contre toute décision définitive de l'examineur responsable de l'enregistrement des marques, moyennant paiement de la taxe prescrite.

Recours devant les tribunaux

1071.—a) Personnes admises à former un recours; Cour d'appel des États-Unis d'Amérique pour le circuit fédéral (*United States Court of Appeals for the Federal Circuit*); renonciation à l'action civile; choix de l'action au civil par la partie opposée; procédure

1) Toute personne qui a demandé l'enregistrement d'une marque ou qui est partie à une procédure de collision, à une procédure d'opposition, à une demande d'enregistrement à titre d'utilisateur concomitant légitime ou à une procédure de radiation, toute personne qui est titulaire d'un enregistrement et qui a déposé une attestation écrite et sous serment en vertu de l'article 1058 du présent titre ou toute personne qui demande le renouvellement de sa marque peut, si elle n'est pas satisfaite de la décision du directeur ou de la Commission des audiences et recours en matière de marques, recourir auprès de la Cour d'appel des États-Unis d'Amérique pour le circuit fédéral en renonçant ainsi à son droit d'agir en vertu de l'alinéa *b*) du présent article. Toutefois, ce recours est rejeté si une partie adverse dans la procédure, autre que le directeur, notifie à ce dernier, dans les 20 jours à compter de la date à laquelle le



recourant a déposé un avis de recours conformément au sous-alinéa 2) du présent article, qu'elle opte de soumettre toute la procédure ultérieure aux dispositions de l'alinéa b) du présent article. Dans ce cas, le recourant dispose d'un délai de 30 jours à compter de cette date pour intenter une action civile en vertu de l'alinéa b) du présent article, à défaut de quoi la décision attaquée gouverne la procédure ultérieure dans l'affaire en cause.

2) Lorsqu'un recours est formé auprès de la Cour d'appel des États-Unis d'Amérique pour le circuit fédéral, le recourant doit déposer à l'Office des brevets et des marques un avis de recours écrit adressé au directeur dans le délai, de 60 jours au minimum, imparti par ce dernier à compter de la date de la décision attaquée.

3) Le directeur transmet à la Cour d'appel des États-Unis d'Amérique pour le circuit fédéral une liste certifiée conforme des documents constituant le dossier tenu par l'Office des brevets et des marques. La cour peut demander au directeur de lui fournir les originaux ou des copies certifiées conformes de tels documents pendant que le recours est en instance. Dans une affaire *ex parte*, le directeur fournit à la cour un exposé des motifs de la décision de l'Office des brevets et des marques portant sur tous les points mis en cause dans le recours. Avant d'examiner un recours, la cour doit notifier l'heure et le lieu de l'audience au directeur et aux parties au recours.

4) La Cour d'appel des États-Unis d'Amérique pour le circuit fédéral réexamine la décision dont il est fait recours sur la base du dossier tenu par l'Office des brevets et des marques. Après avoir statué, la cour transmet au directeur ses instructions avec sa décision quant au fond, pièce qui est versée au dossier de l'Office des brevets et des marques et qui gouverne la procédure ultérieure dans l'affaire en cause. Toutefois, aucune décision finale n'est rendue en faveur d'un déposant en vertu de l'article 1051.b) du présent titre avant l'enregistrement de la marque si ce déposant obtient gain de cause uniquement en établissant l'utilisation de la marque déduite par interprétation en vertu de l'article 1057.c) du présent titre.

b) Action civile; personnes habilitées; compétence du tribunal; statut du directeur; procédure

1) Toute personne, habilitée en vertu de l'alinéa a) du présent article à recourir auprès de la Cour d'appel des États-Unis d'Amérique pour le circuit fédéral, qui n'est pas satisfaite de la décision du directeur ou de la Commission des audiences et recours en matière de marques peut, à moins qu'un recours n'ait été formé devant ladite cour d'appel, intenter une action civile dans le délai, de 60 jours au minimum, à compter de ladite décision, imparti par le directeur ou de la manière prévue à l'alinéa a) du présent article. Selon les faits de la cause, le tribunal peut juger que le déposant a droit à l'enregistrement sur la base de la demande en cause ou qu'un enregistrement en cause doit être radié et il peut statuer sur toute autre question qui nécessite une décision. Cette décision autorise le directeur à prendre toute mesure nécessaire si les conditions de la loi sont remplies. Toutefois, aucune décision finale n'est rendue en faveur d'un déposant en vertu de l'article 1051.b) du présent titre avant l'enregistrement de la marque si ce déposant obtient gain de cause uniquement en établissant l'utilisation de la marque déduite par interprétation en vertu de l'article 1057.c) du présent titre.



2) Le directeur n'intervient pas en tant que partie dans une procédure contradictoire engagée en vertu du présent alinéa, mais l'introduction de celle-ci lui est notifiée par le greffier du tribunal saisi, et il a le droit d'intervenir dans l'action.

3) Dans les affaires sans partie adverse, une copie de la demande est signifiée au directeur et, à moins que le tribunal n'estime les frais déraisonnables, tous les frais de la procédure sont à la charge du demandeur, que la décision finale lui soit favorable ou non. Dans les actions intentées en vertu des présentes dispositions, le dossier de l'Office des brevets et des marques est admis comme moyen de preuve, sur requête d'une partie, selon les modalités et conditions imposées par le tribunal quant aux frais et dépens et au contre-interrogatoire supplémentaire des témoins, sans préjudice du droit des parties de demander des témoignages supplémentaires. Les témoignages et preuves figurant au dossier de l'Office des brevets et des marques produisent, s'ils sont admis, les mêmes effets que s'ils avaient été apportés dès le commencement dans le cadre de l'action.

4) Dans une procédure contradictoire, l'action peut être intentée contre une personne figurant à titre d'intéressé dans les dossiers de l'Office des brevets et des marques au moment de la décision contestée, mais toute partie intéressée peut devenir partie à l'action. Lorsque des parties opposées résident dans des districts situés dans des États différents ou qu'une partie opposée réside à l'étranger, la Cour de district des États-Unis d'Amérique pour le district de Columbia (*United States District Court for the District of Columbia*) est compétente et peut citer à comparaître les parties opposées par l'entremise du fonctionnaire (*marshal*) de tout district dans lequel réside une partie opposée. Les citations adressées à des parties adverses résidant dans des pays étrangers peuvent être signifiées par publication ou par tout autre moyen ordonné par le tribunal.

