RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

inpi

ALLER À L'INTERNATIONAL

L'expertise INPI au service des entreprises

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AUX ÉTATS-UNIS

LE CONTEXTE GÉNÉRAL

La protection de la propriété intellectuelle 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. Les coûts d'enregistrement restent relativement faibles par rapport au marché visé. Toutefois le coût de la défense devant les tribunaux reste, quant à lui, important.

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 1ière place dans le classement 2023 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 place en seconde position mondiale derrière la Suisse et gagne une place par rapport à 2021 dans le Global Innovation Index 2022 qui classe les pays selon leurs performances en matière d'innovation, la France se positionnant de son côté à la 12ième position.

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.

© INPI 2023 – Tous droits réservés

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.

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 Etats-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 SM « 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 plus il convient d'être vigilant sur la rédaction des libellées des produits et services. L'USPTO met à disposition une base de données dédiées 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.

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

ATTENTION : Les entreprises réalisant des dépôts de marques américaines réalisées avec une intention d'usage aux Etats-Unis ou encore les entreprises ayant obtenu un enregistrement de leurs marques aux Etats-Unis, devront apporter des preuves de cet usage selon des délais imposés par l'USPTO. Les produits et/ou services pour lesquels des preuves d'usage n'auront pas pu être apportées, seront supprimés.

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 1er 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 Etats-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 la protection d'une invention sur le territoire américain pourraient donc être identifiés tardivement.

Il existe également aux Etats-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 Etats-Unis pourrait détruire la brevetabilité en France.

L'INPI et l'USPTO, ont signé un accord PPH – Patent Prosecution Highway - entré en vigueur le 1ier 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.

LE DESSIN ET MODÈLE

Aux Etats-Unis, la protection du « design » entre dans le champ des protections 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,

© INPI 2023 – Tous droits réservés

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, la durée du « design patent » 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, 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 parlé aux États-Unis. En effet ce dernier ne reconnait 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 Etats-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 est donc comme le détenteur du copyright, à moins qu'il n'existe un accord prévoyant le contraire. Par ailleurs, aux Etats-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 conseillée aux personnes voulant assurer une protection efficace de leurs droits aux Etats-Unis. Sous certaines conditions, la forme d'un logiciel peut être protégée par le Copyright.

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 Etats-Unis afin d'obtenir un certificat d'enregistrement. La Cour Suprême des Etats-Unis s'est prononcée en 2019 pour rendre nécessaire l'enregistrement auprès du Copyright Office pour engager des actions judiciaires à l'encontre de contrefaçons.

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.

© INPI 2023 – Tous droits réservés

LES CONDITIONS DE DÉPÔT

	Marque	Brevet d'invention	Brevet de design	Droit d'auteur
Comment ?	Par la voie internationale : Système de Madrid https://www.wipo.int/madrid/fr/ Par la voie nationale : Auprès de l'USPTO https://www.uspto.gov/ Via un mandataire pour les déposants étrangers *Possibilité de revendiquer la priorité de la marque FR (INPI) ou de l'UE (EUIPO) dans un délai de 6 mois.*	Par la voie internationale : Système du PCT www.wipo.int/pct/fr/ Par la voie nationale : Auprès de l'USPTO https://www.uspto.gov/ Via un mandataire pour les déposants étrangers *Etre vigilant notamment :* - *au délai de priorité de 12 mois à respecter à compter de la date de dépôt de la 1ère demande de brevet* - *aux contraintes de défense nationale*	Par la voie internationale : Système de la Haye https://www.wipo.int/hague/fr/ Par la voie nationale : Auprès de l'USPTO https://www.uspto.gov/ Via un mandataire pour les déposants étrangers *Etre vigilant notamment au délai de priorité de 6 mois du dessin et modèle* FR (INPI) ou de l'UE (EUIPO)	La Convention de Berne s'applique 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/
Objet de la protection	Signe distinctif pouvant être tout mot, phrase, symbole, dessin ou combinaison de ces éléments	Procédé, machine, artcle manufacturé ou composition chimique nouveaux, non évidents et utiles, ou un perfectionnement nouveau, non évident et utile de ceux-ci	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, ornmentation de surface, une combinaison des deux) Attention protection entrant dans le champ du droit des brevets	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.
Durée de protection	10 ans (renouvelable indéfiniment)	20 ans à compter de la date de dépôt de la demande (sous réserve du paiement des taxes de maintien en vigueur) Attention, extension de protection possible en cas de retard de la part de l'USPTO – PTA / Patent Term Adjustment	15 ans à compter de la délivrance	70 ans après le décès de l'auteur Ou si l'œuvre est faite pour le compte d'autrui ou est une œuvre anonyme ou speudonyme, 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

