

QUELQUES RENSEIGNEMENTS UTILES RELATIVEMENT AUX CESSIONS ET CHANGEMENTS DE NOMS AFFECTANT UNE MARQUE DE COMMERCE

Laurent Carrière*
LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.
Avocats, agents de brevets et de marques
Centre CDP Capital
1001, Square-Victoria – Bloc E – 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél. (514) 987 6242 - Fax (514) 845 7874
info@robic.com – www.robic.ca

Le 5 décembre 2001, le bureau canadien des marques de commerce émettait un avis de pratique pour la gouverne de certains aspects techniques traitant des cessions et changements de nom affectant une marque de commerce. Réclamé depuis longtemps, cet avis était certes le bienvenu, mais laisse quand même quelques doutes sur la façon de faire reconnaître une modification au registre, d'autant plus que des avis de pratique antérieurs, et parfois contradictoires, subsistent toujours. Voici donc quelques clarifications.

CESSION

Fondement juridique: article 48 et règle 48.

Documents à fournir: «une preuve du transfert que le registraire juge satisfaisante». Il peut s'agir du document de cession (original, copie certifiée, photocopie ou même télécopie de celui-ci, en anglais ou en français, portant la date de la cession et la signature du cédant); il peut aussi s'agir d'une déclaration notariale relativement à tel transfert, déclaration qui peut être en original, copie certifiée, photocopie ou télécopie, en français ou en anglais, avec une référence à la date de la cession.

Autres informations: l'adresse du cessionnaire doit être fournie et, si celui-ci n'a pas d'adresse au Canada, les nom et adresse de son représentant canadien pour signification doivent être indiqués.

Nomination d'agent: non requise.

© CIPS, 2002.

* De LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Hiver 2002 (vol 6, n° 1). Publication 068.044F. NOTA. Depuis la publication de ce texte, les taxes gouvernementales ont été doublées, ce dont ce texte ne tient pas compte.

Droit: 50\$ par marque de commerce, enregistrée ou non.

Commentaire: une demande en instance n'a pas à être modifiée pour indiquer le nom du cessionnaire ; le nom du cédant doit être le même que celui mentionné à la demande ou à l'enregistrement.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Fondement juridique: alinéa 41(1) a).

Documents à fournir: aucun justificatif mais uniquement une indication de la nouvelle adresse; l'indication de la date de changement d'adresse est facultative mais si aucune date n'est indiquée, l'inscription modificative indiquera la date de la production de la demande comme date de modification.

Nomination d'agent: non requise.

Droit: 25\$ par demande, sans tenir compte du nombre de marques visées, qu'elles soient enregistrées ou non, qui sont mentionnées dans la même demande; si la demande ne vise que des marques en instance, alors il n'y a pas de droit à payer.

Commentaire: une demande en instance n'a pas à être modifiée pour indiquer le changement d'adresse.

CHANGEMENT DE NOM

Fondement juridique: alinéa 41(1) a).

Documents à fournir: aucun justificatif documentaire, sinon le nouveau nom; l'indication de la date de changement de nom est facultative mais si aucune date n'est indiquée, l'inscription modificative indiquera la date de la production de la demande comme date de modification; si des justificatifs sont néanmoins fournis, alors le nom du titulaire, exactement tel qu'il figure au registre, ainsi que le nouveau nom devront apparaître sur les justificatifs soumis.

Nomination d'agent: non requise.

Droit: 25\$ par marque de commerce enregistrée; aucun droit à payer pour les marques en instance.

Commentaire: une demande en instance devrait être modifiée afin de refléter le nouveau nom du demandeur.

CHANGEMENT DE STRUCTURE CORPORATIVE

Fondement juridique: alinéa 41(1) a).

Documents à fournir: tout document constatant cette modification (original, copie certifiée, photocopie ou télécopie de celui-ci, en français ou en anglais, avec la date de modification); il peut aussi s'agir d'une déclaration notariale au même effet (en original, copie certifiée, photocopie ou télécopie, en français ou en anglais, avec une référence à la date de modification).

Nomination d'agent: non requise.

Droit: 25\$ par marque de commerce enregistrée; aucun droit à payer si la marque est en instance.

Commentaire: une demande en instance n'a pas à être modifiée pour refléter la modification; si la modification équivaut à une cession, alors la modification doit être traitée conséquemment.

FUSION

Fondement juridique: alinéa 41(1) a).

Documents à fournir: tout document constatant cette fusion (original, copie certifiée, photocopie ou télécopie de celui-ci, en français ou en anglais, avec la date de fusion); il peut aussi s'agir d'une déclaration notariale au même effet (en original, copie certifiée, photocopie ou télécopie, en français ou en anglais, avec une référence à la date de fusion).

