

Règlement sur les marques de commerce (DORS/96-195)

Loi habilitante : Marques de commerce, Loi sur les

Règlement à jour en date du 25 janvier 2011

Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.

Règlement sur les marques de commerce

DORS/96-195

Enregistrement 16 avril 1996

LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE

Règlement sur les marques de commerce

C.P. 1996-490 16 avril 1996

Sur recommandation du ministre de l'Industrie et du Conseil du Trésor et en vertu des paragraphes 11.13(1)* et (4) à (6)* et 29(1)**, de l'alinéa 30*h*), des paragraphes 37(1), 38(1)***, (6)**** et (7)****, 41(1), 44(1), 45(1)****, 46(2) à (4)****, 47(1) et (2), 53(1)**** et 59(2) et des articles 60**** et 65**** de la *Loi sur les marques de commerce*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'abroger le *Règlement sur les marques de commerce*, C.R.C., ch. 1559, et de prendre en remplacement le *Règlement concernant les marques de commerce*, ci-après.

* L.C. 1994, ch. 47, art. 192

** L.C. 1994, ch. 47, art. 197

*** L.C. 1992, ch. 1, art. 134

**** L.C. 1993, ch. 15, par. 66(2)

***** L.C. 1994, ch. 47, par. 200(1)

***** L.C. 1992, ch. 1, par. 135(1)

***** L.C. 1993, ch. 44, art. 234

***** L.C. 1993, ch. 44, par. 238(4)

***** L.C. 1994, ch. 47, art. 201

REGLEMENT SUR LES MARQUES DE COMMERCE

1. [Abrogé, DORS/2007-91, art. 2]

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« agent de marques de commerce » Personne dont le nom paraît sur la liste des agents de marques de commerce visée à l'article 21. (*trade-mark agent*)

« Journal » Le *Journal des marques de commerce* visé au paragraphe 66(3) de la Loi. (*Journal*)

« Loi » La *Loi sur les marques de commerce*. (*Act*)

« requérant » La personne qui produit une demande d'enregistrement d'une marque de commerce conformément à l'article 30 de la Loi ou qui est le dernier cessionnaire reconnu en vertu de l'article 48. (*applicant*)

CORRESPONDANCE

3. (1) La correspondance à l'intention du registraire ou du bureau du registraire des marques de commerce est adressée au « Registraire des marques de commerce ».

(2) La correspondance adressée au registraire peut être livrée matériellement au bureau du registraire des marques de commerce pendant les heures normales d'ouverture et est réputée avoir été reçue par le registraire le jour de la livraison.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), la correspondance adressée au registraire qui est livrée matériellement au bureau du registraire des marques de commerce en dehors des heures normales d'ouverture est réputée avoir été livrée au bureau pendant les heures normales d'ouverture le jour de la réouverture.

(4) La correspondance adressée au registraire peut être livrée matériellement à tout établissement désigné par lui dans le Journal pour recevoir, pendant les heures normales d'ouverture, livraison de cette correspondance. Les présomptions suivantes s'y appliquent dès lors :

a) si elle est livrée à l'établissement un jour où le bureau du registraire des marques de commerce est ouvert au public, elle est réputée avoir été reçue par le registraire le jour de la livraison;

b) si elle est livrée à l'établissement un jour où le bureau du registraire des marques de commerce est fermé au public, elle est réputée avoir été reçue par le registraire le jour de la réouverture.

(5) Pour l'application du paragraphe (4), si la correspondance adressée au registraire est livrée matériellement à un établissement en dehors des heures normales d'ouverture, elle est réputée avoir été livrée à cet établissement pendant les heures normales d'ouverture le jour de la réouverture.

(6) La correspondance adressée au registraire peut lui être communiquée à toute heure par tout mode de transmission électronique ou autre qu'il précise dans le Journal.

(7) Pour l'application du paragraphe (6), si, d'après l'heure locale du lieu où est situé le bureau du registraire des marques de commerce, la correspondance est livrée un jour où le bureau est ouvert au public, elle est réputée avoir été reçue par le registraire le jour de la livraison.

(8) Pour l'application du paragraphe (6), si, d'après l'heure locale du lieu où est situé le bureau du registraire des marques de commerce, la correspondance est livrée un jour où le bureau est fermé au public, elle est réputée avoir été reçue par le registraire le jour de la réouverture.

(9) Le paragraphe (6) ne s'applique pas aux documents suivants :

a) la preuve présentée aux termes du paragraphe 11.13(5) de la Loi;

b) la preuve présentée aux termes du paragraphe 38(7) de la Loi;

c) l'affidavit ou la déclaration solennelle fourni conformément au paragraphe 45(1) de la Loi.

DORS/99-292, art. 1.

4. (1) Toute communication portant sur une marque de commerce est présentée par écrit, mais le registraire peut aussi tenir compte des communications orales.

(2) Le registraire peut demander qu'une communication orale soit confirmée par écrit.

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque communication adressée au registraire ne concerne qu'une seule demande d'enregistrement d'une marque de commerce ou une seule marque de commerce déposée.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à :

a) un changement dans les nom ou adresse du requérant demandant l'enregistrement de plus d'une marque de commerce;

b) un changement dans les nom ou adresse du propriétaire inscrit de plus d'une marque de commerce déposée;

c) une demande en vue d'annuler un enregistrement;

d) un transfert ou tout autre document touchant les droits à une demande d'enregistrement d'une marque de commerce ou les droits à une marque de commerce déposée;

e) la nomination d'un représentant pour signification ou un changement dans les nom et adresse de celui-ci.

6. (1) Chaque adresse à fournir conformément à la Loi ou au présent règlement est une adresse postale complète qui comprend, entre autres, les numéro et nom de rue, le cas échéant, et le code postal.

(2) S'il n'a pas été avisé d'un changement d'adresse, le registraire n'est pas responsable de la correspondance non reçue par le requérant, le propriétaire inscrit, l'agent de marques de commerce ou le représentant pour signification.

