



CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

## Trademarks Regulations

## Règlement sur les marques de commerce

SOR/2018-227

DORS/2018-227

Current to June 20, 2019

À jour au 20 juin 2019

Last amended on June 17, 2019

Dernière modification le 17 juin 2019

## OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows:

### Published consolidation is evidence

**31 (1)** Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown.

...

### Inconsistencies in regulations

**(3)** In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subsequent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the *Statutory Instruments Act*, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency.

## LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only.

## NOTE

This consolidation is current to June 20, 2019. The last amendments came into force on June 17, 2019. Any amendments that were not in force as of June 20, 2019 are set out at the end of this document under the heading "Amendments Not in Force".

## CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS

Les paragraphes 31(1) et (3) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1<sup>er</sup> juin 2009, prévoient ce qui suit :

### Codifications comme élément de preuve

**31 (1)** Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

[...]

### Incompatibilité — règlements

**(3)** Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la *Loi sur les textes réglementaires* l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi.

## MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n'y figurant qu'à titre de repère ou d'information.

## NOTE

Cette codification est à jour au 20 juin 2019. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 20 juin 2019 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ».

## TABLE OF PROVISIONS

### Trademarks Regulations

#### PART 1

#### Rules of General Application

##### Interpretation

- 1 Definitions
- 2 Reference to a period
- General
- 3 Written communications intended for Registrar
- 4 Limit on written communications
- 5 Written communications regarding applications for registration
- 6 Address
- 7 Form of communication
- 8 Intelligibility of documents
- 9 Document provided in non-official language
- 10 Manner of providing documents, information or fees
- 11 Waiver of fees
- 12 Refund
- 13 Affidavit or statutory declaration
- 14 Extension of time – fee
- 15 Prescribed days – extension of time periods

##### Trademark Agents

##### List of Trademark Agents

- 16 Eligibility for examination
- 17 Establishment of examining board
- 18 Frequency of qualifying examinations
- 19 Listing of trademark agents
- 20 Maintenance of name on list
- 21 Reinstatement
- Representation
- 22 Power to appoint trademark agent
- 23 Notice of appointment or revocation
- 24 Acts done by or in relation to trademark agent

## TABLE ANALYTIQUE

### Règlement sur les marques de commerce

#### PARTIE 1

#### Règles d'application générale

##### Définitions et interprétation

- 1 Définitions
- 2 Renvoi à un délai
- Généralités
- 3 Communications écrites destinées au registraire
- 4 Limite concernant les communications écrites
- 5 Communications écrites relatives aux demandes d'enregistrement
- 6 Adresse
- 7 Forme des communications
- 8 Intelligibilité des documents
- 9 Documents fournis dans une langue non officielle
- 10 Modalités de fourniture des documents, renseignements ou droits
- 11 Renonciation au versement d'un droit
- 12 Remboursement
- 13 Affidavit ou déclaration solennelle
- 14 Droit pour la prolongation des délais
- 15 Jours prescrits pour la prolongation des délais

##### Agents de marques de commerce

##### Liste des agents de marques de commerce

- 16 Admissibilité à l'examen
- 17 Constitution de la commission d'examen
- 18 Fréquence des examens de compétence
- 19 Inscription sur la liste
- 20 Maintien de l'inscription
- 21 Réinscription
- Représentation
- 22 Pouvoir de nommer un agent de marques de commerce
- 23 Avis de nomination ou de révocation
- 24 Actes faits par un agent de marques de commerce ou le concernant

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>25</b> Persons authorized to act<br/>Prohibited Marks</p> <p><b>26</b> Fee<br/>Application for Registration of Trademark</p> <p><b>27</b> Scope</p> <p><b>28</b> Language</p> <p><b>29</b> Manner of describing goods or services</p> <p><b>30</b> Representation or description</p> <p><b>31</b> Contents</p> <p><b>32</b> Fee<br/>Request for Priority</p> <p><b>33</b> Time of filing<br/>Default in Prosecution of Application</p> <p><b>34</b> Time for remedying default<br/>Amendment of Application for Registration of a Trademark</p> <p><b>35</b> Before registration<br/>Transfer of Application for Registration of a Trademark</p> <p><b>36</b> Fee</p> <p><b>37</b> Required information</p> <p><b>38</b> Effect of transfer — separate applications<br/>DIVISIONAL APPLICATION</p> <p><b>39</b> Manner of identifying corresponding original application</p> <p><b>40</b> Steps deemed taken<br/>Advertisement</p> <p><b>41</b> Manner<br/>Opposition Proceeding Under Section 38 of Act</p> <p><b>42</b> Fee</p> <p><b>43</b> Correspondence</p> <p><b>44</b> Forwarding copies of documents</p> <p><b>45</b> Service on representative of applicant</p> <p><b>46</b> Manner of service</p> <p><b>47</b> Counter statement — timing</p> <p><b>48</b> Amendment</p> <p><b>49</b> Manner of submitting evidence</p> | <p><b>25</b> Personnes autorisées à agir<br/>Marques interdites</p> <p><b>26</b> Droit<br/>Demande d'enregistrement d'une marque de commerce</p> <p><b>27</b> Portée</p> <p><b>28</b> Langue</p> <p><b>29</b> Façon de décrire les produits ou services</p> <p><b>30</b> Représentation ou description</p> <p><b>31</b> Contenu</p> <p><b>32</b> Droit<br/>Demande de priorité</p> <p><b>33</b> Délai de production<br/>Défaut dans la poursuite d'une demande</p> <p><b>34</b> Délai pour remédier à un défaut<br/>Modification d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce</p> <p><b>35</b> Avant l'enregistrement<br/>Transfert d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce</p> <p><b>36</b> Droit</p> <p><b>37</b> Renseignements à fournir</p> <p><b>38</b> Effet du transfert : demandes distinctes<br/>Demande divisionnaire</p> <p><b>39</b> Façon d'indiquer la demande originale correspondante</p> <p><b>40</b> Actes réputés accomplis<br/>Annonce</p> <p><b>41</b> Manière<br/>Procédure d'opposition visée à l'article 38 de la Loi</p> <p><b>42</b> Droit</p> <p><b>43</b> Correspondance</p> <p><b>44</b> Envoi d'une copie des documents</p> <p><b>45</b> Signification à un représentant du requérant</p> <p><b>46</b> Modalités de la signification</p> <p><b>47</b> Délai : contre-déclaration</p> <p><b>48</b> Modification</p> <p><b>49</b> Modalités de présentation de la preuve</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                                                   |           |                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| <b>50</b> | Timing of opponent’s evidence                     | <b>50</b> | Délai : preuve de l’opposant                             |
| <b>51</b> | Circumstances — deemed withdrawal of opposition   | <b>51</b> | Circonstances : opposition réputée retirée               |
| <b>52</b> | Timing of applicant’s evidence                    | <b>52</b> | Délai : preuve du requérant                              |
| <b>53</b> | Circumstances — deemed abandonment of application | <b>53</b> | Circonstances : demande réputée abandonnée               |
| <b>54</b> | Reply evidence — timing                           | <b>54</b> | Délai : contre-preuve                                    |
| <b>55</b> | Additional evidence                               | <b>55</b> | Autre preuve                                             |
| <b>56</b> | Ordering of cross-examination                     | <b>56</b> | Ordonnance de contre-interrogatoire                      |
| <b>57</b> | Written representations                           | <b>57</b> | Observations écrites                                     |
| <b>58</b> | Request for hearing                               | <b>58</b> | Demande d’audience                                       |
|           | Register                                          |           | Registre                                                 |
| <b>59</b> | Particulars                                       | <b>59</b> | Détails                                                  |
| <b>60</b> | Fee for extending statement of goods or services  | <b>60</b> | Droit : demande d’extension de l’état déclaratif         |
| <b>61</b> | Merger of registrations                           | <b>61</b> | Fusion d’enregistrements                                 |
| <b>62</b> | Fee for the giving of notice                      | <b>62</b> | Droit pour qu’un avis soit donné                         |
| <b>63</b> | Requested statement of goods or services — timing | <b>63</b> | Délai : état des produits ou services demandé            |
|           | Transfer of Registered Trademark                  |           | Transfert d’une marque de commerce déposée               |
| <b>64</b> | Fee                                               | <b>64</b> | Droit                                                    |
| <b>65</b> | Required information                              | <b>65</b> | Renseignements à fournir                                 |
| <b>66</b> | Effect of transfer — separate registrations       | <b>66</b> | Effet du transfert : enregistrements distincts           |
|           | Proceeding Under Section 45 of Act                |           | Procédure visée à l’article 45 de la Loi                 |
| <b>67</b> | Fee                                               | <b>67</b> | Droit                                                    |
| <b>68</b> | Correspondence                                    | <b>68</b> | Correspondance                                           |
| <b>69</b> | Forwarding copies of documents                    | <b>69</b> | Envoi d’une copie des documents                          |
| <b>70</b> | Service on representative of party                | <b>70</b> | Signification à un représentant d’une partie             |
| <b>71</b> | Manner of service                                 | <b>71</b> | Modalités de la signification                            |
| <b>72</b> | Evidence — timing                                 | <b>72</b> | Délai : preuve                                           |
| <b>73</b> | Written representations                           | <b>73</b> | Observations écrites                                     |
| <b>74</b> | Request for hearing                               | <b>74</b> | Demande d’audience                                       |
|           | Renewal of Registration                           |           | Renouvellement des enregistrements                       |
| <b>75</b> | Fee                                               | <b>75</b> | Droit                                                    |
| <b>76</b> | Period                                            | <b>76</b> | Délai                                                    |
| <b>77</b> | Deemed date — merged registrations                | <b>77</b> | Date réputée : enregistrements fusionnés                 |
|           | Objection Proceeding Under Section 11.13 of Act   |           | Procédure d’opposition visée à l’article 11.13 de la Loi |
| <b>78</b> | Fee                                               | <b>78</b> | Droit                                                    |
| <b>79</b> | Correspondence                                    | <b>79</b> | Correspondance                                           |
| <b>80</b> | Forwarding copies of documents                    | <b>80</b> | Envoi d’une copie des documents                          |
| <b>81</b> | Manner of service                                 | <b>81</b> | Modalités de la signification                            |

|    |                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------|
| 82 | Amendment                                                        |
| 83 | Manner of submitting evidence                                    |
| 84 | Timing of objector's evidence                                    |
| 85 | Circumstances — deemed withdrawal of objection                   |
| 86 | Timing of responsible authority's evidence                       |
| 87 | Non-application of subsection 11.13(5) of Act —<br>circumstances |
| 88 | Circumstances — indication or translation not entered<br>on list |
| 89 | Reply evidence — timing                                          |
| 90 | Additional evidence                                              |
| 91 | Ordering of cross-examination                                    |
| 92 | Written representations                                          |
| 93 | Request for hearing                                              |
|    | Copies of Documents                                              |
| 94 | Fee for certified copies                                         |
| 95 | Fee for non-certified copies                                     |

## PART 2

### Implementation of Madrid Protocol

#### General

|    |                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 96 | Interpretation                                                                          |
| 97 | Non-application of section 66 of Act                                                    |
|    | Application for International Registration<br>(Office of Registrar as Office of Origin) |

#### Qualification

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| 98  | Conditions                                           |
|     | Contents and Form                                    |
| 99  | Contents                                             |
|     | Functions of Registrar                               |
| 100 | Office of origin                                     |
|     | Change in Ownership of International<br>Registration |

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| 101 | Request for recording                         |
| 102 | Transmission to International Bureau          |
|     | Territorial Extension to Canada               |
|     | Protocol Application                          |
| 103 | Request under Article 3ter(1) of the Protocol |

|    |                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 82 | Modification                                                          |
| 83 | Modalités de présentation de la preuve                                |
| 84 | Délai : preuve de l'opposant                                          |
| 85 | Circonstances : opposition réputée retirée                            |
| 86 | Délai : preuve de l'autorité compétente                               |
| 87 | Circonstances : non-application du paragraphe 11.13(5)<br>de la Loi   |
| 88 | Circonstances : indication ou traduction non inscrite sur<br>la liste |
| 89 | Délai : contre-preuve                                                 |
| 90 | Autre preuve                                                          |
| 91 | Ordonnance de contre-interrogatoire                                   |
| 92 | Observations écrites                                                  |
| 93 | Demande d'audience                                                    |
|    | Copies de documents                                                   |
| 94 | Droit pour les copies certifiées                                      |
| 95 | Droit pour les copies non certifiées                                  |

## PARTIE 2

### Mise en oeuvre du Protocole de Madrid

#### Généralités

|    |                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 96 | Définitions                                                                                                         |
| 97 | Non-application de l'article 66 de la Loi                                                                           |
|    | Demande d'enregistrement international<br>(bureau du registraire des marques de<br>commerce comme Office d'origine) |

#### Qualification

|     |                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 98  | Conditions                                                        |
|     | Contenu et modalités                                              |
| 99  | Contenu                                                           |
|     | Fonctions du registraire                                          |
| 100 | Office d'origine                                                  |
|     | Changement dans la propriété d'un<br>enregistrement international |

|     |                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 101 | Demande d'inscription                                    |
| 102 | Transmission au Bureau international                     |
|     | Extension territoriale au Canada                         |
|     | Demande prévue au Protocole                              |
| 103 | Requête faite au titre de l'article 3ter.1) du Protocole |

| Non-Registrable Trademarks |                                                                            | Marques de commerce non enregistrables |                                                                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104                        | Goods or services outside scope of international registration              | 104                                    | Produits ou services non visés par l'enregistrement international                               |
|                            | Filing Date                                                                |                                        | Date de production                                                                              |
| 105                        | Non-application of sections 33 and 34 of Act                               | 105                                    | Non-application des articles 33 et 34 de la Loi                                                 |
| 106                        | Date of international registration                                         | 106                                    | Date de l'enregistrement international                                                          |
|                            | Amendment or Withdrawal of Protocol Application                            |                                        | Retrait ou modification d'une demande prévue au Protocole                                       |
| 107                        | Recording resulting in deletion                                            | 107                                    | Inscription entraînant une suppression                                                          |
| 108                        | Complete renunciation                                                      | 108                                    | Renonciation totale                                                                             |
| 109                        | Complete cancellation                                                      | 109                                    | Radiation totale                                                                                |
| 110                        | Partial cancellation                                                       | 110                                    | Radiation partielle                                                                             |
| 111                        | Change of name or address                                                  | 111                                    | Changement de nom ou d'adresse                                                                  |
| 112                        | Effective date of amendment or withdrawal                                  | 112                                    | Date de prise d'effet du retrait ou de la modification                                          |
| 113                        | Non-renewal of international registration                                  | 113                                    | Non-renouvellement de l'enregistrement international                                            |
|                            | Effect of Correction of International Registration on Protocol Application |                                        | Effet de la rectification d'un enregistrement international sur une demande prévue au Protocole |
| 114                        | Deemed amendment to application                                            | 114                                    | Demande réputée modifiée                                                                        |
| 115                        | Amendment to non-advertised application                                    | 115                                    | Modification d'une demande non annoncée                                                         |
| 116                        | Amendment to advertised application — all goods or services                | 116                                    | Modification d'une demande annoncée : totalité des produits ou services                         |
| 117                        | Amendment to advertised application — some goods or services               | 117                                    | Modification d'une demande annoncée : partie des produits ou services                           |
| 118                        | Effective date of amendment                                                | 118                                    | Date de prise d'effet de la modification                                                        |
|                            | Abandonment                                                                |                                        | Abandon                                                                                         |
| 119                        | Statement of confirmation of total provisional refusal                     | 119                                    | Déclaration de confirmation de refus provisoire total                                           |
|                            | Examination                                                                |                                        | Examen                                                                                          |
| 120                        | Notification of provisional refusal                                        | 120                                    | Notification de refus provisoire                                                                |
| 121                        | Statement of confirmation of total provisional refusal                     | 121                                    | Déclaration de confirmation de refus provisoire total                                           |
|                            | DIVISIONAL APPLICATION                                                     |                                        | Demande divisionnaire                                                                           |
| 122                        | Non-application of subsections 39(1), (2) and (5) of Act                   | 122                                    | Non-application des paragraphes 39(1), (2) et (5) de la Loi                                     |
| 123                        | Filing of request for division                                             | 123                                    | Production d'une demande de division                                                            |
| 124                        | Deemed divisional application                                              | 124                                    | Demande divisionnaire réputée produite                                                          |
|                            | Opposition                                                                 |                                        | Opposition                                                                                      |
| 125                        | Limitation of extension                                                    | 125                                    | Limite de la prolongation                                                                       |
| 126                        | Filing of statement of opposition                                          | 126                                    | Production de la déclaration d'opposition                                                       |
| 127                        | Notification of provisional refusal                                        | 127                                    | Notification de refus provisoire                                                                |
| 128                        | No new ground of opposition                                                | 128                                    | Aucun ajout de motif d'opposition                                                               |
| 129                        | Notice of opposition period                                                | 129                                    | Avis concernant le délai d'opposition                                                           |

