

# 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 un investissement, qui pourra être valorisé à moyen terme.

## COMMENT PROTEGER SA PROPRIETE INTELLECTUELLE AUX ETATS-UNIS

Les Offices en charge des questions de propriété intellectuelle sont **(1) l'USPTO (United States Patent and Trademark Office)** pour l'examen et 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** (respectivement 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 (PCT pour les brevets, Madrid pour les marques), soit directement aux Etats-Unis** auprès de l'USPTO (<http://www.uspto.gov>). Depuis août 2019, pour déposer une marque devant l'USPTO, les déposants étrangers doivent obligatoirement passer par un avocat américain.

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 prochainement). Concernant les droits d'auteur, il est fortement recommandé de conserver des preuves de la 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

---

## ▶ LES MARQUES (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.

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

## ▶ LES DESSINS ET MODELES (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 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 14 ans à compter de sa délivrance, et aucune taxe n'est nécessaire pour maintenir un brevet de dessin ou modèle en vigueur. À compter du 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 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 BREVETS (UTILITY PATENT)

Aux États-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. 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. Les 12 mois d'attente pour une demande provisoire ne sont pas comptés dans la durée de 20 ans d'un brevet délivré sur une demande non provisoire déposée ultérieurement qui revendique le bénéfice de la date de dépôt de la demande provisoire.

## ► 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 en prévoit 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 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>

# LES CONDITIONS DE DÉPÔT AUPRES DE L'USPTO ET DU COPYRIGHT OFFICE

		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><b>Dépôt national direct à l'USPTO</b></p> <p>- Demande d'enregistrement : <b>minimum 3020 USD</b> 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 <b>20 000 EUR (honoraires inclus mais cela varie selon le secteur technique)</b></p> <p><b>Dépôt international PCT auprès de l'OMPI ou via l'INPI</b></p> <p>- Redevances à verser: <b>3435 USD</b> (dépôt : ~ 1 344 USD, taxe recherche: 2091 USD, transmission INPI: 60 EUR)</p> <p>Un dépôt en France via un Conseil en PI est estimé entre <b>4000-7000 EUR</b></p> <p><i>Parallèlement à l'aspect du coût, la stratégie de dépôt (direct auprès de l'USPTO ou via un dépôt PCT) devront être discutés avec un expert en Propriété industrielle.</i></p> <p><b>Taxe de délivrance</b> : 1200 USD*</p> <p><b>Frais de maintien en vigueur du brevet</b> : à la 3<sup>ème</sup> année : 2000 USD* ; 7<sup>ème</sup> année: 7600 USD* ; 11<sup>ème</sup> année: 7700 USD*</p> <p><b>* Possibilité de bénéficier d'une réduction de 50% pour les PME et 75% pour les micros entreprises</b></p>	<p><b>Dépôt à l'USPTO</b></p> <p>- Demande d'enregistrement : 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 (<b>1200 à 1600 EUR</b>)</p> <p><b>Pour une entreprise étrangère, il est obligatoire de passer par un avocat US pour faire le dépôt.</b></p> <p><b>Dépôt international auprès de l'OMPI ou via l'INPI</b></p> <p>- Demande d'enregistrement international: ~1041 CHF</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</p> <p>- Frais de renouvellement (après 10 ans): 300 USD par classe</p>	<p><b>A ce jour, dépôt à l'USPTO uniquement</b></p> <p>- Demande d'enregistrement : <b>2220 USD</b>, (dépôt : 220 USD, taxe de recherche 160 USD + taxe d'examen 640 USD + taxe RCE de continuation d'examen 1200 USD).</p> <p><b>Taxe de délivrance</b> : 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>
Délai moyen d'enregistrement		<p><b>Dépôt à l'USPTO</b>: en moyenne 24.3 mois à compter de la demande</p> <p><b>Dépôt international</b> : 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><b>Dépôt à l'USPTO</b> : 13 à 18 mois</p> <p>S'il y a des objections, l'enregistrement peut prendre entre 18 et 36 mois</p> <p><b>Dépôt international</b> : 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>

## LES ACTIONS EN JUSTICE

Les actions en justice aux États-Unis sont très coûteuses, en partie du fait des honoraires des avocats, et de la durée des procès. Aussi, la majorité des conflits se règlent par une transaction. L'Office américain des marques et des brevets (USPTO) a créé des procédures d'annulation devant des Commissions d'appel, ce qui permet de ne pas aller devant le juge.

## LA CONTREFAÇON

La contrefaçon représente un fléau aux États-Unis, et ce dans tous les secteurs. La lutte contre la contrefaçon est une priorité, et pour faciliter les démarches, le gouvernement a créé un centre qui réunit toutes les agences fédérales en charge de la lutte contre la contrefaçon (42 agences). L'IPR Center est ainsi dédié à l'assistance et aux investigations. Vous pouvez rapporter les cas de contrefaçon que vous avez rencontrés : <https://www.iprcenter.gov> .



## Contact

Conseiller régional en propriété intellectuelle  
Service économique régional de l'Ambassade de France aux Etats-Unis  
[washington@inpi.fr](mailto:washington@inpi.fr)