7. (1) La correspondance relative à une demande d'enregistrement d'une marque de commerce indique :

a) le nom du requérant;

b) le numéro de la demande, si un numéro a été attribué;

c) la marque de commerce.

(2) La correspondance relative à une marque de commerce déposée indique :

a) le numéro d'enregistrement;

b) le numéro de la demande;

c) la marque de commerce.

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), la correspondance relative à la poursuite d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce est échangée avec le requérant.

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et des articles 9 et 11, la correspondance est échangée avec l'agent de marques de commerce si celui-ci est autorisé à agir au nom du requérant du fait, selon le cas :

a) qu'il a produit la demande au bureau à titre d'agent de marques de commerce du requérant;

b) qu'il est nommé agent de marques de commerce du requérant dans la demande ou tout document l'accompagnant;

c) qu'il est nommé agent de marques de commerce du requérant après la production de la demande.

(3) Lorsque l'agent de marques de commerce visé au paragraphe (2) nomme un autre agent de marques de commerce en qualité d'agent de marques de commerce associé ou suppléant, la correspondance est alors échangée avec cet autre agent de marques de commerce.

(4) Lorsqu'une personne demande la reconnaissance du transfert d'une demande en vertu de l'article 48, la correspondance concernant la demande de reconnaissance est aussi échangée avec celle-ci.

9. (1) Lorsque l'agent de marques de commerce ne réside pas au Canada, il nomme un agent de marques de commerce associé résidant au Canada.

(2) Si un agent de marques de commerce associé n'est pas nommé dans le cas visé au paragraphe (1), le registraire échange toute nouvelle correspondance avec le requérant.

10. Les articles 8 et 9 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux parties aux oppositions.

11. (1) Il n'est pas obligatoire que la nomination de l'agent de marques de commerce soit faite par écrit; le registraire peut toutefois exiger que l'agent de marques de commerce produise une autorisation écrite émanant de la personne ou de la firme qu'il prétend représenter lorsque les circonstances visées aux alinéas 8(2)a) à c) n'existent pas ou que la nomination n'est pas clairement établie.

(2) Si l'agent de marques de commerce omet de produire l'autorisation exigée, le registraire peut en aviser la personne ou la firme visée au paragraphe (1) et, sous réserve de l'article 8, il échange toute nouvelle correspondance avec celle-ci jusqu'à la production de l'autorisation écrite.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

12. Les droits indiqués à l'annexe sont payables au receveur général et le paiement y afférent est envoyé au registraire.

13. Sauf disposition contraire du présent règlement, tous les documents produits au bureau du registraire des marques de commerce le sont sur du papier blanc, d'un seul côté de la feuille, dont les dimensions ne sont pas inférieures à 8 pouces sur 11 pouces ou 21 cm sur 28 cm ni supérieures à 8 ½ pouces sur 14 pouces ou 22 cm sur 35 cm, les marges de gauche et supérieure étant d'au moins 1 pouce ou 2,5 cm.

14. (1) Les demandes d'enregistrement d'une marque de commerce renferment les renseignements visés à l'article 30 de la Loi et sont présentées clairement et lisiblement, de la manière indiquée par le registraire dans le Journal et sur le formulaire approprié qu'il y fait publier, ou sous toute autre forme permettant de fournir les mêmes renseignements.

(2) Tout document destiné au registraire concernant l'enregistrement d'une marque de commerce ou une marque de commerce déposée est présenté clairement et lisiblement, de la manière indiquée par le registraire dans le Journal et sur le formulaire approprié qu'il y fait publier, ou sous toute autre forme permettant de fournir les mêmes renseignements.

JOURNAL

15. Le registraire publie chaque semaine le Journal, qui contient notamment :

- a) les annonces faites en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi;
- b) les détails des enregistrements de marque de commerce opérés ou prolongés aux termes de la Loi;
- c) les détails des décisions du registraire qui doivent être publiées aux termes de l'article 64 de la Loi;
- d) les avis publics exigés par le paragraphe 9(1) de la Loi;
- e) chaque arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 66(2) de la Loi.

16. L'annonce d'une demande publiée en application du paragraphe 37(1) de la Loi contient les renseignements suivants :

- a) la marque de commerce en cause;
- b) une mention de tout désistement;
- c) les nom et adresse du requérant et, le cas échéant, du représentant pour signification;
- d) le numéro de la demande;
- e) la date de production de la demande et, le cas échéant, la date de priorité réclamée en vertu de l'article 34 de la Loi;
- f) un sommaire des renseignements fournis par le requérant selon les alinéas 30a) à d) et g) de la Loi;
- g) si la demande vise une marque de commerce projetée, une marque de certification ou un signe distinctif, une mention à cet effet;
- h) si le paragraphe 12(2) ou l'article 14 de la Loi est invoqué, une mention à cet effet;
- i) le cas échéant, les détails de la restriction territoriale imposée en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi;
- j) le cas échéant, les détails de la traduction ou translittération fournie au registraire en vertu des alinéas 29a) ou b).

17. Les détails publiés dans le Journal au sujet de l'enregistrement d'une marque de commerce opéré ou prolongé aux termes de la Loi comprennent :

- a) le numéro et la date de l'enregistrement;
- b) le nom du propriétaire inscrit;
- c) le numéro de la demande;
- d) le numéro et la date de parution du Journal où la demande a été annoncée.

ADMISSIBILITÉ À L'EXAMEN

18. Sous réserve du paragraphe 20(2), une personne est admissible à l'examen d'aptitude concernant la législation et la pratique relatives aux marques de

commerce si, avant le 1^{er} octobre de l'année où elle compte se présenter à l'examen, elle réside au Canada et, selon le cas :

a) est un avocat habile à exercer dans une province ou un notaire habile à exercer dans la province de Québec;

b) a travaillé au Canada pendant au moins 24 mois dans le domaine de la législation et de la pratique canadiennes relatives aux marques de commerce, y compris la préparation et la poursuite des demandes d'enregistrement de marques de commerce.

