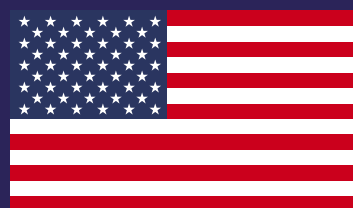


ALLER À L'INTERNATIONAL

L'expertise INPI au service des entreprises



LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AUX ÉTATS-UNIS

La protection de la propriété intellectuelle (PI) est un enjeu majeur pour le développement d'une entreprise à l'international. En particulier sur le marché américain, la propriété intellectuelle est un élément essentiel de la stratégie des entreprises et de leurs investisseurs. Si les coûts d'enregistrement des titres de PI restent relativement faibles par rapport au marché visé, les coûts liés à leur défense devant les tribunaux restent, quant à eux, importants.

Néanmoins, depuis septembre 2012, l'Office américain (USPTO) a mis en place de nouvelles mesures administratives « d'opposition » et « de nullité » qui permettent d'éviter certaines procédures judiciaires. Les entreprises sont bien protégées sur le sol américain, cependant, dans certains secteurs, la contrefaçon - en provenance d'Asie principalement - reste importante. La lutte contre la contrefaçon constitue une priorité pour le gouvernement américain. Grâce aux mesures douanières en place, il est possible d'effectuer des saisies aux frontières.

Le territoire américain constitue un marché très attractif, mais il est également très concurrentiel. Les entreprises présentes sont très au fait des questions de propriété intellectuelle, aussi faire l'impasse sur une stratégie en PI sur le sol américain pourrait être préjudiciable pour l'entreprise. Au contraire, anticiper et adapter sa stratégie PI aux besoins de l'entreprise constitue un investissement, qui pourra être valorisé à moyen terme.

POURQUOI PROTÉGER SA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AUX ÉTATS-UNIS ?

Le rapport « Droit de propriété intellectuelle et performances des entreprises dans l'UE » établi par l'OEB et l'EUIPO (février 2021), souligne le lien étroit entre la détention de différents types de droits de PI par une entreprise et ses performances économiques (chiffre d'affaires par employé plus important, rémunérations des salariés plus élevées en particulier). Les effets positifs constatés sont d'autant plus vrais pour les PME.

Il est alors important pour toute entreprise de définir une stratégie de PI au service de sa stratégie globale de développement en France et à l'international. Cela implique en particulier d'identifier les créations intellectuelles qui ont de la valeur pour elle et qu'elle doit sécuriser et les pays où elle souhaite se développer afin de les inclure dans la réflexion.

Par ailleurs, il est rappelé que les droits de PI, comme les brevets, les marques, le droit d'auteur permettent d'obtenir des monopoles d'exploitation sur ses innovations et/ou créations et seront le préalable nécessaire pour lutter contre la contrefaçon / le piratage.

Les Etats-Unis se classent à la première place dans le classement 2024 de l'International IP Index publié par l'*US Chamber of Commerce* devant le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et la Suède. Cet index est destiné à classer les pays selon leur niveau de protection en matière de propriété intellectuelle, en se fondant sur cinquante indicateurs mesurant d'une part le corpus législatif, d'autre part la mise en application des droits et enfin la sensibilisation et le respect des droits de PI.

Par ailleurs, les Etats-Unis se placent en troisième position mondiale derrière la Suisse et la Suède, et conservent leur place par rapport à 2023 dans le Global Innovation Index 2024 qui classe les pays selon leurs performances en matière d'innovation.

L'environnement est propice notamment pour les affaires mais également pour des coopérations techniques et/ou scientifiques, il convient donc d'être bien préparé pour aborder ce territoire.

COMMENT PROTÉGER SA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AUX ÉTATS-UNIS ?

Il existe différents mécanismes de PI mobilisables en fonction des types d'innovations et de la protection recherchée.

LA MARQUE

Une marque est un signe permettant de distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux fournis par ses concurrents. Elle doit permettre au consommateur d'identifier l'origine et la provenance des produits ou services. La marque doit être distinctive et ne pas utiliser des termes génériques descriptifs des produits ou services.

ATTENTION : La législation n'impose pas un enregistrement pour qu'une marque soit protégée étant donné le système de droit de commun (Common Law) qui s'applique aux États-Unis mais il est fortement recommandé. En effet il permet d'établir de manière effective un monopole légal de son utilisation sur le territoire américain.

