

La Propriété Intellectuelle aux États-Unis



Charlotte BEAUMATIN - Conseillère Régionale INPI –
Service Economique de l'Ambassade de France aux
Etats-Unis

Mel : charlotte.beaumatina@dgtresor.gouv.fr

27 septembre 2016

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). Le coût de la protection reste relativement faible par rapport au marché visé. Le coût de la défense devant les tribunaux reste quant à lui relativement important. Néanmoins, depuis Sept 2012, de nouvelles mesures administratives « d'opposition » et « de nullité » auprès de l'office américain, l'USPTO, moins coûteuses, se sont mises en place et 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 reste une priorité importante du gouvernement américain, et des mesures douanières permettent d'effectuer des saisies contrefaçon.

COMMENT PROTEGER SA PROPRIETE INTELLECTUELLE AUX ETATS-UNIS?

Les Offices en charges des questions de propriété intellectuelle sont (1) l'USPTO (United States Patent and Trademark Office) pour l'examen et de la délivrance des titres de propriété industrielle (Utility Patent, Design Patent, Trademark) et le **(2) Copyright Office en charge des questions de droit d'auteur (Copyright)**.

Les déposants ayant enregistré une marque ou un brevet français bénéficient d'un **droit de priorité** (6 ou 12 mois suivant le dépôt en France), grâce auquel les demandes déposées par un tiers aux Etats-Unis sont alors inopposables durant ce délai.

Pour étendre la protection de ses titres de propriété industrielle sur le territoire américain, votre entreprise devra s'assurer de bien respecter certains délais. Par exemple, **pour les brevets, la demande d'extension devra se faire dans un délai maximum de 12 mois** après la date du dépôt de la demande originale auprès de l'INPI. **Les demandes d'extension des marques ou brevets français peuvent être réalisées soit via la procédure internationale dite PCT, soit directement aux Etats-Unis** auprès de l'USPTO (<http://www.uspto.gov>).

A ce jour, les Design patents correspondants aux Dessins et modèles doivent encore être déposés directement auprès de l'USPTO (une extension internationale devrait être possible dans les prochaines années). Concernant les droits d'auteur, il est fortement recommandé de conserver des preuves de date de création, et d'effectuer un enregistrement auprès du Copyright office (même si ce dernier n'est plus obligatoire, il permet de pouvoir revendiquer des dommages et intérêt en cas de contrefaçon).

LES DIFFERENTS TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

➤ [LE BREVET D'INVENTION \(UTILITY PATENT\)](#)

Aux Etats-Unis, sont protégeables par un brevet, les inventions nouvelles, non-évidentes et utiles. 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 est 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 revendiquent de manière individuelle la création d'une même invention, une procédure appelée Derivation proceeding peut être mise en place. Malgré ce changement, l'ancien système du first-to-invent restera en vigueur pour les prochaines années pour toutes les demandes encore valides, enregistrées avant le 16 mars 2013. Il est conseillé de prendre date dès que possible en tant que premier inventeur. 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 : ~ 1300 euros).

➤ LA MARQUE (TRADEMARK)

Une marque 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.

➤ LE DESSIN ET MODELE (DESIGN PATENT)

Un 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. Par ailleurs, 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, un Modèle relève du droit des Design Patents, du droit du Copyright ou du droit des Marques.

