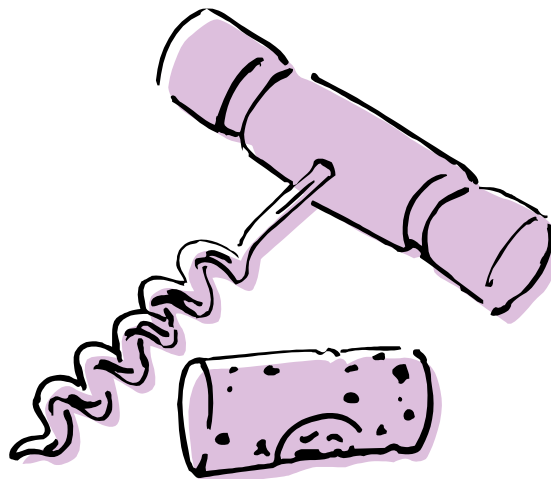


# Intelligence Economique

Veille technologique, dépôt de brevet et  
protection de la marque



Cas étudiés :

## **Invention d'un tire-bouchon double Le tire-bouchon à une main**

**SOUBIGOU Antoine, LINDSAY Andrew, MIGNOT Charlotte, DONGCAI Tong**

Professeur : Didier DANET

# Sommaire

<b>Introduction</b> .....	<b>3</b>
<b>I Explication de la Propriété Industrielle</b> .....	<b>4</b>
<b>I.1. Informations préalables</b> .....	<b>4</b>
I.1.1. Utilité d'un brevet .....	4
I.1.2. Est-ce brevetable ? .....	4
<b>I.2. Les procédures</b> .....	<b>5</b>
I.2.1. La préparation à la demande .....	5
I.2.2. La description .....	5
I.2.3. Les revendications .....	6
I.2.3.1. La première revendication et chaque revendication indépendante .....	6
I.2.3.2. Les revendications dépendantes .....	6
I.2.4. Les dessins .....	7
I.2.5. L'abrégé .....	7
<b>I.3. Les coûts</b> .....	<b>8</b>
<b>I.4. Le dépôt d'un brevet en Europe</b> .....	<b>9</b>
I.4.1. L'OEB : Statut et Membres .....	9
I.4.2. Les brevets en général .....	9
I.4.3. Le Brevet Européen .....	9
I.4.4. Les avantages du brevet européen .....	10
<b>II Recherche d'antécédents</b> .....	<b>11</b>
<b>II.1. Protocole</b> .....	<b>11</b>
<b>II.2. Un tire-bouchon électrique</b> .....	<b>11</b>
II.2.1. Dessin .....	11
II.2.2. Détails .....	12
<b>II.3. Un tire-bouchon manuel</b> .....	<b>12</b>
II.3.1. Dessin .....	12
II.3.2. Détails .....	13
<b>III Dépôt d'une marque aux Etats-Unis</b> .....	<b>14</b>
<b>III.1. Utilité du dépôt de marque</b> .....	<b>14</b>
<b>III.2. Conditions du dépôt de marque</b> .....	<b>14</b>
<b>III.3. Préalablement à la demande de dépôt de marque</b> .....	<b>15</b>
<b>III.4. Procédure de la demande de dépôt de marque</b> .....	<b>15</b>
<b>III.5. Pièces à joindre à la demande de dépôt de marque</b> .....	<b>16</b>
<b>III.6. Postérieurement à la demande de dépôt de marque</b> .....	<b>16</b>
<b>Conclusion</b> .....	<b>18</b>

Annexes : Formulaire de dépôt de Brevet → Dernières pages

## Introduction

Afin de pouvoir distinguer et protéger le produit de celui de vos concurrents, l'Institut Nationale de la Propriété Industrielle vous donne les moyens d'en réserver l'exclusivité. Pour cela, le dépôt est une étape indispensable afin de bénéficier de la protection de la loi.

Le choix du titre de protection dépendra de la nature de l'invention (le tire-bouchon ici)

- La nouvelle utilisation du tire-bouchon (avec une seule main ou pour ouvrir deux bouteilles) relève d'une protection **par brevet**
- L'esthétique de l'outil relève d'une protection par **dessins et modèles**
- Le nom sous lequel le produit est mis en circulation est une **marque**.

Le droit de la propriété industrielle est régi par le Code de la Propriété Intellectuelle promulgué le 1<sup>er</sup> juillet 1992. Il a pour objet de protéger, et par la même de valoriser les inventions, les dessins et modèles et les marques.

Nous allons donc expliquer dans ce dossier plusieurs points. Tout d'abord, après avoir développé la propriété industrielle, nous allons voir les quatre procédures requises pour le demande du brevet : la préparation à la demande, la description, les revendications puis l'abrégé. Enfin, rapidement, nous verrons les coûts que cela génère.

Ensuite, nous développerons une étape importante précédant la demande qui est la recherche d'antécédents, c'est-à-dire l'étape qui consiste à faire un état des lieux sur les demandes de brevet déjà effectuées en ce qui concerne les tire-bouchons.

Enfin, en dernière partie, nous distinguerons les étapes nécessaires au dépôt d'une marque dans un pays étranger, les Etats-Unis.