Aux États-Unis, par conséquent, les marques non enregistrées et les marques enregistrées vont coexister et la notion d'usage est très importante. Le droit de marque est acquis par l'usage commercial qui en est fait, pour la durée pendant laquelle la marque est correctement utilisée. Le symbole ® signifie « Registered » (« Enregistré ») et ne peut être utilisé qu'avec une marque enregistrée de façon définitive auprès de l'USPTO. Il convient d'être très vigilant sur son utilisation. Un mauvais usage pourra être considéré comme une fraude. Les sigles ™ « Trade Mark » ou ℠ « Service Mark » (respectivement pour les produits ou les services) permettent d'informer les tiers des risques encourus en cas d'utilisation et est utilisé pour les marques d'usage (Common Law), ou en cours d'enregistrement.

De manière classique, la marque sera enregistrée dans le registre dit « *principal* » si elle remplit tous les critères requis. Si elle ne les remplit pas (pour cause de défaut de distinctivité par exemple) mais peut être susceptible de devenir éventuellement plus tard une marque au sens du registre dit « *principal* » alors elle pourrait, sous certaines conditions, être enregistrée dans le registre dit « *supplemental* ». Elle devra en particulier être utilisée au préalable aux États-Unis.

De plus il convient d'être vigilant sur la rédaction des libellés de produits et services. L'USPTO met à disposition une base de données dédiée pour aider les déposants.

L'USPTO réalise une recherche d'antériorités au cours de l'examen de la marque et peut de ce fait opposer des droits antérieurs à la différence de l'INPI - Institut National de la Propriété Industrielle en France.

Il est également rappelé l'existence aux États-Unis du concept de « *trade dress* » qui permet de protéger l'apparence visuelle de produits et services. L'enregistrement auprès de l'USPTO est également possible et suit une procédure similaire au dépôt d'une marque. Le « *trade dress* » devra être distinctif et non fonctionnel pour bénéficier d'un enregistrement fédéral dans le registre « *principal* »

Depuis août 2019, les déposants domiciliés à l'étranger doivent obligatoirement passer par un avocat américain.

ATTENTION : Les entreprises réalisant des dépôts de marques aux États-Unis sur la base d'une marque étrangère et ayant obtenu l'enregistrement aux États-Unis, devront apporter des preuves d'usage de la marque enregistrée aux États-Unis selon des délais imposés par l'USPTO (entre la 5^{ème} et la 6^{ème} année suivant la date d'enregistrement de la marque aux États-Unis puis lors du renouvellement entre la 9^{ème} et la 10^{ème} année, puis tous les 10 ans). Une déclaration d'usage devra être déposée à laquelle sera joint au moins un « *spécimen* » par classe. La déclaration d'usage précise les produits et services utilisés mais identifie aussi ceux pour lesquels il n'y a plus d'usage, ces derniers devant alors être supprimés de l'enregistrement. L'USPTO peut également décider de lancer un audit et demander des preuves d'usage pour d'autres produits ou services (cf. infra les liens utiles pour en savoir plus). Dans le cas d'un dépôt de marque nationale devant l'USPTO sans référence à une marque étrangère, des preuves d'usage devront être apportées avant la fin de la procédure d'enregistrement. La durée de 10 ans de protection se calcule à compter de la date d'enregistrement.

LE BREVET

Aux États-Unis, sont protégeables par un brevet, dit « *Utility Patent* », les inventions nouvelles, non-évidentes et utiles.

Il est recommandé de faire appel à un Patent attorney ou un conseil en Propriété industrielle pour rédiger vos demandes de brevets qui peuvent parfois nécessiter certains ajustements de rédaction par rapport aux demandes françaises, pour valider la demande auprès de l'USPTO.

Qui est prioritaire sur le droit au brevet ? Le 16 mars 2013 marque le passage de la règle du *First-to-invent* au *First-Inventor-to-file*. Avant le 16 mars 2013, la priorité sur le droit au brevet était accordée au premier inventeur. Depuis le 16 mars 2013, le droit est délivré au premier inventeur ayant déposé la demande de brevet auprès de l'USPTO. Ainsi les États-Unis se sont rapprochés des pratiques connues en France ou en Europe du « *first to file* », (« *premier à déposer* »).

