

## AVANT DE DÉPOSER UNE NOUVELLE DEMANDE POUR UNE MARQUE DÉJÀ ENREGISTRÉE...

Catherine Daigle\*  
**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<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél. (514) 987 6242 - Fax (514) 845 7874  
info@robic.com – www.robic.ca

Alors que le titulaire d'une marque de commerce enregistrée oeuvre à la mise en marché des produits et services qui lui sont associés, il peut arriver que l'emploi de cette marque révèle à son propriétaire un potentiel d'utilisation jusqu'alors insoupçonné, pour des nouveaux produits et services. Une question s'impose alors rapidement : comment protéger adéquatement cette marque de commerce si son enregistrement original ne fait pas état des nouveaux produits et services plus récemment employés ou qui sont susceptibles d'y être ajoutés ?

Face à la possibilité de demander un deuxième enregistrement pour une marque identique mais associée à de nouveaux produits et services, le titulaire devra choisir : il peut s'engager dans cette voie et recommencer la démarche à zéro, c'est-à-dire produire une nouvelle demande d'enregistrement pour sa marque en liaison avec ces nouveaux produits et services, pour laquelle des frais statutaires de 250,00 \$ sont exigés. Comme seconde possibilité, il peut décider d'opter pour la production auprès du registraire d'une demande dite « par extension » qui se greffe à l'enregistrement original, pour laquelle les frais statutaires s'élèvent à 450,00\$.

À cet effet, l'alinéa 41(1)c) de la *Loi sur les marques de commerce* (la « Loi ») prévoit que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce enregistrée peut demander au registraire de modifier l'état déclaratif des marchandises ou services en association avec lesquels la marque est déposée. Ce faisant, le titulaire de la marque peut rechercher l'extension de son enregistrement de manière à couvrir toutes les activités auxquelles sa marque est dorénavant reliée.

---

© CIPS, 2006.

\* 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 Printemps 2006 (vol 10, n° 2). Publication 068.073F.

Une demande d'extension de l'état déclaratif des marchandises ou services à l'égard desquels une marque est déposée est traitée par le registraire, au niveau de son examen, comme une nouvelle demande d'enregistrement, comme le prescrit le deuxième alinéa de l'article 41 de la Loi. De cette manière, la demande d'extension devra nécessairement franchir favorablement les mêmes étapes qu'une demande usuelle, soit l'examen par le registraire, l'approbation, la publication et au besoin, le processus d'opposition, avant qu'elle ne soit admise à l'enregistrement.

Si ce type de demande ne peut être considéré comme un raccourci vers l'enregistrement, son principal avantage réside plutôt dans le fait qu'une fois que la marque est admise par le registraire, une seule date de renouvellement sera subséquemment prévue pour ce qui sera un seul et unique enregistrement. En effet, le registraire procédera à l'émission d'un certificat d'amendement visant l'enregistrement original

En somme, même si la taxe de départ est plus élevée dans le cadre d'une demande d'extension, cette dernière se révélera plus économique dans le temps, puisqu'une seule taxe de renouvellement sera exigée (350,00 \$) pour cet enregistrement amendé, par opposition à deux enregistrements distincts requérant deux renouvellements.

En terminant, il importe de mentionner que pour bénéficier de l'enregistrement par extension, la marque de commerce utilisée en association avec les nouveaux produits et services doit être identique à celle figurant à l'enregistrement original.