## **I Explication de la Propriété Industrielle**

### **I.1. Informations préalables**

#### **I.1.1. Utilité d'un brevet**

Un brevet est un moyen de valoriser une invention

- Il interdit à tout autre d'exploiter l'invention sans son autorisation
- Il permet alors la poursuite des contrefacteurs
- Il permet la jouissance du fruit de sa recherche et surtout des ses investissements

C'est aussi un instrument de veille technologique

La documentation-brevet est la source d'information technologique internationale la plus complète, la plus systématique et la plus accessible : 80% de l'information scientifique et technique est contenu dans les brevets

Ainsi qu'une arme économique

- En tant qu'arme défensive, il protège les droits des inventeurs et des entreprises innovantes
- En tant qu'arme offensive, il donne à tous les opérateurs économiques les moyens de gagner des marchés
- En tant qu'arme de dissuasion, sa menace suffit dans bien des cas à éviter les procédures

#### **I.1.2. Est-ce brevetable ?**

Le brevet est certes utile mais tout ce qui est nouveau n'est pas brevetable.

Pour être brevetable, l'invention doit :

1. Etre nouvelle
2. Impliquer une activité inventive
3. Etre susceptible d'application industrielle

L'invention se définit comme la solution technique à un problème technique, c'est pour cela qu'on ne peut pas breveter un idée : seuls les moyens techniques mis en œuvre pour la concrétiser sont brevetables.

Autres exemples qui ne sont pas des inventions :

- Les découvertes scientifiques
- Les créations esthétiques
- Les plans, principes et méthodes, les règles de jeux
- Les présentations d'informations
- Les programmes d'ordinateur en eux-mêmes

Prenons un exemple détaillé. Peut-on déposer un brevet pour le crayon gomme ? Plaçons nous avant son invention. Est-ce la solution technique à un problème technique ? Oui, c'est donc une invention. Est-elle susceptible d'application industrielle ? Certainement, on peut fabriquer des crayons gommes. Est-elle nouvelle ? On peut le supposer si l'inventeur ne l'a pas divulguée avant de déposer sa demande de brevet.

Mais y a-t-il activité inventive ? Non, car le crayon et la gomme étaient connus à la date du dépôt. Il était dès lors évident, pour l'homme du métier qu'est le fabricant de crayons, de juxtaposer un crayon et une gomme pour écrire et gommer avec le même outil.

En conclusion, si la recherche préalable d'antériorités n'a pas révélée de documents affectant la nouveauté de l'invention, si le caractère inventif paraît établi et si, par ailleurs, les applications industrielles et les débouchés commerciaux semblent clairs, il faut déposer au plus vite une demande de brevet pour préserver les droits.

Il est important de savoir que une invention est nouvelle que si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique, c'est-à-dire si elle n'est pas comprise dans tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet. En d'autres termes, silence jusqu'au dépôt !

## I.2. Les procédures

Tout d'abord, vous avez la possibilité de demander une protection par brevet ou par certificat d'utilité. Le certificat d'utilité confère la même protection qu'un brevet, sans les frais de recherches. Les conditions de brevetabilité restent les mêmes, et la production d'un rapport de recherche ne sera obligatoire que lorsque l'on voudra agir en contrefaçon.

Toutefois, il n'a qu'une durée de 6 ans sous réserve de payer les annuités. Il demeure intéressant pour protéger des inventions à durée de vie courte dont la protection n'a pas à être étendue à l'étranger.

En ce qui concerne donc le problème posé ici, la demande d'un brevet sera l'option choisie.

### I.2.1. La préparation à la demande

Il s'agit d'un document à caractère technique qui a une portée juridique et comporte deux parties essentielles : La **description** et les **revendications**. Sa rédaction devant être très précise, il est donc prudent de la confier à un professionnel sous peine de la voir rejetée ou insuffisamment protégée.

### I.2.2. La description

Comme son nom l'indique, elle décrit l'invention. Elle la situe par rapport à l'état de la technique et elle doit être suffisante pour permettre à un homme de métier de la réaliser. Elle sert de support aux revendications. Une description trop vague pourra faire rejeter la demande par l'INPI ou annuler le brevet par les tribunaux.

Elle comprend les paragraphes suivants :

- L'indication du domaine technique de l'invention

- L'indication de l'état de la technique antérieure faisant ressortir le problème technique posé
- Un exposé de votre invention permettant la compréhension de la solution technique qui est apportée au problème technique posé. Il doit donc mentionner toutes les caractéristiques techniques propres à votre invention et, en particulier, celles qui seront énoncées dans les revendications
- Une brève présentation des différentes figures constituant les dessins
- Un exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation de l'invention précisant la structure des différentes parties constituant l'invention ainsi que leur agencement et leur fonctionnement. Il est conseillé de se référer aux dessins et d'explicitier tous les numéros de référence qui y sont apportés
- L'indication de la manière dont votre invention est susceptible d'application industrielle

Un détail important est que la description sert de support aux revendications. Il ne sera pas possible de modifier la description après le dépôt. Il ne sera pas non plus possible de revendiquer ce qui n'a pas été décrit au moment du dépôt.

### I.2.3. Les revendications

Les revendications définissent l'étendue de la protection demandée. Elles comportent en principe un préambule qui rappelle l'état de la technique et une partie caractérisante qui identifie votre invention. La bonne rédaction des revendications conditionne l'efficacité du brevet à l'égard des contrefacteurs.

Il faut en effet rédiger finement afin de parer à toutes les tentatives de contournement. Ainsi la revendication principale doit être suffisamment large pour couvrir les différents modes de réalisation de l'invention. Mais attention, trop large, elle risquerait d'être antériorisée.