Un dépôt provisoire (*provisional application*) auprès de l'USPTO est possible et constitue un moyen rapide pour les inventeurs d'établir une date de dépôt aux États-Unis pour leur invention. Les demandes provisoires ne sont pas examinées sur le fond. Elles ne procurent pas de protection légale de l'invention. Si une demande de brevet régulière n'est pas déposée ou si la demande provisoire n'est pas convertie en demande régulière dans un délai de 12 mois, la demande provisoire est abandonnée et l'inventeur n'est plus en mesure de bénéficier de la date de dépôt anticipée.

Certaines demandes de brevet peuvent ne pas être publiées 18 mois après leur dépôt si elles ne font pas l'objet d'extension à l'étranger. Des droits gênants pour l'exploitation d'une invention sur le territoire américain pourraient donc être identifiés tardivement.

Il existe également aux États-Unis une période de grâce de 12 mois. Attention ce délai de grâce n'existe pas en France ou en Europe. Ainsi une divulgation du déposant non gênante pour la brevetabilité aux États-Unis pourrait détruire la brevetabilité en France.

L'INPI et l'USPTO, ont signé un accord PPH – *Patent Prosecution Highway* - entré en vigueur le 1^{er} décembre 2021. Les déposants peuvent solliciter ce dispositif sous certaines conditions pour accélérer la procédure de délivrance de brevets.

ATTENTION : Il convient d'être vigilant lors de partenariats R&D où des fonds fédéraux américains sont engagés. Des contraintes en matière de propriété sur les brevets des inventions ou encore en matière de fabrication sur le territoire américain pourraient être imposées (*Bayh-Dole Act* de 1980, décret présidentiel du 28 juillet 2023 - EO 14104 - sur la R&D soutenue par des fonds fédéraux pour soutenir la fabrication locale et les emplois aux États-Unis).

Un autre point de vigilance concerne celui des règles américaines sur l'*export control*. L'échange d'information par exemple en interne dans les entreprises notamment basées aux États-Unis sur des projets innovants impliquant plusieurs inventeurs étrangers basés ou non aux États-Unis, pourrait être contraint par des règles d'*export control*. Des contraintes peuvent également exister en matière de transfert d'informations en vue de la préparation des dossiers de demandes de brevets auprès de sociétés non américaines.

LE DESSIN ET MODÈLE

Aux États-Unis, la protection du « design » entre dans le champ de protection des brevets. On parle de protection de « design patent ». Cette protection protège l'apparence d'un produit et non sa fonction, c'est-à-dire ses contours, sa forme, ses couleurs/textures en surface. L'apparence du produit doit être nouvelle et non évidente. Aux États-Unis, cette protection ne peut pas se cumuler avec une protection par le droit d'auteur comme en France.

ATTENTION : Le packaging d'un produit pourrait ne pas être protégé par un « design patent ». Il pourra, sous

certaines conditions, être protégé par le droit des marques. Avant tout dépôt, il est donc essentiel de savoir si un dessin ou un modèle peut relever du droit des « design patents », du droit du « copyright » ou encore du droit des marques.

Les procédures relatives à la délivrance des « design patents » sont les mêmes que celles relatives aux autres brevets (« Utility patents » ou « Plant patents »), à quelques différences près. Un « design patent » délivré avant le 13 mai 2015 a une durée de validité de 14 ans à compter de sa délivrance, et aucune taxe n'est nécessaire pour le maintenir en vigueur. Depuis le 13 mai 2015, sa durée a été révisée à 15 ans à compter de la date de délivrance du brevet et aucune taxe n'est nécessaire pour le maintenir en vigueur.

Le dossier de dépôt d'une demande de « design patent » se différencie dans sa forme de celui requis en France. Il faudra notamment prévoir une revendication décrivant le produit qu'on cherche à protéger.

Il existe comme en France pour les dessins et modèles, une période de grâce de 12 mois permettant de déposer un « design patent » à l'USPTO, en sorte qu'une divulgation du créateur qui serait antérieure au dépôt pendant cette période n'empêchera pas sa délivrance.

LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Les indications géographiques ne font pas l'objet d'une protection à proprement parler aux États-Unis. En effet, ce dernier ne reconnaît pas le système de protection *sui generis*, et la seule façon de se protéger reste la voie de la marque collective ou marque de certification.

A noter, l'existence d'un accord sur les vins entre l'Union Européenne et les États-Unis permettant de protéger, dans une certaine mesure, certains vins listés dans cet accord datant de 2006.