L'enregistrement est réputé constituer un avis de revendication de la propriété

1072. L'enregistrement d'une marque au registre principal institué par le présent chapitre, ou par la loi du 3 mars 1881 ou la loi du 20 février 1905, doit être interprété comme un avis de revendication de la propriété de la marque donné par le titulaire de l'enregistrement.

II^e section Registre supplémentaire

Registre supplémentaire

1091.—a) Marques susceptibles d'enregistrement

Outre le registre principal, le directeur continue de tenir le registre, dénommé registre supplémentaire, prévu au sous-alinéa *b*) de l'article premier de la loi du 19 mars 1920 intitulée "Loi concernant l'application de certaines dispositions de la Convention pour la protection des marques de fabrique ou de commerce et des noms de commerce et à d'autres fins, faite et signée à Buenos Aires (République d'Argentine), le 20 août 1910" (*An Act to give effect to certain provisions of the convention for the protection of trademarks and commercial names,*



made and signed in the city of Buenos Aires, in the Argentine Republic, August 20, 1910, and for other purposes). Toute marque permettant de distinguer les produits ou services du déposant qui est utilisée légitimement dans le commerce par son propriétaire sur ou pour des produits ou services mais n'est pas susceptible d'enregistrement au registre principal prévu par le présent chapitre peut être enregistrée au registre supplémentaire moyennant paiement de la taxe prescrite et observation des dispositions des alinéas a) et e) de l'article 1051 du présent titre, pour autant qu'elles soient applicables en l'espèce, à moins qu'il ne s'agisse d'une marque exclue de l'enregistrement en vertu des alinéas a), b), c), d) ou e)3) de l'article 1052 du présent titre. Aucune disposition du présent article n'empêche l'enregistrement au registre supplémentaire d'une marque permettant de distinguer les produits ou services du déposant mais non susceptible d'enregistrement au registre principal en vertu de la présente loi, qui est exclue de l'enregistrement en vertu de l'article 1052.e)3) du présent titre, si cette marque est utilisée légitimement dans le commerce par son propriétaire sur ou pour des produits ou services depuis une date antérieure au 8 décembre 1993.

b) Demande et procédure d'enregistrement

Une fois que la demande d'enregistrement au registre supplémentaire a été déposée et la taxe prescrite versée, le directeur transmet la demande à l'examineur chargé de l'enregistrement des marques qui fait procéder à un examen et l'enregistrement est accordé s'il ressort de cet examen que le déposant a le droit d'obtenir l'enregistrement. S'il est constaté que le déposant n'a pas le droit d'obtenir l'enregistrement, les dispositions de l'alinéa b) de l'article 1062 du présent titre sont applicables.

c) Nature de la marque

Aux fins de l'enregistrement au registre supplémentaire, une marque peut consister en une marque, un symbole, une étiquette, un emballage, l'aspect extérieur de produits, un nom, un mot, un slogan, une phrase, un nom patronymique, un nom géographique, un chiffre, ^[1] un dessin, tout élément qui, dans son ensemble, n'est pas fonctionnel, ou en toute combinaison de ces éléments, mais une telle marque doit permettre de distinguer les produits ou services du déposant.

[1] Sic.

Publication; marques ne pouvant pas faire l'objet d'une opposition; radiation

1092. Les marques destinées à être enregistrées au registre supplémentaire ne sont pas publiées en vue de l'appel aux oppositions et ne peuvent pas faire l'objet d'une opposition, mais sont enregistrées et publiées dans la Gazette officielle de l'Office des brevets et des marques. Toute personne qui estime qu'elle est ou sera lésée à l'avenir par l'enregistrement d'une marque audit registre, y compris par suite d'un affaiblissement de la marque au sens de l'article 1125.c) du présent titre, peut, en payant la taxe prescrite et en déposant une requête motivée, demander en tout temps la radiation de cet enregistrement au directeur. Celui-ci transmet cette requête à la Commission des audiences et recours en matière de marques, qui la notifie au titulaire de l'enregistrement. S'il est constaté, après une audience devant la commission, que le titulaire de l'enregistrement n'a pas droit à l'enregistrement ou que la



marque a été abandonnée, l'enregistrement est radié par le directeur. Toutefois, aucune décision finale n'est rendue en faveur d'un déposant en vertu de l'article 1051.b) du présent titre avant l'enregistrement de la marque si ce déposant obtient gain de cause uniquement en établissant l'utilisation de la marque déduite par interprétation en vertu de l'article 1057.c) du présent titre.

Certificats d'enregistrement différents pour les marques enregistrées respectivement au registre supplémentaire et au registre principal

1093. Les certificats d'enregistrement des marques enregistrées au registre supplémentaire sont notablement différents de ceux délivrés pour les marques enregistrées au registre principal.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux enregistrements au registre supplémentaire

1094. Les dispositions du présent chapitre régissent, dans la mesure où elles sont applicables, les demandes d'enregistrement et les enregistrements au registre supplémentaire de la même manière qu'elles régissent les demandes d'enregistrement et les enregistrements au registre principal; toutefois, les demandes d'enregistrement et les enregistrements au registre supplémentaire ne sont pas assujettis aux dispositions des articles 1051.b), 1052.e), 1052.f), 1057.b), 1057.c), 1062.a), 1063 à 1068 (inclus), 1072, 1115 et 1124 du présent titre, et ne bénéficient pas des avantages qui y sont prévus.

Enregistrement au registre principal non exclu

1095. L'enregistrement d'une marque au registre supplémentaire ou effectué en vertu de la loi du 19 mars 1920 n'empêche pas le titulaire de l'enregistrement de la faire enregistrer au registre principal institué par le présent chapitre. L'enregistrement d'une marque au registre supplémentaire ne constitue pas une admission du fait que cette marque n'a pas acquis un caractère distinctif.