|            |                                                                     |            |                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>130</b> | Statement of confirmation of total provisional refusal              | <b>130</b> | Déclaration de confirmation de refus provisoire total                       |
|            | <b>Registration of Trademarks</b>                                   |            | <b>Enregistrement des marques de commerce</b>                               |
| <b>131</b> | Non-application of section 40 of Act                                | <b>131</b> | Non-application de l'article 40 de la Loi                                   |
| <b>132</b> | Obligations of Registrar                                            | <b>132</b> | Obligations du registraire                                                  |
|            | <b>Amendment of Register</b>                                        |            | <b>Modification du registre</b>                                             |
| <b>133</b> | Non-application of statutory provisions                             | <b>133</b> | Non-application de dispositions législatives                                |
| <b>134</b> | Filing of request for merger                                        | <b>134</b> | Production d'une demande de fusion                                          |
| <b>135</b> | Recording resulting in deletion                                     | <b>135</b> | Inscription entraînant une suppression                                      |
| <b>136</b> | Complete renunciation                                               | <b>136</b> | Renonciation totale                                                         |
| <b>137</b> | Complete cancellation                                               | <b>137</b> | Radiation totale                                                            |
| <b>138</b> | Partial cancellation                                                | <b>138</b> | Radiation partielle                                                         |
| <b>139</b> | Change of name or address                                           | <b>139</b> | Changement de nom ou d'adresse                                              |
| <b>140</b> | Correction of international registration                            | <b>140</b> | Rectification apportée à un enregistrement international                    |
| <b>141</b> | Effective date of cancellation or amendment                         | <b>141</b> | Date de prise d'effet de l'annulation ou de la modification                 |
| <b>142</b> | Failure to consider request for extension of time                   | <b>142</b> | Omission de tenir compte d'une demande de prolongation                      |
|            | <b>Renewal</b>                                                      |            | <b>Renouvellement</b>                                                       |
| <b>143</b> | Non-application of section 46 of Act                                | <b>143</b> | Non-application de l'article 46 de la Loi                                   |
| <b>144</b> | Period of registration                                              | <b>144</b> | Période pendant laquelle l'enregistrement figure au registre                |
|            | <b>Transfer</b>                                                     |            | <b>Transfert</b>                                                            |
| <b>145</b> | Non-application of subsections 48(3) to (5) of Act                  | <b>145</b> | Non-application des paragraphes 48(3) à (5) de la Loi                       |
| <b>146</b> | Recording or registration                                           | <b>146</b> | Inscription                                                                 |
|            | <b>Transformation</b>                                               |            | <b>Transformation</b>                                                       |
| <b>147</b> | Application                                                         | <b>147</b> | Demande                                                                     |
| <b>148</b> | Consequences — trademark subject of cancelled Protocol application  | <b>148</b> | Effet : marque de commerce visée par une demande prévue au Protocole radiée |
| <b>149</b> | Consequences — trademark subject of cancelled Protocol registration | <b>149</b> | Effet : marque de commerce visée par un enregistrement radié                |
|            | <b>Denunciation</b>                                                 |            | <b>Dénonciation</b>                                                         |
| <b>150</b> | Application of Article 15(5) of Protocol                            | <b>150</b> | Application de l'article 15.5) du Protocole                                 |
|            | <b>PART 3</b>                                                       |            | <b>PARTIE 3</b>                                                             |
|            | <b>Transitional Provisions, Repeal and Coming into Force</b>        |            | <b>Dispositions transitoires, abrogation et entrée en vigueur</b>           |
|            | <b>Transitional Provisions</b>                                      |            | <b>Dispositions transitoires</b>                                            |
| <b>151</b> | Definitions                                                         | <b>151</b> | Définitions                                                                 |
| <b>152</b> | Filing date already determined                                      | <b>152</b> | Date de production déjà établie                                             |
| <b>153</b> | Filing date — coming into force                                     | <b>153</b> | Date de production : date d'entrée en vigueur                               |



- 154** Exception to subsections 32(1) and (2)  
**155** Exception to subsection 32(4)  
**156** Exception to section 34  
**157** Exception to paragraph 35(2)(e)  
**158** Exception to section 75  
**159** Exception to section 76 — first renewal  
**160** Exception to section 76 — goods or services not grouped

Repeal

Coming into Force

- \*162** S.C. 2015, c. 36

## SCHEDULE

- 154** Exception aux paragraphes 32(1) et (2)  
**155** Exception au paragraphe 32(4)  
**156** Exception à l'article 34  
**157** Exception à l'alinéa 35(2)e)  
**158** Exception à l'article 75  
**159** Exception à l'article 76 : premier renouvellement  
**160** Exception à l'article 76 : produits ou services non groupés

Abrogation

Entrée en vigueur

- \*162** L.C. 2015, ch. 36

## ANNEXE

---

Registration  
SOR/2018-227 October 30, 2018

TRADEMARKS ACT

**Trademarks Regulations**

P.C. 2018-1330 October 29, 2018

Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Industry, pursuant to sections 65<sup>a</sup>, 65.1<sup>b</sup> and 65.2<sup>c</sup> of the *Trade-marks Act*<sup>d</sup>, makes the annexed *Trademarks Regulations*.

Enregistrement  
DORS/2018-227 Le 30 octobre 2018

LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE

**Règlement sur les marques de commerce**

C.P. 2018-1330 Le 29 octobre 2018

Sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu des articles 65<sup>a</sup>, 65.1<sup>b</sup> et 65.2<sup>c</sup> de la *Loi sur les marques de commerce*<sup>d</sup>, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le *Règlement sur les marques de commerce*, ci-après.

---

<sup>a</sup> S.C. 2015, c. 36, s. 67

<sup>b</sup> S.C. 2014, c. 20, s. 358

<sup>c</sup> S.C. 2017, c. 6, s. 75

<sup>d</sup> R.S., c. T-13; S.C. 2014, c. 20, s. 318

---

<sup>a</sup> L.C. 2015, ch. 36, art. 67

<sup>b</sup> L.C. 2014, ch. 20, art. 358

<sup>c</sup> L.C. 2017, ch. 6, art. 75

<sup>d</sup> L.R., ch. T-13; L.C. 2014, ch. 20, art. 318

## Trademarks Regulations

### PART 1

## Rules of General Application

### Interpretation

#### Definitions

**1** The following definitions apply in these Regulations.

**Act** means the *Trademarks Act*. (*Loi*)

**associate trademark agent** means a trademark agent that is appointed by another trademark agent under subsection 22(2) or (3). (*agent de marques de commerce associé*)

**International Bureau** means the International Bureau of the World Intellectual Property Organization. (*Bureau international*)

**International Register** means the official collection of data concerning international registrations that is maintained by the International Bureau. (*Registre international*)

**international registration** means a registration of a trademark that is on the International Register. (*enregistrement international*)

**trademark agent** means, other than in subparagraph 16(a)(iii) and paragraphs 19(b) and 20(1)(b), a person or firm whose name is on the list of trademark agents that is kept under section 28 of the Act. (*agent de marques de commerce*)

#### Reference to a period

**2** Unless otherwise indicated, a reference to a period in these Regulations is to be read, if the period is extended under section 47 or 47.1 or subsection 66(1) of the Act, as a reference to the period as extended.

### General

#### Written communications intended for Registrar

**3** Written communications intended for the Registrar must be addressed to the “Registrar of Trademarks”.

## Règlement sur les marques de commerce

### PARTIE 1

## Règles d’application générale

### Définitions et interprétation

#### Définitions

**1** Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

**agent de marques de commerce** Sauf au sous-alinéa 16a)(iii) et aux alinéas 19b) et 20(1)b), toute personne ou étude dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce tenue en application de l’article 28 de la Loi. (*trademark agent*)

**agent de marques de commerce associé** Tout agent de marques de commerce nommé par un autre agent de marques de commerce en application des paragraphes 22(2) ou (3). (*associate trademark agent*)

**Bureau international** Le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. (*International Bureau*)

**enregistrement international** Enregistrement d’une marque de commerce figurant au Registre international. (*international registration*)

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

**Registre international** La collection officielle des données concernant les enregistrements internationaux tenue par le Bureau international. (*International Register*)

#### Renvoi à un délai

**2** À moins d’indication contraire, toute mention d’un délai dans le présent règlement vaut mention, si ce délai est prolongé en vertu des articles 47 ou 47.1 ou du paragraphe 66(1) de la Loi, du délai prolongé.

### Généralités

#### Communications écrites destinées au registraire

**3** Toute communication écrite destinée au registraire est adressée au « registraire des marques de commerce ».

### Limit on written communications

**4 (1)** A written communication intended for the Registrar must not relate to more than one application for the registration of a trademark or more than one registered trademark.

### Exceptions

**(2)** Subsection (1) does not apply to a written communication in respect of

- (a)** a change of name or address;
- (b)** a payment of a fee for the renewal of a registration;
- (c)** a cancellation of a registration;
- (d)** a transfer of a registered trademark or of an application for the registration of a trademark;
- (e)** a document affecting rights in respect of a registered trademark or of an application for the registration of a trademark;
- (f)** an appointment or revocation of an appointment of a trademark agent;
- (g)** a correction of an error; and
- (h)** the provision of evidence, written representations or requests for a hearing provided in a proceeding under section 11.13, 38 or 45 of the Act.

### Written communications regarding applications for registration

**5 (1)** A written communication intended for the Registrar in respect of an application for the registration of a trademark must include the name of the applicant and, if known, the application number.

### Written communications regarding registered trademarks

**(2)** A written communication intended for the Registrar in respect of a registered trademark must include the name of the registered owner and either the registration number or the number of the application that resulted in the registration.

### Address

**6 (1)** Joint applicants, opponents and objectors must provide a single postal address for correspondence.

### Limite concernant les communications écrites

**4 (1)** Les communications écrites destinées au registraire ne peuvent concerner plus d'une demande d'enregistrement ou plus d'une marque de commerce déposée chacune.

### Exceptions

**(2)** Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux communications écrites concernant :

- a)** un changement de nom ou d'adresse;
- b)** le versement du droit de renouvellement pour un enregistrement;
- c)** l'annulation d'un enregistrement;
- d)** le transfert d'une marque de commerce déposée ou d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce;
- e)** un document affectant les droits à une marque de commerce déposée ou à une demande d'enregistrement d'une marque de commerce;
- f)** la nomination d'un agent de marques de commerce ou la révocation d'une telle nomination;
- g)** la correction d'une erreur;
- h)** la présentation de la preuve, d'observations écrites ou de demandes d'audience dans le cadre des procédures visées aux articles 11.13, 38 ou 45 de la Loi.

### Communications écrites relatives aux demandes d'enregistrement

**5 (1)** Toute communication écrite destinée au registraire concernant une demande d'enregistrement d'une marque de commerce indique le nom du requérant et, s'il est connu, le numéro de la demande.

### Communications écrites relatives aux marques de commerce déposées

**(2)** Toute communication écrite destinée au registraire concernant une marque de commerce déposée indique le nom du propriétaire inscrit et soit le numéro d'enregistrement, soit le numéro de la demande ayant donné lieu à l'enregistrement.

### Adresse

**6 (1)** Les requérants et opposants conjoints ne fournissent qu'une seule adresse postale aux fins de correspondance.

### Notice of change of address

**(2)** A person that is doing business before the Office of the Registrar of Trademarks must notify the Registrar of any change of their postal address for correspondence.

### Form of communication

**7** The Registrar is not required to have regard to any communication that is not submitted in writing, other than a communication made during a hearing held in a proceeding under section 11.13, 38 or 45 of the Act.

### Intelligibility of documents

**8** A document that is provided to the Registrar must be clear, legible and capable of being reproduced.

### Document provided in non-official language

**9** The Registrar is not required to have regard to the whole or any part of a document that is provided in a language other than English or French unless a translation into English or French is also provided.

### Manner of providing documents, information or fees

**10 (1)** Unless provided by an electronic means in accordance with subsection 64(1) of the Act, documents, information or fees must be provided to the Registrar by physical delivery to the Office of the Registrar of Trademarks or to an establishment that is designated by the Registrar as being accepted for that purpose.

### Date of receipt — physical delivery to Office

**(2)** Documents, information or fees that are provided to the Registrar by physical delivery to the Office of the Registrar of Trademarks are deemed to have been received by the Registrar

**(a)** if they are delivered when the Office is open to the public, on the day on which they are delivered to the Office; and

**(b)** if they are delivered when the Office is closed to the public, on the first day on which the Office is next open to the public.

### Date of receipt — physical delivery to designated establishment

**(3)** Documents, information or fees that are provided to the Registrar by physical delivery to a designated establishment are deemed to have been received by the Registrar

### Avis de changement d'adresse

**(2)** Toute personne qui prend part à une affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce informe le registraire de tout changement à son adresse postale aux fins de correspondance.

### Forme des communications

**7** Le registraire n'est pas tenu de prendre en considération les communications qui ne lui sont pas présentées par écrit, sauf si elles lui sont présentées lors d'une audience tenue dans le cadre d'une procédure visée aux articles 11.13, 38 ou 45 de la Loi.

### Intelligibilité des documents

**8** Les documents fournis au registraire doivent être clairs et lisibles et pouvoir être reproduits.

### Documents fournis dans une langue non officielle

**9** Le registraire n'est pas tenu de prendre en considération tout ou partie d'un document qui lui est fourni dans une langue autre que le français ou l'anglais, sauf si une traduction en français ou en anglais lui est également fournie.

### Modalités de fourniture des documents, renseignements ou droits

**10 (1)** À moins d'être fournis par un moyen électronique conformément au paragraphe 64(1) de la Loi, les documents, renseignements ou droits sont fournis au registraire par remise physique au bureau du registraire des marques de commerce ou à l'un des établissements désignés à cette fin par le registraire.

### Date de réception : remise physique au bureau du registraire des marques de commerce

**(2)** Les documents, renseignements ou droits qui sont fournis au registraire par remise physique au bureau du registraire des marques de commerce sont réputés avoir été reçus par le registraire :

**a)** s'ils sont remis alors que le bureau est ouvert au public, le jour de leur remise;

**b)** s'ils sont remis alors que le bureau est fermé au public, le jour de la réouverture du bureau au public.

### Date de réception : remise physique à un établissement désigné

**(3)** Les documents, renseignements ou droits qui sont fournis au registraire par remise physique à un établissement désigné sont réputés avoir été reçus par le registraire :

(a) if they are delivered when the establishment is open to the public,

(i) in the case where the Office of the Registrar of Trademarks is open to the public for all or part of the day on which they are delivered, on that day, and

(ii) in any other case, on the day on which the Office of the Registrar of Trademarks is next open to the public; and

(b) if they are delivered when the establishment is closed to the public, on the first day on which the Office of the Registrar of Trademarks is next open to the public that falls on or after the day on which the establishment is next open to the public.

#### **Date of receipt — provision by electronic means**

(4) Documents, information or fees that are provided to the Registrar by an electronic means in accordance with subsection 64(1) of the Act are deemed to have been received on the day, according to the local time of the place where the Office of the Registrar of Trademarks is located, on which the Office receives it.

#### **Exception — certain applications and requests**

(5) Subsections (1) to (3) do not apply in respect of

(a) an application for international registration referred to in sections 98 to 100;

(b) a request for the recording of a change in ownership referred to in sections 101 and 102;

(c) a request for division referred to in section 123; and

(d) a transformation application referred to in section 147.

#### **Exception — International Bureau**

(6) Subsections (1) to (4) do not apply in respect of documents, information or fees that are provided to the Registrar by the International Bureau.

#### **Waiver of fees**

11 The Registrar may waive the payment of a fee if the Registrar is satisfied that the circumstances justify it.

#### **Refund**

12 On request made no later than three years after the day on which a fee is paid, the Registrar must refund any overpayment of the fee.

a) s'ils sont remis alors que l'établissement est ouvert au public :

(i) dans le cas où ils le sont un jour où le bureau du registraire des marques de commerce est ouvert au public pendant tout ou partie du jour, ce jour,

(ii) dans tout autre cas, le jour de la réouverture du bureau au public;

b) s'ils sont remis alors que l'établissement est fermé au public, le premier jour où le bureau est ouvert au public à compter du jour de réouverture de l'établissement au public.

#### **Date de réception : fourniture par un moyen électronique**

(4) Les documents, renseignements ou droits qui sont fournis au registraire par un moyen électronique conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sont réputés avoir été reçus le jour où le bureau du registraire des marques de commerce les a reçus, d'après l'heure locale du lieu où ce bureau est situé.

#### **Exceptions : certaines demandes**

(5) Les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas aux demandes suivantes :

a) les demandes d'enregistrement international visées aux articles 98 à 100;

b) les demandes d'inscription de changement dans la propriété visées aux articles 101 et 102;

c) les demandes de division visées à l'article 123;

d) les demandes de transformation visées à l'article 147.

#### **Exception : Bureau international**

(6) Les paragraphes (1) à (4) ne s'appliquent pas aux documents, renseignements et droits fournis au registraire par le Bureau international.

#### **Renonciation au versement d'un droit**

11 Le registraire peut renoncer au versement d'un droit s'il est convaincu que les circonstances le justifient.

#### **Remboursement**

12 Le registraire rembourse la somme versée en trop à titre de droit sur demande faite dans les trois ans suivant la date du versement.

### Affidavit or statutory declaration

**13 (1)** A person that provides the Registrar with a copy of an affidavit or statutory declaration in a matter in respect of which an appeal lies under subsection 56(1) of the Act must retain the original for a retention period that ends one year after the day on which the applicable appeal period expires but, if an appeal is taken, ends on the day on which the final judgment is given in the appeal.