LE DROIT D'AUTEUR

La protection au titre du droit d'auteur est exclusivement réservée aux œuvres d'art. Par conséquent, la forme globale de produits utilitaires, industriels ou de consommation (meubles, articles ménagers, vêtements...) ne peut être protégée par le droit d'auteur.

En règle générale, l'artiste est le détenteur initial du « copyright ». Cependant, il existe une exception pour les œuvres dites « made for hire », autrement dit les œuvres réalisées par un employé dans le cadre de son emploi ou sur commande.

Dans ce cas, l'employeur / le donneur d'ordre est considéré comme l'auteur de l'œuvre et donc comme le détenteur du « copyright », à moins qu'il n'existe un accord prévoyant le contraire. Par ailleurs, aux États-Unis la notion de droit moral n'existe pas, à l'exception de certaines œuvres purement artistiques. Enfin, la mention « copyright » ©, suivie de l'année de première publication et du nom du titulaire du droit est fortement recommandée aux

personnes voulant assurer une protection efficace de leurs droits aux États-Unis. Sous certaines conditions, la forme d'un logiciel peut être protégée par le copyright (voir liens utiles).

La durée de protection pour les œuvres détenues par une entreprise est de 95 ans après publication ou de 120 ans à compter de la création, la première arrivant à échéance s'appliquant. Pour le cas d'une œuvre détenue par une personne physique, la durée de protection est valable jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur.

ATTENTION : il est possible de faire des dépôts volontaires auprès du Copyright Office des États-Unis afin d'obtenir un certificat d'enregistrement. La Cour Suprême des États-Unis s'est prononcée en 2019 pour rendre nécessaire l'enregistrement auprès du Copyright Office en vue d'engager des actions judiciaires à l'encontre de contrefaçons dans le cas d'une œuvre créée sur le territoire américain. Malgré l'adhésion des États-Unis à la Convention de Berne, les titulaires de droits dans un pays comme la France, doivent s'interroger sur l'intérêt d'enregistrer leurs droits à l'US Copyright Office pour bénéficier de tous les droits conférés par la loi américaine (notamment valeur probatoire de l'enregistrement, obtention de dommages et

intérêts forfaitaires, paiement des honoraires de l'avocat en cas d'action en contrefaçon).

LE SECRET DES AFFAIRES

Le secret des affaires porte sur des informations ayant une valeur commerciale potentielle ou réelle. Pour être protégées, ces informations doivent être confidentielles et ne pas être connues du public ou des concurrents. Pour bénéficier au mieux de cette protection, il sera important de bien identifier et recenser les secrets des affaires de l'entreprise, et de mettre en place des mesures de préservation de la confidentialité. Ces mesures permettront, en cas de besoin, de prouver devant un juge que l'entreprise a mis en place les mesures nécessaires et a donc intentionnellement voulu garder le secret. La divulgation de ce secret constituera une violation.

ATTENTION : La législation américaine est complexe. Les secrets d'affaires sont protégés par un ensemble de lois fédérales et d'États, qui prévoient un ensemble de sanctions civiles et pénales en cas d'« appropriation illicite » d'un secret d'affaires, c'est-à-dire l'acquisition, la divulgation ou l'utilisation inappropriée d'un secret d'affaires.