L'enregistrement au registre supplémentaire ne doit pas servir à empêcher l'importation

1096. L'enregistrement au registre supplémentaire ou effectué en vertu de la loi du 19 mars 1920 ne doit pas être inscrit auprès du Département du Trésor (*Department of the Treasury*) et ne doit pas servir à empêcher les importations.



III^e section Dispositions générales

Notification de l'enregistrement; présentation de la marque; recouvrement des bénéfices et de dommages-intérêts dans une action en contrefaçon

1111. Nonobstant les dispositions de l'article 1072 du présent titre, le titulaire de l'enregistrement d'une marque enregistrée auprès de l'Office des brevets et des marques peut notifier au public le fait que sa marque est enregistrée en présentant la marque accompagnée de la mention "*Registered in U.S. Patent and Trademark Office*" (enregistrée auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique) ou "*Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.*", ou de la lettre R entourée d'un cercle : ®; dans une action en contrefaçon intentée en vertu du présent chapitre par le titulaire d'un enregistrement qui n'a pas notifié l'enregistrement au public de la manière précitée, ce titulaire ne peut recouvrer les bénéfices ou obtenir des dommages-intérêts en vertu des dispositions du présent chapitre que si le défendeur a eu effectivement connaissance de l'enregistrement.

Classification des produits et des services; enregistrement pour plusieurs classes

1112. Le directeur peut établir, pour les besoins de l'administration de l'Office des brevets et des marques, une classification des produits et des services, mais non pour limiter ou étendre les droits des déposants de demandes d'enregistrement de marques ou des titulaires d'enregistrements. Le déposant peut demander l'enregistrement d'une marque pour l'un ou l'autre ou l'ensemble des produits ou services sur ou pour lesquels il utilise la marque ou a l'intention, de bonne foi, de l'utiliser dans le commerce. Toutefois, si le directeur autorise, par règlement, le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque pour des produits ou services relevant de plusieurs classes, la taxe à acquitter est égale à la somme des taxes de dépôt de demandes d'enregistrement dans chaque classe et le directeur peut délivrer un seul certificat d'enregistrement pour une marque de ce genre.

Taxes

1113.—a) Demandes; services; documents

Le directeur fixe des taxes pour le dépôt et le traitement des demandes d'enregistrement de marques de produits ou d'autres marques et pour tous les autres services et documents relatifs à des marques de produits et autres marques fournis par l'Office des brevets et des marques. Les taxes fixées en vertu du présent alinéa peuvent être ajustées par le directeur une fois par an pour tenir compte, dans la valeur globale, de toute fluctuation de l'indice des prix à la consommation survenue au cours des 12 mois précédents, conformément aux indications émanant du Secrétaire d'État au travail. Il n'est pas nécessaire de tenir compte des variations inférieures à 1%. Aucune taxe fixée en vertu du présent article ne prend effet moins de 30 jours à compter de la notification publiée au Registre fédéral (*Federal Register*) et dans la Gazette officielle de l'Office des brevets et des marques.



b) Renonciation; produits indiens

Le directeur peut renoncer à la perception de toute taxe pour un service ou un document relatif à des marques de produits ou autres marques, en rapport avec une requête occasionnelle d'un département ou d'une agence du Gouvernement ou d'un de leurs fonctionnaires. Le Conseil des arts et de l'artisanat indien (*Indian Arts and Crafts Board*) est exempté de toute taxe pour l'enregistrement de marques d'État attestant l'authenticité et la qualité des produits indiens ou de produits de certaines tribus et certains groupes indiens.

*Recours légaux; contrefaçon;
contrefaçon non intentionnelle commise par des imprimeurs et des éditeurs*

1114.—1) Toute personne qui, sans le consentement du titulaire de l'enregistrement,

a) utilise dans le commerce une reproduction, contrefaçon, copie ou imitation d'une marque enregistrée, en relation avec la vente, l'offre à la vente, la distribution ou la publicité d'un produit ou service sur ou pour lequel une telle utilisation est susceptible de créer une confusion, d'induire en erreur ou de tromper; ou

b) reproduit, contrefait, copie ou imite une marque enregistrée et appose la reproduction, contrefaçon, copie ou imitation sur des étiquettes, enseignes, imprimés, enveloppes, emballages, récipients ou réclames destinés à être employés dans le commerce, pour ou en relation avec la vente, l'offre à la vente, la distribution ou la publicité de produits ou services sur ou pour lesquels une telle utilisation est susceptible de créer une confusion, d'induire en erreur ou de tromper,

peut faire l'objet d'une action dirigée contre elle par le titulaire de l'enregistrement en vue d'obtenir les réparations prévues ci-après. En vertu de l'alinéa b) du présent article, le titulaire de l'enregistrement ne peut recouvrer les bénéfices ou obtenir des dommages-intérêts que si les actes ont été commis par une personne sachant que l'imitation était destinée à être utilisée en vue de créer une confusion, d'induire en erreur ou de tromper.

Aux fins du présent sous-alinéa, le terme "toute personne" désigne également les États-Unis d'Amérique et tous leurs organismes et institutions, ainsi que toutes les personnes, entreprises, corporations ou autres personnes agissant pour le compte et avec l'autorisation et le consentement des États-Unis d'Amérique, et tout État, institution étatique et tout fonctionnaire ou employé d'un État ou d'une institution étatique dans l'exercice de ses fonctions. Les États-Unis d'Amérique et tous leurs organismes et institutions, ainsi que toutes les personnes, entreprises, corporations ou autres personnes agissant pour le compte et avec l'autorisation et le consentement des États-Unis d'Amérique, et tout État, institution de cet État et tout fonctionnaire ou employé d'un État ou d'une institution étatique sont soumis aux dispositions du présent chapitre de la même manière et dans la même mesure que tout organisme non étatique.

2) Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, les réparations auxquelles peut prétendre le titulaire d'un droit qui a été enfreint en violation du présent chapitre ou le



demandeur dans une action intentée en vertu de l'article 1125.a) ou d) du présent titre sont limitées de la manière suivante :

A) Lorsque le contrefacteur ou l'auteur de la violation procède uniquement à l'impression de la marque ou d'un élément de violation pour des tiers et établit qu'il est ou était un contrefacteur innocent ou auteur innocent de violation, le titulaire du droit violé ou le demandeur dans une action intentée en vertu de l'article 1125.a) du présent titre n'a le droit d'obtenir, à l'encontre de ce contrefacteur ou de l'auteur de cette violation, qu'une ordonnance interdisant l'impression future.