### Provision of original

**(2)** On request by the Registrar made before the end of the retention period, the person must provide the original to the Registrar.

### Extension of time — fee

**14** A person that applies for an extension of time under section 47 of the Act must pay the fee set out in item 1 of the schedule to these Regulations.

### Prescribed days — extension of time periods

**15** The following days are prescribed for the purpose of subsection 66(1) of the Act:

- (a)** Saturday;
- (b)** Sunday;
- (c)** January 1 or, if January 1 falls on a Saturday or Sunday, the following Monday;
- (d)** Good Friday;
- (e)** Easter Monday;
- (f)** the Monday before May 25;
- (g)** June 24 or, if June 24 falls on a Saturday or Sunday, the following Monday;
- (h)** July 1 or, if July 1 falls on a Saturday or Sunday, the following Monday;
- (i)** the first Monday in August;
- (j)** the first Monday in September;
- (k)** the second Monday in October;
- (l)** November 11 or, if November 11 falls on a Saturday or Sunday, the following Monday;
- (m)** December 25 and 26 or
  - (i)** if December 25 falls on a Friday, that Friday and the following Monday, and

### Affidavit ou déclaration solennelle

**13 (1)** La personne qui, dans le cadre d'une affaire à l'égard de laquelle un appel peut être interjeté en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi, fournit au registraire copie d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle conserve l'original du document pendant un an après la date d'expiration du délai d'appel applicable ou, en cas d'appel, jusqu'à la date du jugement définitif rendu en l'espèce.

### Fourniture de l'original

**(2)** Sur demande du registraire faite avant la fin de la période de conservation, elle lui fournit l'original.

### Droit pour la prolongation des délais

**14** La personne qui demande la prolongation d'un délai au titre de l'article 47 de la Loi paie le droit prévu à l'article 1 de l'annexe du présent règlement.

### Jours prescrits pour la prolongation des délais

**15** Pour l'application du paragraphe 66(1) de la Loi, sont des jours prescrits les jours suivants :

- a)** le samedi;
- b)** le dimanche;
- c)** le 1<sup>er</sup> janvier ou, si le 1<sup>er</sup> janvier tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
- d)** le vendredi saint;
- e)** le lundi de Pâques;
- f)** le lundi qui précède le 25 mai;
- g)** le 24 juin ou, si le 24 juin tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
- h)** le 1<sup>er</sup> juillet ou, si le 1<sup>er</sup> juillet tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
- i)** le premier lundi d'août;
- j)** le premier lundi de septembre;
- k)** le deuxième lundi d'octobre;
- l)** le 11 novembre ou, si le 11 novembre tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
- m)** les 25 et 26 décembre ou :
  - (i)** si le 25 décembre tombe un vendredi, ce vendredi et le lundi suivant,

(ii) if December 25 falls on a Saturday or Sunday, the following Monday and Tuesday; and

(n) any day on which the Office of the Registrar of Trademarks is closed to the public for all or part of that day during ordinary business hours.

## Trademark Agents

### List of Trademark Agents

#### Eligibility for examination

**16** A person is eligible to sit for a qualifying examination for trademark agents if the person meets the following requirements:

(a) on the first day of the examination, resides in Canada and

(i) has been employed for at least 24 months in the Office of the Registrar of Trademarks either on the examining staff or as a person to whom any of the Registrar's powers, duties and functions under section 38 or 45 of the Act have been delegated,

(ii) has worked in Canada in the area of Canadian trademark law and practice, including in the preparation and prosecution of applications for the registration of trademarks, for at least 24 months, or

(iii) has worked in the area of trademark law and practice, including in the preparation and prosecution of applications for the registration of trademarks, for at least 24 months of which at least 12 were worked in Canada with the rest being worked in another country where the person was authorized to act as a trademark agent under the law of that country; and

(b) within two months after the day on which the notice referred to in subsection 18(2) was published,

(i) notifies the Registrar in writing of their intention to sit for the examination,

(ii) pays the fee set out in item 2 of the schedule, and

(iii) furnishes the Registrar with a statement indicating that they will meet the requirements set out in paragraph (a), along with supporting justifications.

(ii) si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les lundi et mardi suivants;

(n) tout jour où le bureau du registraire des marques de commerce est fermé au public pendant tout ou partie des heures normales d'ouverture du bureau au public.

## Agents de marques de commerce

### Liste des agents de marques de commerce

#### Admissibilité à l'examen

**16** Est admissible à l'examen de compétence d'agent de marques de commerce la personne qui satisfait aux conditions suivantes :

(a) le premier jour de l'examen, elle réside au Canada et, selon le cas :

(i) elle a été, pendant au moins vingt-quatre mois, membre du personnel examinateur du bureau du registraire des marques de commerce ou délégué des pouvoirs et fonctions du registraire visés aux articles 38 ou 45 de la Loi,

(ii) elle a travaillé au Canada pendant au moins vingt-quatre mois dans le domaine du droit canadien des marques de commerce et de la pratique de ce droit, notamment dans la préparation et la poursuite des demandes d'enregistrement de marques de commerce,

(iii) elle a travaillé dans le domaine du droit des marques de commerce et de la pratique de ce droit, notamment dans la préparation et la poursuite des demandes d'enregistrement de marques de commerce, pendant au moins vingt-quatre mois, dont au moins douze au Canada et le reste dans un pays étranger où elle était autorisée, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d'agent de marques de commerce;

(b) dans les deux mois suivant la date de publication de l'avis visé au paragraphe 18(2) :

(i) elle avise le registraire par écrit de son intention de se présenter à l'examen,

(ii) elle paie le droit prévu à l'article 2 de l'annexe,

(iii) elle remet au registraire une déclaration portant qu'elle satisfera aux conditions prévues à l'alinéa a), motifs à l'appui.



### Establishment of examining board

**17 (1)** An examining board is established for the purpose of preparing, administering and marking a qualifying examination for trademark agents.

### Membership

**(2)** The Registrar must appoint the members of the board, at least two of whom must be trademark agents nominated by the Intellectual Property Institute of Canada.

### Frequency of qualifying examinations

**18 (1)** The examining board must administer a qualifying examination for trademark agents at least once a year.

### Notice of date of examination

**(2)** The Registrar must publish on the website of the Canadian Intellectual Property Office a notice that specifies the date of the next qualifying examination and indicates that a person must meet the requirements set out in section 16 in order to be eligible to sit for the examination.

### Designation of place of examination

**(3)** The Registrar must designate the place or places where the qualifying examination is to be held and must, at least 14 days before the first day of the examination, notify every person that has met the requirements set out in paragraph 16(b) of the designated place or places.

### Listing of trademark agents

**19** The Registrar must, on written request and payment of the fee set out in item 3 of the schedule, enter on the list of trademark agents that is kept under section 28 of the Act the name of

- (a)** each resident of Canada who has passed the qualifying examination for trademark agents;
- (b)** each resident of another country who is authorized to act as a trademark agent under the law of that country; and
- (c)** each firm with at least one member who has their name entered on the list as a trademark agent.

### Maintenance of name on list

**20 (1)** During the period beginning on January 1 and ending on March 31 of each year,

### Constitution de la commission d'examen

**17 (1)** Est constituée la commission d'examen chargée d'élaborer, de tenir et d'évaluer l'examen de compétence d'agent de marques de commerce.

### Composition

**(2)** Le registraire nomme les membres de la commission d'examen. Au moins deux de ces membres doivent être des agents de marques de commerce dont la nomination a été proposée par l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada.

### Fréquence des examens de compétence

**18 (1)** La commission d'examen tient un examen de compétence d'agent de marques de commerce au moins une fois par année.

### Avis de la tenue d'un examen

**(2)** Le registraire donne avis de la date du prochain examen de compétence sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et y précise que seules les personnes qui satisfont aux conditions prévues à l'article 16 sont admissibles à l'examen.

### Désignation du lieu de l'examen

**(3)** Le registraire désigne le ou les lieux où se déroulera l'examen de compétence et en avise, au moins quatorze jours avant le premier jour de la tenue de celui-ci, toute personne qui satisfait aux conditions prévues à l'alinéa 16b).

### Inscription sur la liste

**19** Sur demande écrite et paiement du droit prévu à l'article 3 de l'annexe, le registraire inscrit sur la liste des agents de marques de commerce, tenue en application de l'article 28 de la Loi, le nom des personnes ou des études suivantes :

- a)** tout résident du Canada qui a réussi l'examen de compétence d'agent de marques de commerce;
- b)** tout résident d'un pays étranger qui est autorisé, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d'agent de marques de commerce;
- c)** toute étude dont au moins un membre est inscrit sur la liste à titre d'agent de marques de commerce.

### Maintien de l'inscription

**20 (1)** Au cours de la période commençant le 1<sup>er</sup> janvier et se terminant le 31 mars de chaque année :

**(a)** a resident of Canada whose name is on the list of trademark agents must, to maintain their name on the list, pay the fee set out in item 4 of the schedule;

**(b)** a resident of another country whose name is on that list must, to maintain their name on the list, file a declaration, signed by them, indicating their country of residence and that they are authorized to act as a trademark agent under the law of that country; and

**(c)** a firm whose name is on that list must, to maintain its name on the list, file a declaration, signed by one of its members whose name is on the list, indicating all of its members whose names are on the list.

### Removal from list

**(2)** The Registrar must remove from the list of trademark agents the name of any trademark agent that

**(a)** fails to comply with subsection (1); or

**(b)** no longer meets the requirements under which their name was entered on the list unless the trademark agent is a person referred to in paragraph 19(a) or (b) or a firm referred to in paragraph 19(c).

### Reinstatement

**21** If the name of a trademark agent has been removed from the list of trademark agents under subsection 20(2), it may be reinstated if the trademark agent

**(a)** applies to the Registrar, in writing, for reinstatement within one year after the day on which their name was removed from the list; and

**(b)** as the case may be,

**(i)** is a person referred to in paragraph 19(a) and pays the fees set out in items 4 and 5 of the schedule,

**(ii)** is a person referred to in paragraph 19(b) and files the declaration referred to in paragraph 20(1)(b), or

**(iii)** is a firm referred to in paragraph 19(c) and files the declaration referred to in paragraph 20(1)(c).

**a)** tout résident du Canada dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce est tenu de payer, pour maintenir son inscription, le droit prévu à l'article 4 de l'annexe;

**b)** tout résident d'un pays étranger dont le nom est inscrit sur cette liste est tenu de produire, pour maintenir son inscription, une déclaration signée par lui qui précise son pays de résidence et indique qu'il est autorisé, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d'agent de marques de commerce;

**c)** toute étude dont le nom est inscrit sur cette liste est tenue de produire, pour maintenir son inscription, une déclaration signée par un de ses membres figurant sur la liste qui indique le nom de tous ses membres figurant sur la liste.

### Retrait de la liste

**(2)** Le registraire retire de la liste des agents de marques de commerce le nom de tout agent de marques de commerce qui, selon le cas :

**a)** omet de se conformer au paragraphe (1);

**b)** ne satisfait plus aux conditions d'inscription qu'il remplissait au moment de l'inscription de son nom sur la liste et n'est pas une personne visée aux alinéas 19a) ou b) ou une étude visée à l'alinéa 19c).

### Réinscription

**21** Une fois retiré de la liste des agents de marques de commerce en application du paragraphe 20(2), le nom d'un agent de marques de commerce peut y être inscrit de nouveau si l'agent remplit les conditions suivantes :

**a)** il présente une demande écrite à cet effet au registraire dans l'année suivant la date du retrait de son nom de la liste;

**b)** selon le cas :

**(i)** il est une personne visée à l'alinéa 19a) et paie les droits prévus aux articles 4 et 5 de l'annexe,

**(ii)** il est une personne visée à l'alinéa 19b) et produit la déclaration exigée à l'alinéa 20(1)b),

**(iii)** il est une étude visée à l'alinéa 19c) et produit la déclaration exigée à l'alinéa 20(1)c).

## Representation

### Power to appoint trademark agent

**22 (1)** An applicant, registered owner or other person may appoint a trademark agent to represent them in any business before the Office of the Registrar of Trademarks.

### Requirement to appoint associate trademark agent

**(2)** A trademark agent that does not reside in Canada must appoint a trademark agent that resides in Canada as an associate trademark agent to represent the person that appointed them in any business before the Office of the Registrar of Trademarks.

### Power to appoint associate trademark agent

**(3)** A trademark agent that resides in Canada, other than an associate trademark agent, may appoint another trademark agent that resides in Canada as an associate trademark agent to represent the person that appointed them in any business before the Office of the Registrar of Trademarks.

### Notice of appointment or revocation

**23** The appointment of a trademark agent or the revocation of such an appointment is effective starting on the day on which the Registrar receives notice of the appointment or revocation, including, in the case of an appointment, the postal address of the trademark agent.

### Acts done by or in relation to trademark agent

**24 (1)** In any business before the Office of the Registrar of Trademarks, any act done by or in relation to a trademark agent that resides in Canada, other than an associate trademark agent, has the same effect as an act done by or in relation to the person that appointed them in respect of that business.

### Acts done by or in relation to associate trademark agent

**(2)** In any business before the Office of the Registrar of Trademarks, any act done by or in relation to an associate trademark agent has the same effect as an act done by or in relation to the person that appointed, in respect of that business, the trademark agent that appointed the associate trademark agent.

## Représentation

### Pouvoir de nommer un agent de marques de commerce

**22 (1)** Toute personne — requérant, propriétaire inscrit ou autre — peut nommer un agent de marques de commerce pour la représenter dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

### Obligation de nommer un agent de marques de commerce associé

**(2)** L'agent de marques de commerce qui ne réside pas au Canada est tenu de nommer un agent de marques de commerce résidant au Canada à titre d'agent de marques de commerce associé pour représenter la personne qui l'a nommé dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

### Pouvoir de nommer un agent de marques de commerce associé

**(3)** L'agent de marques de commerce qui réside au Canada, autre qu'un agent de marques de commerce associé, peut nommer un autre agent de marques de commerce résidant au Canada à titre d'agent de marques de commerce associé pour représenter la personne qui l'a nommé dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

### Avis de nomination ou de révocation

**23** La nomination d'un agent de marques de commerce ou la révocation d'une telle nomination prend effet à la date à laquelle le registraire reçoit un avis de la nomination ou de la révocation, contenant notamment, dans le cas d'une nomination, l'adresse postale de l'agent de marques de commerce.

### Actes faits par un agent de marques de commerce ou le concernant

**24 (1)** Dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce, tout acte fait par un agent de marques de commerce qui réside au Canada — autre qu'un agent de marques de commerce associé — ou le concernant a le même effet que si l'acte avait été fait par la personne qui l'a nommé pour cette affaire ou concernait cette personne.

### Actes faits par un agent de marques de commerce associé ou le concernant

**(2)** Dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce, tout acte fait par un agent de marques de commerce associé ou le concernant a le même effet que si l'acte avait été fait par la personne qui a nommé, pour cette affaire, l'agent de marques de

### Persons authorized to act

**25 (1)** Subject to subsection (4), in any business before the Office of the Registrar of Trademarks, a person may be represented by another person only if that other person is a trademark agent.

### Cases involving trademark agents

**(2)** Subject to subsections (3) and (4), in any business before the Office of the Registrar of Trademarks in respect of which a person has appointed a trademark agent

- (a)** the person must not represent themselves; and
- (b)** no one other than the trademark agent, if that agent resides in Canada, or an associate trademark agent appointed by that trademark agent, is permitted to represent that person.

### Exceptions

**(3)** A person that has appointed a trademark agent may represent themselves for the purpose of

- (a)** filing an application for the registration of a trademark, an application for international registration referred to in sections 98 to 100 or a transformation application referred to in section 147;
- (b)** paying a fee;
- (c)** giving notice under section 23;
- (d)** renewing the registration of a trademark under section 46 of the Act; or
- (e)** making a request or providing evidence under section 48 of the Act.

### Exceptions

**(4)** With respect to any business referred to in paragraphs (3)(a) to (e), a person may be represented by another person authorized by them, whether or not that other person is a trademark agent.

commerce qui a nommé l'agent de marques de commerce associé ou concernait cette personne.

### Personnes autorisées à agir

**25 (1)** Sous réserve du paragraphe (4), dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce, une personne ne peut être représentée par une autre personne que si celle-ci est un agent de marques de commerce.

### Cas où un agent de marques de commerce a été nommé

**(2)** Sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce pour laquelle elle a nommé un agent de marques de commerce, une personne :

- a)** ne peut agir en son propre nom;
- b)** ne peut être représentée par nulle autre personne que cet agent, s'il réside au Canada, ou un agent de marques de commerce associé nommé par cet agent.

### Exceptions

**(3)** Dans les affaires ci-après, elle peut agir en son propre nom :

- a)** la production d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce, d'une demande d'enregistrement international visée aux articles 98 à 100 ou d'une demande de transformation visée à l'article 147;
- b)** le versement d'un droit;
- c)** l'envoi d'un avis au titre de l'article 23;
- d)** le renouvellement de l'enregistrement d'une marque de commerce au titre de l'article 46 de la Loi;
- e)** la présentation d'une demande ou la fourniture d'une preuve au titre de l'article 48 de la Loi.