Elles doivent énoncer les caractéristiques techniques constitutives de votre invention à protéger. Elles doivent être rédigées de la façon suivante :

#### I.2.3.1. La première revendication et chaque revendication indépendante

- Le **préambule** désigne l'objet de l'invention et mentionne ses caractéristiques techniques connues
- La **partie caractérisante** qui commence par l'expression « caractérisé par » énonce les caractéristiques techniques pour lesquelles la protection est recherchée. Chacune des caractéristiques techniques doit, s'il y a lieu, être suivie, entre parenthèses, du signe de référence correspondant porté sur les dessins.

#### I.2.3.2. Les revendications dépendantes

S'il en existe, elles comprennent également un préambule et une partie caractérisante. Elles complètent la ou les revendication(s) précédente(s) auxquelles elles se rattachent par des caractéristiques techniques additionnelles. Elles doivent comporter si possible, dans leur préambule, une formule de rattachement à cette (ces) revendication(s).

### I.2.4. Les dessins

Ils accompagnent la description sur une ou plusieurs feuilles séparées en illustrant les différentes modes de réalisation de votre invention qui y sont exposés. Les dessins doivent reprendre les signes de référence utilisés dans la description et les revendications.

Voici en plus quelques règles de dessins :

- **Surface utile** : ils sont dessinés à l'intérieur d'une surface utile de 17cm par 26.2cm délimitée par des marges de 2.5cm en haut et à gauche, 1.5cm à droite et 1cm en bas, sans tracer de cadre
- **Echelle du dessin** : Elle est telle qu'une reproduction photographique effectuée avec réduction linéaire aux deux tiers permette d'en distinguer sans peine tous les détails. Lorsqu'elle est portée sur le dessin, elle est dessinée et non indiquée par une mention écrite
- **Tracé du dessin** : il est exécuté en traits foncés et inaltérables, sans lavis, couleurs et surcharge. Les coupes sont indiquées par des hachures qui ne doivent pas nuire à une lecture facile des signes de référence et des lignes directrices. Toutes les lignes de dessins sont en principe tracées à l'aide d'instruments de dessins technique. Les éléments d'une même figure sont en proportion des uns des autres à moins qu'une différence de proportion ne soit indispensable pour la clarté de la figure. L'utilisation de photos à titre de dessins est normalement interdite : seules sont éventuellement tolérées les photos en noirs et blanc directement reproduites avec une bonne qualité de contraste, sur la feuille de dessin, et non rapportées par collage sur celle-ci.
- **Figures** : elles sont numérotées de façon continue de la première à la dernière en chiffres arabes lisiblement dessinés, indépendamment de la numération des planches.
- **Référence** : Toutes les annotations sont exemptes de caractères de fantaisie. Les chiffres et lettres ont une hauteur de 0.32cm au moins. L'alphabet latin et, si telle est la pratique usuelle, l'alphabet grec doivent être utilisées lorsque des lettres figurent sur les dessins. Le même élément sur toutes les figures est désigné par la même référence.
- **Légendes** : le dessin ne contient aucun texte, à l'exception des légendes telles que « eau », « vapeur », « coupe suivant AA » et des mentions indispensables pour la compréhension de certains schémas ou diagrammes comportant des circuits complexes, des courbes, ou exposant les étapes d'un procédé.
- **Numérotation des planches** : chaque planche est numérotée, à l'intérieur de la surface utile, en haut et au milieu, en indiquant le numéro d'ordre de chaque planche en chiffres arabes suivi du nombre total de planches également en chiffres arabes. Ces deux nombres étant séparés par une barre oblique. Par exemple : 4/5.

### I.2.5. L'abrégé

C'est un résumé de votre demande. Destiné à être publié au BOPI (Bulletin officiel de la propriété industrielle), il a seulement valeur documentaire et non juridique. Ce sont les abrégés que vous consultez quand vous faites une recherche.

### I.3. Les coûts

Les tarifs concernant une innovation technique, à la date du 5 mars 2004, sont les suivants :

<b>Dépôt</b>		35 Euros	
<b>Rapport de recherche</b>		320 Euros	
<b>Délivrance</b>		85 Euros	
<b>Annuité</b>	<b>Montant Euros</b>	<b>Annuité</b>	<b>Montant Euros</b>
2°	25	12°	270
3°	25	13°	270
4°	25	14°	270
5°	25	15°	270
6°	135	16°	530
7°	135	17°	530
8°	135	18°	530
9°	135	19°	530
10°	135	20°	530
11°	270		

*Tableau des coûts d'un dépôt de brevet*

Il est intéressant de savoir que ces coûts ont largement baissé. La taxe de requête en rapport de recherche était de 4200 F (640,29 €), et a été réduite, à partir de janvier 2000 à 320 €.

Voici en exemple les dépenses dans l'ordre :

Dépôt	35 Euros
Rapport de recherche	320 Euros
<b>Total 1ère année</b>	<b>355 Euros</b>
Délivrance	85 Euros
2° annuité	25 Euros
3° annuité	25 Euros
4° annuité	25 Euros
5° annuité	25 Euros
6° annuité	135 Euros
7° annuité	135 Euros
...etc...	