COMMISSION D'EXAMEN

19. Les membres d'une commission d'examen sont nommés par le registraire, et au moins deux de ces membres sont des agents de marques de commerce nommés par l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada.

DORS/2003-209, art. 1.

EXAMEN D'APTITUDE

20. (1) La commission d'examen :

a) prépare l'examen d'aptitude concernant la législation et la pratique relatives aux marques de commerce;

b) fixe la date de l'examen;

c) tient l'examen chaque année au mois d'octobre.

(2) Le registraire donne avis, dans le Journal, de la date du prochain examen et y indique que les personnes désirant se présenter à l'examen doivent :

a) dans le délai indiqué dans l'avis, informer par écrit le registraire de leur intention et lui remettre un affidavit ou une déclaration solennelle attestant leur expérience, leurs fonctions et leurs responsabilités dans le domaine de la législation et de la pratique relatives aux marques de commerce;

b) payer le droit prévu à l'article 20 de l'annexe.

(3) Le registraire désigne un ou plusieurs endroits pour la tenue de l'examen et en informe, par courrier recommandé, au moins quatre semaines avant la date de celui-ci, les personnes qui se sont conformées aux exigences du paragraphe (2).

INSCRIPTION DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE

21. Le registraire, sur demande écrite et sur paiement du droit prévu à l'article 19 de l'annexe, inscrit sur la liste des agents de marques de commerce le nom des personnes suivantes :

a) tout résident du Canada qui a réussi à l'examen d'aptitude concernant la législation et la pratique canadiennes relatives aux marques de commerce, y compris la préparation et la poursuite des demandes d'enregistrement de marques de commerce;

b) tout résident du Canada qui est un avocat habile à exercer dans une province ou qui est un notaire habile à exercer dans la province de Québec, et qui, selon le cas :

(i) a réussi l'examen d'aptitude concernant la législation et la pratique relatives aux marques de commerce,

(ii) a travaillé pendant au moins 24 mois dans le domaine de la législation des marques de commerce, y compris la préparation et la poursuite des demandes d'enregistrement de marques de commerce, et a remis au registraire un affidavit ou une déclaration solennelle à cet effet;

c) tout résident d'un autre pays qui est autorisé à pratiquer devant le bureau des marques de commerce de ce pays;

d) toute firme dont le nom d'au moins un membre est inscrit sur la liste à titre d'agent de marques de commerce.

RENOUVELLEMENT

22. (1) Au cours de la période commençant le 1^{er} janvier et se terminant le 31 mars de chaque année :

- a) le résident du Canada dont le nom figure sur la liste des agents de marques de commerce paie le droit prévu à l'article 21 de l'annexe pour le maintien de son nom sur la liste;
- b) le résident d'un autre pays dont le nom figure sur cette liste produit, pour le maintien de son nom sur celle-ci, une déclaration signée par lui qui précise son pays de résidence et indique qu'il est en règle auprès du bureau des marques de commerce de ce pays;
- c) la firme dont le nom d'au moins un membre figure sur cette liste produit, pour le maintien de son nom sur celle-ci, une déclaration signée par un membre nommé sur celle-ci et indiquant tous ses membres dont le nom figure sur la liste.

(2) Lorsque l'agent de marques de commerce ne se conforme pas à l'exigence applicable mentionnée au paragraphe (1), le registraire lui envoie un avis écrit lui enjoignant de prendre l'une des mesures suivantes dans les trois mois suivant la date de l'avis :

- a) produire la déclaration exigée aux alinéas (1)b) ou c), selon le cas;
- b) payer le droit prévu à l'article 21 de l'annexe.

(3) Lorsque l'agent de marques de commerce ne prend pas les mesures indiquées dans l'avis mentionné au paragraphe (2), le registraire radie son nom de la liste des agents de marques de commerce.

23. (1) Le nom de l'agent de marques de commerce qui a été radié de la liste conformément au paragraphe 22(3) peut y être rétabli si celui-ci présente une demande au registraire dans l'année suivant la date de la radiation et prend l'une des mesures suivantes :

- a) il produit la déclaration exigée aux alinéas 22(1)b) ou c), selon le cas;
- b) il paie les droits prévus aux articles 21 et 22 de l'annexe.

(2) Le nom de la firme peut demeurer sur la liste si, à la fois :

- a) le nom d'au moins un de ses membres y figure;
- b) la déclaration exigée à l'alinéa 22(1)c) est produite.

DEMANDE D'ENREGISTREMENT

24. Une demande distincte est produite pour l'enregistrement de chaque marque de commerce; toutefois, une seule demande suffit lorsque la marque de commerce qui en fait l'objet est ou sera employée ou révélée en liaison avec à la fois des marchandises et des services.

25. Sous réserve de l'article 34 de la Loi, la date de production de la demande d'enregistrement d'une marque de commerce est la date à laquelle les pièces suivantes sont livrées au registraire :

a) une demande renfermant les renseignements suivants :

- (i) le nom et l'adresse du requérant,
- (ii) les marchandises ou services en liaison avec lesquels la marque de commerce a été ou sera employée ou a été révélée,
- (iii) dans le cas d'une marque de commerce autre qu'une marque de commerce projetée :

(A) soit la date à laquelle la marque de commerce a été employée ou révélée pour la première fois au Canada,

(B) soit le nom d'un pays où la marque de commerce a été employée, ainsi que des renseignements sur l'enregistrement ou la demande d'enregistrement dans un pays de l'Union ou pour un pays de l'Union sur lesquels le droit à l'enregistrement est fondé;

b) le paiement du droit payable pour la demande, prévu à l'article 1 de l'annexe;

c) un dessin de la marque de commerce, sauf s'il s'agit d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale.

DORS/99-292, art. 2.