### Exceptions

**(4)** Dans les affaires visées aux alinéas (3)a) à e), une personne peut être représentée par une autre personne qu'elle autorise, que celle-ci soit un agent de marques de commerce ou non.

## Prohibited Marks

### Fee

**26** Any person or entity that requests the giving of public notice under paragraph 9(1)(n) or (n.1) of the Act must pay the fee set out in item 6 of the schedule to these Regulations.

## Application for Registration of Trademark

### Scope

**27** A separate application must be filed for the registration of each trademark.

### Language

**28** An application for the registration of a trademark, with the exception of the trademark itself, must be in English or French.

### Manner of describing goods or services

**29** The statement of the goods or services referred to in paragraph 30(2)(a) of the Act must describe each of those goods or services in a manner that identifies a specific good or service.

### Representation or description

**30** The following requirements are prescribed for the purpose of paragraph 30(2)(c) of the Act:

- (a) a representation may contain more than one view of the trademark only if the multiple views are necessary for the trademark to be clearly defined;
- (b) a two-dimensional representation must not exceed 8 cm by 8 cm;
- (c) if the trademark consists in whole or in part of a three-dimensional shape, a representation must be a two-dimensional graphic or photographic representation;
- (d) if colour is claimed as a feature of the trademark or if the trademark consists exclusively of a single colour or a combination of colours without delineated contours, a visual representation must be in colour;
- (e) if colour is not claimed as a feature of the trademark or if the trademark does not consist exclusively of a single colour or a combination of colours without delineated contours, a visual representation must be in black and white;

## Marques interdites

### Droit

**26** Toute personne ou entité qui demande qu'un avis public soit donné au titre des alinéas 9(1)(n) ou n.1) de la Loi paie le droit prévu à l'article 6 de l'annexe du présent règlement.

## Demande d'enregistrement d'une marque de commerce

### Portée

**27** Une demande distincte est produite pour l'enregistrement de chaque marque de commerce.

### Langue

**28** La demande d'enregistrement d'une marque de commerce, à l'exception de la marque de commerce elle-même, est présentée en français ou en anglais.

### Façon de décrire les produits ou services

**29** L'état des produits ou services visé à l'alinéa 30(2)a) de la Loi doit décrire chacun de ces produits ou services de façon à ce que soit identifié un produit ou service spécifique.

### Représentation ou description

**30** Pour l'application de l'alinéa 30(2)c) de la Loi, les exigences sont les suivantes :

- a) une représentation peut comprendre plusieurs vues de la marque de commerce uniquement si elles sont nécessaires pour définir clairement celle-ci;
- b) une représentation bidimensionnelle ne doit pas dépasser 8 cm sur 8 cm;
- c) une représentation doit être une représentation bidimensionnelle graphique ou photographique si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en une forme tridimensionnelle;
- d) une représentation visuelle doit être en couleur si la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce ou si la marque de commerce consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité;
- e) une représentation visuelle doit être en noir et blanc si la couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce ou si la marque de commerce ne consiste pas exclusivement

(f) if the trademark consists in whole or in part of a sound, a representation must include a recording of the sound in a format that is designated by the Registrar as being accepted for that purpose; and

(g) a description must be clear and concise.

## Contents

**31** The following information and statements are prescribed for the purpose of paragraph 30(2)(d) of the Act:

(a) the applicant's name and postal address;

(b) if the trademark consists in whole or in part of characters other than Latin characters, a transliteration of those other characters into Latin characters following the phonetics of the language of the application;

(c) if the trademark consists in whole or in part of numerals other than Arabic or Roman numerals, a transliteration of those other numerals into Arabic numerals;

(d) a translation into English or French of any words in any other language that are contained in the trademark;

(e) if the trademark consists in whole or in part of a three-dimensional shape, a hologram, a moving image, a mode of packaging goods, a sound, a scent, a taste, a texture or the positioning of a sign, a statement to that effect;

(f) if colour is claimed as a feature of the trademark, a statement to that effect, along with the name of each colour claimed and an indication of the principal parts of the trademark that are in that colour;

(g) if the trademark consists exclusively of a single colour or a combination of colours without delineated contours, a statement to that effect, along with the name of each colour; and

(h) if the trademark is a certification mark, a statement to that effect.

## Fee

**32 (1)** A person that files an application for the registration of a trademark, other than a *Protocol application* as defined in section 96 or a divisional application, must pay the applicable fee set out in item 7 of the schedule.

en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité;

f) une représentation doit inclure un enregistrement du son dans un format désigné à cette fin par le registraire si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en un son;

g) toute description doit être claire et concise.

## Contenu

**31** Pour l'application de l'alinéa 30(2)d) de la Loi, les déclarations et renseignements sont les suivants :

a) le nom et l'adresse postale du requérant;

b) si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en des caractères non latins, une translittération de ces caractères en caractères latins qui est conforme à la phonétique de la langue de la demande d'enregistrement;

c) si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en des chiffres autres qu'arabes ou romains, une translittération de ces chiffres en chiffres arabes;

d) une traduction en français ou en anglais de tous les mots en une autre langue qui font partie de la marque de commerce;

e) si la marque de commerce consiste, en tout ou en partie, en une forme tridimensionnelle, en un hologramme, en une image en mouvement, en une façon d'emballer les produits, en un son, en une odeur, en un goût, en une texture ou en la position d'un signe, une déclaration à cet effet;

f) si la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, une déclaration à cet effet, le nom de chaque couleur et la liste des parties principales de la marque de commerce qui ont cette couleur;

g) si la marque de commerce consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité, une déclaration à cet effet et le nom de chaque couleur;

h) si la marque de commerce est une marque de certification, une déclaration à cet effet.

## Droit

**32 (1)** Toute personne qui produit une demande d'enregistrement d'une marque de commerce, autre qu'une *demande prévue au Protocole* au sens de

### Fee for divisional application

(2) A person that files a divisional application that does not stem from a *Protocol application* as defined in section 96 must pay the applicable fee set out in item 7 of the schedule for

(a) in the case that the corresponding original application is itself a divisional application,

(i) if the filed divisional application stems from a series of divisional applications, the original application from which the series stems, and

(ii) if the filed divisional application does not stem from a series of divisional applications, the original application from which the corresponding original application stems; and

(b) in any other case, the corresponding original application.

### Deemed payment of fees

(3) If all or part of the applicable fee set out in item 7 of the schedule is paid in respect of an application, the applicable fee referred to in that item, or part of it, as the case may be, is deemed to have been paid for

(a) when that application is itself a divisional application,

(i) in the case that it stems from a series of divisional applications, the original application from which stems the series and every divisional application that stems from that original application, and

(ii) in the case that it does not stem from a series of divisional applications, its corresponding original application and every divisional application that stems from it; and

(b) when that application is not itself a divisional application, every divisional application that stems from it.

### Fees for filing date

(4) For the purpose of paragraph 33(1)(f) of the Act, the prescribed fees are those fees set out in subparagraphs 7(a)(i) and (b)(i) of the schedule to these Regulations.

l'article 96 ou une demande divisionnaire, paie le droit applicable prévu à l'article 7 de l'annexe.

### Droit : demande divisionnaire

(2) Toute personne qui produit une demande divisionnaire qui ne découle pas d'une *demande prévue au Protocole* au sens de l'article 96 paie le droit applicable à la demande ci-après prévu à l'article 7 de l'annexe :

a) dans le cas où la demande originale correspondante est elle-même une demande divisionnaire :

(i) si la demande divisionnaire produite découle d'une série de demandes divisionnaires, la demande originale dont découlent toutes ces demandes,

(ii) si elle ne découle pas d'une série de demandes divisionnaires, la demande originale dont découle la demande originale correspondante;

b) dans tout autre cas, la demande originale correspondante.

### Droit réputé payé

(3) Si le droit applicable prévu à l'article 7 de l'annexe est payé en tout ou en partie à l'égard d'une demande, ce droit — ou une partie de celui-ci, selon le cas — est réputé payé à l'égard des demandes suivantes :

a) si elle est une demande divisionnaire :

(i) dans le cas où elle découle d'une série de demandes divisionnaires, la demande originale dont découlent toutes ces demandes et toute demande divisionnaire qui découle de cette demande originale,

(ii) dans le cas où elle ne découle pas d'une série de demandes divisionnaires, la demande originale correspondante et toute demande divisionnaire qui en découle;

b) si la demande n'est pas une demande divisionnaire, toute demande divisionnaire qui en découle.

### Droits pour la date de production

(4) Pour l'application de l'alinéa 33(1)f) de la Loi, les droits sont ceux prévus aux sous-alinéas 7a)(i) et b)(i) de l'annexe du présent règlement.

## Request for Priority

### Time of filing

**33 (1)** For the purpose of paragraph 34(1)(b) of the Act, a request for priority must be filed within six months after the filing date of the application on which the request is based.

### Time and manner of withdrawal

**(2)** For the purpose of subsection 34(4) of the Act, a request for priority may be withdrawn by filing a request to that effect before the application is advertised under subsection 37(1) of the Act.

## Default in Prosecution of Application

### Time for remedying default

**34** For the purpose of section 36 of the Act, the time within which a default in the prosecution of an application may be remedied is two months after the date of the notice of the default.

## Amendment of Application for Registration of a Trademark

### Before registration

**35 (1)** An application for the registration of a trademark may be amended before the trademark is registered.

### Exceptions

**(2)** Despite subsection (1), the application must not be amended

**(a)** to change the identity of the applicant, unless the change results from the recording of a transfer of the application by the Registrar or, in the case of an application other than a *Protocol application* as defined in section 96, to correct an error in the applicant's identification;

**(b)** to change the representation or description of the trademark, unless the application has not been advertised under subsection 37(1) of the Act and the trademark remains substantially the same;

## Demande de priorité

### Délai de production

**33 (1)** Pour l'application de l'alinéa 34(1)b) de la Loi, la demande de priorité est produite dans les six mois suivant la date de production de la demande d'enregistrement sur laquelle elle est fondée.

### Modalités de retrait

**(2)** Pour l'application du paragraphe 34(4) de la Loi, une demande de priorité peut être retirée par la production d'une demande à cet effet avant que la demande d'enregistrement ne soit annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi.

## Défaut dans la poursuite d'une demande

### Délai pour remédier à un défaut

**34** Pour l'application de l'article 36 de la Loi, le délai dans lequel il peut être remédié à un défaut dans la poursuite d'une demande est de deux mois après la date de l'avis de défaut.

## Modification d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce

### Avant l'enregistrement

**35 (1)** La demande d'enregistrement d'une marque de commerce peut être modifiée avant que celle-ci ne soit enregistrée.

### Exceptions

**(2)** La modification n'est toutefois pas permise si elle vise l'un des objectifs suivants :

**a)** changer l'identité du requérant — sauf si ce changement est fait par suite de l'inscription du transfert de la demande par le registraire — ou, dans le cas d'une demande autre qu'une *demande prévue au Protocole* au sens de l'article 96, corriger une erreur dans l'identification du requérant;

**b)** changer la représentation ou la description de la marque de commerce, sauf si la demande n'a pas été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi et que la marque de commerce demeure sensiblement la même;



**(c)** to broaden the scope of the statement of the goods or services contained in the application beyond the scope of

**(i)** that statement on the filing date of the application, determined without taking into account section 34 of the Act or subsection 106(2) of these Regulations,

**(ii)** the narrower of that statement as advertised under subsection 37(1) of the Act and that statement as amended after that advertisement, and

**(iii)** in the case of a *Protocol application* as defined in section 96, the list of goods or services, in respect of Canada, contained — at the time of the amendment, if it were made — in the international registration on which the application is based;

**(d)** to add an indication that it is a divisional application;

**(e)** to add or delete a statement referred to in paragraph 31(b) of the Act or paragraph 31(e), (f) or (g) of these Regulations, unless the application has not been advertised under subsection 37(1) of the Act and the trademark remains substantially the same; or

**(f)** after the application is advertised under subsection 37(1) of the Act, to add or delete a statement referred to in paragraph 31(h) of these Regulations.

### Exceptions to exceptions

**(3)** Despite subsection (2), an amendment referred to in that subsection may be made in accordance with section 107, 111, 114 or 117.

SOR/2019-116, s. 1.

## Transfer of Application for Registration of a Trademark

### Fee

**36** A person that requests the recording under subsection 48(3) of the Act of the transfer of an application for the registration of a trademark must pay the fee set out in item 8 of the schedule to these Regulations.

**c)** étendre la portée de l'état des produits ou services contenu dans la demande au-delà de la portée des documents suivants :

**(i)** l'état des produits ou services contenu dans la demande à la date de sa production, déterminée compte non tenu de l'article 34 de la Loi ou du paragraphe 106(2) du présent règlement,

**(ii)** l'état des produits ou services contenu dans la demande annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi ou, si sa portée est moindre, l'état des produits ou services contenu dans la demande dans sa version modifiée après l'annonce,

**(iii)** dans le cas d'une *demande prévue au Protocole* au sens de l'article 96, la liste des produits ou services, à l'égard du Canada, qui figure alors dans l'enregistrement international sur lequel se fonde la demande;

**d)** ajouter une indication précisant qu'il s'agit d'une demande divisionnaire;

**e)** ajouter ou supprimer une déclaration visée à l'alinéa 31b) de la Loi ou aux alinéas 31e), f) ou g) du présent règlement, sauf si la demande n'a pas été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi et que la marque de commerce demeure sensiblement la même;

**f)** ajouter ou supprimer la déclaration visée à l'alinéa 31h) du présent règlement après l'annonce de la demande au titre du paragraphe 37(1) de la Loi.

### Exceptions

**(3)** Malgré le paragraphe (2), la modification est permise si elle est faite conformément aux articles 107, 111, 114 ou 117.

DORS/2019-116, art. 1.

## Transfert d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce

### Droit

**36** La personne qui présente une demande d'inscription, au titre du paragraphe 48(3) de la Loi, du transfert d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce paie le droit prévu à l'article 8 de l'annexe du présent règlement.

### Required information

**37** The Registrar must not record the transfer of an application for the registration of a trademark under subsection 48(3) of the Act unless the Registrar has been provided with the transferee's name and postal address.

### Effect of transfer — separate applications

**38** If the transfer to a person of an application for the registration of a trademark is, under subsection 48(3) of the Act or section 146 of these Regulations, recorded in respect of at least one but not all of the goods or services specified in the initial application,

- (a) that person is deemed to be the applicant in respect of a separate application;
- (b) the separate application is deemed to have the same filing date as that initial application; and
- (c) any action taken, before the day on which the transfer is recorded, in relation to the initial application is deemed to have been taken in relation to that separate application.

## Divisional Application

### Manner of identifying corresponding original application

**39** For the purpose of subsection 39(2) of the Act, the corresponding original application must be identified in a divisional application by means of its application number, if known.

### Steps deemed taken

**40** Any action taken in respect of the corresponding original application, on or before the day on which the divisional application is filed, is deemed to be an action taken in respect of the divisional application, except

- (a) an amendment of the statement of the goods or services contained in the original application; and
- (b) the payment of the applicable fee set out in item 7 of the schedule to these Regulations.

SOR/2019-116, s. 2.

## Advertisement

### Manner

**41** For the purpose of subsection 37(1) of the Act, an application is advertised by publishing on the website of the Canadian Intellectual Property Office

### Renseignements à fournir

**37** Le registraire ne peut inscrire, en application du paragraphe 48(3) de la Loi, le transfert d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce que si le nom et l'adresse postale du cessionnaire lui sont fournis.

### Effet du transfert : demandes distinctes

**38** Si le transfert à une personne de la demande d'enregistrement d'une marque de commerce est, à l'égard d'au moins un des produits ou services spécifiés dans la demande initiale mais pas pour la totalité de ceux-ci, inscrit en application du paragraphe 48(3) de la Loi ou de l'article 146 du présent règlement :

- a) cette personne est réputée être le requérant d'une demande distincte;
- b) la date de production de la demande distincte est réputée être celle de la demande initiale;
- c) tout acte accompli à l'égard de la demande initiale avant la date de l'inscription du transfert est réputé avoir été accompli à l'égard de la demande distincte.

## Demande divisionnaire

### Façon d'indiquer la demande originale correspondante

**39** Pour l'application du paragraphe 39(2) de la Loi, la demande originale correspondante est indiquée dans la demande divisionnaire au moyen de son numéro, s'il est connu.

### Actes réputés accomplis

**40** Est réputé accompli à l'égard de la demande divisionnaire tout acte qui, à l'égard de la demande originale correspondante, est accompli au plus tard le jour où la demande divisionnaire est produite, sauf les actes suivants :

- a) la modification de l'état des produits ou services contenu dans la demande originale;
- b) le paiement du droit applicable prévu à l'article 7 de l'annexe du présent règlement.

DORS/2019-116, art. 2.

## Annonce

### Manière

**41** Pour l'application du paragraphe 37(1) de la Loi, la demande est annoncée par la publication de ce qui suit

- (a) the application number;
- (b) the name and postal address of the applicant and of the applicant's trademark agent, if any;
- (c) any representation or description of the trademark contained in the application;
- (d) if the trademark is in standard characters, a note to that effect;
- (e) if the trademark is a certification mark, a note to that effect;
- (f) the filing date of the application;
- (g) if the applicant filed a request for priority in accordance with paragraph 34(1)(b) of the Act, the filing date and country or office of filing of the application on which the request for priority is based;
- (h) the statement of the goods or services in association with which the trademark is used or proposed to be used, grouped according to the classes of the Nice Classification, each group being preceded by the number of the class of the Nice Classification to which that group of goods or services belongs and presented in the order of the classes of the Nice Classification;
- (i) any disclaimer made under section 35 of the Act; and
- (j) if the Registrar has restricted the registration to a defined territorial area in Canada under subsection 32(2) of the Act, a note to that effect.

