

TRANSFERT D'UNE MARQUE DE COMMERCE : CE QU'IL FAUT SAVOIR

Bien qu'intangible, une marque de commerce constitue un actif pour son titulaire. Par conséquent, elle peut faire l'objet d'une vente ou d'un transfert à une tierce partie par une transaction appelée « cession ».

Le régime applicable aux cessions de marques est prévu à l'article 48 de la *Loi sur les marques de commerce*. Cette disposition prévoit qu'une marque, enregistrée ou non, est transférable, et est présumée avoir été transférable, avec ou sans l'achalandage d'une entreprise et en liaison avec une partie ou toutes les marchandises et services avec lesquels elle est utilisée. Dans le contexte d'une vente d'entreprise, il importe donc de prévoir contractuellement si elle est transférée avec l'achalandage de l'entreprise.

Il est intéressant de noter qu'auparavant, une marque ne pouvait être transférée de façon séparée de l'achalandage de l'entreprise.

Il n'y a cependant aucune manière prescrite de procéder au transfert. Une cession sera donc valide, qu'elle ait été enregistrée ou non.

Toutefois, afin de s'assurer du maintien des droits dans l'enregistrement et afin de s'assurer de la validité du titre de propriété, il est préférable d'enregistrer tout changement de propriété affectant une marque de commerce enregistrée ou en voie de l'être.

Pour qu'une cession soit valablement inscrite par le Registraire, certaines conditions doivent être rencontrées.

1) Informations requises

L'article 48 (3) L.M.C. exige une preuve satisfaisante quant au transfert de la marque ainsi que toutes les informations qui auraient été requises pour un requérant initial.

Par conséquent, il importe de mentionner dans l'acte de cession ou dans une lettre l'accompagnant l'adresse du principal bureau ou siège d'affaires du cessionnaire. Si celui-ci n'a ni bureau ni siège d'affaires au Canada, il doit alors transmettre le nom et adresse d'un représentant pour signification au Canada.

Afin d'assurer un traitement rapide, il importe donc de transmettre au Bureau des marques de commerce les informations suivantes :

- a) Nom exact du cédant
- b) Nom exact du cessionnaire
- c) Adresses complètes

2) Paiement des droits prescrits

Tel que prévu à l'article 12 du *Règlement sur les marques de commerce*, le Registraire exige des droits de 50,00 \$ par marque.

Il est à noter qu'une copie de la cession, transmise par télécopieur sera acceptée par le Registraire dans la mesure où les conditions ci-haut décrites sont rencontrées. Nous

recommandons toutefois de faire signer plusieurs originaux et de prévoir un nombre suffisant de copies pour le cessionnaire, le cédant ainsi que pour leurs procureurs.

Le CPI peut vous assister dans le contexte d'un dossier de vente d'actions et/ou d'entrepris impliquant le transfert de marques de commerce. Nous pouvons en effet préparer pour vous la documentation requise, conformément aux exigences du Registraire, assurant ainsi un traitement rapide et efficace. Veuillez communiquer avec l'un de nos représentants pour de plus amples informations.

* * *



« Les perles » du
Journal des marques

Si vous envisagez de devenir un champion comme Jean Chrétien ou Tiger Woods, voici ce qu'il vous faut :

« THE SWING JACKET »

Marque déposée en liaison avec...

Dispositif d'entraînement de golf nommément dispositif semblable à un gilet conçu pour contrôler la portée du mouvement sur un plan de balancé approprié.

No. d'application: 893623