*Tableau des dépenses dans l'ordre*

***NB : Il n'est plus possible de bénéficier d'un paiement échelonné en 2 versements pour le rapport de recherche.***



## **I.4. Le dépôt d'un brevet en Europe**

### **I.4.1. L'OEB : Statut et Membres**

L'Office Européen des Brevets compte actuellement 28 membres : Autriche, Belgique, Bulgarie, Suisse, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Estonie, Espagne, Finlande, France, Royaume Uni, République Hélienne, Hongrie, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Slovénie, Slovaquie, Turquie. L'Office européen des brevets (OEB) délivre des brevets européens pour les Etats parties à la Convention sur le brevet européen (CBE), signée le 5 octobre 1973 à Munich et entrée en vigueur le 7 octobre 1977. Il est l'organe exécutif de l'Organisation européenne des brevets, qui est une organisation intergouvernementale créée sur la base de la CBE et dont les membres sont les Etats parties à la CBE. L'activité de l'OEB est contrôlée par le Conseil d'administration de l'Organisation, qui est composé des délégations des Etats contractants.

### **I.4.2. Les brevets en général**

Comme nous l'avons vu, le brevet est un titre juridique qui confère à son titulaire une exclusivité temporaire d'exploitation de l'invention qui en fait l'objet, sur un territoire déterminé, en lui permettant d'empêcher les tiers notamment de fabriquer, de vendre ou d'utiliser cette invention sans son autorisation.

Toutes les demandes de brevet ainsi que les brevets délivrés font l'objet d'une publication. Ils constituent non seulement des instruments précieux d'observation des marchés, mais donnent également une vue d'ensemble des innovations les plus récentes dans tous les domaines techniques. Ils sont dès lors un moyen efficace d'éviter les recherches et les développements parallèles.

Les brevets contribuent de façon notable aux transferts de technologies pour encourager le potentiel innovateur :

Les brevets constituent d'importants indicateurs du dynamisme d'un marché en matière d'innovation. Ils ont pour effet d'encourager de nouveaux investissements et sont donc des moteurs du progrès technique.

### **I.4.3. Le Brevet Européen**

Le brevet européen vous permet d'obtenir une protection dans tous les Etats membres de l'Organisation européenne des brevets, sur la base d'une seule demande déposée dans une langue officielle de l'Office européen des brevets (allemand, anglais ou français), et suivant une procédure unique de délivrance devant l'Office européen des brevets. Vous pouvez toutefois déterminer vous-même dans les quels Etats membres le brevet doit produire ses effets. Un brevet européen a dans tous les Etats membres désignés le même effet juridique qu'un brevet national délivré dans ces Etats.

#### **I.4.4. Les avantages du brevet européen**

##### **▣ *Economie***

- Procédure de demande d'un titre de protection par brevet dans plusieurs Etats, permettant de réaliser des économies de temps et d'argent.

##### **▣ *Mêmes effets dans tous les Etats membres***

- Durée de vie, étendue de la protection, texte faisant foi, causes de nullité.

##### **▣ *Un brevet "fort"***

- Le brevet européen est un brevet délivré à l'issue d'un examen, y compris dans les pays dans lesquels les brevets ne font ordinairement que l'objet d'un enregistrement.

## II Recherche d'antécédents

### II.1. Protocole

La recherche d'antécédent est donc un moment capital lors de la demande de brevet d'invention. Afin de ne pas entreprendre des recherches inutiles par la suite et coûteuses en temps, il est nécessaire de rechercher les dépôts de brevets déjà effectués pour des modèles de tire bouchon à une main.

Pour ce faire, l'INPI propose des outils de recherches afin de vous aider. Voici par exemple deux dépôts de brevet concernant des tire-bouchons à une main. Nous les avons trouvé par l'intermédiaire de sites tels que :

- esp@cenet qui est un service internet gratuit de l'Organisation européenne des brevets. Il permet d'effectuer des recherches dans 45 millions de documents brevets.
- Et [www.plutarque.com](http://www.plutarque.com) qui permet aussi de retrouver des informations sur un **brevet**, une **marque**, un **dessin et modèle** ou une **jurisprudence**.

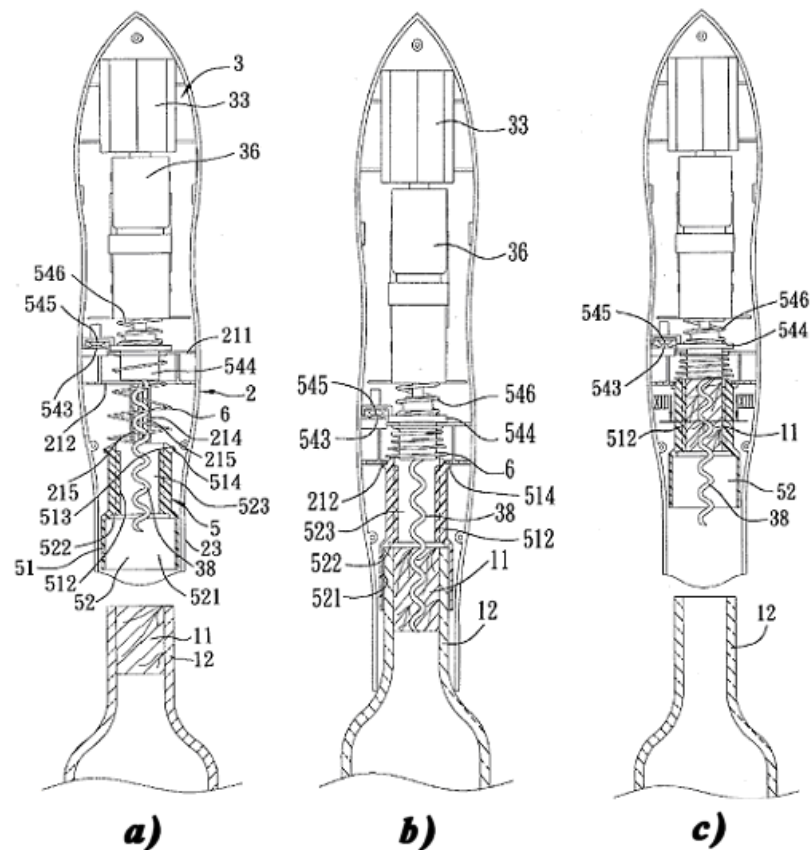
Il existe d'autres moteurs de recherches tels que Euridil, Icimarques, ou bien directement dans les bibliothèques de l'INPI à Paris.