## Opposition Proceeding Under Section 38 of Act

### Fee

**42** For the purpose of subsection 38(1) of the Act, the fee to be paid for filing a statement of opposition is that set out in item 9 of the schedule to these Regulations.

### Correspondence

**43** A person that corresponds with the Registrar in respect of an opposition proceeding must clearly indicate that the correspondence relates to that proceeding.

sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada :

- a) le numéro de la demande;
- b) le nom et l'adresse postale du requérant et, le cas échéant, de son agent de marques de commerce;
- c) toute représentation ou description de la marque de commerce contenue dans la demande;
- d) si la marque de commerce est en caractères standard, une mention à cet effet;
- e) si la marque de commerce est une marque de certification, une mention à cet effet;
- f) la date de production de la demande;
- g) si le requérant a produit une demande de priorité conformément à l'alinéa 34(1)b) de la Loi, le nom du pays ou du bureau où la demande d'enregistrement sur laquelle cette demande de priorité est fondée a été produite, ainsi que la date de sa production;
- h) l'état des produits ou services en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l'ordre des classes de cette classification;
- i) tout désistement opéré au titre de l'article 35 de la Loi;
- j) si le registraire a, en application du paragraphe 32(2) de la Loi, restreint l'enregistrement à une région territoriale définie au Canada, une mention à cet effet.

## Procédure d'opposition visée à l'article 38 de la Loi

### Droit

**42** Pour l'application du paragraphe 38(1) de la Loi, le droit à payer pour la production d'une déclaration d'opposition est celui prévu à l'article 9 de l'annexe du présent règlement.

### Correspondance

**43** La personne qui correspond avec le registraire relativement à la procédure d'opposition indique clairement que sa correspondance concerne cette procédure.

### Forwarding copies of documents

**44** A party to an opposition proceeding that, on a given day, after the Registrar has forwarded a copy of the statement of opposition to the applicant under subsection 38(5) of the Act, provides to the Registrar a document, other than a document that they are otherwise required to serve, that relates to that proceeding must, on that day, forward a copy of it to the other party.

### Service on representative of applicant

**45** Unless they have appointed a trademark agent, an applicant may in their counter statement under subsection 38(7) of the Act set out, or may file with the Registrar and serve on the opponent a separate notice setting out, the name and address in Canada of a person on whom or a firm on which service of any document in respect of the opposition may be made with the same effect as if it had been served on the applicant.

### Manner of service

**46 (1)** Service of a document in respect of an opposition proceeding must be effected

- (a) by personal service in Canada;
- (b) by registered mail to an address in Canada;
- (c) by courier to an address in Canada;
- (d) by the sending of a notice to the other party advising that the document to be served has been filed with or provided to the Registrar, if the party seeking to effect service does not have the information necessary to serve the other party in accordance with any of paragraphs (a) to (c); or
- (e) in any manner that is agreed to by the parties.

### Service on trademark agent

**(2)** If a party to be served appoints a trademark agent that resides in Canada in respect of an opposition proceeding,

- (a) that agent is deemed to replace any person or firm set out in a statement of opposition, counter statement or notice as a person on whom or a firm on which service of any document in respect of the opposition may be made with the same effect as if it had been served on the party directly; and
- (b) service must be effected on that agent unless the parties agree otherwise.

### Envoi d'une copie des documents

**44** Toute partie à la procédure d'opposition qui, à une date donnée après que le registraire a fait parvenir une copie de la déclaration d'opposition au requérant en application du paragraphe 38(5) de la Loi, fournit au registraire des documents qui sont liés à cette procédure mais dont la signification n'est pas exigée en fait parvenir, à la même date, une copie à l'autre partie.

### Signification à un représentant du requérant

**45** Le requérant peut, à moins d'avoir nommé un agent de marques de commerce, indiquer soit dans la contre-déclaration visée au paragraphe 38(7) de la Loi, soit dans un avis distinct produit auprès du registraire et signifié à l'opposant, les nom et adresse, au Canada, d'une personne ou firme à qui tout document concernant l'opposition peut être signifié avec le même effet que s'il lui était signifié.

### Modalités de la signification

**46 (1)** La signification d'un document dans le cadre de la procédure d'opposition se fait selon l'un des modes suivants :

- a) par signification à personne au Canada;
- b) par courrier recommandé à une adresse au Canada;
- c) par messenger à une adresse au Canada;
- d) si la partie qui entend signifier le document n'a pas les renseignements nécessaires pour le signifier à l'autre partie conformément à l'un des modes prévus aux alinéas a) à c), par envoi d'un avis à l'autre partie portant qu'il a été produit auprès du registraire ou lui a été soumis;
- e) par tout mode dont conviennent les parties.

### Signification à un agent de marques de commerce

**(2)** Si la partie devant faire l'objet d'une signification nomme un agent de marques de commerce qui réside au Canada à l'égard de la procédure d'opposition :

- a) l'agent est réputé remplacer toute personne ou firme mentionnée dans une déclaration d'opposition, une contre-déclaration ou un avis comme personne ou firme à qui tout document concernant l'opposition peut être signifié avec le même effet que s'il était signifié à la partie elle-même;
- b) la signification est faite à cet agent, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

### Effective date of service

(3) Subject to subsections (4) to (7) and (10), service is effective on the day on which the document is delivered.

### Exception — service by registered mail

(4) Service by registered mail is effective on the day on which the document is mailed.

### Exception — service by courier

(5) Service by courier is effective on the day on which the document is provided to the courier.

### Exception — service by electronic means

(6) Service by an electronic means is effective on the day on which the document is transmitted.

### Exception — service by sending of notice

(7) Service by the sending of a notice under paragraph (1)(d) is effective on the day on which the notice is sent.

### Notice of manner and date of service

(8) The party effecting service must notify the Registrar of the manner of service and the effective date of service.

### Proof of service

(9) A party that serves a document must, on request of the Registrar, provide proof of service within one month after the date of the request. If proof of service is not provided within that month, the document is deemed not to have been served.

### Validity of irregular service

(10) Service of a document other than in accordance with subsection (1) is nonetheless valid if the Registrar determines that the document has been provided to the party being served and informs the parties of that determination. The service is effective on the day on which the document was provided to the party being served.

### Counter statement — timing

47 For the purpose of subsection 38(7) of the Act, the time is two months.

### Amendment

48 (1) No amendment to a statement of opposition or counter statement may be made except with leave of the Registrar on terms that the Registrar considers to be appropriate.

### Prise d'effet de la signification

(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (7) et (10), la signification prend effet le jour de la livraison du document.

### Exception : courrier recommandé

(4) La signification faite par courrier recommandé prend effet le jour où le document est mis à la poste.

### Exception : messenger

(5) La signification faite par messenger prend effet le jour où le document est remis au messenger.

### Exception : moyen électronique

(6) La signification faite par un moyen électronique prend effet le jour où le document est transmis.

### Exception : envoi d'un avis

(7) La signification faite par envoi d'un avis au titre de l'alinéa (1)d) prend effet le jour où l'avis est envoyé.

### Avis du mode et de la date de signification

(8) La partie qui procède à la signification avise le registraire du mode de signification et de la date de prise d'effet de celle-ci.

### Preuve de la signification

(9) La partie qui signifie un document fournit au registraire, sur demande, preuve de la signification dans le mois suivant la date de la demande. À défaut, le document est réputé ne pas avoir été signifié.

### Validation des significations non conformes

(10) La signification d'un document qui n'a pas été faite conformément au paragraphe (1) est néanmoins valide si le registraire constate que le document a été remis à la partie visée par la signification et qu'il en informe les parties. Dans un tel cas, la signification prend effet à la date à laquelle le document a été remis à la partie visée par la signification.

### Délai : contre-déclaration

47 Pour l'application du paragraphe 38(7) de la Loi, le délai est de deux mois.

### Modification

48 (1) 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.

### Interests of justice

**(2)** The Registrar must grant leave under subsection (1) if it is in the interests of justice to do so.

### Manner of submitting evidence

**49** Evidence in respect of an opposition proceeding, other than evidence referred to in subsection 56(3) of these Regulations, is to be submitted to the Registrar by way of affidavit or statutory declaration. However, if the evidence consists of a document or extract from a document that is in the official custody of the Registrar, it may be submitted by way of a certified copy referred to in section 54 of the Act.

### Timing of opponent's evidence

**50 (1)** The opponent may submit evidence referred to in subsection 38(8) of the Act to the Registrar within a period of four months after the day on which the applicant's service on the opponent of a copy of the counter statement is effective.

### Timing of service

**(2)** For the purpose of subsection 38(9) of the Act, the time within which the opponent must serve that evidence on the applicant is during that four-month period.

### Opponent's statement

**(3)** If the opponent does not wish to submit evidence referred to in subsection 38(8) of the Act, they may submit a statement to that effect to the Registrar within the four-month period referred to in subsection (1) of this section and, if so, they must serve it on the applicant within that period.

### Circumstances — deemed withdrawal of opposition

**51** For the purpose of subsection 38(10) of the Act, the circumstances under which the opponent's not submitting and serving evidence referred to in subsection 38(8) of the Act or a statement that the opponent does not wish to submit evidence results in their opposition being deemed to have been withdrawn are that neither that evidence nor that statement has been submitted and served by the opponent by the end of the four-month period referred to in section 50 of these Regulations.

### Timing of applicant's evidence

**52 (1)** The applicant may submit evidence referred to in subsection 38(8) of the Act to the Registrar within a period of four months after the day on which the opponent's service under section 50 of these Regulations is effective.

### Intérêt de la justice

**(2)** Le registraire accorde la permission si cela est dans l'intérêt de la justice de le faire.

### Modalités de présentation de la preuve

**49** La preuve relative à la procédure d'opposition, autre que la preuve visée au paragraphe 56(3) du présent règlement, est soumise au registraire au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle. Toutefois, si elle consiste en un document ou en un extrait d'un document dont le registraire a la garde officielle, elle peut être soumise au moyen d'une copie certifiée conforme visée à l'article 54 de la Loi.

### Délai : preuve de l'opposant

**50 (1)** L'opposant peut soumettre au registraire la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi dans les quatre mois suivant la date de prise d'effet de la signification à l'opposant de la contre-déclaration du requérant.

### Délai : signification

**(2)** Pour l'application du paragraphe 38(9) de la Loi, le délai dans lequel l'opposant est tenu de signifier au requérant cette preuve est celui prévu au paragraphe (1) du présent article.

### Déclaration de l'opposant

**(3)** S'il ne désire pas soumettre la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi, l'opposant peut soumettre au registraire, dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe (1) du présent article, une déclaration à cet effet, qu'il signifie au requérant dans le même délai.

### Circonstances : opposition réputée retirée

**51** Pour l'application du paragraphe 38(10) de la Loi, les circonstances dans lesquelles l'omission de l'opposant — de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve — a pour conséquence que l'opposition est réputée retirée sont celles où ni la preuve ni la déclaration n'ont été soumises et signifiées par l'opposant dans le délai de quatre mois prévu à l'article 50 du présent règlement.

### Délai : preuve du requérant

**52 (1)** Le requérant peut soumettre au registraire la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi dans les quatre mois suivant la date de prise d'effet de la signification visée à l'article 50 du présent règlement.

### Timing of service

**(2)** For the purpose of subsection 38(9) of the Act, the time within which the applicant must serve that evidence on the opponent is during that four-month period.

### Statement of applicant

**(3)** If the applicant does not wish to submit evidence referred to in subsection 38(8) of the Act, they may submit a statement to that effect to the Registrar within the four-month period referred to in subsection (1) of this section and, if so, they must serve it on the opponent within that period.

### Circumstances — deemed abandonment of application

**53** For the purpose of subsection 38(11) of the Act, the circumstances under which the applicant's not submitting and serving evidence referred to in subsection 38(8) of the Act or a statement that the applicant does not wish to submit evidence results in their application being deemed to have been abandoned are that neither that evidence nor that statement has been submitted and served by the applicant by the end of the four-month period referred to in section 52 of these Regulations.

### Reply evidence — timing

**54** Within one month after the day on which the service on the opponent under section 52 is effective, the opponent may submit to the Registrar reply evidence and, if so, they must serve it on the applicant within that one-month period.

### Additional evidence

**55 (1)** A party may submit additional evidence with leave of the Registrar on terms that the Registrar considers to be appropriate.

### Interests of justice

**(2)** The Registrar must grant leave under subsection (1) if it is in the interests of justice to do so.

### Ordering of cross-examination

**56 (1)** On the application of a party made before the Registrar gives notice in accordance with subsection 57(1), the Registrar must order the cross-examination under oath or solemn affirmation, within the period specified by the Registrar, of any affiant or declarant on an affidavit or statutory declaration that has been submitted to the Registrar as evidence in the opposition proceeding.

### Délai : signification

**(2)** Pour l'application du paragraphe 38(9) de la Loi, le délai dans lequel le requérant est tenu de signifier à l'opposant cette preuve est celui prévu au paragraphe (1) du présent article.

### Déclaration du requérant

**(3)** S'il ne désire pas soumettre la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi, le requérant peut soumettre au registraire, dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe (1) du présent article, une déclaration à cet effet, qu'il signifie à l'opposant dans le même délai.

### Circonstances : demande réputée abandonnée

**53** Pour l'application du paragraphe 38(11) de la Loi, les circonstances dans lesquelles l'omission du requérant — de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve — a pour conséquence que la demande est réputée abandonnée sont celles où ni la preuve ni la déclaration n'ont été soumises et signifiées par le requérant dans le délai de quatre mois prévu à l'article 52 du présent règlement.

### Délai : contre-preuve

**54** Dans le mois suivant la date de prise d'effet de la signification à l'opposant visée à l'article 52, l'opposant peut soumettre une contre-preuve au registraire; le cas échéant, il la signifie au requérant dans le même délai.

### Autre preuve

**55 (1)** Les parties peuvent soumettre d'autres éléments de preuve avec la permission du registraire aux conditions qu'il estime indiquées.

### Intérêt de la justice

**(2)** Le registraire accorde la permission si cela est dans l'intérêt de la justice de le faire.

### Ordonnance de contre-interrogatoire

**56 (1)** Sur demande d'une partie faite avant l'envoi d'un avis au titre du paragraphe 57(1), le registraire ordonne la tenue, dans le délai qu'il fixe, du contre-interrogatoire sous serment ou affirmation solennelle de l'auteur de tout affidavit ou de toute déclaration solennelle qui lui a été soumis à titre de preuve dans le cadre de la procédure d'opposition.

### Conduct of cross-examination

(2) The cross-examination is to be conducted as agreed to by the parties or, in the absence of an agreement, as specified by the Registrar.

### Transcript and undertakings

(3) Within the period specified by the Registrar for conducting the cross-examination,

(a) the party that conducted the cross-examination must submit to the Registrar and serve on the other party the transcript of the cross-examination and the exhibits to the cross-examination; and

(b) the party that was cross-examined must submit to the Registrar and serve on the other party any information, document or material that they undertook to provide in the course of the cross-examination.

### Inadmissibility in absence of cross-examination

(4) An affidavit or statutory declaration is not to be part of the evidence if the affiant or declarant declines or fails to attend for cross-examination.

### Written representations

57 (1) After all evidence has been filed, the Registrar must give the parties notice that they may submit written representations to the Registrar.

### Timing of opponent's written representations

(2) The opponent may submit written representations to the Registrar within a period of two months after the date of that notice.

### Timing of service

(3) For the purpose of subsection 38(9) of the Act, the time within which the opponent must serve their written representations on the applicant is during that two-month period.

### Statement of opponent

(4) If the opponent does not wish to submit written representations, they may submit a statement to that effect to the Registrar within the two-month period referred to in subsection (2) and, if so, they must serve it on the applicant within that period.

### Timing of applicant's written representations

(5) The applicant may submit written representations to the Registrar within the following period:

(a) if service referred to in subsection (3) or (4), as the case may be, is effective within the two-month period

### Tenue du contre-interrogatoire

(2) Le contre-interrogatoire se tient selon les modalités convenues par les parties ou, faute d'accord entre elles, selon celles établies par le registraire.

### Transcriptions et engagements

(3) Dans le délai fixé par le registraire pour la tenue du contre-interrogatoire :

a) la partie qui a procédé au contre-interrogatoire soumet au registraire et signifie à l'autre partie la transcription du contre-interrogatoire et les pièces afférentes;

b) la partie contre-interrogée soumet au registraire et signifie à l'autre partie les renseignements, les documents et le matériel qu'elle s'est engagée à soumettre dans le cadre du contre-interrogatoire.

### Preuve non admise en cas de défaut

(4) L'affidavit et la déclaration solennelle ne font pas partie de la preuve si leur auteur refuse le contre-interrogatoire ou omet de s'y présenter.

### Observations écrites

57 (1) Après la production de la preuve, le registraire avise les parties qu'elles peuvent lui présenter des observations écrites.