B) Lorsque la contrefaçon ou la violation en cause consiste en une annonce payante figurant dans un journal, un magazine ou autre périodique analogue ou une communication électronique au sens de l'article 2510.12) du titre 18 ou fait partie d'une telle annonce, les réparations auxquelles le titulaire du droit violé ou le demandeur dans l'action intentée en vertu de l'article 1125.a) du présent titre peut prétendre à l'encontre de l'éditeur ou du distributeur du journal, du magazine ou autre périodique analogue ou de la communication électronique sont limitées à une ordonnance lui interdisant de faire figurer l'annonce en cause dans les numéros suivants du journal, magazine ou autre périodique analogue en question ou dans de futures émissions de cette communication électronique. Les limitations prévues à la présente lettre sont applicables uniquement aux contrefacteurs innocents et aux auteurs innocents de violation.

C) Le titulaire du droit violé ou le demandeur dans une action intentée en vertu de l'article 1125.a) du présent titre ne peut pas prétendre à réparation en ce qui concerne un numéro de journal, magazine ou autre périodique analogue ou une communication électronique contenant un élément de contrefaçon ou un élément de violation si le fait d'empêcher la diffusion de cet élément figurant dans un numéro particulier du périodique ou dans une communication électronique aurait pour effet de retarder la livraison normale du numéro ou la diffusion normale de l'émission en question, ce retard étant dû à la manière habituelle, conforme aux utilisations honnêtes du commerce, dont s'effectuent la publication et la distribution du périodique ou la diffusion de la communication électronique et non pas à un moyen ou expédient tendant à éluder le présent article ou à empêcher ou à retarder le prononcé d'une ordonnance ou mise en demeure officielle (*restraining order*) portant sur l'élément de contrefaçon ou l'élément de la violation en cause.

D)i)I) Aucune unité, service ou autre organisme d'enregistrement de noms de domaine qui prend l'une des mesures énumérées au point ii) concernant un nom de domaine ne peut faire l'objet d'une demande de compensation monétaire ou, en dehors des cas visés au point II), d'une demande de mesures conservatoires de quiconque pour cette mesure, même s'il est en définitive établi que le nom de domaine porte atteinte à une marque ou provoque son affaiblissement.



II) L'unité, service ou autre organisme d'enregistrement de noms de domaine visé au point I) ne peut faire l'objet d'une demande de mesures conservatoires que s'il

aa) n'a pas déposé auprès d'un tribunal devant lequel une action a été intentée concernant la mesure prise à l'égard du nom de domaine des pièces suffisantes pour permettre au tribunal d'exercer sa compétence sur la mesure prise à l'égard de l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine;

bb) a transféré, suspendu ou modifié d'une autre manière le nom de domaine alors que l'action était en instance, sauf sur ordonnance du tribunal; ou

cc) a intentionnellement omis d'exécuter une telle ordonnance du tribunal.

ii) Les mesures visées au point i)I) comprennent les mesures tendant à refuser ou à radier l'enregistrement d'un nom de domaine, à transférer ou à désactiver temporairement ou définitivement un nom de domaine, qui sont prises

I) en application d'une ordonnance de justice visée à l'article 1125.d) du présent titre; ou

II) dans le cadre d'une politique raisonnable de l'unité, du service ou de l'organisme interdisant l'enregistrement d'un nom de domaine identique ou semblable à la marque d'un tiers au point de prêter à confusion ou qui provoquent l'affaiblissement de cette marque.

iii) Aucune unité, service ou autre organisme d'enregistrement de noms de domaine n'est passible de dommages-intérêts en vertu du présent article pour l'enregistrement ou la maintenance d'un nom de domaine en l'absence de preuve de mauvaise foi en vue de tirer profit de l'enregistrement ou de la maintenance du nom de domaine.

iv) Si une unité, service ou autre organisme d'enregistrement prend une des mesures énumérées au point ii) sur la base d'une représentation intentionnellement frauduleuse d'un tiers selon laquelle un nom de domaine est identique ou semblable à une marque au point de prêter à confusion ou qu'il affaiblit une marque, l'auteur d'une telle représentation est passible de dommages-intérêts, y compris les dépens et les frais d'avocats engagés par le titulaire de l'enregistrement du nom de domaine par suite de cette mesure. Le tribunal peut également rendre une ordonnance en faveur du titulaire de l'enregistrement du nom de domaine en vue notamment de réactiver le nom de domaine ou de le lui transférer.

v) Le titulaire de l'enregistrement du nom de domaine qui a été suspendu, désactivé ou transféré en vertu d'une politique visée au point ii)II) peut, s'il notifie ce fait au propriétaire de la marque, intenter une action civile pour établir que l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine ne tombe pas sous le coup des dispositions du présent chapitre. Le tribunal peut rendre une ordonnance en faveur du titulaire de l'enregistrement du nom de domaine en vue notamment de réactiver le nom de domaine ou de le lui transférer.



E) Au sens du présent sous-alinéa,

i) l'expression "auteur de violation" s'entend d'une personne qui viole l'article 1125.a) du présent titre; et

ii) l'expression "élément de violation" s'entend d'un élément utilisé dans la commission d'une violation de l'article 1125.a) du présent titre.