LES CONDITIONS DE DÉPÔT

	Marque	Brevet d'invention	Brevet de design	Droit d'auteur
Comment ?	<p><u>Par la voie internationale :</u> Système de Madrid https://www.wipo.int/madrid/fr/</p> <p><u>Par la voie nationale :</u> Auprès de l'USPTO https://www.uspto.gov/</p> <p>Via un mandataire pour les déposants étrangers</p> <p>Possibilité de revendiquer la priorité de la marque FR (INPI) ou de l'UE (EUIPO) dans un délai de 6 mois à compter de la date de la première demande.</p>	<p><u>Par la voie internationale :</u> Système du PCT www.wipo.int/pct/fr/</p> <p><u>Par la voie nationale :</u> Auprès de l'USPTO https://www.uspto.gov/</p> <p>Etre vigilant notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - au délai de priorité de 12 mois à respecter à compter de la date de dépôt de la première demande de brevet. - aux contraintes de défense nationale. 	<p><u>Par la voie internationale :</u> Système de la Haye https://www.wipo.int/hague/fr/</p> <p><u>Par la voie nationale :</u> Auprès de l'USPTO https://www.uspto.gov/</p> <p>Etre vigilant notamment au délai de priorité de 6 mois du dessin et modèle FR (INPI) ou de l'UE (EUIPO).</p>	<p>La Convention de Berne s'applique.</p> <p>Naissance du droit du fait de la création mais un enregistrement probatoire aux Etats Unis est recommandé auprès du Copyright Office. https://www.copyright.gov/</p>
Objet de la protection	<p>Signe distinctif pouvant être tout mot, phrase, symbole, dessin ou combinaison de ces éléments.</p>	<p>Procédé, machine, article manufacturé ou composition chimique nouveaux, non évidents et utiles, ou un perfectionnement nouveau, non évident et utile de ceux-ci.</p>	<p>Le dessin ou le modèle doit être destiné à un produit fabriqué et ne peut exister seul. Il doit être nouveau, non évident et ornemental (forme, ornementation de surface, une combinaison des deux).</p> <p>Attention protection entrant dans le champ du droit des brevets.</p>	<p>Oeuvres artistiques, littéraires ou intellectuelles, telles que les romans, la musique, les films, les logiciels, les photographies et les peintures, qui sont originales et existent sur un support tangible, tel que le papier, la toile, le film ou le format numérique.</p>
Durée de protection	<p>10 ans (renouvelable indéfiniment).</p> <p>A compter de l'enregistrement</p> <p>Attention aux preuves d'usage à apporter.</p>	<p>20 ans à compter de la date de dépôt de la demande (sous réserve du paiement des taxes de maintien en vigueur).</p> <p>Attention, extension de protection possible en cas de retard de la part de l'USPTO – PTA / Patent Term Adjustment.</p>	<p>15 ans à compter de la délivrance.</p>	<p>70 ans après le décès de l'auteur</p> <p>Ou si l'œuvre est faite pour le compte d'autrui ou est une œuvre anonyme ou pseudonyme, la durée de protection est de 95 ans à compter de la publication ou de 120 ans à compter de la création, la durée la plus courte étant retenue.</p>

LES CONDITIONS DE DÉPÔT (SUITE)