LES CONDITIONS DE DEPOT

		Brevet (Utility Patent)	Marque (Trademark)	Dessin et modèle (Design Patent)
Enregistrement et organisme à contacter	Depuis la France	INPI, pour dépôt international dans le cadre du Patent Cooperation Treaty (PCT)	INPI, pour dépôt international dans le cadre du Protocole de Madrid	-
	Aux USA	USPTO	USPTO	USPTO
Droit de priorité		12 mois	6 mois	6 mois
Durée de protection		20 ans à compter de la date de la demande initiale	10 ans à compter de la date d'enregistrement (renouvelable indéfiniment sous réserve d'usage)	14 ans à compter de la date de délivrance
Coût (hors honoraires d'un conseil juridique)		<p>Dépôt national direct à l'USPTO</p> <p>- Demande d'enregistrement : minimum 2800 USD*, soit ~ 2240 €* (dépôt : 280 USD, taxe de recherche 600 USD + taxe d'examen 720 USD + taxe RCE de continuation d'examen 1200 USD).</p> <p>Un dépôt total via un Patent Attorney aux USA est estimé entre 15 000-20 000€</p> <p>Dépôt international PCT auprès de l'OMPI ou via l'INPI</p> <p>- Redevances à verser: 3112 € (dépôt : ~ 1177 € , taxe recherche: 1875 €, transmission INPI: 60 €)</p> <p>Un dépôt en France via un Conseil en PI est estimé entre 4000-7000€</p> <p><i>Parallèlement à l'aspect du coût, la stratégie de dépôt (direct auprès de l'USPTO ou via un dépôt PCT) devra être discuté avec un expert en Propriété industrielle.</i></p> <p>Taxe de délivrance : 960 USD*</p> <p>Frais de maintien en vigueur du brevet : à la 3^{ème} année : 1600 USD* ; 7^{ème} année : 3600 USD* ; 11^{ème} année : 7400 USD*</p> <p><small>* Possibilité de bénéficier d'une réduction de 50% pour les PME</small></p>	<p>Dépôt à l'USPTO</p> <p>- Demande d'enregistrement : selon le mode de dépôt (électronique, papier...), 275 à 375 USD par classe de produit et service, soit ~220 à 300€/classe</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€)</p> <p>Dépôt international auprès de l'OMPI ou via l'INPI</p> <p>- Demande d'enregistrement international: ~850-1059€ (redevance de base : 653 à 903 CHF (francs suisses) (~542-750 €), redevance de désignation des USA : 300 CHF) (~249 €), transmission INPI : 60 €) ; si >3 classes : + 301 CHF/classe (~250 €/classe)</p> <p><i>Des formalités complémentaires obligatoires dans les 5 ans suivant l'enregistrement (Déclaration d'usage).</i></p> <p>- Déclaration d'usage : 100 à 150 USD par classe (~80-120€/classe)</p> <p>- Frais de renouvellement (après 10 ans): 400 USD par classe (~320€/classe)</p>	<p>A ce jour, dépôt à l'USPTO uniquement</p> <p>- Demande d'enregistrement : 1960 USD*, soit ~ 1568 €* (dépôt : 180 USD, taxe de recherche 120 USD + taxe d'examen 460 USD + taxe RCE de continuation d'examen 1200 USD).</p> <p>Taxe de délivrance : 960 USD*</p> <p><small>* Possibilité de bénéficier d'une réduction de 50% pour les PME</small></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>
Délai moyen d'enregistrement		<p>Dépôt à l'USPTO: entre 29 et 37 mois pour la délivrance d'un brevet. Le 1^{er} avis de brevetabilité n'intervient qu'au 18.2 mois en moyenne (pour 2015, cette durée devrait être réduite à 10 mois !).</p> <p>Dépôt international : 30 mois maximum pour les formalités internationales à compter du dépôt initial de la demande + délai de la phase d'examen aux USA</p>	<p>Dépôt à l'USPTO : 10 mois</p> <p>S'il y a des objections, l'enregistrement peut prendre entre 18 et 36 mois</p> <p>Dépôt international : formalité administrative + durée du délai de contestation de 18 mois</p>	<p>12 à 15 mois</p> <p>Sur demande, il est possibilité de bénéficier d'une procédure accélérée (expedited examination), dont la durée est alors comprise entre 5 et 8 mois.</p>

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. 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 envoyer au copyright Office. Ce dépôt sera enregistré au registre bibliographique du Copyright Office. 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. <http://copyright.gov/>

LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE : LE COPYRIGHT

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 qui en prévoit autrement. 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 Etats-Unis. Sous certaines conditions, la forme d'un logiciel peut être protégée par le Copyright.



Contact

Charlotte BEAUMATIN
Conseillère Régionale Propriété Intellectuelle
Service Economique de l'Ambassade de France aux Etats-Unis
charlotte.beaumatina@dgtresor.gouv.fr

*L'INPI propose sa nouvelle gamme de services « Coaching INPI », qui permet aux Start-up, PME et ETI d'acquies et de développer une stratégie de Propriété Intellectuelle adaptée à leur environnement et à leurs besoins notamment à l'international.

Faisant suite à la visite en entreprise, la gamme Coaching INPI offre trois prestations personnalisées :

- Le Booster PI, une revue des pratiques PI de l'entreprise
- Le Pass PI, une aide financière pour la mise en œuvre de certaines recommandations du Booster PI
- La Master Class PI, une formation/action destinée à intégrer la PI dans la stratégie de l'entreprise

[Plus de détails sur le site Internet de l'INPI](#)

*Le dispositif « France PME sans contrefaçons » est ouvert aux PME victimes de contrefaçons sur les marchés étrangers. En renseignant le formulaire disponible sur le site Internet, vous pouvez bénéficier de l'assistance et des conseils d'un réseau d'acteurs publics pour vous accompagner dans vos démarches.

Pour en savoir plus : <http://www.cncef.org/1295-france-pme-sans-contrefacons.htm>