



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 GENERAL

La protection de la propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles et droit d'auteur) 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 américaines sont bien protégées, cependant, dans certains secteurs, la contrefaçon - en provenance d'Asie principalement - reste importante. Depuis plusieurs années, la lutte contre la contrefaçon constitue une priorité pour le gouvernement américain. Des mesures douanières permettent ainsi d'effectuer des saisies-contrefaçon.

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 il faut envisager les dépenses liées à la protection de votre propriété intellectuelle comme un incontournable, et investissement, qui pourra être valorisé à moyen terme.

POURQUOI PROTEGER SA PROPRIETE INTELLECTUELLE AUX ETATS-UNIS ?

Tout ce qui constitue la valeur de l'entreprise doit être protégé par la propriété intellectuelle (PI). Les droits de PI permettent d'obtenir des monopoles d'exploitation sur ses innovations et sont le préalable nécessaire pour lutter contre la contrefaçon.

COMMENT PROTEGER SA PROPRIETE INTELLECTUELLE AUX ETATS-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.

Aux États-Unis, 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. L'utilisation de ce sigle est donc interdite dans tout autre cas. Le sigle ™ "Trade Mark" ("Marque de commerce")

permet d'informer les tiers des risques encourus en cas d'utilisation et est utilisé pour les marques non enregistrées, ou en cours d'enregistrement.

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

LE BREVET

Aux États-Unis, sont protégeables par un brevet, les inventions nouvelles, non-évidentes et utiles. On parle de « Utility Patent ». Certaines innovations liées à des logiciels (*Software related patent*) ou des méthodes économiques (*Business method patent*) peuvent être considérées comme des objets brevetables aux États-Unis, alors que les mêmes innovations pourraient ne pas l'être en Europe. 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*. On passe d'un système de « premier à inventer » à un système du « premier inventeur déposant ». Ces règles de priorité permettent de résoudre le conflit entre deux inventeurs et déposants concurrents. 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. Dans le cas où plusieurs intéressés revendiqueraient de manière individuelle la création d'une même invention, une procédure appelée *Derivation proceeding* pourrait alors être mise en œuvre.

Un dépôt provisoire (*provisional application*) auprès de l'USPTO est un moyen rapide pour les inventeurs d'établir une date de dépôt aux États-Unis pour leur invention. Ce dépôt provisoire, qui doit être en anglais, peut se faire directement en ligne et devra comprendre une description, et au moins une revendication (et des dessins si nécessaire). Cette demande provisoire doit aussi respecter la mise en page demandée par l'USPTO (coût taxe + frais de rédaction/traduction : ~ 1 300 EUR). Les demandes provisoires ne sont pas examinées sur le fond. Une demande provisoire sera abandonnée par l'effet de la loi 12 mois après sa date de dépôt. Une demande provisoire de brevet a une durée de validité de 12 mois à compter de la date de dépôt de la demande provisoire. Cette période de 12 mois ne peut pas être prolongée. Par conséquent, un demandeur qui dépose une demande provisoire doit déposer une demande de brevet non provisoire correspondante (demande non provisoire) pendant la période de 12 mois de la demande provisoire afin de bénéficier du dépôt antérieur de la demande provisoire.

Un deuxième type de brevet dit « Design Patent » protège l'apparence du 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 pour un observateur ordinaire. Aux États-Unis, les Dessins et Modèles ne peuvent pas cumuler une protection par le droit d'auteur.

ATTENTION : Le packaging d'un produit ne pourra 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 relève du droit des Design Patents, du droit du Copyright ou du droit des Marques.

Les procédures relatives à la délivrance des dessins et modèles sont les mêmes que celles relatives aux autres brevets, à quelques différences près. Un brevet de dessin ou modèle 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 maintenir un brevet de dessin ou modèle en vigueur. Depuis le 13 mai 2015, la durée du brevet a été révisée à 15 ans à compter de la date de délivrance du brevet pour les brevets de conception délivrés à la fois à partir de demandes nationales de conception en vertu du chapitre 16 de la loi américaine sur les brevets et de demandes internationales de conception désignant les États-Unis, et aucune taxe n'est nécessaire pour maintenir un brevet de conception en vigueur. Si, à l'issue de l'examen, il est déterminé qu'un demandeur a droit à un

dessin ou modèle breveté en vertu de la loi, un avis d'autorisation sera envoyé au demandeur ou à son avocat, ou à son agent, demandant le paiement d'une taxe de délivrance.

La spécification d'une demande de dessin ou modèle est courte et suit généralement une forme déterminée. Une seule revendication est autorisée, suivant une forme déterminée qui se réfère au(x) dessin(s).

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 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.

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. Dans ce cas, l'employeur 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 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 conseillée 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.

Concernant l'enregistrement des Droits d'auteur auprès du Copyright office, la durée de protection pour les œuvres détenues par une entreprise est de 95 ans après publication et 70 ans si l'œuvre est créée par une personne physique. La demande d'enregistrement peut se faire directement en ligne. Le dossier d'enregistrement comprend un formulaire (formulaire différent selon la nature de l'œuvre concernée), et une copie de l'œuvre à télécharger (la taille du fichier pouvant varier entre 11.3MB à 170 MB). Une version papier devra être imprimée et envoyée au Copyright Office. Ce dépôt sera enregistré au registre bibliographique du Copyright Office. La taxe, à payer directement en ligne avant de télécharger les documents, est entre 35 et 55 USD. Le dépôt papier coûte 85 USD. <http://copyright.gov>

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 : Aux États-Unis il n'existe pas de définition commune du secret d'affaire. Cette notion varie d'un État à l'autre.