*L'enregistrement au registre principal en tant que preuve
du droit exclusif d'utiliser la marque; exceptions*

1115.—a) Valeur probante; exceptions

Tout enregistrement effectué conformément à la loi du 3 mars 1881 ou à la loi du 20 février 1905 ou relatif à une marque enregistrée au registre principal prévu au présent chapitre et appartenant à une personne qui est partie à une action est admissible à titre de preuve et constitue un commencement de preuve de la validité de la marque enregistrée et de l'enregistrement de la marque, du fait que le titulaire de l'enregistrement est propriétaire de la marque et du droit exclusif du titulaire de l'enregistrement d'utiliser dans le commerce la marque enregistrée pour les produits ou services spécifiés dans l'enregistrement sous réserve des conditions ou limitations que ce dernier contient; toutefois, il n'empêche pas un tiers de prouver, en droit ou en *equity*, une exception ou un vice juridique, y compris ceux énumérés à l'alinéa b) du présent article, qui aurait pu être invoqué si la marque n'avait pas été enregistrée.

b) Incontestabilité; exceptions

Dans la mesure dans laquelle le droit d'utiliser la marque enregistrée est devenu incontestable en vertu de l'article 1065 du présent titre, l'enregistrement constitue une preuve concluante de la validité de la marque enregistrée et de l'enregistrement de la marque, du droit de propriété du titulaire de l'enregistrement sur la marque et du droit exclusif du titulaire de l'enregistrement d'utiliser la marque enregistrée dans le commerce. Cette preuve concluante se rapporte au droit exclusif d'utiliser la marque sur ou pour les produits ou services indiqués dans la déclaration écrite et sous serment déposée en vertu des dispositions de l'article 1065 du présent titre, dans la demande de renouvellement déposée en vertu des dispositions de l'article 1059 du présent titre ou, si la liste des produits ou services spécifiés dans le renouvellement a été limitée, sous réserve de toutes conditions ou limitations figurant dans l'enregistrement, dans la déclaration écrite et sous serment ou dans la demande de renouvellement. Cette preuve du droit d'utiliser la marque enregistrée est concluante sous réserve de la preuve de la contrefaçon définie à l'article 1114 du présent titre et sous réserve des exceptions et vices juridiques suivants :

1) l'enregistrement ou le droit incontestable d'utiliser la marque a été obtenu frauduleusement; ou

2) la marque a été abandonnée par le titulaire de l'enregistrement; ou



3) la marque enregistrée est utilisée par le titulaire de l'enregistrement ou avec son autorisation, ou par un tiers lié au titulaire de l'enregistrement, de manière à indiquer faussement l'origine des produits ou services sur ou pour lesquels la marque est utilisée; ou

4) l'utilisation du nom, de la mention ou du dessin constituant la contrefaçon alléguée est une utilisation, à un autre titre qu'à titre de marque, du nom propre de la partie à l'affaire en cause dans son entreprise ou du nom propre d'un tiers lié à cette partie, ou d'une mention ou d'un dessin descriptif et utilisé loyalement et de bonne foi dans le seul but de décrire les produits ou services de cette partie ou d'indiquer aux utilisateurs la provenance géographique des produits ou services; ou

5) la marque dont l'utilisation par une partie constitue la contrefaçon alléguée a été adoptée dans l'ignorance du fait qu'elle a été utilisée antérieurement par le titulaire de l'enregistrement et qu'elle est utilisée d'une manière continue par cette partie ou par une personne liée à elle depuis une date antérieure

A) à la date de l'utilisation de la marque déduite par interprétation, établie conformément à l'article 1057.c) du présent titre,

B) à l'enregistrement de la marque en vertu du présent chapitre si la demande d'enregistrement a été déposée avant la date d'entrée en vigueur de la loi de 1988 portant révision de la législation sur les marques, ou

C) à la publication de la marque enregistrée, en vertu de l'alinéa c) de l'article 1062 du présent titre; toutefois, cette exception ou ce vice juridique ne peut être invoqué que pour le territoire à l'égard duquel cette utilisation continue est prouvée; ou

6) la marque dont l'utilisation constitue la contrefaçon alléguée a été enregistrée et utilisée avant l'enregistrement en vertu du présent chapitre ou avant la publication, en vertu de l'alinéa c) de l'article 1062 du présent titre, de la marque enregistrée du titulaire de l'enregistrement, et n'a pas été abandonnée; toutefois, cette exception ou ce vice juridique ne peut être invoqué que pour le territoire sur lequel la marque a été utilisée antérieurement à la date dudit enregistrement ou de ladite publication de la marque du titulaire de l'enregistrement; ou

7) la marque a été ou est utilisée pour enfreindre la législation antitrust des États-Unis d'Amérique; ou

8) la marque est fonctionnelle; ou

9) les principes de l'*equity*, y compris la négligence et l'inaction, l'irrecevabilité et l'acquiescement, sont applicables.

*Ordonnances***1116.**—*a)* Compétence; notification

Les divers tribunaux compétents pour connaître des actions civiles fondées sur le présent chapitre sont qualifiés pour rendre des ordonnances selon les principes de l'*equity* et aux conditions que le tribunal juge raisonnables, dans le but de prévenir la violation de tout droit des titulaires de marques enregistrées auprès de l'Office des brevets et des marques ou de prévenir une violation des alinéas *a)*, *c)* ou *d)* de l'article 1125 du présent titre. Toute ordonnance de ce genre peut contenir une disposition imposant au défendeur l'obligation de déposer devant le tribunal et de notifier au demandeur dans les 30 jours qui suivent la signification de l'ordonnance au défendeur, ou dans le délai plus long éventuellement imparti par le tribunal, une déclaration écrite et sous serment indiquant en détail de quelle manière et sous quelle forme il a observé l'ordonnance. Toute ordonnance de ce genre rendue par un tribunal de district des États-Unis d'Amérique, après audience et notification au défendeur, peut être signifiée aux parties contre lesquelles elle a été rendue en tout lieu des États-Unis d'Amérique où celles-ci peuvent être trouvées; l'ordonnance produit ses effets et peut être rendue exécutoire au moyen des procédures d'offense au tribunal (*contempt*) ou autres appliquées par le tribunal qui a rendu l'ordonnance ou par tout autre tribunal de district des États-Unis d'Amérique dans la juridiction duquel le défendeur peut se trouver.

b) Remise de copies certifiées conformes des pièces du dossier

Lesdits tribunaux sont compétents pour faire exécuter l'ordonnance en question, conformément aux dispositions du présent chapitre, aussi pleinement que si cette ordonnance avait été rendue par le tribunal de district saisi de la requête en exécution de ladite ordonnance. Le greffier du tribunal ou le juge qui a rendu l'ordonnance, s'il en est requis par le tribunal devant lequel la requête en exécution de ladite ordonnance est portée, remet sans délai audit tribunal une copie certifiée conforme de toutes les pièces du dossier dont il dispose et sur la base desquelles l'ordonnance a été rendue.