26. (1) L'alinéa 25a) s'applique à une demande visant à étendre l'état déclaratif des marchandises ou services à l'égard desquels une marque de commerce est déposée.

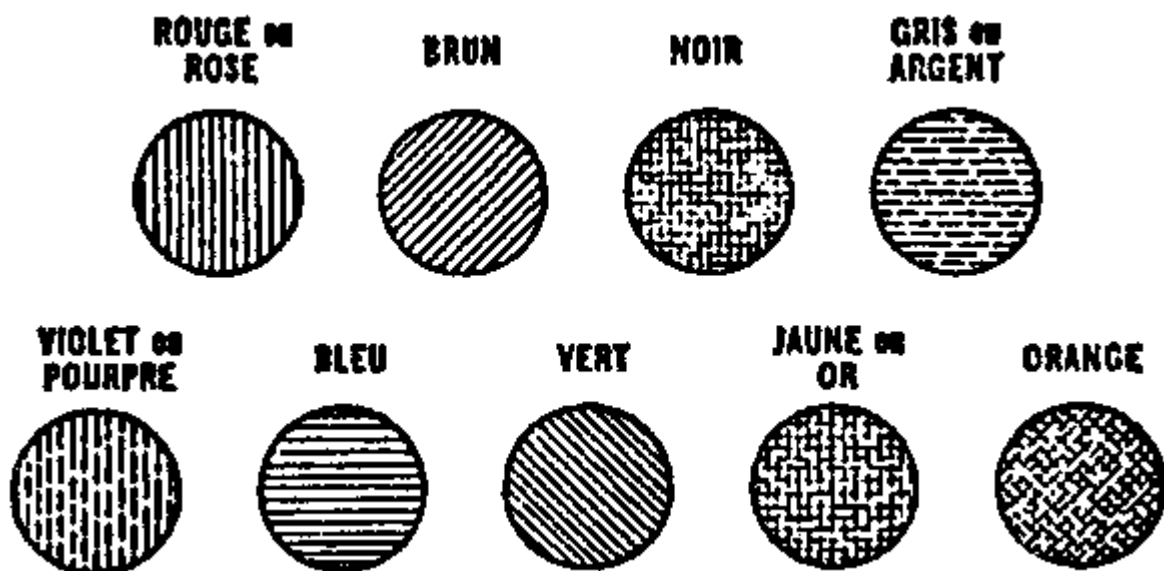
(2) La demande visée au paragraphe (1) est accompagnée du paiement du droit payable, prévu à l'article 3 de l'annexe.

27. (1) Lorsque le dessin d'une marque de commerce est exigé par l'alinéa 30h) de la Loi, il est en noir et blanc, mesure au plus 2 3/4 pouces sur 2 3/4 pouces ou 7 cm sur 7 cm, n'inclut pas de matière qui ne fait pas partie de la marque de commerce, et peut être sur une feuille qui satisfait aux exigences de l'article 13.

(2) Le registraire peut exiger que le requérant produise un nouveau dessin si le dessin au dossier ne se prête pas à la reproduction dans le Journal.

28. (1) Lorsque le requérant revendique une couleur comme caractéristique de la marque de commerce, la couleur est décrite.

(2) Si la description prévue au paragraphe (1) n'est pas claire, le registraire peut exiger que le requérant produise un dessin ligné qui représente les couleurs conformément au tableau suivant :



29. Le registraire peut exiger que le requérant demandant l'enregistrement d'une marque de commerce lui fournisse les éléments suivants, le cas échéant :

a) une traduction en français ou en anglais de tous les mots en une autre langue qui en font partie;

b) lorsque la marque de commerce se compose de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu'arabes ou romains, une translittération de ces caractères en caractères latins ou de ces chiffres en chiffres arabes;

c) un spécimen de la marque de commerce telle qu'elle est employée.

MODIFICATION DES DEMANDES D'ENREGISTREMENT

30. Sauf dans les cas prévus aux articles 31 et 32, la demande d'enregistrement d'une marque de commerce peut être modifiée avant ou après l'annonce faite en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi.

31. La modification d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce n'est pas permise si elle vise l'un des objectifs suivants :

a) changer l'identité du requérant, sauf après reconnaissance du transfert par le registraire;

b) modifier la marque de commerce, sauf à certains égards qui n'en changent pas le caractère distinctif ni n'influent sur son identité;

c) changer pour une date antérieure la date de premier emploi ou de révélation, au Canada, de la marque de commerce, sauf s'il est prouvé que les faits justifient le changement;

d) changer une demande n'alléguant pas que la marque de commerce a été employée ou a été révélée au Canada avant la production de la demande en une demande qui contient l'une ou l'autre de ces allégations;

e) modifier l'état déclaratif des marchandises ou services pour étendre la portée de celui qui figurait dans la demande au moment du dépôt effectué conformément à l'article 30 de la Loi.

32. La modification d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce n'est pas permise après l'annonce de la demande dans le Journal, si elle vise, selon le cas :

a) à modifier la marque de commerce, à quelque égard que ce soit;

b) à changer la date de premier emploi ou de révélation, au Canada, de la marque de commerce;

c) à modifier la demande qui allègue que la marque de commerce a été employée ou révélée en une demande alléguant qu'il s'agit d'une marque de commerce projetée;

d) à modifier la demande n'alléguant pas que la marque a été employée et enregistrée dans un pays de l'Union ou pour un pays de l'Union en une demande alléguant ce fait;

e) à modifier l'état déclaratif des marchandises ou services pour étendre la portée de celui qui figurait dans la demande au moment de l'annonce.

DORS/99-292, art. 3.

33. (1) Le registraire peut corriger toute erreur d'écriture qui s'est glissée dans un document aux archives si, selon le cas :

a) il découvre lui-même l'erreur;

b) le requérant, le propriétaire inscrit ou l'agent de marques de commerce de l'un ou de l'autre demande la correction.