© INPI 2023 – Tous droits réservés

LES CONDITIONS DE DÉPÔT (SUITE)

<table>
<tr><th></th><th>Marque</th><th>Brevet d'invention</th><th>Brevet de design</th><th>Droit d'auteur</th></tr>
<tr>
<td>

Coûts

(Hors honoraires d'un conseil juridique, souvent obligatoire)

Exemples de taxes à envisager

https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule

https://www.copyright.gov/about/fees.html

</td>
<td>

Demande d'enregistrement national :

Selon le mode de dépôt, de 250 à 350 USD par classe de produit et service.

Délai pour apporter la preuve de l'usage : 125 USD par classe

Preuve de l'ussage : 100 USD

Une fois la marque enregistrée, déclaration d'usage après 5 ans : 225 USD par classe

Renouvellement : 300 USD par classe avec déclaration d'usage 225 USD par classe

Via un Trademark Attorney, le dépôt de demande d'enregistrement est estimé entre 1500 à 2000 USD (1400 à 1900 EUR)

Pour une entreprise étrangère, il est obligatoire de passer par un avocat US pour faire le dépôt.

</td>
<td>

Demande de brevet national :

Minimum 3020 USD de taxes (dépôt 320 USD + taxe de recherche 700 USD + taxe d'examen 800 USD + taxe de délivrance 1200 USD)

<table>
<tr><th></th><th>Taxe</th><th>PME</th><th>Micro entité</th></tr>
<tr><td>Dépôt</td><td>320 USD</td><td>128 USD, réduit à 64 USD si électronique</td><td>64 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>700 USD</td><td>280 USD</td><td>140 USD</td></tr>
<tr><td>Examen</td><td>800 USD</td><td>320 USD</td><td>160 USD</td></tr>
<tr><td>Délivrance</td><td>1200 USD</td><td>480 USD</td><td>240 USD</td></tr>
</table>

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)

Frais de maintien en vigueur du brevet, dus à 3.5 ans, 7.5 ans, 11.5 ans

<table>
<tr><th></th><th>Taxe</th><th>PME</th><th>Micro entité</th></tr>
<tr><td>3.5 ans</td><td>2000 USD</td><td>800 USD</td><td>400 USD</td></tr>
<tr><td>7.5 ans</td><td>3760 USD</td><td>1504 USD</td><td>752 USD</td></tr>
<tr><td>11.5 ans</td><td>7700 USD</td><td>3080 USD</td><td>1540 USD</td></tr>
</table>

</td>
<td>

Demande d'enregistrement national :

Minimum 1 760 USD **de taxes** (dépôt 220 USD + taxe de recherche 160 USD + taxe d'examen 640 USD + taxe de délivrance 740 USD)

<table>
<tr><th></th><th>Taxe</th><th>PME</th><th>Micro entité</th></tr>
<tr><td>Dépôt</td><td>220 USD</td><td>88 USD</td><td>44 USD</td></tr>
<tr><td>Recherche</td><td>160 USD</td><td>64 USD</td><td>32 USD</td></tr>
<tr><td>Examen</td><td>640 USD</td><td>256 USD</td><td>128 USD</td></tr>
<tr><td>Délivrance</td><td>740 USD</td><td>296 USD</td><td>148 USD</td></tr>
</table>

Pas de taxe de maintien en vigueur

</td>
<td>

Demande d'enregistrement du copyright:

En ligne entre 45 et 65 USD. Le dépôt papier coûte 125 USD.

</td>
</tr>
</table>

© INPI 2023 – Tous droits réservés

MISE EN ŒUVRE DES DROITS DE PI

Si on dispose de droits de PI aux Etats-Unis alors plusieurs voies d'actions possibles pour défendre ses droits de PI :

- **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).
- **Civile :** pour obtenir réparation du préjudice causé par la contrefaçon. Cette voie peut s'avérer très couteuse, 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…).

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 Etats-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 intellectuelle (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 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
- **Copyright Office:** U.S. Copyright Office | U.S. Copyright Office
- **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/
- **Service économique de l'Ambassade de France à Washington :** ÉTATS-UNIS | Direction générale du Trésor (economie.gouv.fr)
- **Chambres de commerces franco-américaines :** https://nationalfacc.org/

© INPI 2023 – Tous droits réservés

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

inpi

inpi.fr

Conseillère Régionale Propriété Intellectuelle
Service Économique Régional
Ambassade de France aux États-Unis
washington@inpi.fr

INPI France