c) Notification au directeur

Les greffiers de ces tribunaux doivent notifier par écrit au directeur toute action ou procédure concernant une marque enregistrée engagée en vertu des dispositions du présent chapitre dans le mois qui suit son introduction en indiquant, dans la mesure où ces données leur sont connues, dans l'ordre, les noms et adresses des parties et les numéros des enregistrements faisant l'objet de l'action ou de la procédure; lorsque l'action ou la procédure est ultérieurement étendue à un autre enregistrement par suite d'une modification, d'une réplique ou de toute autre conclusion, les greffiers doivent le notifier au directeur de la même manière; les greffiers du tribunal doivent aussi notifier au directeur, dans un délai d'un mois, toute décision rendue et tout appel formé; le directeur doit, à la réception d'une telle notification, la noter immédiatement sur la chemise du dossier du ou des enregistrements et l'incorporer au dossier comme partie du contenu de cette chemise.



d) Actions civiles fondées sur l'utilisation de marques contrefaites

1)A) S'agissant d'une action civile fondée sur l'article 1114.1)a) du présent titre ou sur l'article 220506 du titre 36 en ce qui concerne une contrefaçon consistant en l'utilisation d'une marque contrefaite en rapport avec la vente, l'offre à la vente ou la distribution de produits ou services, le tribunal peut, sur demande *ex parte*, accorder une ordonnance en vertu de l'alinéa a) du présent article, conformément au présent alinéa, portant saisie des produits et marques contrefaits mis en cause dans cette contrefaçon et des moyens de faire de telles marques ainsi que des dossiers des pièces relatives à la fabrication, à la vente ou à la réception d'objets mis en cause dans une telle contrefaçon.

B) Telle qu'elle est employée dans le présent sous-alinéa, l'expression "marque contrefaite" s'entend

i) de la contrefaçon d'une marque qui est enregistrée au registre principal tenu par l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique pour des produits ou services vendus, offerts à la vente ou distribués et qui est utilisée, que la personne contre laquelle l'action est dirigée ait su ou non que cette marque était ainsi enregistrée; ou

ii) d'une désignation falsifiée qui est identique à une désignation pour laquelle les recours légaux du présent chapitre peuvent être invoqués en vertu de l'article 220506 du titre 36 ou qui ne peut, pour l'essentiel, en être distinguée;

mais cette expression ne comprend pas une marque ou désignation utilisée sur ou pour des produits ou services dont le fabricant ou le producteur était autorisé par le titulaire du droit d'utiliser une telle marque ou désignation, à l'époque de la fabrication ou de la production en question, à utiliser la marque ou désignation pour le type de produits ou services ainsi fabriqués ou produits.

2) Le tribunal n'accepte une demande présentée en vertu du présent alinéa que si le demandeur a donné un avis relatif à la demande d'une manière raisonnable dans les circonstances de l'espèce au procureur des États-Unis d'Amérique pour le district judiciaire dans lequel cette ordonnance est demandée. Ce procureur peut participer à la procédure engagée à la suite de cette demande si cette procédure peut exercer une influence sur la preuve de la commission d'un délit contre les États-Unis d'Amérique. Le tribunal peut rejeter une telle demande s'il constate que l'intérêt public à une poursuite éventuelle le requiert.

3) La demande d'une ordonnance prévue par le présent alinéa doit

A) se fonder sur une déclaration écrite et sous serment ou une attestation de l'acte introductif d'instance établissant les faits d'une manière suffisante pour appuyer les conclusions de fait et de droit requises pour une telle ordonnance; et

B) contenir les informations supplémentaires que le sous-alinéa 5) du présent alinéa exige d'exposer dans une telle ordonnance.



4) Le tribunal n'accepte une telle demande que si

A) la personne qui obtient l'ordonnance en vertu du présent alinéa fournit la caution jugée adéquate par le tribunal pour le paiement des dommages-intérêts qu'une personne aurait le droit de recouvrer en conséquence d'une saisie injustifiée opérée en vertu du présent alinéa ou d'une tentative de saisie injustifiée faite en vertu du présent alinéa; et que si

B) le tribunal constate qu'il ressort clairement des circonstances de l'espèce

i) qu'une ordonnance autre qu'une ordonnance de saisie *ex parte* n'est pas adéquate pour atteindre les buts de l'article 1114 du présent titre;

ii) que le demandeur n'a pas publié la demande de saisie;

iii) que le demandeur est susceptible de prouver que la personne contre laquelle la saisie serait ordonnée a utilisé une marque contrefaite en rapport avec la vente, l'offre à la vente ou la distribution de produits ou services;

iv) qu'un préjudice immédiat et irréparable se produirait si cette saisie n'était pas prononcée;

v) que les objets à saisir se trouveront au lieu indiqué dans la demande;

vi) que le dommage causé au demandeur par le rejet de sa demande serait plus grand que celui causé aux intérêts légitimes de la personne contre qui la saisie serait prononcée par suite de l'acceptation de la demande; et que,

vii) si le demandeur donnait un avis à la personne contre laquelle la saisie serait prononcée, celle-ci ou les personnes agissant de concert avec elle détruiraient, déplaceraient, cacheraient ou rendraient autrement les objets en question inaccessibles au tribunal.

5) Une ordonnance rendue conformément au présent alinéa doit indiquer

A) les conclusions de fait et de droit exigées pour l'ordonnance;

B) une description détaillée des objets à saisir et une description de tous lieux où ces objets sont à saisir;

C) le délai, de sept jours au maximum à compter de la date à laquelle l'ordonnance est rendue, au cours duquel la saisie doit être effectuée;

D) le montant de la caution qui doit être fournie en vertu du présent alinéa; et

E) la date de l'audience requise en vertu du sous-alinéa 10) du présent alinéa.