### II.2. Un tire-bouchon électrique

#### II.2.1. Dessin

Voici, pour exemple, le brevet d'un tire-bouchon électronique découvert lors d'une recherche sur le site esp@cenet. Sa date de publication est du 18 décembre 2003, son inventeur s'appelle Ming-Hsiang Lee. Le numéro de brevet est le suivant : US 20030230172A1.

Ce tire-bouchon est intéressant car il permet une utilisation à une seule main. Pour ce faire, le dispositif est alors électrique, il permet, comme le montrent les dessins suivants de a) se placer sur la bouteille avec une seule main, b) viser le bouchon, c) d'extraire le bouchon.



*Figures du tire-bouchon électrique*

### II.2.2. Détails

Dans le tire-bouchon électrique de l'invention, un commutateur électrique commande la délivrance d'énergie électrique à un moteur (36) par une source d'alimentation (3) afin d'entraîner une vis (38) à tourner dans le sens positif afin de se visser dans un bouchon (11) devant être retiré d'un goulot de bouteille (12), ou bien dans un sens négatif afin de se dévisser du bouchon (11) qui a été retiré du goulot (12). Un commutateur de commande interrompt la connexion électrique entre la source électrique (3) et le moteur (36) lorsqu'il est actionné par le bouchon dans un passage de bouchon (52) défini par un corps de manchon (5) pendant que le bouchon (11) sort du passage de bouchon (52) du fait de la rotation de la vis dans le sens positif.

## II.3. Un tire-bouchon manuel

### II.3.1. Dessin

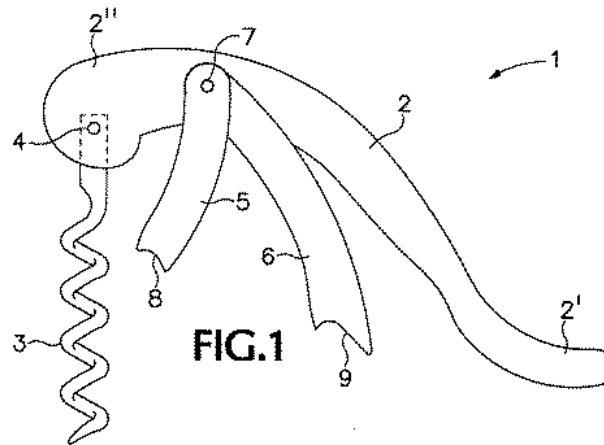


Figure du tire-bouchon une main

### II.3.2. Détails

**Numéro de publication :** EP1316527

**Date de publication :** 2003 -06-04 (Bulletin 2003 - 23)

**Numéro de dépôt :** EP02257981

**Date de dépôt :** 2002-11-20

**Numéro et date de priorité :** US334389 P 2001-11-29

**Déposant :** Warner, Brent James

**Inventeur :** Warner, Brent James

**Mandataire :** Prentice, Raymond Roy

#### Abrégé de l'invention :

L'invention concerne un tire bouchon (1) du type première classe à levier, conçu de manière que, une fois que la vis (3) est introduite dans un bouchon (10) totalement inséré dans le goulot d'une bouteille (12) et que l'extrémité libre (8) du petit levier (5) est fixé sur le bord (11) de la bouteille, **une seule main** puisse maintenir, simultanément, le goulot (12) de la bouteille et l'extrémité libre (2') du levier.

Une compression d'une main (14) amènera l'extrémité libre (2') du levier (2) contre le goulot (12) de la bouteille. Le bouchon (10) est soulevé, à présent, à partir de sa position d'origine, d'une première distance. L'opération est répétée en utilisant un long levier (6) dont l'extrémité libre (9) est placée contre le bord de la bouteille. Dans cette seconde position, l'extrémité libre (2') du levier (2) et le goulot (12) sont à nouveau dans l'intervalle où ils peuvent être saisis avec une main (14).

Une seconde compression de la main (14) déplace alors le bouchon (10) en le faisant sortir du goulot de la bouteille (12).

En conclusion, Cette étape permet de voir si la technologie choisie pour votre invention est bien nouvelle et permet donc dans ce cas la demande de brevet.

## III Dépôt d'une marque aux Etats-Unis

Vous désirez maintenant déposer la marque de votre tire-bouchon aux Etats-Unis. Voyons quelles sont les différentes caractéristiques de la marque au sens américain, et comment vous pouvez procéder.

### Qu'est-ce qu'une marque déposée ?

Une marque déposée inclut n'importe quel mot, nom, symbole ou dispositif, ou n'importe quelle combinaison utilisée, ou prévue pour être employée dans le commerce, pour identifier et distinguer les marchandises d'un fabricant ou vendeur des marchandises construites ou vendues par d'autres, et pour indiquer la source des marchandises. En bref, une marque déposée est un nom de marque.