	Marque	Brevet d'invention	Brevet de design	Droit d'auteur																																																												
<div>Coûts</div> <div>(Hors honoraires d'un conseil juridique, souvent obligatoire)</div> <div>Exemples de taxes à envisager, au 1^{er} mars 2025</div> <div>https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule</div> <div>https://www.copyright.gov/about/fees.html</div>	<div>Demande d'enregistrement national :</div> <div>Selon le mode de dépôt, de 350 à 850 USD par classe de produits ou services.</div> <div>Délai pour apporter la preuve de l'usage : 125 USD par classe</div> <div>Preuve de l'usage : 150 USD par classe</div> <div>Une fois la marque enregistrée, déclaration d'usage après 5 ans : 325 USD par classe</div> <div>Renouvellement avec déclaration d'usage : 650 USD par classe</div> <div>Via un Trademark Attorney, le dépôt de demande d'enregistrement est estimé entre 1 500 à 2000 USD (1 400 à 1900 EUR)</div> <div>Pour une entreprise étrangère, il est obligatoire de passer par un avocat US pour faire le dépôt.</div>	<div>Demande de brevet national :</div> <div>Minimum 3290 USD de taxes (dépôt 350 USD + taxe de recherche 770 USD + taxe d'examen 880 USD + taxe de délivrance 1290 USD)</div> <table><tr><th></th><th>Taxe</th><th>Petite entité</th><th>Micro entité</th></tr><tr><td>Dépôt</td><td>350 USD</td><td>140 USD, réduit à 70 USD si électronique</td><td>70 USD</td></tr><tr><td>Supplément si papier</td><td>400 USD</td><td>200 USD</td><td>200 USD</td></tr><tr><td>Recherche</td><td>770 USD</td><td>308 USD</td><td>154 USD</td></tr><tr><td>Examen</td><td>880 USD</td><td>352 USD</td><td>176 USD</td></tr><tr><td>Délivrance</td><td>1290 USD</td><td>516 USD</td><td>258 USD</td></tr></table> <div>Un dépôt total via un Patent Attorney aux USA est estimé à environ 20 000 EUR (honoraires inclus mais cela varie selon le secteur technique)</div> <div>Frais de maintien en vigueur du brevet, dus à 3.5 ans, 7.5 ans, 11.5 ans</div> <table><tr><th></th><th>Taxe</th><th>Petite entité</th><th>Micro entité</th></tr><tr><td>3.5 ans</td><td>2150 USD</td><td>860 USD</td><td>430 USD</td></tr><tr><td>7.5 ans</td><td>4040 USD</td><td>1616 USD</td><td>808 USD</td></tr><tr><td>11.5 ans</td><td>8280 USD</td><td>3312 USD</td><td>1656 USD</td></tr></table>		Taxe	Petite entité	Micro entité	Dépôt	350 USD	140 USD, réduit à 70 USD si électronique	70 USD	Supplément si papier	400 USD	200 USD	200 USD	Recherche	770 USD	308 USD	154 USD	Examen	880 USD	352 USD	176 USD	Délivrance	1290 USD	516 USD	258 USD		Taxe	Petite entité	Micro entité	3.5 ans	2150 USD	860 USD	430 USD	7.5 ans	4040 USD	1616 USD	808 USD	11.5 ans	8280 USD	3312 USD	1656 USD	<div>Demande d'enregistrement national :</div> <div>Minimum 2600 USD de taxes (dépôt 300 USD + taxe de recherche 300 USD + taxe d'examen 700 USD + taxe de délivrance 1300 USD)</div> <table><tr><th></th><th>Taxe</th><th>Petite entité</th><th>Micro entité</th></tr><tr><td>Dépôt</td><td>300 USD</td><td>120 USD</td><td>60 USD</td></tr><tr><td>Recherche</td><td>300 USD</td><td>120 USD</td><td>60 USD</td></tr><tr><td>Examen</td><td>700 USD</td><td>280 USD</td><td>140 USD</td></tr><tr><td>Délivrance</td><td>1300 USD</td><td>520 USD</td><td>260 USD</td></tr></table> <div>Pas de taxe de maintien en vigueur</div>		Taxe	Petite entité	Micro entité	Dépôt	300 USD	120 USD	60 USD	Recherche	300 USD	120 USD	60 USD	Examen	700 USD	280 USD	140 USD	Délivrance	1300 USD	520 USD	260 USD	<div>Demande d'enregistrement du copyright:</div> <div>En ligne entre 45 et 65 USD. Le dépôt papier coûte 125 USD.</div>
		Taxe	Petite entité	Micro entité																																																												
	Dépôt	350 USD	140 USD, réduit à 70 USD si électronique	70 USD																																																												
	Supplément si papier	400 USD	200 USD	200 USD																																																												
	Recherche	770 USD	308 USD	154 USD																																																												
Examen	880 USD	352 USD	176 USD																																																													
Délivrance	1290 USD	516 USD	258 USD																																																													
	Taxe	Petite entité	Micro entité																																																													
3.5 ans	2150 USD	860 USD	430 USD																																																													
7.5 ans	4040 USD	1616 USD	808 USD																																																													
11.5 ans	8280 USD	3312 USD	1656 USD																																																													
	Taxe	Petite entité	Micro entité																																																													
Dépôt	300 USD	120 USD	60 USD																																																													
Recherche	300 USD	120 USD	60 USD																																																													
Examen	700 USD	280 USD	140 USD																																																													
Délivrance	1300 USD	520 USD	260 USD																																																													

MISE EN ŒUVRE DES DROITS DE PI

Si on dispose de droits de PI aux États-Unis, alors plusieurs voies d'actions sont possibles pour les défendre:

- ▶ **Amiable** : négociation et transaction afin d'éviter d'engager une procédure judiciaire.
- ▶ **Douanière** : pour obtenir la saisie aux frontières à l'import et à l'export, cette possibilité implique d'avoir procédé à l'enregistrement de ses droits de propriété intellectuelle (marques, droits d'auteur) auprès des douanes américaines (CBP).

Il est à noter l'existence également de la Commission du Commerce International des États-Unis (USITC, *United States International Trade Commission*) qui peut mener des enquêtes en vertu de la section 337 (« *Unfair Import Investigations* ») de l'*US Tariff Act of 1930*, par exemple pour des allégations de contrefaçons de brevet ou encore de marque par des marchandises importées. Le principal recours dans ces enquêtes est une ordonnance d'exclusion qui ordonne aux douanes d'empêcher les importations d'entrer aux États-Unis. Les dossiers sont publics et accessibles en ligne.

- ▶ **Civile** : pour obtenir réparation du préjudice causé par la contrefaçon. Cette voie peut s'avérer très coûteuse, avec les honoraires des avocats, et être très longue. Dans plus de 80% des cas, elle se termine par un accord à l'amiable.