### Délai : observations écrites de l'opposant

(2) L'opposant peut soumettre au registraire des observations écrites dans les deux mois suivant la date de l'avis.

### Délai : signification

(3) Pour l'application du paragraphe 38(9) de la Loi, le délai dans lequel l'opposant est tenu de signifier au requérant ses observations écrites est celui prévu au paragraphe (2) du présent article.

### Déclaration de l'opposant

(4) S'il ne désire pas soumettre d'observations écrites, l'opposant peut soumettre au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (2), une déclaration à cet effet, qu'il signifie au requérant dans le même délai.

### Délai : observations écrites du requérant

(5) Le requérant peut soumettre au registraire des observations écrites dans le délai ci-après :

a) dans le cas où la signification visée aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas, prend effet dans le



referred to in subsection (2), two months after the day on which that service is effective; and

(b) in any other case, two months after the end of the two-month period referred to in subsection (2).

#### Timing of service

(6) For the purpose of subsection 38(9) of the Act, the time within which the applicant must serve their written representations on the opponent is during the two-month period determined under subsection (5) of this section for their submission of written representations.

#### Statement of applicant

(7) If the applicant does not wish to submit written representations, they may submit a statement to that effect to the Registrar within the two-month period determined under subsection (5) for their submission of written representations and, if so, they must serve it on the opponent within that period.

#### Request for hearing

58 (1) Within one month after the day on which the applicant's service on the opponent of written representations or of a statement that the applicant does not wish to make written representations is effective — or, if no such service is effective within the two-month period determined under subsection 57(5) for their submission of written representations, within one month after the end of that two-month period — a party that wishes to make representations to the Registrar at a hearing must file with the Registrar a request that indicates

(a) whether they intend to make representations in English or French and whether they will require simultaneous interpretation if the other party makes representations in the other official language; and

(b) whether they wish to make representations in person, by telephone, by video conference or by another means of communication offered by the Registrar, and that sets out any information necessary to permit the use of the chosen means of communication.

#### When representations may be made

(2) A party may make representations at the hearing only if they file a request in accordance with subsection (1).

délati de deux mois prévu au paragraphe (2), deux mois après la date de prise d'effet de cette signification;

b) dans tout autre cas, deux mois après l'expiration du délai de deux mois prévu au paragraphe (2).

#### Délai : signification

(6) Pour l'application du paragraphe 38(9) de la Loi, le délai dans lequel le requérant est tenu de signifier à l'opposant ses observations écrites est celui prévu au paragraphe (5) du présent article pour la soumission de ses observations écrites.

#### Déclaration du requérant

(7) S'il ne désire pas soumettre d'observations écrites, le requérant peut soumettre au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (5) pour la soumission par celui-ci d'observations écrites, une déclaration à cet effet, qu'il signifie à l'opposant dans le même délai.

#### Demande d'audience

58 (1) Toute partie qui désire se faire entendre par le registraire lors d'une audience produit auprès de celui-ci, dans le mois suivant la date de prise d'effet de la signification par le requérant d'observations écrites ou d'une déclaration énonçant son désir de ne pas en soumettre ou, si la signification ne prend pas effet dans le délai de deux mois applicable prévu au paragraphe 57(5) pour la soumission d'observations écrites, dans le mois suivant l'expiration de ce délai, une demande dans laquelle :

a) elle indique si elle entend présenter ses observations en français ou en anglais et s'il y aura lieu de prévoir une interprétation simultanée dans le cas où l'autre partie présente les siennes dans l'autre langue officielle;

b) elle indique si elle souhaite présenter ses observations en personne, par téléphone, par vidéoconférence ou par un autre moyen de communication qu'offre le registraire et fournit les renseignements nécessaires pour permettre l'utilisation du moyen choisi.

#### Prérequis pour présenter des observations

(2) Seule la partie qui produit une demande conformément au paragraphe (1) est autorisée à présenter des observations lors de l'audience.

## Changes

**(3)** If a party, at least one month before the date of the hearing, notifies the Registrar of changes to be made in respect of any of the information provided under subsection (1), the Registrar must modify the administrative arrangements for the hearing accordingly.

## Register

### Particulars

**59** For the purpose of paragraph 26(2)(f) of the Act, the following are other particulars that are required to be entered on the register:

- (a)** the registration number;
- (b)** the name and postal address of the registered owner on the date of registration;
- (c)** any representation or description of the trademark that is contained in the application for the registration of the trademark;
- (d)** if the trademark is in standard characters, a note to that effect;
- (e)** if the trademark is a certification mark, a note to that effect; and
- (f)** if the Registrar has restricted the registration to a defined territorial area in Canada under subsection 32(2) of the Act, a note to that effect.

### Fee for extending statement of goods or services

**60** For the purpose of subsection 41(1) of the Act, the fee to be paid by a registered owner that makes an application to extend the statement of goods or services in respect of which a trademark is registered is that set out in item 10 of the schedule to these Regulations.

### Merger of registrations

**61** The Registrar may merge registrations under paragraph 41(1)(f) of the Act only if the trademarks to which the registrations apply are the same and have the same registered owner.

### Fee for the giving of notice

**62** For the purpose of subsection 44(1) of the Act, the fee to be paid by a person that requests that a notice be given under that subsection is that set out in item 11 of the schedule to these Regulations.

## Modifications

**(3)** Si, au moins un mois avant la date de l'audience, une partie avise le registraire de changements à apporter aux renseignements fournis en application du paragraphe (1), ce dernier modifie en conséquence les arrangements administratifs pour l'audience.

## Registre

### Détails

**59** Pour l'application de l'alinéa 26(2)f) de la Loi, sont d'autres détails à inscrire dans le registre les renseignements suivants :

- a)** le numéro d'enregistrement;
- b)** le nom et l'adresse postale du propriétaire inscrit à la date d'enregistrement;
- c)** toute représentation ou description de la marque de commerce contenue dans la demande d'enregistrement;
- d)** si la marque de commerce est en caractères standard, une mention à cet effet;
- e)** si la marque de commerce est une marque de certification, une mention à cet effet;
- f)** si le registraire a, en application du paragraphe 32(2) de la Loi, restreint l'enregistrement à une région territoriale définie au Canada, une mention à cet effet.

### Droit : demande d'extension de l'état déclaratif

**60** Pour l'application du paragraphe 41(1) de la Loi, le droit à payer par le propriétaire inscrit qui demande que l'état déclaratif des produits ou services à l'égard desquels une marque de commerce est déposée soit étendu dans le registre est celui prévu à l'article 10 de l'annexe du présent règlement.

### Fusion d'enregistrements

**61** Le registraire ne peut fusionner des enregistrements au titre de l'alinéa 41(1)f) de la Loi que si les marques de commerce auxquelles ils se rapportent sont les mêmes et que leur propriétaire inscrit est le même.

### Droit pour qu'un avis soit donné

**62** Pour l'application du paragraphe 44(1) de la Loi, le droit à verser par la personne qui demande qu'un avis soit donné en application de ce paragraphe est celui prévu à l'article 11 de l'annexe du présent règlement.

### Requested statement of goods or services — timing

**63** For the purpose of subsection 44.1(1) of the Act, the time within which a registered owner must furnish the Registrar with a statement of goods and services grouped in the manner described in subsection 30(3) of the Act is six months after the date of the notice that was given to them.

## Transfer of Registered Trademark

### Fee

**64** A person that requests the registration of the transfer of a registered trademark under subsection 48(4) of the Act must pay the fee set out in item 12 of the schedule to these Regulations.

### Required information

**65** The Registrar must not register the transfer of a registered trademark under subsection 48(4) of the Act unless the Registrar has been provided with the transferee's name and postal address.

### Effect of transfer — separate registrations

**66** If the transfer to a person of a registered trademark is, under subsection 48(4) of the Act or section 146 of these Regulations, registered in respect of at least one but not all of the goods or services that are specified in the initial registration, that person is deemed to be the registered owner of a separate registration that is deemed to have the same registration date as that initial registration.

## Proceeding Under Section 45 of Act

### Fee

**67** For the purpose of subsection 45(1) of the Act, the fee to be paid by a person that requests that a notice be given under that subsection is that set out in item 13 of the schedule to these Regulations.

### Correspondence

**68** A person that corresponds with the Registrar in respect of a proceeding under section 45 of the Act must clearly indicate that the correspondence relates to that proceeding.

### Forwarding copies of documents

**69** A party to a proceeding under section 45 of the Act that, on a given day after the Registrar has given notice under subsection 45(1) of the Act, provides to the

### Délai : état des produits ou services demandé

**63** Pour l'application du paragraphe 44.1(1) de la Loi, le délai dans lequel le propriétaire inscrit est tenu de fournir au registraire un état des produits ou services groupés de la façon prévue au paragraphe 30(3) de la Loi est de six mois après la date de l'avis qui lui a été donné.

## Transfert d'une marque de commerce déposée

### Droit

**64** La personne qui demande l'inscription, au titre du paragraphe 48(4) de la Loi, du transfert d'une marque de commerce déposée paie le droit prévu à l'article 12 de l'annexe du présent règlement.

### Renseignements à fournir

**65** Le registraire ne peut inscrire, en application du paragraphe 48(4) de la Loi, le transfert d'une marque de commerce déposée que si le nom et l'adresse postale du cessionnaire lui sont fournis.

### Effet du transfert : enregistrements distincts

**66** Si le transfert à une personne d'une marque de commerce déposée est, à l'égard d'au moins un des produits ou services spécifiés dans l'enregistrement initial mais pas pour la totalité de ceux-ci, inscrit en application du paragraphe 48(4) de la Loi ou de l'article 146 du présent règlement, cette personne est réputée être le propriétaire inscrit d'un enregistrement distinct et la date d'enregistrement est réputée être celle de l'enregistrement initial.

## Procédure visée à l'article 45 de la Loi

### Droit

**67** Pour l'application du paragraphe 45(1) de la Loi, le droit à verser par la personne qui demande qu'un avis soit donné en application de ce paragraphe est celui prévu à l'article 13 de l'annexe du présent règlement.

### Correspondance

**68** La personne qui correspond avec le registraire relativement à la procédure visée à l'article 45 de la Loi indique clairement que sa correspondance concerne cette procédure.

### Envoi d'une copie des documents

**69** Toute partie à la procédure visée à l'article 45 de la Loi qui, à une date donnée après que le registraire a donné un avis en application du paragraphe 45(1) de la

Registrar a document, other than a document that they are otherwise required to serve, that relates to that proceeding must, on that day, forward a copy of it to any other party.

#### Service on representative of party

**70** A party to a proceeding under section 45 of the Act may file with the Registrar and serve on any other party to the proceeding a notice setting out the name and address in Canada of a person on whom or a firm on which service of any document in respect of the proceeding may be made with the same effect as if it had been served on them.

#### Manner of service

**71 (1)** Service of a document in respect of a proceeding under section 45 of the Act must be effected

- (a) by personal service in Canada;
- (b) by registered mail to an address in Canada;
- (c) by courier to an address in Canada;
- (d) by the sending of a notice to the other party advising that the document to be served has been filed with or submitted to the Registrar, if the party seeking to effect service does not have the information necessary to serve the other party in accordance with any of paragraphs (a) to (c); or
- (e) in any manner that is agreed to by the parties.

#### Service on trademark agent

**(2)** Despite section 70, if a party to be served appoints a trademark agent that resides in Canada in respect of a proceeding under section 45 of the Act, service must be effected on that agent unless the parties agree otherwise.

#### Effective date of service

**(3)** Subject to subsections (4) to (7) and (10), service is effective on the day on which the document is delivered.

#### Exception — service by registered mail

**(4)** Service by registered mail is effective on the day on which the document is mailed.

#### Exception — service by courier

**(5)** Service by courier is effective on the day on which the document is provided to the courier.

Loi, fournit au registraire des documents qui sont liés à cette procédure mais dont la signification n'est pas exigée en fait parvenir, à la même date, une copie à toute autre partie à celle-ci.

#### Signification à un représentant d'une partie

**70** Toute partie à la procédure visée à l'article 45 de la Loi peut produire auprès du registraire et signifier à toute autre partie un avis indiquant les nom et adresse, au Canada, d'une personne ou firme à qui tout document concernant la procédure peut être signifié avec le même effet que s'il lui était signifié.

#### Modalités de la signification

**71 (1)** La signification d'un document dans le cadre de la procédure visée à l'article 45 de la Loi se fait selon l'un des modes suivants :

- a) par signification à personne au Canada;
- b) par courrier recommandé à une adresse au Canada;
- c) par messenger à une adresse au Canada;
- d) si la partie qui entend signifier le document n'a pas les renseignements nécessaires pour le signifier à l'autre partie conformément à l'un des modes prévus aux alinéas a) à c), par envoi d'un avis à l'autre partie portant qu'il a été produit auprès du registraire ou lui a été présenté;
- e) par tout mode dont conviennent les parties.

#### Signification à un agent de marques de commerce

**(2)** Malgré l'article 70, si la partie devant faire l'objet d'une signification nomme un agent de marques de commerce qui réside au Canada à l'égard de la procédure visée à l'article 45, la signification est faite à cet agent, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

#### Prise d'effet de la signification

**(3)** Sous réserve des paragraphes (4) à (7) et (10), la signification prend effet le jour de la livraison du document.

#### Exception : courrier recommandé

**(4)** La signification faite par courrier recommandé prend effet le jour où le document est mis à la poste.

#### Exception : messenger

**(5)** La signification faite par messenger prend effet le jour où le document est remis au messenger.

#### **Exception — service by electronic means**

**(6)** Service by an electronic means is effective on the day on which the document is transmitted.

#### **Exception — service by sending of notice**

**(7)** Service by the sending of a notice under paragraph (1)(d) is effective on the day on which the notice is sent.

#### **Notice of manner and date of service**

**(8)** The party effecting service must notify the Registrar of the manner of service and the effective date of service.

#### **Proof of service**

**(9)** A party that serves a document must, on request of the Registrar, provide proof of service within one month after the date of the request. If proof of service is not provided within that month, the document is deemed not to have been served.

#### **Validity of irregular service**

**(10)** Service of a document other than in accordance with subsection (1) is nonetheless valid if the Registrar determines that the document has been provided to the party being served and informs the parties of that determination. The service is effective on the day on which the document was provided to the party being served.

#### **Evidence — timing**

**72** For the purpose of subsection 45(2.1) of the Act, the time within which the registered owner of the trademark must serve their evidence on the person at whose request the notice was given is the three-month period referred to in subsection 45(1) of the Act.

#### **Written representations**

**73 (1)** After the registered owner has furnished an affidavit or statutory declaration to the Registrar in response to a notice given under subsection 45(1) of the Act, the Registrar must give the parties notice that they may submit written representations to the Registrar.

#### **Timing if notice given at Registrar's initiative**

**(2)** For the purpose of subsection 45(2) of the Act, if the notice referred to in subsection 45(1) of the Act was given on the Registrar's own initiative, the time within which the registered owner may submit written representations to the Registrar is two months after the date of the notice given under subsection (1) of this section.

#### **Exception : moyen électronique**

**(6)** La signification faite par un moyen électronique prend effet le jour où le document est transmis.

#### **Exception : envoi d'un avis**

**(7)** La signification faite par envoi d'un avis au titre de l'alinéa (1)d) prend effet le jour où l'avis est envoyé.

#### **Avis du mode et de la date de signification**

**(8)** La partie qui procède à la signification avise le registraire du mode de signification et de la date de prise d'effet de celle-ci.

#### **Preuve de la signification**

**(9)** La partie qui signifie un document fournit au registraire, sur demande, preuve de la signification dans le mois suivant la date de la demande. À défaut, le document est réputé ne pas avoir été signifié.

#### **Validation des significations non conformes**

**(10)** La signification d'un document qui n'a pas été faite conformément au paragraphe (1) est néanmoins valide si le registraire constate que le document a été remis à la partie visée par la signification et qu'il en informe les parties. Dans un tel cas, la signification prend effet à la date à laquelle le document a été remis à la partie visée par la signification.

#### **Délai : preuve**

**72** Pour l'application du paragraphe 45(2.1) de la Loi, le délai dans lequel le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu de signifier la preuve à la personne à la demande de laquelle l'avis a été donné est le délai de trois mois prévu au paragraphe 45(1) de la Loi.

#### **Observations écrites**

**73 (1)** Après qu'un affidavit ou une déclaration solennelle lui a été fourni par le propriétaire inscrit en réponse à l'avis donné en application du paragraphe 45(1) de la Loi, le registraire avise les parties qu'elles peuvent lui présenter des observations écrites.

#### **Délai si l'avis est donné à l'initiative du registraire**

**(2)** Pour l'application du paragraphe 45(2) de la Loi, si l'avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi a été donné à l'initiative du registraire, le délai dans lequel le propriétaire inscrit peut présenter des observations écrites au registraire est de deux mois après la date de l'avis donné au titre du paragraphe (1) du présent article.

### Statement of registered owner

(3) If the registered owner does not wish to submit written representations in respect of a notice referred to in subsection 45(1) of the Act that was given on the Registrar's own initiative, they may submit a statement to that effect to the Registrar within the two-month period referred to in subsection (2) of this section.