### III.1. Utilité du dépôt de marque

#### Dois-je déposer ma marque ?

Non, mais l'enregistrement fédéral à plusieurs avantages, y compris la notification au public de l'enregistrement de la propriété de la marque, d'une présomption légale de propriété dans tout le pays, et du droit exclusif d'employer la marque sur ou en liaison avec les marchandises ou les services déterminés dans l'enregistrement.

#### Quels sont les avantages de l'enregistrement fédéral de marque déposée ?

1. Notification dans tout le pays de la réclamation du propriétaire de marque déposée.
2. Preuve de la propriété de la marque déposée.
3. La juridiction des cours fédérales peut être appelée.
4. L'enregistrement peut être employé comme base pour obtenir l'enregistrement dans les pays étrangers (ceci dit, l'enregistrement préalable en France produit le même avantage du fait de l'existence du protocole de Madrid).
5. L'enregistrement peut être classé au service des douanes des Etats-Unis pour empêcher l'importation des marchandises étrangères en infraction.

### III.2. Conditions du dépôt de marque

#### Dois-je être un citoyen des Etats-Unis pour obtenir un enregistrement fédéral ?

Non. Cependant, la nationalité d'un demandeur doit être déterminée dans le dossier. Si un demandeur n'est citoyen d'aucun pays, alors une déclaration à cet effet est suffisante. Si un demandeur a une double nationalité, alors il doit choisir laquelle sera imprimée dans la gazette officielle et sur le matricule.

#### Ai-je besoin d'un mandataire pour faire une demande de dépôt de marque ?

Non, bien qu'il puisse être souhaitable d'engager un mandataire qui soit au courant des problèmes concernant le dépôt de marque. Un demandeur doit se conformer à toutes les conditions substantives et procédurales de la loi et des règles du dépôt de marque, même si lui ou elle n'est pas représenté par un mandataire. L'USPTO ne peut pas faciliter le choix d'un avocat.

**Qui peut faire une demande de dépôt de marque ?**

Seul le propriétaire de la marque déposée peut faire une demande d'enregistrement. Une demande faite par une personne qui n'est pas le propriétaire de la marque sera déclarée nulle. Généralement, la personne qui emploie ou commande l'utilisation de la marque, et commande la nature et la qualité des marchandises auxquelles elle est apposée, ou les services pour lesquels elle est employée, est le propriétaire de la marque.

**Sur quelles bases un demandeur étranger peut-il faire une demande de dépôt ?**

- Utilisation dans le commerce entre Etats ou le commerce entre les Etats-Unis et un pays étranger.
- Intention de véritable ou bonne foi d'employer la marque dans le commerce entre Etats ou le commerce entre les Etats-Unis et un pays étranger.
- Propriété d'une application classée dans un pays étranger (si dans les six mois de la date de classement étrangère).
- Propriété d'un enregistrement étranger (avec une copie).
- Prolongation de la protection d'un enregistrement international vers les Etats-Unis sous les dispositions du protocole de Madrid, conformément à la section 66(a) de la Loi du dépôt de marque.

**III.3. Préalablement à la demande de dépôt de marque****Est-il recommandé de conduire une recherche des disques de bureau avant de faire une demande dépôt ?**

Oui, bien évidemment.

**Comment savoir si une marque est déjà déposée ?**

Vous pouvez conduire une recherche gratuitement sur le site Web d'USPTO en utilisant le système électronique de recherche de marque déposée (TESS) à <http://tess2.uspto.gov>. Si votre marque inclut un élément de conception, vous devrez le rechercher en employant un code de conception. Pour localiser le code approprié de conception, consultez le manuel de code de recherche de conception. Vous pouvez également conduire une recherche de marque déposée en visitant la bibliothèque publique de recherche de marque déposée, entre 8:00 heure du matin et 5:00 P.M. à 2900 commandes en cristal, le 2ème étage, Arlington, la Virginie 22202. L'utilisation de la bibliothèque publique de recherche est libre au public. Vous pouvez également conduire une recherche à une bibliothèque de dépôt de brevet et de marque déposée près de vous. Pour des endroits, clic PTDL. Les sociétés privées de recherche de marque déposée conduiront des recherches des honoraires. L'USPTO ne peut pas faciliter le choix d'une société de recherche. Des sociétés de recherche sont souvent énumérées dans la section de page jaune des annuaires de téléphone sous la rubrique "services de recherche de marque déposée" ou "services de recherche de brevet et de marque déposée."

**III.4 Procédure de la demande de dépôt de marque****Comment obtenir un enregistrement fédéral de dépôt de marque ?**

La demande peut se faire en ligne, sur le site de l'USPTO. Il est possible de l'examiner pour en assurer la perfection, et faire la demande via Internet en utilisant le système électronique d'application de marque déposée, à <http://www.uspto.gov/teas/index.html>.

### III.5. Pièces à joindre à la demande de dépôt de marque

#### Qu'est-ce qu'un spécimen ?

Un spécimen est un exemple de la façon dont la marque est employée réellement sur les marchandises ou dans l'offre de services. Les étiquettes ou les emballages pour les marchandises sont considérés comme des spécimens acceptables d'utilisation pour une marque déposée. Des spécimens réels, plutôt que les fac-similés, sont préférés. Cependant, si les spécimens réels sont encombrants, ou plus grand que 8½ "x 11", alors le demandeur doit soumettre des fac-similés.