(2) [Abrogé, DORS/2003-209, art. 2]

DORS/2003-209, art. 2.

ANNONCE DES DEMANDES D'ENREGISTREMENT

34. Lorsque le registraire n'est pas convaincu que la demande d'enregistrement d'une marque de commerce doit être rejetée en application du paragraphe 37(1) de la Loi, il fait annoncer les détails de la demande dans le Journal.

OPPOSITION

35. Une personne qui correspond avec le registraire relativement à une opposition indique clairement que sa correspondance a trait à cette opposition.

36. Après que le registraire a fait parvenir une copie de la déclaration d'opposition au requérant conformément au paragraphe 38(5) de la Loi, la partie qui correspond avec le registraire fait parvenir à l'autre partie à la procédure une copie de sa correspondance relative à l'opposition, à l'exception des plaidoyers écrits déposés conformément au paragraphe 46(3).

37. (1) Toute déclaration ou autre pièce dont la signification à une partie est exigée dans une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi ou du présent règlement peut être signifiée à la partie ou à son agent de marques de commerce ou son représentant pour signification selon l'un des modes suivants :

a) par signification à personne;

b) par courrier recommandé;

c) par service de messagerie;

d) par tout autre mode auquel consent la partie ou son agent.

(2) Si la partie a nommé un agent de marques de commerce ou un représentant pour signification, la signification est faite à cet agent ou à ce représentant à moins que les parties n'en conviennent autrement.

(3) Dans le cas où la signification est faite par courrier recommandé, elle est présumée avoir été faite à la date de mise à la poste ou à la date à laquelle la partie procédant à la signification soumet au registraire un avis conformément au paragraphe (6), selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l'autre.

(4) Dans le cas où la signification est faite par service de messagerie, elle est présumée avoir été faite à la date de remise à ce service ou à la date à laquelle la partie procédant à la signification soumet au registraire un avis conformément au paragraphe (6), selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l'autre.

(5) Dans le cas où la signification est faite par signification à personne ou par tout autre mode auquel consent la partie ou son agent, elle est présumée avoir été faite à la date de livraison de la déclaration ou autre pièce au destinataire ou à la date à laquelle la partie procédant à la signification soumet au registraire un avis conformément au paragraphe (6), selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l'autre.

(6) La partie procédant à la signification avise le registraire du mode de signification et :

a) dans le cas où la signification est faite par courrier recommandé, de la date de mise à la poste de la déclaration ou autre pièce;

b) dans le cas où la signification est faite par service de messagerie, de la date de remise à ce service;

c) dans tout autre cas, de la date de livraison de la déclaration ou autre pièce au destinataire.

DORS/2007-91, art. 3.

38. La déclaration d'opposition est produite en double exemplaire au bureau du registraire.

39. Dans les deux mois suivant l'envoi, conformément au paragraphe 38(5) de la Loi, d'une copie de la déclaration d'opposition au requérant, celui-ci produit au bureau du registraire une contre-déclaration et en signifie copie à l'opposant.

DORS/2007-91, art. 4.

40. La modification d'une déclaration d'opposition ou d'une contre-déclaration n'est admise qu'avec la permission du registraire aux conditions qu'il estime indiquées.

41. (1) Dans les quatre mois suivant la signification de la contre-déclaration, l'opposant :

a) soumet au registraire, par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle ou conformément à l'article 54 de la Loi, la preuve sur laquelle il s'appuie ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire;

b) s'il soumet cette preuve, en signifie copie au requérant, sinon lui signifie copie de la déclaration.

(2) Pour l'application du paragraphe 38(7.1) de la Loi, l'opposition est réputée retirée si, dans le délai visé au paragraphe (1), l'opposant omet de soumettre la preuve visée au paragraphe 38(7) de la Loi ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire.

DORS/2007-91, art. 5.

42. (1) Dans les quatre mois suivant la signification de la preuve de l'opposant ou de la déclaration visée à l'alinéa 41(1)a), le requérant :

a) soumet au registraire la preuve, par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle ou conformément à l'article 54 de la Loi, sur laquelle il s'appuie, ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire;

b) s'il soumet cette preuve, en signifie copie à l'opposant, sinon lui signifie copie de la déclaration.

(2) Pour l'application du paragraphe 38(7.2) de la Loi, la demande est réputée abandonnée si, dans le délai visé au paragraphe (1), le requérant omet de soumettre la preuve visée au paragraphe 38(7) de la Loi ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire.

DORS/2007-91, art. 6.

43. Dans le délai d'un mois suivant la signification à l'opposant de la preuve du requérant mentionnée à l'article 42, l'opposant :

a) peut soumettre au registraire, par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle ou conformément à l'article 54 de la Loi, une preuve se limitant strictement aux matières servant de réponse;

b) s'il soumet cette preuve, en signifie copie au requérant.

44. (1) Aucune autre preuve ne peut être produite par les parties, sauf avec la permission du registraire aux conditions qu'il juge indiquées.

(2) Avant de donner un avis aux termes du paragraphe 46(1), le registraire peut, à la demande d'une partie et aux conditions qu'il fixe, ordonner le contre-interrogatoire sous serment de l'auteur de tout affidavit ou déclaration solennelle produit au bureau du registraire à titre de preuve dans l'opposition.

(3) Le contre-interrogatoire ordonné en vertu du paragraphe (2) se tient aux date, heure et lieu et devant la personne dont ont convenu les parties ou, faute d'accord entre celles-ci, qu'a désignés le registraire.

(4) La transcription du contre-interrogatoire et les pièces connexes, ainsi que tout document ou matériel que s'est engagée à fournir la partie pour le compte de laquelle l'auteur de l'affidavit ou de la déclaration solennelle subit le contre-interrogatoire, sont produits au bureau du registraire par la partie qui procède au contre-interrogatoire, dans le délai fixé par le registraire.

