

MARQUES DE COMMERCE – INSCRIPTIONS DE LICENCES

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 Bureau des marques de commerce du Canada consigne depuis avril 1996 les licences et les documents annulant une licence, à l'égard des marques enregistrées. La licence ou le document l'annulant est placé au dossier de la marque visée et une note explicative inscrite au registre, sur paiement des frais prescrits (25 \$ par marque). Toutefois, le Bureau des marques de commerce ne se prononce pas sur l'effet du dépôt d'une licence ou d'un document annulant une licence.

Avant le 9 juin 1993, la *Loi sur les marques de commerce* prévoyait l'inscription au registre des "usagers autorisés" ou encore "usagers inscrits", c'est-à-dire les personnes morales ou physiques autres que le propriétaire de l'enregistrement, à qui celui-ci permettait d'employer la marque.

Les amendements de 1993 ont abrogé le système d'inscription des usagers autorisés pour le remplacer par un concept d'emploi sous licence de la marque, sans nécessité d'inscription ou autre telle formalité. L'article 50 de la Loi pose les paramètres de l'emploi sous licence qui sera réputé bénéficiaire au propriétaire de l'enregistrement: autorisation, désignation du pays visé par la licence, contrôle par le propriétaire des caractéristiques et de la qualité des produits ou services, présomption de licence s'il est donné avis public quant à l'identité du propriétaire et à l'octroi sous licence.

L'article 50, qui n'impose au propriétaire et à son licencié aucune condition de forme quant à leur entente, n'est pas modifié par cette nouvelle politique administrative relative au dépôt des licences et documents annulant une licence. Cette inscription optionnelle au registre s'autorise de l'alinéa 26(2)c) de la Loi, qui requiert, au nombre des renseignements devant apparaître au

© CIPS, 1997.

* 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 1997 (vol 1, n° 1). Publication 068.002F. NOTE: depuis la publication de cet article les taxes gouvernementales ont été augmentées.

registre à l'égard de chaque marque déposée, un sommaire de tous les documents déposés avec la demande d'enregistrement ou par la suite et affectant les droits à cette marque.

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