#### Qu'est-ce qu'un dessin ?

Le « dessin » est une page qui détaille les recherches du demandeur du dépôt de marque. Pour une demande de dépôt de marque utilisée, le schéma doit montrer la marque comme elle est employée réellement, c.-à-d., comme montrée par les spécimens. Dans le cas d'une demande basée sur une véritable intention d'employer, le schéma doit montrer la marque comme le demandeur a l'intention de l'employer. Dans une demande basée sur un enregistrement étranger, le schéma doit dépeindre la marque comme elle apparaît ou apparaîtra sur l'enregistrement étranger. Le demandeur ne peut pas enregistrer plus d'une marque dans une demande simple. Par conséquent, le schéma doit montrer seulement une marque.

#### Si un demandeur soumet un spécimen, est-ce qu'un schéma d'utilisation reste exigé ?

Oui. Un schéma est exigé dans toutes les demandes d'enregistrement, et est employé par le bureau pour plusieurs raisons, y compris imprimer la marque dans la gazette officielle, et sur le certificat d'enregistrement. Un spécimen, d'autre part, est exigé comme évidence qu'une marque est utilisée réellement dans le commerce.

---

### III.6. Postérieurement à la demande de dépôt de marque

#### Le bureau peut-il refuser d'enregistrer une marque ?

Oui. Le bureau refusera d'enregistrer si la matière ne fonctionne pas en tant que marque déposée. Tous les mots, noms, symboles ou dispositifs ne fonctionnent pas comme marques déposées. Par exemple, la matière qui est simplement le nom générique des marchandises sur lesquelles il est employé ne peut pas être enregistrée.

De plus, la section 2 de la Loi de marque déposée (15 U.S.C. §1052) contient plusieurs raisons pour refuser l'enregistrement. Les raisons pour le refus sous la section 2 peuvent être récapitulées comme suit:

- la marque proposée se compose ou comporte de la matière immorale, trompeuse, ou scandaleuse.
- la marque proposée peut déprécier ou faussement suggérer un raccordement avec des personnes (vivantes ou mortes), des établissements, une croyance, ou des symboles nationaux, ou provoquer le mépris ou le discrédit sur eux.
- la marque proposée se compose de ou comporte le drapeau ou d'autres insignes des Etats-Unis, ou de n'importe quel état ou municipalité, ou de n'importe quelle nation étrangère.
- la marque proposée se compose de ou comporte un nom, un portrait ou une signature identifiant un individu en vie, sauf consentement écrit de l'individu ; ou le nom, la signature, ou le portrait d'un président décédé des Etats-Unis pendant la vie de sa veuve, le cas échéant, sauf consentement écrit de la veuve.



- la marque proposée ressemble à une marque déjà enregistrée dans le brevet et le bureau de marque déposée ; cette utilisation de la marque sur les marchandises ou les services du demandeur sont susceptibles de causer la confusion, l'erreur, ou la déception.
- la marque proposée est trompeusement descriptive des marchandises ou des services du demandeur.
- la marque proposée est géographiquement trompeusement descriptive des marchandises ou des services du demandeur.
- la marque proposée est simplement un nom de famille.

### **Comment puis-je vérifier le statut d'une demande en attente de dépôt de marque aux Etats-Unis ?**

Une fois que vous recevez un reçu contenant le numéro de série de votre demande, vous pouvez vérifier celui-ci via le TARR ( <http://tarr.uspto.gov/>). Les demandeurs devraient vérifier le statut de leurs demandes en suspens semestriellement.

### **Combien de temps cela prend-il pour qu'une marque soit enregistrée ?**

Il est difficile de prévoir combien de temps il prendra pour qu'une demande soit enregistrée, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent affecter le processus. Généralement, un demandeur recevra une preuve de demande approximativement six mois après avoir effectué celle-ci. Le reçu inclura le numéro de série de la demande. Toute la future correspondance avec le PTO doit inclure ce numéro de série. Vous devriez recevoir une réponse du bureau dans les six à sept mois à partir de la demande. Cependant, le traitement peut prendre d'une année à plusieurs années, selon la base pour le classement, et des issues légales peuvent surgir durant l'examen de la demande.

### **Combien de temps un enregistrement de marque déposée reste-il valide ?**

Pour qu'un enregistrement de marque déposée reste valide, une déclaration sous serment d'utilisation ("déclaration sous serment de section 8") doit être classée :

Entre la cinquième et sixième année suivant l'enregistrement, et (2) dans l'année avant la fin de chaque période de dix ans après la date de l'enregistrement. L'enregistreur peut classer la déclaration sous serment au cours d'un délai de grâce de six mois après la fin de la sixième ou dixième année, avec le paiement d'une surtaxe. L'enregistreur doit également faire une demande de renouvellement dans l'année précédant la date d'échéance d'un enregistrement, ou au cours d'un délai de grâce de six mois après la date d'échéance, avec le paiement d'une surtaxe. Supposant qu'une déclaration sous serment d'utilisation est faite à temps, les enregistrements accordés avant le 16 Novembre 1989 ont une durée de vie de 20 ans, et les enregistrements accordés après le 16 Novembre 1989 ont une durée de vie de 10 ans. Cela vaut également pour les périodes de renouvellement.