- ▶ **Actions judiciaires alternatives, notamment** : violation de secrets d'affaires, concurrence déloyale, responsabilité civile (produits défectueux, tromperie...). A noter l'existence récente d'un « Copyright Claims Board » pour des dommages allant jusqu'à 30 000 USD (alternative volontaire par rapport à une Cour fédérale, créée par la loi de 2020 sur l'alternative au droit d'auteur dans l'application des petites créances – CASE Act).

En vue de réussir ces procédures, il est utile de constituer des preuves solides des actes de contrefaçon et de se faire accompagner dès le début par un professionnel spécialisé basé aux États-Unis.

Les litiges étant coûteux aux États-Unis, la question se pose d'autant plus de souscrire à une assurance en matière de propriété intellectuelle et notamment sur les brevets pour être prêt en cas de litige dû à une attaque d'un tiers ou dû à une action contre un tiers.

LES LIENS UTILES

- ▶ Institut national de la propriété industrielle (INPI) : <https://www.inpi.fr/fr>
- ▶ United State Patent and Trademark Office (USPTO) : <https://www.uspto.gov>
- ▶ Base de données pour faire des recherches en matière de brevets, gérée par l'USPTO (en particulier *utility patent* et *design patent*) – *Patent Public Search* : <https://ppubs.uspto.gov/pubwebapp/>
- ▶ Base de données pour les dossiers d'examen en matière de brevets : <https://patentcenter.uspto.gov/>
- ▶ Base de données pour faire des recherches en matière de marques, gérée par l'USPTO : <https://www.uspto.gov/trademarks/search>
- ▶ Base de données pour les libellés en matière de marque, gérée par l'USPTO : <https://idm-tmng.uspto.gov/id-master-list-public.html>
- ▶ Informations utiles sur le registre dit « *supplemental* » pour les marques de l'USPTO : <https://www.uspto.gov/trademarks/apply/definitions-responding-uspto-office-action#supplemental>

- ▶ Informations utiles sur les audits et sur les preuves d'usage attendues par l'USPTO, en matière de marques : <https://www.uspto.gov/trademarks/maintain/post-registration-audit-program>
- ▶ Informations utiles sur le PPH entre l'INPI et l'USPTO : <https://www.inpi.fr/accord-pph-avec-les-etats-unis>
- ▶ Bayh-Dole Act : [35 USC Ch. 18: PATENT RIGHTS IN INVENTIONS MADE WITH FEDERAL ASSISTANCE \(house.gov\)](https://www.house.gov/legislation/committees/ipr/bayh-dole-act)
- ▶ Décret présidentiel du 28 juillet 2023 sur la R&D soutenue par des fonds fédéraux pour soutenir la fabrication locale et les emplois aux Etats-Unis : [Federal Register :: Federal Research and Development in Support of Domestic Manufacturing and United States Jobs](https://www.federalregister.gov/documents/2023/07/28/2023-14881-federal-research-and-development-in-support-of-domestic-manufacturing-and-united-states-jobs)
- ▶ US Copyright Office: <https://www.copyright.gov/>
- ▶ Circulaire de l'US Copyright Office sur l'enregistrement des programmes d'ordinateur (Circulaire 61) : <https://www.copyright.gov/circs/circ61.pdf>
- ▶ Chapitre 1500 du Compendium de l'US Copyright Office pour l'exclusion des secrets d'affaires dans les logiciels (notamment page 28 et suivantes) : <https://www.copyright.gov/comp3/chap1500/ch1500-deposits.pdf>
- ▶ Copyright Claims Board: <https://ccb.gov/about/>
- ▶ Enregistrement des marques enregistrées et des certificats de droit d'auteur auprès des douanes américaines pour la lutte anti-contrefaçon : <https://iprr.cbp.gov/s/>
- ▶ Liste des ordonnances d'exclusion en vertu de la section 337, par la Commission du Commerce International des Etats-Unis (USITC) : https://www.usitc.gov/investigations/investigation_requests
- ▶ Bureau of Industry and Security : <https://www.bis.gov/>
- ▶ Service économique de l'Ambassade de France à Washington : <https://www.tresor.economie.gouv.fr/pays/US>
- ▶ Chambres de commerces franco-américaines : <https://nationalfacc.org/>



inpi.fr



Conseillère Régionale Propriété Intellectuelle

Service Économique Régional
Ambassade de France aux États-Unis
washington@inpi.fr



INPI France