6) Le tribunal prend les mesures appropriées pour protéger une personne contre laquelle une ordonnance est rendue en vertu du présent alinéa contre la publicité donnée par le demandeur ou sur ses ordres au sujet de l'ordonnance et de toute saisie opérée en vertu d'une telle ordonnance.

7) Tous objets saisis en vertu du présent alinéa sont placés sous la garde du tribunal. Le tribunal ordonne des mesures conservatoires en ce qui concerne la communication par le



demandeur de toutes les pièces qui ont été saisies. Les mesures conservatoires doivent prévoir des procédures appropriées pour assurer que les informations confidentielles contenues dans ces pièces ne soient pas indûment divulguées au demandeur.

8) Une ordonnance rendue en vertu du présent alinéa, accompagnée des pièces à l'appui, est tenue secrète jusqu'à ce que la personne contre laquelle elle est rendue ait l'occasion de la contester; toutefois, toute personne contre laquelle une telle ordonnance est rendue a accès à cette ordonnance et aux pièces à l'appui après l'exécution de la saisie.

9) Le tribunal ordonne qu'un agent fédéral de la force publique (tel qu'un *marshal* des États-Unis d'Amérique ou un agent du service des douanes, des services secrets, du Bureau fédéral d'enquête ou des postes) ou un agent de la force publique d'un État ou d'une collectivité locale signifie un exemplaire de l'ordonnance rendue en vertu du présent alinéa et procède ensuite à la saisie conformément à ladite ordonnance. Le tribunal ordonne, lorsque cela est approprié, des mesures destinées à protéger le défendeur contre des dommages indus découlant de la divulgation de secrets d'affaires ou d'autres informations confidentielles au cours de la saisie, y compris, lorsque cela est approprié, des mesures limitant la mise à disposition du demandeur (ou de tout agent ou employé du demandeur) de ces secrets ou informations.

10)A) À moins que toutes les parties y aient renoncé, le tribunal tient une audience à la date qu'il a fixée dans l'ordonnance de saisie. Cette date doit suivre de 10 jours au minimum et de 15 jours au maximum celle à laquelle l'ordonnance a été rendue, à moins que le demandeur de l'ordonnance n'apporte la preuve de justes motifs en faveur d'une autre date ou qu'une partie contre laquelle l'ordonnance est rendue ne consente à ce qu'une autre date soit fixée pour cette audience. Lors de l'audience, il incombe à la partie qui souhaite obtenir l'ordonnance de prouver que les faits à l'appui des conclusions de fait et de droit nécessaires pour appuyer une telle ordonnance produisent encore leurs effets. Si cette partie omet de s'acquitter de la charge de la preuve qui lui incombe, la mainlevée de la saisie est accordée ou la saisie est modifiée de manière appropriée.

B) Le tribunal peut, en rapport avec une audience en vertu du présent sous-alinéa, modifier les délais pour la production de pièces prévus par les règles de procédure civile de la manière nécessaire pour empêcher que les buts d'une telle audience soient circonvenus.

11) Une personne qui a subi des dommages en raison d'une saisie injustifiée opérée en vertu du présent alinéa peut intenter une action contre le demandeur de l'ordonnance en vertu de laquelle la saisie a été effectuée et a le droit d'obtenir la réparation qui peut être adéquate, y compris des dommages-intérêts pour le manque à gagner, le coût des matériaux, la perte de clientèle et des dommages-intérêts punitifs (*punitive damages*) dans des cas où la saisie a été demandée de mauvaise foi et, à moins que le tribunal ne constate des circonstances atténuantes, de recouvrer des frais d'avocat dans une mesure raisonnable. Le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'accorder des intérêts préjudiciels sur la réparation accordée en vertu du présent sous-alinéa au taux annuel d'intérêts fixé en vertu de l'article 6621 du titre 26 à compter de la date de la notification de la demande présentée par le demandeur en vertu du présent sous-alinéa jusqu'à la date à laquelle ce recouvrement est accordé, ou pour une durée plus brève que le tribunal estime appropriée.



*Réparation pour violation de droits; bénéfices, dommages-intérêts
et frais et dépens; frais d'avocat*

1117.—*a)* Si la violation d'un droit du titulaire d'une marque enregistrée auprès de l'Office des brevets et des marques, une violation de l'article 1125.*a)*, *c)* ou *d)* du présent titre ou une violation intentionnelle de l'article 1125.*c)* du présent titre est établie dans le cadre d'une action civile fondée sur le présent chapitre, le demandeur a droit, sous réserve des dispositions des articles 1111 et 1114 du présent titre et des principes de l'*equity*,

- 1) de recouvrer les bénéfices réalisés par le défendeur et
- 2) d'obtenir la réparation des dommages subis ainsi que

3) les frais et dépens de l'action. Le tribunal fixe le montant des bénéfices et des dommages-intérêts ou les fait fixer selon ses directives. En ce qui concerne la fixation du montant des bénéfices, le demandeur ne doit prouver que les ventes du défendeur; il appartient au défendeur de prouver le montant de tous les éléments de frais ou déductions qu'il réclame. En fixant le montant des dommages-intérêts, le tribunal peut allouer, selon les circonstances de l'espèce, une somme supérieure au montant fixé des dommages réels, sans toutefois excéder le triple de ce montant. Si le tribunal estime que le montant du recouvrement fondé sur les bénéfices est insuffisant ou excessif, il a le pouvoir discrétionnaire d'allouer la somme qu'il estime juste selon les circonstances de l'espèce. Le montant alloué constitue dans l'un et l'autre cas un dédommagement et non une pénalité. Dans des cas exceptionnels, le tribunal peut allouer à la partie qui obtient gain de cause un montant raisonnable pour ses frais d'avocat.