### **Un enregistrement fédéral de marque est-il valide hors des Etats-Unis ?**

Non. Cependant, si vous êtes le propriétaire qualifié d'une marque déposée ou en cours d'enregistrement auprès de l'USPTO, vous pouvez rechercher l'enregistrement de votre marque dans n'importe lequel des pays ayant signé le protocole de Madrid, par une procédure simple, appelée "l'enregistrement international" auprès du bureau international de l'organisation mondiale de la propriété, via l'USPTO. Parallèlement, certains pays identifient un enregistrement aux Etats-Unis comme base pour classer une demande de dépôt de marque dans d'autres pays ayant signé des traités internationaux.

## Conclusion

Le dépôt de brevet est donc simple, peu onéreux et rapide. Toutefois, afin de ne pas perdre de temps et d'argent, la première étape de recherche d'antériorité est de loin très importante. En effet, il existe une telle quantité de technologies différentes qu'il vaut mieux regarder lesquelles sont déjà utilisées dans un brevet avant de se lancer dans l'aventure.

Mais une fois cette étape passée, le reste n'est que formulaires qui, si l'on reste simple et clair, sont rapides à remplir. Une fois le dépôt effectué, votre invention sera alors protégée et si vous trouvez un industriel souhaitant commercialiser votre tire-bouchon révolutionnaire (on vous le souhaite) vos dépenses de recherches et développement seront remboursées par l'exclusivité de la technique, et vos concurrents ne pourront pas vous gêner avant un délai de 20 ans, ce qui vous laisse le temps de réagir et de vous diversifier ou vous améliorer.

REMISE DES PIÈCES DATE LIEU  N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI		<b>1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE</b> ■  ■	
<b>Vos références pour ce dossier</b> (facultatif)			
<b>Confirmation d'un dépôt par télécopie</b>		<input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie	
<b>2 NATURE DE LA DEMANDE</b>		<b>Cochez l'une des 4 cases suivantes</b>	
Demande de brevet		<input type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
<i>Demande de brevet initiale</i>		N°	Date <input type="text"/>
<i>ou demande de certificat d'utilité initiale</i>		N°	Date <input type="text"/>
Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i>		<input type="checkbox"/>	Date <input type="text"/>
<b>3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)</b>			
<b>4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE</b>		Pays ou organisation Date <input type="text"/> N°  Pays ou organisation Date <input type="text"/> N°  Pays ou organisation Date <input type="text"/> N°  <input type="checkbox"/> <b>S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»</b>	
<b>5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)</b>		<input type="checkbox"/> <b>Personne morale</b> <input type="checkbox"/> <b>Personne physique</b>	
Nom ou dénomination sociale			
Prénoms			
Forme juridique			
N° SIREN		<input type="text"/>	
Code APE-NAF		<input type="text"/>	
Domicile ou siège	Rue	<input type="text"/>	
	Code postal et ville	<input type="text"/>	
	Pays	<input type="text"/>	
Nationalité		<input type="text"/>	
N° de téléphone (facultatif)		N° de télécopie (facultatif)	
Adresse électronique (facultatif)		<input type="text"/>	
		<input type="checkbox"/> <b>S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»</b>	

Réservé à l'INPI

REMISE DES PIÈCES DATE LIEU N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		DB 540 W / 210502
<b>6 MANDATAIRE (s'il y a lieu)</b>		
Nom		
Prénom		
Cabinet ou Société		
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	
	Pays	
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>		
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>		
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>		
<b>7 INVENTEUR (S)</b>		<b>Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques</b>
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non : <b>Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)</b>	
<b>8 RAPPORT DE RECHERCHE</b>		<b>Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)</b>
Établissement immédiat ou établissement différé	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance <i>(en deux versements)</i>	<b>Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt</b> <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
<b>9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES</b>		<b>Uniquement pour les personnes physiques</b>
		<input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention <i>(joindre un avis de non-imposition)</i> <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention <i>(joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence)</i> : <b>AG</b>
<b>10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS</b>		<input type="checkbox"/> Cochez la case si la description contient une liste de séquences
Le support électronique de données est joint	<input type="checkbox"/>	
La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe	<input type="checkbox"/>	
<b>Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes</b>		
<b>11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)</b>		<b>VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI</b>

**REQUÊTE EN DÉLIVRANCE**

Page suite N° ... / ...

**BR**/SUITE

Réservé à l'INPI

REMISE DES PIÈCES

DATE

LIEU

N° D'ENREGISTREMENT

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 829 @ W /210103

**Vos références pour ce dossier** *(facultatif)*

**4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ  
OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE  
LA DATE DE DÉPÔT D'UNE  
DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE**

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

**5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)**

**Personne morale**

**Personne physique**

Nom  
ou dénomination sociale

Prénoms

Forme juridique

N° SIREN

Code APE-NAF

Domicile  
ou  
siège

Rue

Code postal et ville

Pays

Nationalité

N° de téléphone *(facultatif)*

N° de télécopie *(facultatif)*

Adresse électronique *(facultatif)*

**5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)**

**Personne morale**

**Personne physique**

Nom  
ou dénomination sociale

Prénoms

Forme juridique

N° SIREN

Code APE-NAF

Domicile  
ou  
siège

Rue

Code postal et ville

Pays

Nationalité

N° de téléphone *(facultatif)*

N° de télécopie *(facultatif)*

Adresse électronique *(facultatif)*

**11 SIGNATURE DU DEMANDEUR  
OU DU MANDATAIRE  
(Nom et qualité du signataire)**

**VISA DE LA PRÉFECTURE  
OU DE L'INPI**