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 dans le délai de priorité de 6 mois à compter de la date de dépôt à l'INPI https://www.wipo.int/madrid/fr/</p> <p><u>Par la voie nationale :</u> Auprès de l'USPTO via un mandataire. Possibilité de revendiquer la priorité française dans un délai de 6 mois.</p>	<p><u>Par la voie internationale :</u> Système du PCT dans le délai de priorité de 12 mois à compter de la date de dépôt à l'INPI www.wipo.int/pct/fr/</p> <p><u>Par la voie nationale :</u> Auprès de l'USPTO via un mandataire. Possibilité de revendiquer la priorité française dans un délai de 12 mois.</p>	<p><u>Par la voie internationale :</u> A compter du 5 mai 2022 Système de la Haye dans le délai de priorité de 6 mois à compter de la date de dépôt à l'INPI https://www.wipo.int/hague/fr/</p> <p><u>Par la voie nationale :</u> Auprès de l'USPTO via un mandataire. Possibilité de revendiquer la priorité française dans un délai de 6 mois.</p>	<p>Naissance du droit du fait de la création mais un enregistrement probatoire aux Etats Unis est recommandé auprès du Copyright Office <u>U.S. Copyright Office U.S. Copyright Office</u></p>
Objet de la protection	<p>Signe distinctif composé de mots, lettres, chiffres, aspects tridimensionnels, couleurs, sons, etc, ou la combinaison de ces éléments</p>	<p>Solution technique relative à un produit ou à un procédé nouveau, créatif et d'application pratique</p>	<p>Design nouveau d'un objet ou d'une partie d'un objet (dessins, schéma, combinaisons forme, structure, couleurs, motifs d'un produit...) générant une impression esthétique et présentant une utilité industrielle</p>	<p>Oeuvres littéraires, artistiques, musicales, audiovisuelles, logiciels, dessins et modèles industriels ou architecturaux, ...</p>
Durée de protection	<p>10 ans (renouvelable indéfiniment)</p>	<p>20 ans à compter de la date de la demande initiale (si paiement des taxes annuelles)</p>	<p>15 ans</p>	<p>70 ans après le décès de l'auteur et 95 ans si le créateur est une personne morale</p>
Coûts (Hors honoraires d'un conseil juridique, souvent obligatoire)	<p>Demande d'enregistrement national :</p> <p>selon le mode de dépôt, de 250 à 400 USD par classe de produit et service.</p> <p>Avec le conseil d'un Trademark Attorney, le dépôt de demande d'enregistrement est estimé entre 1500 à 2000 USD (1200 à 1600 EUR) Pour une entreprise étrangère, il est obligatoire de passer par un avocat US pour faire le dépôt.</p>	<p>Demande d'enregistrement national :</p> <p>- Demande d'enregistrement : minimum 3020 USD de taxes (dépôt : 320 USD, taxe de recherche 700 USD + taxe d'examen 800 USD + taxe de délivrance 1200 USD)</p> <p>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)</p> <p>Frais de maintien en vigueur du brevet : à la 3^{ème} année : 2000 USD* ; 7^{ème} année : 7600 USD* ; 11^{ème} année : 7700 USD*</p> <p>* Possibilité de bénéficier d'une réduction de 50% pour les PME et 75% pour les micros entreprises</p>	<p>Demande d'enregistrement national :</p> <p>Demande d'enregistrement : 2220 USD, (dépôt : 220 USD, taxe de recherche 160 USD + taxe d'examen 640 USD + taxe RCE de continuation d'examen 1200 USD).</p> <p>Taxe de délivrance : 740 USD*</p> <p>* <i>Possibilité de bénéficier d'une réduction de 50% pour les PME</i></p> <p><i>Dans la demande, il sera nécessaire de revendiquer les éléments ornementaux considérés comme nouveaux et non-évidents pour un observateur ordinaire.</i></p>	<p>Demande d'enregistrement du copyright:</p> <p>La taxe est à payer directement en ligne avant de télécharger les documents est entre 35 et 55 USD. Le dépôt papier coûte 85 USD.</p>

MISE EN ŒUVRE DES DROITS DE PI

On ne peut lutter contre la contrefaçon aux Etats -Unis que si l'on y est titulaire de droits de propriété intellectuelle. Plusieurs voies d'action sont alors possibles :

- ▶ **Amiable** : négociation et transaction afin d'éviter d'engager une procédure administrative ou 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 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, mais dans plus de 80% des cas, elle se termine par un accord à l'amiable.

- ▶ **Actions administratives ou 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 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>
- ▶ **Copyright Office** : [U.S. Copyright Office](#) | [U.S. Copyright Office](#)
- ▶ **Service économique de l'Ambassade de France à Washington** : [ÉTATS-UNIS](#) | [Direction générale du Trésor \(economie.gouv.fr\)](#)



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