(5) Si l'auteur de l'affidavit ou de la déclaration solennelle refuse ou omet de se présenter au contre-interrogatoire, son affidavit ou sa déclaration solennelle ne fait pas partie de la preuve et est retourné à la partie qui l'a produit.

45. (1) Les pièces afférentes à un affidavit ou à une déclaration solennelle produites dans une opposition sont déposées avec l'affidavit ou la déclaration.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), tous les documents produits dans une opposition sont accessibles pour inspection publique au bureau du registraire des marques de commerce.

(3) Les plaidoyers écrits ne sont accessibles pour inspection publique qu'après avoir été expédiés par le registraire conformément au paragraphe 46(3).

(4) Une copie, une photographie ou un échantillon de toute pièce mentionnée au paragraphe (1) est signifiée à l'autre partie, à moins que le registraire n'en ordonne autrement.

46. (1) Au plus tôt 14 jours après la production de la preuve, le registraire avise par écrit les parties qu'elles peuvent, dans le mois suivant la date de l'avis, produire à son bureau des plaidoyers écrits.

(2) Un plaidoyer écrit ne peut être produit après l'expiration du délai d'un mois prévu au paragraphe (1) qu'avec la permission du registraire.

(3) Les plaidoyers écrits, le cas échéant, sont produits en double exemplaire; après leur production par les deux parties ou après l'expiration du délai prévu à cette fin, le registraire expédie :

a) une copie des plaidoyers à chacune des autres parties;

b) un avis à chaque partie l'informant de la possibilité de demander une audience.

(4) Toute partie qui désire être entendue par le registraire lui envoie un avis écrit dans le délai d'un mois suivant la date de l'avis du registraire visé à l'alinéa (3)*b)*. Sur réception de l'avis, le registraire envoie aux parties un avis écrit indiquant les date, heure et lieu de l'audience.

47. Lorsque, dans une procédure d'opposition, une prorogation de délai est accordée à une partie, le registraire peut par la suite accorder à l'autre partie une prorogation raisonnable de délai pour prendre des mesures subséquentes.

TRANSFERT

48. Le registraire reconnaît le transfert d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce sur réception d'une demande écrite à cet effet, s'il lui est fourni avec la demande :

- a) la preuve du transfert;
- b) les mêmes renseignements que ceux exigés par l'alinéa 30g) de la Loi dans le cas d'une demande initiale.

49. (1) Lorsque, par suite du transfert d'une marque de commerce qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement, la marque devient la propriété d'une personne pour être employée en liaison avec certains des services ou marchandises indiqués dans la demande et d'une autre personne pour être employée en liaison avec d'autres de ces services ou marchandises et que le registraire reconnaît le transfert, chacune de ces personnes produit une modification de la demande restreinte aux services ou marchandises pour l'emploi desquels elle est propriétaire de la marque de commerce.

(2) La modification mentionnée au paragraphe (1) représente une continuation de la demande aux fins du maintien de l'avantage de la date de production de la demande; toutefois, elle est traitée comme une demande distincte dans les procédures subséquentes.

50. Lorsque, par suite du transfert, une marque de commerce déposée devient la propriété d'une personne pour être employée en liaison avec certains des services ou marchandises indiqués dans l'enregistrement et d'une autre personne pour être employée en liaison avec d'autres de ces services ou marchandises et que le transfert est inscrit par le registraire, chacune de ces personnes :

- a) pour l'application de la Loi, est réputée être un propriétaire inscrit distinct de la marque de commerce pour emploi en liaison avec les services et marchandises à l'égard desquels elle a acquis ou retenu le droit de propriété de la marque;
- b) pour l'application des articles 43 à 46 de la Loi, est réputée avoir un enregistrement distinct de la marque de commerce.

REGISTRE

51. Le sommaire de la demande d'enregistrement visé à l'alinéa 26(2)b) de la Loi comprend les renseignements applicables qui suivent :

- a) le nom et l'adresse du propriétaire inscrit au moment de l'enregistrement de la marque de commerce;
- b) la marque de commerce et tout désistement y afférent;
- c) les marchandises et services à l'égard desquels l'enregistrement de la marque de commerce a été demandé et, dans le cas d'une marque de commerce projetée, à l'égard desquels la déclaration d'emploi au Canada, exigée par le paragraphe 40(2) de la Loi, a été produite;
- d) le numéro de la demande d'enregistrement;
- e) la date de production de la demande et, dans le cas où une priorité est réclamée, la date de priorité de la production de la demande;
- f) la ou les dates du premier emploi de la marque de commerce au Canada;
- g) la ou les dates de première révélation de la marque de commerce au Canada;
- h) le pays d'origine du requérant ou de son prédécesseur en titre et le nom d'un pays autre que le Canada où la marque de commerce a été employée.

52. Conformément à l'alinéa 26(2)f) de la Loi, le registre indique à l'égard de chaque marque de commerce déposée les détails applicables qui suivent :

- a) la zone territoriale à laquelle s'étend l'enregistrement;
- b) le numéro d'enregistrement;
- c) les numéros d'enregistrement respectifs des marques de commerce liées;
- d) le nom et l'adresse du premier propriétaire inscrit;

- e) le nom et l'adresse du représentant pour signification du dernier propriétaire inscrit;
 - f) une mention indiquant si la marque de commerce a été reconnue comme étant enregistrable en vertu du paragraphe 12(2) ou des articles 13 ou 14 de la Loi;
 - g) le numéro et la date de tout enregistrement à l'étranger, sur lequel l'enregistrement est fondé, et le pays dans lequel ou pour lequel l'enregistrement a été effectué;
 - h) la date de production de toute déclaration d'emploi.
- DORS/99-292, art. 4.