Nomination d'agent: non requise.

Droit: 25\$ par marque de commerce enregistrée; aucun droit à payer si la marque est en instance.

Commentaire: une demande en instance n'a pas à être modifiée pour refléter la fusion; si la fusion équivaut à une cession, alors la fusion doit être traitée conséquemment.

ANNULATION (VOLONTAIRE)

Fondement juridique: alinéa 41(1) b).

Documents à fournir: aucun document, mais simplement une demande émanant du propriétaire, son représentant pour signification ou un agent de marques se présentant comme représentant le titulaire.

Nomination d'agent: non requise.

Droit: 25\$ par marque de commerce enregistrée; aucun droit à payer si la marque est en instance.

NOMINATION D'AGENT

Fondement juridique: paragraphe 42(1) et règle 11.

Documents à fournir: aucun, «il n'est pas obligatoire que la nomination de l'agent de marques de commerce soit faite par écrit».

Nomination d'agent: non requise.

Droit: 25\$ par demande, sans tenir compte du nombre de marques de commerce, enregistrées ou non, visées par la même demande; aucun droit à payer si la demande ne vise que des demandes en instance.

Commentaire: il n'est pas nécessaire de modifier une demande qui est en instance pour inclure cette modification.

CHARGE (OU LICENCE)

Fondement juridique: alinéa 26(2) c).

Documents à fournir: original, copie, photocopie ou télécopie du document «affectant les droits à cette marque de commerce».

Nomination d'agent: non requise.

Droit: 25\$ par marque de commerce enregistrée; aucun droit à payer si la demande est en instance.

Commentaire: une charge, une licence ou un jugement affectant une demande en instance n'apparaîtra qu'au moment de l'enregistrement; les mêmes droits et documents seront requis pour la suppression de ces charge, licence ou jugement.

DÉCLARATION D'EMPLOI

Fondement juridique: paragraphe 40(2).

Documents à fournir: original, copie certifiée, photocopie ou télécopie de la déclaration d'emploi signée (sous simple signature du représentant du requérant, sans nécessité de notariation, légalisation ou serment).

Nomination d'agent: non requise.

Droit: 200\$ au titre de la taxe de délivrance; aucun droit à payer s'il s'agit d'une demande d'extension à un enregistrement existant.

Commentaire: aucun spécimen n'est requis ou autre justificatif d'emploi.

CORRECTION D'ERREUR

Fondement juridique: alinéa 41(1) a) et règle 33.

Documents à fournir: justificatifs documentaires (original, copie certifiée, photocopie ou télécopie du document) et explication de la nature de l'erreur.

Nomination d'agent: non requise.

Droit: 25\$ par marque de commerce enregistrée; aucun droit à payer si la demande est en instance.

Commentaire: aucun droit n'est à payer si l'erreur est celle du registraire; les modifications affectant l'identité du propriétaire, la marque de commerce, la base de la demande ou la description des marchandises ou services doivent cependant respecter les règles 30 à 33.

MODIFICATION DE L'ÉTAT DÉCLARATIF (AUTREMENT QUE POUR ÉTENDRE CELUI-CI)

Fondement juridique: alinéa 41(1) c) et règle 31 e).

Documents à fournir: aucun document, mais simplement une demande émanant du propriétaire, son représentant pour signification ou un agent de marques se présentant comme représentant le titulaire inscrit.

Nomination d'agent: non requise.

Droit: 25\$ par marque de commerce enregistrée; aucun droit à payer si la demande est en instance.

Commentaire: si cette modification vise à étendre l'état déclaratif d'une marque de commerce déjà enregistrée, le droit est alors de 300\$ au moment de la production de la demande mais il n'y a pas de droit à payer pour la délivrance; la marque de commerce non enregistrée, ne peut faire l'objet de ce type de modification tant que l'enregistrement n'a pas été émis.

MOFIDICATION DES DÉTAILS DE LA NORME

Fondement juridique: alinéa 41(1) d).

Documents à fournir: aucun document, mais simplement une demande émanant du propriétaire, son représentant pour signification ou un agent de marques se présentant comme représentant le titulaire et qui présente la nouvelle norme de la marque de certification.

Nomination d'agent: non requise.

Droit: 25\$ par marque de certification enregistrée; aucun droit à payer si la demande est en instance.

INSCRIPTION D'UN DÉSISTEMENT

Fondement juridique: alinéa 41(1) e).

Documents à fournir: aucun document, mais simplement une demande émanant du propriétaire, son représentant pour signification ou un agent de marques se présentant comme représentant le titulaire.

Nomination d'agent: non requise.

Droit: 25\$ par marque de commerce enregistrée; aucun droit à payer si la demande est en instance.