### Timing if notice given on request

(4) For the purpose of subsections 45(2) and (2.1) of the Act, if the notice referred to in subsection 45(1) of the Act was given at the request of a person, the time within which that person may submit written representations to the Registrar and must serve those representations on the registered owner is two months after the date of the notice given under subsection (1) of this section.

### Statement of person requesting notice

(5) If that person does not wish to submit written representations, they may submit a statement to that effect to the Registrar within the two-month period referred to in subsection (4) and, if so, they must serve it on the registered owner within that period.

### Timing of registered owner's written representations

(6) For the purpose of subsections 45(2) and (2.1) of the Act, if the notice referred to in subsection 45(1) of the Act was given at the request of a person, the time within which the registered owner may submit written representations to the Registrar and must serve those representations on that person is

(a) in the case that a service referred to in subsection (4) or (5) of this section, as the case may be, is effective within the two-month period referred to in that subsection (4), two months after the day on which that service is effective; and

(b) in any other case, two months after the end of the two-month period referred to in that subsection (4).

### Statement of registered owner

(7) If the registered owner does not wish to submit written representations in respect of a notice referred to in subsection (6), they may submit a statement to that effect to the Registrar within the two-month period determined under subsection (6) for their submission of written representations and, if so, they must serve it on the person requesting the notice within that period.

### Request for hearing

**74 (1)** Every party that wishes to make representations to the Registrar at a hearing must file with the Registrar a request that indicates

### Déclaration du propriétaire inscrit

(3) S'il ne désire pas présenter d'observations écrites à l'égard de l'avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi donné à l'initiative du registraire, le propriétaire inscrit peut présenter au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (2) du présent article, une déclaration à cet effet.

### Délai si l'avis est donné sur demande

(4) Pour l'application des paragraphes 45(2) et (2.1) de la Loi, si l'avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi a été donné à la demande d'une personne, le délai dans lequel cette personne peut présenter des observations écrites au registraire et est tenue de les signifier au propriétaire inscrit est de deux mois après la date de l'avis donné au titre du paragraphe (1) du présent article.

### Déclaration de la personne ayant demandé l'avis

(5) Si elle ne désire pas présenter d'observations écrites, la personne à la demande de laquelle l'avis a été donné peut présenter au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (4), une déclaration à cet effet, qu'elle signifie au propriétaire inscrit dans le même délai.

### Délai : observations écrites du propriétaire inscrit

(6) Pour l'application des paragraphes 45(2) et (2.1) de la Loi, si l'avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi a été donné à la demande d'une personne, le délai dans lequel le propriétaire inscrit peut présenter des observations écrites au registraire et est tenu de les signifier à cette personne est :

a) dans le cas où la signification visée aux paragraphes (4) ou (5) du présent article, selon le cas, prend effet dans le délai de deux mois prévu à ce paragraphe (4), de deux mois après la date de prise d'effet de cette signification;

b) dans tout autre cas, de deux mois après l'expiration du délai de deux mois prévu à ce paragraphe (4).

### Déclaration du propriétaire inscrit

(7) S'il ne désire pas présenter d'observations écrites à l'égard de l'avis visé au paragraphe (6), le propriétaire inscrit peut présenter au registraire, dans le délai de deux mois prévu à ce paragraphe pour la présentation par celui-ci d'observations écrites, une déclaration à cet effet, qu'il signifie dans le même délai à la personne à la demande de laquelle l'avis a été donné.

### Demande d'audience

**74 (1)** Toute partie qui désire se faire entendre par le registraire lors d'une audience produit auprès de celui-ci une demande dans laquelle :

**(a)** whether the party intends to make representations in English or French and whether they will require simultaneous interpretation if another party makes representations in the other official language; and

**(b)** whether the party wishes to make representations in person, by telephone, by video conference or by another means of communication offered by the Registrar and that sets out any information necessary to permit the use of the chosen means of communication.

### Period

**(2)** The request must be filed within the following period:

**(a)** if the notice referred to in subsection 45(1) of the Act was given on the Registrar's own initiative, one month after the day on which the registered owner submits to the Registrar written representations or a statement that they do not wish to make written representations or, if no such submission is made within the two-month period referred to in subsection 73(2) of these Regulations, one month after the end of that two-month period; and

**(b)** if the notice referred to in subsection 45(1) of the Act was given at the request of a person, one month after the day on which the registered owner's service of written representations or of a statement that they do not wish to make written representations is effective or, if no such service is effective within the two-month period determined under 73(6) of these Regulations for their submission of written representations, one month after the end of that two-month period.

### When representations may be made

**(3)** A party may make representations at the hearing only if they file a request in accordance with this section.

### Changes

**(4)** If a party, at least one month before the date of the hearing, notifies the Registrar of changes to be made in respect of any of the information provided under subsection (1), the Registrar must modify the administrative arrangements for the hearing accordingly.

**a)** elle indique si elle entend présenter ses observations en français ou en anglais et s'il y aura lieu de prévoir une interprétation simultanée dans le cas où une autre partie présente les siennes dans l'autre langue officielle;

**b)** elle indique si elle souhaite présenter ses observations en personne, par téléphone, par vidéoconférence ou par un autre moyen de communication qu'offre le registraire et fournit les renseignements nécessaires pour permettre l'utilisation du moyen choisi.

### Délai

**(2)** La demande est produite dans le délai suivant :

**a)** si l'avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi a été donné à l'initiative du registraire, le délai est d'un mois après la date à laquelle le propriétaire inscrit a présenté au registraire ses observations écrites ou une déclaration énonçant son désir de ne pas en présenter ou, si aucune observation écrite ou déclaration n'a été présentée dans le délai de deux mois prévu au paragraphe 73(2) du présent règlement, le délai est d'un mois après l'expiration de ce délai;

**b)** s'il a été donné à la demande d'une personne, le délai est d'un mois après la date de prise d'effet de la signification par le propriétaire inscrit d'observations écrites ou d'une déclaration énonçant son désir de ne pas en présenter ou, si la signification ne prend pas effet dans le délai de deux mois prévu au paragraphe 73(6) du présent règlement pour la présentation par celui-ci d'observations écrites, le délai est d'un mois après l'expiration de ce délai.

### Prérequis pour présenter des observations

**(3)** Seule la partie qui produit une demande conformément au présent article est autorisée à présenter des observations lors de l'audience.

### Modifications

**(4)** Si, au moins un mois avant la date de l'audience, une partie avise le registraire de changements à apporter aux renseignements fournis en application du paragraphe (1), ce dernier modifie en conséquence les arrangements administratifs pour l'audience.

## Renewal of Registration

### Fee

**75** For the purpose of section 46 of the Act, the renewal fee to be paid is that set out in item 14 of the schedule to these Regulations.

### Period

**76** For the purpose of section 46 of the Act, the period within which the renewal fee is to be paid

(a) begins on the day that is six months before the end of the initial period or the renewal period, as the case may be, and

(b) ends at the later of

(i) the end of the six-month period that begins after the end of that initial or renewal period, and

(ii) if a notice is sent under subsection 46(2) of the Act, the end of the two-month period that begins after the date of that notice.

### Deemed date — merged registrations

**77** For the purpose of a renewal under section 46 of the Act, the deemed day of registration in respect of a registration of a trademark that results from the merger of registrations under paragraph 41(1)(f) of the Act is the day that is 10 years before the earliest day, after the day of the merger, on which the initial period or the renewal period, as the case may be, in respect of any of the registrations being merged would have expired, had the merger not occurred.

## Objection Proceeding Under Section 11.13 of Act

### Fee

**78** For the purpose of subsection 11.13(1) of the Act, the fee to be paid for filing a statement of objection is that set out in item 15 of the schedule to these Regulations.

### Correspondence

**79** A person that corresponds with the Registrar in respect of an objection proceeding must clearly indicate that the correspondence relates to that proceeding.

## Renouvellement des enregistrements

### Droit

**75** Pour l'application de l'article 46 de la Loi, le droit de renouvellement à verser est celui prévu à l'article 14 de l'annexe du présent règlement.

### Délai

**76** Pour l'application de l'article 46 de la Loi, le délai dans lequel doit être versé le droit de renouvellement :

a) commence à courir à la date qui tombe six mois avant l'expiration de la période initiale ou de la période de renouvellement, selon le cas;

b) se termine à celui des moments ci-après qui survient le dernier :

(i) l'expiration de la période de six mois suivant l'expiration de cette période initiale ou de renouvellement,

(ii) si un avis est envoyé au titre du paragraphe 46(2) de la Loi, l'expiration de la période de deux mois suivant la date de cet avis.

### Date réputée : enregistrements fusionnés

**77** Aux fins du renouvellement prévu à l'article 46 de la Loi, la date à laquelle une marque de commerce qui résulte de la fusion d'enregistrements au titre de l'alinéa 41(1)f de la Loi est réputée être enregistrée est celle qui tombe dix ans avant le dernier jour de celle des périodes initiale ou de renouvellement des enregistrements fusionnés qui aurait expiré en premier après la date de fusion si la fusion n'avait pas eu lieu.

## Procédure d'opposition visée à l'article 11.13 de la Loi

### Droit

**78** Pour l'application du paragraphe 11.13(1) de la Loi, le droit à payer pour la production d'une déclaration d'opposition est celui prévu à l'article 15 de l'annexe du présent règlement.

### Correspondance

**79** La personne qui correspond avec le registraire relativement à la procédure d'opposition indique clairement que sa correspondance concerne cette procédure.



### Forwarding copies of documents

**80** A party to an objection proceeding that, on a given day after a statement of objection has been filed with the Registrar under subsection 11.13(1) of the Act, provides to the Registrar a document, other than a document that they are otherwise required to serve on another party, that relates to that proceeding must, on that day, forward a copy of it to the other party.

### Manner of service

**81 (1)** Service of a document in respect of an objection proceeding must be effected

- (a) by personal service in Canada;
- (b) by registered mail to an address in Canada;
- (c) by courier to an address in Canada;
- (d) by the sending of a notice to the other party advising that the document to be served has been filed with or submitted to the Registrar, if the party seeking to effect service does not have the information necessary to serve the other party in accordance with any of paragraphs (a) to (c); or
- (e) in any manner that is agreed to by the parties.

### Service on trademark agent

**(2)** If a party to be served appoints a trademark agent that resides in Canada in respect of an objection proceeding,

- (a) that agent is deemed, in respect of any party that has been served with notice of the appointment, to replace any person or firm set out in a statement by the Minister or a statement of objection as a person on whom or a firm on which service of any document may be made with the same effect as if it had been served on the party directly; and
- (b) service must be effected on that agent unless the parties agree otherwise.

### Effective date of service

**(3)** Subject to subsections (4) to (7) and (10), service is effective on the day on which the document is delivered.

### Exception — service by registered mail

**(4)** Service by registered mail is effective on the day on which the document is mailed.

### Envoi d'une copie des documents

**80** Toute partie à la procédure d'opposition qui, à une date donnée après qu'une déclaration d'opposition a été produite en vertu du paragraphe 11.13(1) de la Loi, fournit au registraire des documents qui sont liés à cette procédure mais dont la signification n'est pas exigée en fait parvenir, à la même date, une copie à l'autre partie.

### Modalités de la signification

**81 (1)** La signification d'un document dans le cadre de la procédure d'opposition se fait selon l'un des modes suivants :

- a) par signification à personne au Canada;
- b) par courrier recommandé à une adresse au Canada;
- c) par messenger à une adresse au Canada;
- d) si la partie qui entend signifier le document n'a pas les renseignements nécessaires pour le signifier à l'autre partie conformément à l'un des modes prévus aux alinéas a) à c), par envoi d'un avis à l'autre partie portant qu'il a été produit auprès du registraire ou lui a été présenté;
- e) par tout mode dont conviennent les parties.

### Signification à un agent de marques de commerce

**(2)** Si la partie devant faire l'objet d'une signification nomme un agent de marques de commerce qui réside au Canada à l'égard de la procédure d'opposition :

- a) l'agent est, à l'égard de toute partie à qui l'avis de nomination a été signifié, réputé remplacer toute personne ou firme mentionnée dans un énoncé d'intention ou une déclaration d'opposition comme personne ou firme à qui des documents peuvent être signifiés pour valoir signification à la partie elle-même;
- b) la signification est faite à cet agent, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

### Prise d'effet de la signification

**(3)** Sous réserve des paragraphes (4) à (7) et (10), la signification prend effet le jour de la livraison du document.

### Exception : courrier recommandé

**(4)** La signification faite par courrier recommandé prend effet le jour où le document est mis à la poste.

#### **Exception — service by courier**

(5) Service by courier is effective on the day on which the document is provided to the courier.

#### **Exception — service by electronic means**

(6) Service by an electronic means is effective on the day on which the document is transmitted.

#### **Exception — service by sending of notice**

(7) Service by the sending of a notice under paragraph (1)(d) is effective on the day on which the notice is sent.

#### **Notice of manner and date of service**

(8) The party effecting service must notify the Registrar of the manner of service and the effective date of service.

#### **Proof of service**

(9) A party that serves a document must, on request of the Registrar, provide proof of service within one month after the date of the request. If proof of service is not provided within that month, the document is deemed not to have been served.

#### **Validity of irregular service**

(10) Service of a document other than in accordance with subsection (1) is nonetheless valid if the Registrar determines that the document has been provided to the party being served and informs the parties of that determination. The service is effective on the day on which the document was provided to the party being served.

#### **Amendment**

**82 (1)** No amendment to a statement of objection or counter statement may be made except with leave of the Registrar on terms that the Registrar considers to be appropriate.

#### **Interests of justice**

(2) The Registrar must grant leave under subsection (1) if it is in the interests of justice to do so.

#### **Manner of submitting evidence**

**83** Evidence in respect of an objection proceeding, other than evidence referred to in subsection 91(3) of these Regulations, is to be submitted to the Registrar by way of affidavit or statutory declaration. However, if the evidence consists of a document or extract from a document that is in the official custody of the Registrar, it may be submitted by way of a certified copy referred to in section 54 of the Act.

#### **Exception : messenger**

(5) La signification faite par messenger prend effet le jour où le document est remis au messenger.

#### **Exception : moyen électronique**

(6) La signification faite par un moyen électronique prend effet le jour où le document est transmis.

#### **Exception : envoi d'un avis**

(7) La signification faite par envoi d'un avis au titre de l'alinéa (1)d) prend effet le jour où l'avis est envoyé.

#### **Avis du mode et de la date de signification**

(8) La partie qui procède à la signification avise le registraire du mode de signification et de la date de prise d'effet de celle-ci.

#### **Preuve de la signification**

(9) La partie qui signifie un document fournit au registraire, sur demande, preuve de la signification dans le mois suivant la date de la demande. À défaut, le document est réputé ne pas avoir été signifié.

#### **Validation des significations non conformes**

(10) La signification d'un document qui n'a pas été faite conformément au paragraphe (1) est néanmoins valide si le registraire constate que le document a été remis à la partie visée par la signification et qu'il en informe les parties. Dans un tel cas, la signification prend effet à la date à laquelle le document a été remis à la partie visée par la signification.

#### **Modification**

**82 (1)** 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.

#### **Intérêt de la justice**

(2) Le registraire accorde la permission si cela est dans l'intérêt de la justice de le faire.

#### **Modalités de présentation de la preuve**

**83** La preuve relative à la procédure d'opposition, autre que la preuve visée au paragraphe 91(3) du présent règlement, est présentée au registraire au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle. Toutefois, si elle consiste en un document ou en un extrait d'un document dont le registraire a la garde officielle, elle peut être présentée au moyen d'une copie certifiée conforme visée à l'article 54 de la Loi.

### Timing of objector's evidence

**84 (1)** The objector may submit evidence referred to in subsection 11.13(5) of the Act to the Registrar within a period of four months after the day on which the responsible authority's service on the objector of a copy of the counter statement is effective.

### Timing of service

**(2)** For the purpose of subsection 11.13(5.1) of the Act, the time within which the objector must serve that evidence on the responsible authority is during that four-month period.

### Objector's statement

**(3)** If the objector does not wish to submit evidence, they may submit a statement to that effect to the Registrar within the four-month period referred to in subsection (1) and, if so, they must serve it on the responsible authority within that period.

### Circumstances — deemed withdrawal of objection

**85** For the purpose of subsection 11.13(6) of the Act, the circumstances under which the objector's not submitting and serving evidence or a statement referred to in that subsection results in their objection being deemed to have been withdrawn are that neither that evidence nor that statement has been submitted and served by the objector by the end of the four-month period referred to in section 84 of these Regulations.

### Timing of responsible authority's evidence

**86 (1)** The responsible authority may submit evidence referred to in subsection 11.13(5) of the Act to the Registrar within a period of four months after the day on which the objector's service under section 84 of these Regulations is effective.

### Timing of service

**(2)** For the purpose of subsection 11.13(5.1) of the Act, the time within which the responsible authority must serve that evidence on the objector is during that four-month period.

### Statement of responsible authority

**(3)** If the responsible authority does not wish to submit evidence, they may submit a statement to that effect to the Registrar within the four-month period referred to in subsection (1) and, if so, they must serve it on the objector within that period.

### Délai : preuve de l'opposant

**84 (1)** L'opposant peut présenter au registraire la preuve visée au paragraphe 11.13(5) de la Loi dans les quatre mois suivant la date de prise d'effet de la signification à l'opposant de la contre-déclaration de l'autorité compétente.