b) Triplement des dommages-intérêts pour utilisation d'une marque contrefaite

En appréciant le montant des dommages-intérêts en vertu de l'alinéa *a)* du présent article, le tribunal, à moins qu'il ne constate des circonstances atténuantes, alloue le triple des bénéfices ou des dommages-intérêts, le montant le plus élevé étant applicable, ainsi que les frais d'avocat dans une mesure raisonnable, dans le cas d'une violation de l'article 1114.1*a)* du présent titre ou de l'article 220506 du titre 36 qui consiste dans l'utilisation intentionnelle d'une marque ou désignation en sachant que cette marque ou désignation est une marque contrefaite (au sens défini à l'article 1116.*d)* du présent titre), en rapport avec la vente, l'offre à la vente ou la distribution de produits ou services. Dans de tels cas, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'accorder des intérêts préjudiciels sur ce montant au taux annuel d'intérêt fixé en vertu de l'article 6621 du titre 26 à compter de la date de notification de la demande présentée par le demandeur jusqu'à la date à laquelle l'inscription de la décision est effectuée, ou pour la durée plus brève que le tribunal estime appropriée.

c) Dommages-intérêts forfaitaires pour l'utilisation d'une marque contrefaite

En cas d'utilisation d'une marque contrefaite (au sens défini à l'article 1116.d) du présent titre) en rapport avec la vente, l'offre à la vente ou la distribution de produits ou services, le demandeur peut, à tout moment avant qu'un jugement définitif soit rendu par le tribunal, demander, en lieu et place des dommages-intérêts et bénéfices réels visés à l'alinéa a) du présent article, des dommages-intérêts forfaitaires dont le montant

1) est compris entre 500 et 100 000 dollars par marque contrefaite pour chaque type de produits et services vendus, offerts à la vente ou distribués, selon l'appréciation du tribunal; ou

2) si le tribunal considère que l'utilisation de la marque contrefaite était intentionnelle, n'excède pas 1 million de dollars par marque contrefaite pour chaque type de produits et services vendus, offerts à la vente ou distribués, selon l'appréciation du tribunal.

d) Dommages-intérêts forfaitaires pour violation de l'article 1125.d)1)

En cas de violation de l'article 1125.d)1) du présent titre, le demandeur peut, à tout moment avant qu'un jugement définitif soit rendu par le tribunal, demander, en lieu et place des dommages-intérêts et bénéfices réels, des dommages-intérêts forfaitaires d'un montant compris entre 1 000 et 100 000 dollars par nom de domaine, selon l'appréciation du tribunal.

Destruction des articles contrefaits

1118. Dans toute action, fondée sur le présent chapitre, dans laquelle la violation d'un droit du titulaire d'une marque enregistrée auprès de l'Office des brevets et des marques, une violation de l'article 1125.a) du présent titre ou une violation intentionnelle de l'article 1125.c) du présent titre a été établie, le tribunal peut ordonner que tous signes, imprimés, emballages, étiquettes, enveloppes, récipients et réclames se trouvant en la possession du défendeur et portant la marque enregistrée ou, en cas de violation de l'article 1125.a) du présent titre ou de violation intentionnelle de l'article 1125.c) du présent titre, le mot, le terme, le nom, le symbole, le dessin, la description ou la représentation qui fait l'objet de la violation ou une reproduction, contrefaçon, copie ou imitation de la description ou représentation soient remis et détruits, ainsi que les plaques, matrices et autres moyens servant à les fabriquer. La partie demandant, en vertu du présent article, la destruction d'articles saisis en vertu de l'article 1116.d) du présent titre doit donner un préavis de 10 jours au procureur compétent pour le district judiciaire dans lequel cette ordonnance est demandée (à moins que de justes motifs ne soient prouvés en faveur d'un délai plus bref) et ce procureur peut, si cette destruction peut exercer une influence sur la preuve de la commission d'un délit contre les États-Unis d'Amérique, demander une audience sur cette destruction ou participer à toute audience à tenir par ailleurs sur cette destruction.

Compétence des tribunaux en matière d'enregistrements

1119. Dans toute action portant sur une marque enregistrée, le tribunal peut établir le droit à l'enregistrement, ordonner la radiation totale ou partielle d'un enregistrement,



réintégrer un enregistrement radié et rectifier à d'autres égards le registre quant aux enregistrements appartenant à une partie. Le tribunal adresse une copie certifiée conforme de ses décisions et ordonnances au directeur, qui les inscrit de la manière appropriée dans les dossiers de l'Office des brevets et des marques et est lié par eux.

Responsabilité civile pour des enregistrements faux ou trompeurs

1120. Toute personne qui obtient l'enregistrement d'une marque auprès de l'Office des brevets et des marques par une déclaration ou allégation fausse ou trompeuse, orale ou écrite, ou par tout autre moyen frauduleux, peut faire l'objet, de la part de toute personne lésée, d'une action civile en réparation de tous les dommages subis par suite d'un tel enregistrement.

*Compétence des tribunaux fédéraux;
Interdiction des exigences des États ou des collectivités locales selon
lesquelles une marque doit être modifiée ou présentée différemment*

1121.—a) Les tribunaux de district et territoriaux des États-Unis d'Amérique sont compétents en première instance et les tribunaux d'appel de district des États-Unis d'Amérique (autres que la Cour d'appel des États-Unis d'Amérique pour le circuit fédéral) le sont en deuxième instance pour connaître de toute action fondée sur le présent chapitre, indépendamment de la valeur litigieuse ou de la question de savoir si les parties ressortissent au même État des États-Unis d'Amérique ou au même pays.

b) Nul État, nulle autre autorité des États-Unis d'Amérique et aucune de leurs subdivisions politiques ou agences ne peuvent exiger qu'une marque enregistrée soit modifiée ni que des marques de produits, des marques de services, des noms commerciaux ou des raisons sociales supplémentaires susceptibles d'être associés à la marque enregistrée ou d'y être inclus figurent dans une marque d'une manière différente de la forme sous laquelle ils figurent dans le certificat d'enregistrement délivré par l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique.

Notes concernant l'article 1121.a).

CODIFICATION

L'article 39a, ch. 540, titre VI de la loi du 5 juillet 1946, ajouté le 12 oct. 1982, Pub. L. 97—296, 96 Stat. 1316, interdisant les exigences des États ou des collectivités locales selon lesquelles une marque devait être modifiée ou présentée différemment a été transféré à l'alinéa *b)* de l'article 39 de la loi du 5 juillet 1946 en vertu de l'article 131.b)1) de Pub. L. 100—667 et figure dans l'article 1121.b) du présent titre.

* Note : traduction du Bureau international de l'OMPI.