PROCÉDURES D'OPPOSITION EN VERTU DE L'ARTICLE 11.13 DE LA LOI

53. (1) Toute déclaration ou autre pièce dont la signification à une partie est exigée dans une procédure d'opposition en vertu de l'article 11.13 de la Loi ou du présent règlement peut être signifiée à la partie ou à son agent de marques de commerce ou son représentant pour signification selon l'un des modes suivants :

- a) par signification à personne;
- b) par courrier recommandé;
- c) par service de messagerie;
- d) par tout autre mode auquel consent la partie ou son agent.

(2) Si la partie a nommé un agent de marques de commerce ou un représentant pour signification, la signification est faite à cet agent ou à ce représentant à moins que les parties n'en conviennent autrement.

(3) Dans le cas où la signification est faite par courrier recommandé, elle est présumée avoir été faite à la date de mise à la poste ou à la date à laquelle la partie procédant à la signification soumet au registraire un avis conformément au paragraphe (6), selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l'autre.

(4) Dans le cas où la signification est faite par service de messagerie, elle est présumée avoir été faite à la date de remise à ce service ou à la date à laquelle la partie procédant à la signification soumet au registraire un avis conformément au paragraphe (6), selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l'autre.

(5) Dans le cas où la signification est faite par signification à personne ou par tout autre mode auquel consent la partie ou son agent, elle est présumée avoir été faite à la date de livraison de la déclaration ou autre pièce au destinataire ou à la date à laquelle la partie procédant à la signification soumet au registraire un avis conformément au paragraphe (6), selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l'autre.

(6) La partie procédant à la signification avise le registraire du mode de signification et :

- a) dans le cas où la signification est faite par courrier recommandé, de la date de mise à la poste de la déclaration ou autre pièce;
- b) dans le cas où la signification est faite par service de messagerie, de la date de remise à ce service;
- c) dans tout autre cas, de la date de livraison de la déclaration ou autre pièce au destinataire.

DORS/2007-91, art. 7.

54. La modification d'une déclaration d'opposition ou d'une contre-déclaration n'est admise qu'avec la permission du registraire aux conditions qu'il estime indiquées.

55. (1) Pour l'application du paragraphe 11.13(5) de la Loi, dans les quatre mois suivant la signification de la contre-déclaration, l'opposant :

- a) peut présenter au registraire, par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle, la preuve sur laquelle il s'appuie ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire;
- b) s'il présente cette preuve, en signifie copie à l'autorité compétente, sinon lui signifie copie de la déclaration.

(2) Pour l'application du paragraphe 11.13(6) de la Loi, l'opposition est réputée retirée si, dans le délai visé au paragraphe (1), l'opposant omet de présenter la preuve visée au paragraphe 11.13(5) de la Loi ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire.

DORS/2007-91, art. 8.

56. Dans les quatre mois suivant la signification de la preuve de l'opposant ou de la déclaration visée à l'alinéa 55(1)a), l'autorité compétente :

a) peut présenter au registraire, par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle, la preuve sur laquelle elle s'appuie;

b) si elle présente cette preuve, en signifie copie à l'opposant.

DORS/2007-91, art. 9.

57. Dans le délai d'un mois suivant la signification à l'opposant de la preuve de l'autorité compétente mentionnée à l'alinéa 56a), l'opposant :

a) peut présenter au registraire, par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle, une preuve se limitant strictement aux matières servant de réponse;

b) s'il présente cette preuve, en signifie copie à l'autorité compétente.

58. (1) Aucune autre preuve ne peut être produite par les parties, sauf avec la permission du registraire aux conditions qu'il juge indiquées.

(2) Avant de donner un avis aux termes du paragraphe 60(1), le registraire peut, à la demande d'une partie et aux conditions qu'il fixe, ordonner le contre-interrogatoire sous serment de l'auteur de tout affidavit ou déclaration solennelle produit au bureau du registraire à titre de preuve dans la procédure d'opposition.

(3) Le contre-interrogatoire ordonné en vertu du paragraphe (2) se tient aux date, heure et lieu et devant la personne dont ont convenu les parties ou, faute d'accord entre celles-ci, qu'a désignés le registraire.

(4) La transcription du contre-interrogatoire et les pièces connexes, ainsi que tout document ou matériel que s'est engagée à fournir la partie pour le compte de laquelle l'auteur de l'affidavit ou de la déclaration solennelle subit le contre-interrogatoire, sont produits au bureau du registraire par la partie qui procède au contre-interrogatoire, dans le délai fixé par le registraire.

(5) Si l'auteur de l'affidavit ou de la déclaration solennelle refuse ou omet de se présenter au contre-interrogatoire, son affidavit ou sa déclaration solennelle ne fait pas partie de la preuve et est retourné à la partie qui l'a produit.

59. (1) Les pièces afférentes à un affidavit ou à une déclaration solennelle produites dans une procédure d'opposition sont déposées avec l'affidavit ou la déclaration.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), tous les documents produits dans une procédure d'opposition sont accessibles pour inspection publique au bureau du registraire des marques de commerce.

(3) Les plaidoyers écrits ne sont accessibles pour inspection publique qu'après avoir été expédiés par le registraire conformément au paragraphe 60(3).

(4) Une copie, une photographie ou un échantillon de toute pièce mentionnée au paragraphe (1) est signifiée à l'autre partie, à moins que le registraire n'en ordonne autrement.

60. (1) Au plus tôt 14 jours après la production de la preuve, le registraire avise par écrit les parties qu'elles peuvent, dans le mois suivant la date de l'avis, produire à son bureau des plaidoyers écrits.

(2) Un plaidoyer écrit ne peut être produit après l'expiration du délai d'un mois prévu au paragraphe (1) qu'avec la permission du registraire.

(3) Les plaidoyers écrits, le cas échéant, sont produits en double exemplaire; après leur production par les deux parties ou après l'expiration du délai prévu à cette fin, le registraire expédie :

a) une copie des plaidoyers à chacune des autres parties;

b) un avis à chaque partie l'informant de la possibilité de demander une audience.

