

Services CPI

Enregistrement d'une marque

Pour nous contacter

À propos du CPI

Bulletins précédents



«Les perles»
du Journal
des marques

IT'S A GUY THING

Enregistrée en liaison avec
« Brochures et livres éducatifs
sur les menstruations et la
maturation ».

No d'enregistrement :
547,062

Propriétaire : Kimberley-Clark
Worldwide, Inc.

**Les conséquences d'une « fausse » déclaration d'usage
d'une marque de commerce aux États-Unis**

Aux États-Unis, à moins de baser sa demande d'enregistrement d'une marque de commerce sur un enregistrement étranger, seules les marques en usage sur leur territoire peuvent être enregistrées. Il est cependant possible de produire une demande d'enregistrement sur la base d'un usage projeté. Si la demande est admise, un délai est accordé pour commencer à utiliser la marque, si ce n'est déjà fait, et soumettre une déclaration d'usage de la marque, dernière étape avant l'enregistrement.

Mais gare à ceux qui ne produisent pas une déclaration d'usage véridique : c'est l'avertissement lancé par le Trademark Trial and Appeal Board (le « TTAB ») des États-Unis qui a annulé l'enregistrement d'une marque de commerce. Le motif ? Le propriétaire de la marque avait déclaré que la marque était utilisée pour deux marchandises (de la même classe) alors que, selon les faits, l'usage se limitait à l'une des marchandises. Les principaux faits sont les suivants :

Medinol Ltd. v. Neuro Vasx Inc. 67 USPQ2d 1205 (TTAB 2003)

En juillet 1997, Neuro Vasx Inc. (« Neuro Vasx ») produit une demande d'enregistrement de la marque **NEUROVASX** sur la base d'un usage projeté en liaison avec des endoprothèses et des cathéters.

En juin 1999, Medinol Ltd. (« Medinol ») produit une demande d'enregistrement de la marque **NIROVASCULAR** sur la base d'un usage projeté en liaison avec des endoprothèses.

En août 2000, Neuro Vasx produit une déclaration d'usage. Il s'ensuit l'enregistrement de la marque NEUROVASX.

En octobre 2000, Medinol se fait refuser l'enregistrement de sa marque NIROVASCULAR pour cause de confusion avec la marque enregistrée NEUROVASX.

En mai 2002, Medinol présente une requête en annulation au motif que Neuro Vasx avait produit une fausse déclaration d'usage. La preuve soumise au TTAB confirme que la marque NEUROVASX est utilisée uniquement avec les cathéters. Neuro Vasx plaide que la mention des endoprothèses dans la déclaration d'usage n'est qu'une erreur d'inattention et soumet que la réparation adéquate serait la radiation des endoprothèses de l'enregistrement.

Peine perdue. En mai 2003, le TTAB annule tout l'enregistrement de la marque NEUROVASX au motif que la déclaration d'usage était frauduleuse, malgré l'usage réel de NEUROVASX en liaison avec des cathéters. Le TTAB rappelle que le libellé de la déclaration d'usage aux États-Unis comporte une mention expresse à l'effet que toute fausse déclaration peut compromettre la validité de la demande ou de tout

enregistrement qui en découle.

Conséquences de l'annulation de l'enregistrement

Avec l'annulation de l'enregistrement de NEUROVASX, c'est maintenant Medinol qui a des droits antérieurs à ceux de Neuro Vasx. En effet, la preuve avait révélé que l'usage de la marque NEUROVASX en liaison avec des cathéters datait du mois de **novembre 1999** alors que la date de production de la demande d'enregistrement pour la marque NIROVASCULAR précède celle-ci de quelques mois, soit **juin 1999**.

L'une des principales questions soumises au TTAB était de déterminer s'il y avait bel et bien usage de la marque NEUROVASX au moment de la signature de la déclaration d'usage et ce, en liaison avec toutes les marchandises y inscrites. Cette notion d'usage sera abordée dans un bulletin ultérieur.

Leçon à tirer

Il est essentiel que toute déclaration d'usage devant être produite aux États-Unis soit l'objet d'un examen attentif par le propriétaire de la marque. Dans bien des cas, le propriétaire n'aura d'autre choix que de radier de la déclaration tout élément superflu.

Dans l'affaire étudiée ci-dessus, l'inattention du signataire de la déclaration d'usage n'a pas été considérée comme une défense valable et la requête pour corriger l'enregistrement a été refusée. L'annulation de l'enregistrement dans son entier démontre la sévérité de la justice états-unienne et oblige tout requérant à la prudence car nul ne veut se transformer de PROPRIO à ZÉRO !