(4) Toute partie qui désire être entendue par le registraire lui envoie un avis écrit dans le délai d'un mois suivant la date de l'avis du registraire visé à l'alinéa (3)b).

Sur réception de l'avis, le registraire envoie aux parties un avis écrit indiquant les date, heure et lieu de l'audience.

61. Lorsque, dans une procédure d'opposition, une prorogation de délai est accordée à une partie, le registraire peut par la suite accorder à l'autre partie une prorogation raisonnable de délai pour prendre des mesures subséquentes.

ANNEXE
(*article 12*)

TARIF DES DROITS PAYABLES AU REGISTRAIRE

PARTIE I

PRODUCTION

1. D'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce :	
<i>a</i>) dans le cas où la demande et le droit sont soumis en ligne au bureau du registraire des marques de commerce par le truchement du site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.....	250 \$
<i>b</i>) dans tout autre cas.....	300
2. D'une déclaration d'opposition visée au paragraphe 38(1) de la Loi.....	750
3. D'une demande de modification de l'enregistrement d'une marque de commerce en vue d'étendre l'état déclaratif des marchandises ou services à l'égard desquels la marque de commerce est déposée.....	450
4. [Abrogé, DORS/2003-209, art. 4]	
5. [Abrogé, DORS/2007-91, art. 10]	
6. D'une demande de reconnaissance du transfert d'une ou de plusieurs marques de commerce : pour chaque marque de commerce.....	100
7. D'une demande de renouvellement de l'enregistrement d'une ou de plusieurs marques de commerce :	
pour chaque marque de commerce :	
<i>a</i>) dans le cas où la demande et le droit sont soumis en ligne au bureau du registraire des marques de commerce par le truchement du site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.....	350
<i>b</i>) dans tout autre cas.....	400
8. D'une demande d'envoi d'un ou plusieurs avis visés aux articles 44 ou 45 de la Loi : pour chaque avis.....	400
9. D'une demande de prorogation du délai aux termes des paragraphes 47(1) ou (2) de la Loi : pour chaque acte.....	125
10. De chaque copie certifiée d'un enregistrement visé au paragraphe 31(1) de la Loi.....	50
11. [Abrogé, DORS/2003-209, art. 6]	
12. D'une demande visée aux alinéas 9(1) <i>n</i>) ou <i>n. 1</i>) de la Loi concernant un ou plusieurs insignes, écussons, emblèmes, marques ou armoiries : pour chaque insigne, écusson, emblème, marque ou chacune des armoiries.....	500
13. [Abrogé, DORS/2007-91, art. 11]	
14. D'une déclaration d'opposition visée au paragraphe 11.13(1) de la Loi.....	1 000

PARTIE II

ENREGISTREMENT

15. D'une marque de commerce, y compris la délivrance, sans frais supplémentaires, du certificat d'enregistrement correspondant.....	200 \$
--	-----------

PARTIE III

DÉLIVRANCE

16. D'une copie certifiée d'un document sur support papier, autre qu'une copie certifiée faite en application du paragraphe 60(1) de la Loi ou des règles 318 ou 350 des <i>Règles des Cours fédérales</i> :	
a) pour chaque certification.....	35 \$
b) pour chaque page.....	1
17. D'une copie certifiée d'un document sous forme électronique, autre qu'une copie certifiée faite en application du paragraphe 60(1) de la Loi ou des règles 318 ou 350 des <i>Règles des Cours fédérales</i> :	
a) pour chaque certification.....	35
b) pour chaque marque de commerce visée par la demande.....	10
18. D'une copie d'un document sur support papier, la page :	
a) si le demandeur fait la copie à l'aide de l'équipement du bureau du registraire des marques de commerce.....	0,50
b) si le bureau fait la copie.....	1
18.1 D'une copie d'un document sous forme électronique :	
a) pour chaque demande.....	10
b) pour chaque marque de commerce visée par la demande.....	10
c) dans le cas où le document doit être copié sur plus d'un support matériel, pour chaque support matériel additionnel.....	10

PARTIE IV

AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE

19. Demande d'inscription d'un nom à la liste des agents de marques de commerce :	
a) dans le cas où la demande et le droit sont soumis en ligne au bureau du registraire des marques de commerce par le truchement du site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.....	300 \$
b) dans tout autre cas.....	350
20. Droit d'examen visé à l'alinéa 20(2)b).....	400
21. Droit annuel d'enregistrement visé aux alinéas 22(1)a) et 22(2)b) :	
a) dans le cas où le droit est soumis en ligne au bureau du registraire des marques de commerce par le truchement du site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.....	300
b) dans tout autre cas.....	350
22. Droit de rétablissement visé à l'alinéa 23(1)b).....	200

DORS/2003-209, art. 3 à 9; DORS/2007-91, art. 10 à 12.

DISPOSITIONS CONNEXES

— DORS/2007-91, art. 13 :

13. (1) Toute procédure d'opposition concernant une demande d'enregistrement de marque de commerce qui a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* avant le 1^{er} octobre 2007 se déroule conformément aux articles 39, 41 et 42 du *Règlement sur les*

marques de commerce, antérieurement appelé *Règlement sur les marques de commerce (1996)*, dans leur version au 30 septembre 2007.

(2) Si une annonce de demande d'enregistrement de marque de commerce contient une erreur et que la demande est par la suite annoncée dans sa forme corrigée, la date de l'annonce dans la forme corrigée devient la date de l'annonce pour l'application du paragraphe (1).

— DORS/2007-91, art. 14 :

14. Toute procédure d'opposition concernant une indication géographique à l'égard de laquelle un énoncé d'intention visé au paragraphe 11.12(2) de la *Loi sur les marques de commerce* a été publié dans la *Gazette du Canada* avant le 1^{er} octobre 2007 se déroule conformément aux articles 55 et 56 du *Règlement sur les marques de commerce*, antérieurement appelé *Règlement sur les marques de commerce (1996)*, dans leur version au 30 septembre 2007.