### Délai : signification

**(2)** Pour l'application du paragraphe 11.13(5.1) de la Loi, le délai dans lequel l'opposant est tenu de signifier à l'autorité compétente cette preuve est celui prévu au paragraphe (1) du présent article.

### Déclaration de l'opposant

**(3)** S'il ne désire pas présenter d'éléments de preuve, l'opposant peut présenter au registraire, dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe (1), une déclaration à cet effet qu'il signifie à l'autorité compétente dans le même délai.

### Circonstances : opposition réputée retirée

**85** Pour l'application du paragraphe 11.13(6) de la Loi, les circonstances dans lesquelles l'omission de l'opposant — de présenter et de signifier des éléments de preuve ou la déclaration énonçant son désir de ne pas présenter des éléments de preuve — a pour conséquence que l'opposition est réputée retirée sont celles où ni des éléments de preuve ni la déclaration n'ont été présentés et signifiés par l'opposant dans le délai de quatre mois prévu à l'article 84 du présent règlement.

### Délai : preuve de l'autorité compétente

**86 (1)** L'autorité compétente peut présenter au registraire la preuve visée au paragraphe 11.13(5) de la Loi dans les quatre mois suivant la date de prise d'effet de la signification visée à l'article 84 du présent règlement.

### Délai : signification

**(2)** Pour l'application du paragraphe 11.13(5.1) de la Loi, le délai dans lequel l'autorité compétente est tenue de signifier à l'opposant cette preuve est celui prévu au paragraphe (1) du présent article.

### Déclaration de l'autorité compétente

**(3)** Si elle ne désire pas présenter d'éléments de preuve, l'autorité compétente peut présenter au registraire, dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe (1), une déclaration à cet effet, qu'elle signifie à l'opposant dans le même délai.

### **Non-application of subsection 11.13(5) of Act — circumstances**

**87** For the purpose of paragraph 11.13(5)(a) of the Act, the circumstances under which the responsible authority's not submitting evidence or a statement that they do not wish to submit evidence results in the loss of the opportunity to submit evidence and to make representations to the Registrar are that neither that evidence nor that statement has been submitted and served by the responsible authority by the end of the four-month period referred to in section 86 of these Regulations.

### **Circumstances — indication or translation not entered on list**

**88** For the purpose of subsection 11.13(6.1) of the Act, the circumstances under which the responsible authority's not submitting and serving evidence or a statement that they do not wish to submit evidence results in the indication or the translation not being entered on the list are that neither that evidence nor that statement has been submitted and served by the responsible authority by the end of the four-month period referred to in section 86 of these Regulations.

### **Reply evidence — timing**

**89** Within one month after the day on which the service on the objector under section 86 is effective, the objector may submit to the Registrar reply evidence and, if so, they must serve it on the responsible authority within that one-month period.

### **Additional evidence**

**90 (1)** A party may submit additional evidence with leave of the Registrar on terms that the Registrar considers to be appropriate.

### **Interests of justice**

**(2)** The Registrar must grant leave under subsection (1) if it is in the interests of justice to do so.

### **Ordering of cross-examination**

**91 (1)** On the application of a party made before the Registrar gives notice in accordance with subsection 92(1), the Registrar must order the cross-examination under oath or solemn affirmation, within the period specified by the Registrar, of any affiant or declarant on an affidavit or statutory declaration that has been submitted to the Registrar as evidence in the objection proceeding.

### **Circonstances : non-application du paragraphe 11.13(5) de la Loi**

**87** Pour l'application de l'alinéa 11.13(5)a) de la Loi, les circonstances dans lesquelles l'omission par l'autorité compétente — de présenter des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire — a pour conséquence de priver les parties de la possibilité de présenter la preuve sur laquelle elles s'appuient et de se faire entendre par le registraire sont celles où ni ces éléments de preuve ni cette déclaration n'ont été présentés et signifiés par l'autorité compétente dans le délai de quatre mois prévu à l'article 86 du présent règlement.

### **Circonstances : indication ou traduction non inscrite sur la liste**

**88** Pour l'application du paragraphe 11.13(6.1) de la Loi, les circonstances dans lesquelles l'omission par l'autorité compétente — de présenter et de signifier des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas présenter d'éléments de preuve — a pour conséquence la non-inscription de l'indication ou de la traduction sur la liste sont celles où ni ces éléments de preuve ni cette déclaration n'ont été présentés et signifiés par l'autorité compétente dans le délai de quatre mois prévu à l'article 86 du présent règlement.

### **Délai : contre-preuve**

**89** Dans le mois suivant la date de prise d'effet de la signification à l'opposant visée à l'article 86, l'opposant peut présenter une contre-preuve au registraire; le cas échéant, il la signifie à l'autorité compétente dans le même délai.

### **Autre preuve**

**90 (1)** Les parties peuvent présenter d'autres éléments de preuve avec la permission du registraire aux conditions qu'il estime indiquées.

### **Intérêt de la justice**

**(2)** Le registraire accorde la permission si cela est dans l'intérêt de la justice de le faire.

### **Ordonnance de contre-interrogatoire**

**91 (1)** Sur demande d'une partie faite avant l'envoi d'un avis au titre du paragraphe 92(1), le registraire ordonne la tenue, dans le délai qu'il fixe, du contre-interrogatoire sous serment ou affirmation solennelle de l'auteur de tout affidavit ou de toute déclaration solennelle qui lui a été présenté à titre de preuve dans le cadre de la procédure d'opposition.

### Conduct of cross-examination

(2) The cross-examination is to be conducted as agreed to by the parties or, in the absence of an agreement, as specified by the Registrar.

### Transcript and undertakings

(3) Within the period specified by the Registrar for conducting the cross-examination,

(a) the party that conducted the cross-examination must submit to the Registrar and serve on the other party the transcript of the cross-examination and exhibits to the cross-examination; and

(b) the party that was cross-examined must submit to the Registrar and serve on the other party any information, document or material that they undertook to provide in the course of the cross-examination.

### Inadmissibility in absence of cross-examination

(4) An affidavit or statutory declaration is not to be part of the evidence if an affiant or declarant declines or fails to attend for cross-examination.

### Written representations

92 (1) After all evidence has been filed, the Registrar must give the parties notice that they may submit written representations to the Registrar.

### Timing of objector's written representations

(2) The objector may submit written representations to the Registrar within a period of two months after the date of that notice.

### Timing of service

(3) For the purpose of subsection 11.13(5.1) of the Act, the time within which the objector must serve their written representations on the responsible authority is during that two-month period.

### Statement of objector

(4) If the objector does not wish to submit written representations, they may submit a statement to that effect to the Registrar within the two-month period referred to in subsection (2) and, if so, they must serve it on the responsible authority within that period.

### Timing of responsible authority's written representations

(5) The responsible authority may submit written representations to the Registrar within the following period:

### Tenue du contre-interrogatoire

(2) Le contre-interrogatoire se tient selon les modalités convenues par les parties ou, faute d'accord entre elles, selon celles établies par le registraire.

### Transcriptions et engagements

(3) Dans le délai fixé par le registraire pour la tenue du contre-interrogatoire :

a) la partie qui a procédé au contre-interrogatoire présente au registraire et signifie à l'autre partie la transcription du contre-interrogatoire et les pièces afférentes;

b) la partie contre-interrogée présente au registraire et signifie à l'autre partie les renseignements, les documents et le matériel qu'elle s'est engagée à présenter dans le cadre du contre-interrogatoire.

### Élément de preuve non admis en cas de défaut

(4) L'affidavit et la déclaration solennelle ne font pas partie de la preuve si leur auteur refuse le contre-interrogatoire ou omet de s'y présenter.

### Observations écrites

92 (1) Après la production de la preuve, le registraire avise les parties qu'elles peuvent lui présenter des observations écrites.

### Délai : observations écrites de l'opposant

(2) L'opposant peut présenter au registraire des observations écrites dans les deux mois suivant la date de l'avis.

### Délai : signification

(3) Pour l'application du paragraphe 11.13(5.1) de la Loi, le délai dans lequel l'opposant est tenu de signifier à l'autorité compétente ses observations écrites est celui prévu au paragraphe (2) du présent article.

### Déclaration de l'opposant

(4) S'il ne désire pas présenter d'observations écrites, l'opposant peut présenter au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (2), une déclaration à cet effet, qu'il signifie à l'autorité compétente dans le même délai.

### Délai : observations écrites de l'autorité compétente

(5) L'autorité compétente peut présenter au registraire des observations écrites dans le délai ci-après :

(a) if service referred to in subsection (3) or (4), as the case may be, is effective within the two-month period referred to in that subsection, two months after the day on which that service is effective; and

(b) in any other case, two months after the end of the two-month period referred to in subsection (2).

#### Timing of service

(6) For the purpose of subsection 11.13(5.1) of the Act, the time within which the responsible authority must serve their written representations on the objector is during the two-month period determined under subsection (5) of this section for their submission of written representations.

#### Statement of responsible authority

(7) If the responsible authority does not wish to submit written representations, they may submit a statement to that effect to the Registrar within the two-month period determined under subsection (5) for their submission of written representations and, if so, they must serve it on the objector within that period.

#### Request for hearing

93 (1) Within one month after the day on which the responsible authority's service on the objector of written representations or of a statement that the responsible authority does not wish to make written representations is effective — or, if no such service is effective within the two-month period determined under subsection 92(5) for their submission of written representations, within one month after the end of that two-month period — a party that wishes to make representations to the Registrar at a hearing must file with the Registrar a request that indicates

(a) whether they intend to make representations in English or French and whether they will require simultaneous interpretation if the other party makes representations in the other official language; and

(b) whether they wish to make representations in person, by telephone, by video conference or by another means of communication offered by the Registrar, and that sets out any information necessary to permit the use of the chosen means of communication.

#### When representations may be made

(2) A party may make representations at the hearing only if they file a request in accordance with subsection (1).

a) dans le cas où la signification visée aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas, prend effet dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (2), deux mois après la date de prise d'effet de cette signification;

b) dans tout autre cas, deux mois après l'expiration du délai de deux mois prévu au paragraphe (2).

#### Délai : signification

(6) Pour l'application du paragraphe 11.13(5.1) de la Loi, le délai dans lequel l'autorité compétente est tenue de signifier à l'opposant ses observations écrites est celui prévu au paragraphe (5) du présent article pour la présentation de ses observations.

#### Déclaration de l'autorité compétente

(7) Si elle ne désire pas présenter d'observations écrites, l'autorité compétente peut présenter au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (5) pour la présentation par celle-ci d'observations écrites, une déclaration à cet effet, qu'elle signifie à l'opposant dans le même délai.

#### Demande d'audience

93 (1) Toute partie qui désire se faire entendre par le registraire lors d'une audience produit auprès de celui-ci, dans le mois suivant la date de prise d'effet de la signification par l'autorité compétente d'observations écrites ou d'une déclaration énonçant son désir de ne pas en présenter ou, si la signification ne prend pas effet dans le délai de deux mois prévu au paragraphe 92(5) pour la présentation par celle-ci d'observations écrites, dans le mois suivant l'expiration de ce délai, une demande dans laquelle :

a) elle indique si elle entend présenter ses observations en français ou en anglais et s'il y aura lieu de prévoir une interprétation simultanée dans le cas où l'autre partie présente les siennes dans l'autre langue officielle;

b) elle indique si elle souhaite présenter ses observations en personne, par téléphone, par vidéoconférence ou par un autre moyen de communication qu'offre le registraire et fournit les renseignements nécessaires pour permettre l'utilisation du moyen choisi.

#### Prérequis pour présenter des observations

(2) Seule la partie qui produit une demande conformément au paragraphe (1) est autorisée à présenter des observations lors de l'audience.

## Changes

**(3)** If a party, at least one month before the date of the hearing, notifies the Registrar of changes to be made in respect of any of the information provided under subsection (1), the Registrar must modify the administrative arrangements for the hearing accordingly.

## Copies of Documents

### Fee for certified copies

**94 (1)** A person that requests a certified copy of a document that is in the Registrar's possession must pay the fee set out in item 16 or 17 of the schedule, as applicable.

### Exception

**(2)** Subsection (1) does not apply in respect of a certified copy that is transmitted under section 60 of the Act or rule 318 of the *Federal Courts Rules*, including as modified by rule 350 of those Rules.

### Fee for non-certified copies

**95** A person that requests a non-certified copy of a document that is in the Registrar's possession must pay the fee set out in item 18 or 19 of the schedule, as applicable.

## PART 2

# Implementation of Madrid Protocol

## General

### Interpretation

**96** The following definitions apply in this Part.

**basic application** means an application for the registration of a trademark that has been filed under subsection 30(1) of the Act and that constitutes the basis for an application for international registration, but does not include a Protocol application. (*demande de base*)

**basic registration** means a registration of a trademark that is on the register and that constitutes the basis for an application for international registration, but does not include a Protocol registration. (*enregistrement de base*)

**Common Regulations** means the Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the

## Modifications

**(3)** Si, au moins un mois avant la date de l'audience, une partie avise le registraire de changements à apporter aux renseignements fournis en application du paragraphe (1), ce dernier modifie en conséquence les arrangements administratifs pour l'audience.

## Copies de documents

### Droit pour les copies certifiées

**94 (1)** La personne qui demande au registraire une copie certifiée d'un document que celui-ci a en sa possession paie le droit prévu aux articles 16 ou 17 de l'annexe, selon le cas.

### Exception

**(2)** Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des copies certifiées transmises en application de l'article 60 de la Loi ou de la règle 318 des *Règles des Cours fédérales*, y compris dans sa version adaptée par la règle 350 de ces règles.

### Droit pour les copies non certifiées

**95** La personne qui demande au registraire une copie non certifiée d'un document que celui-ci a en sa possession paie le droit prévu aux articles 18 ou 19 de l'annexe, selon le cas.

## PARTIE 2

# Mise en œuvre du Protocole de Madrid

## Généralités

### Définitions

**96** Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

**date de l'enregistrement international** Date que porte l'enregistrement international selon la règle 15 du Règlement d'exécution commun. (*date of international registration*)

**date de la notification d'extension territoriale** Date à laquelle la requête faite au titre des articles 3<sup>ter</sup>.1) ou 2) du Protocole est notifiée au registraire par le Bureau international. (*date of notification of territorial extension*)

International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement, as modified from time to time. (*Règlement d'exécution commun*)

**contracting party** means any state or intergovernmental organization that is a party to the Protocol. (*partie contractante*)

**date of international registration** means the date borne by an international registration under Rule 15 of the Common Regulations. (*date de l'enregistrement international*)

**date of notification of territorial extension** means the day on which the International Bureau notifies the Registrar of a request made under Article 3ter(1) or (2) of the Protocol. (*date de la notification d'extension territoriale*)

**holder** means the person in whose name an international registration is recorded in the International Register. (*titulaire*)

**opposition period** means the two-month period referred to in subsection 38(1) of the Act. (*délai d'opposition*)

**Protocol** means the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, adopted at Madrid on June 27, 1989, including any amendments, modifications and revisions made from time to time to which Canada is a party. (*Protocole*)

**Protocol application** means an application referred to in subsection 103(1) or (2) or a divisional application referred to in subsection 124(1). (*demande prévue au Protocole*)

**Protocol registration** means the registration of a trademark under subsection 132(1). (*enregistrement prévu au Protocole*)

### Non-application of section 66 of Act

**97 (1)** Section 66 of the Act does not apply in respect of periods fixed by this Part, except

- (a) the two-month period fixed by subsections 117(2) and (3) of these Regulations;
- (b) the maximum four-month extension fixed by section 125 of these Regulations; and
- (c) the three-month period fixed by section 147 of these Regulations.

**délai d'opposition** Le délai de deux mois visé au paragraphe 38(1) de la Loi. (*opposition period*)

**demande de base** Demande d'enregistrement d'une marque de commerce produite en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi et constituant la base d'une demande d'enregistrement international. La présente définition exclut les demandes prévues au Protocole. (*basic application*)

**demande prévue au Protocole** Demande visée aux paragraphes 103(1) ou (2) ou demande divisionnaire visée au paragraphe 124(1). (*Protocol application*)

**enregistrement de base** Enregistrement d'une marque de commerce, lequel figure au registre et constitue la base d'une demande d'enregistrement international. La présente définition exclut les enregistrements prévus au Protocole. (*basic registration*)

**enregistrement prévu au Protocole** Enregistrement d'une marque de commerce fait en application du paragraphe 132(1). (*Protocol registration*)

**partie contractante** Tout État ou toute organisation intergouvernementale qui est partie au Protocole. (*contracting party*)

**Protocole** Le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie. (*Protocol*)

**Règlement d'exécution commun** Le Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement, avec ses modifications successives. (*Common Regulations*)

**titulaire** Personne au nom de laquelle un enregistrement international est inscrit au Registre international. (*holder*)

### Non-application de l'article 66 de la Loi

**97 (1)** L'article 66 de la Loi ne s'applique pas aux délais fixés par la présente partie, à l'exception :

- a) du délai de deux mois fixé par les paragraphes 117(2) et (3) du présent règlement;
- b) du délai de prolongation maximal de quatre mois fixé par l'article 125 du présent règlement;
- c) du délai de trois mois fixé par l'article 147 du présent règlement.



## Application of Rule 4(4) of Common Regulations

**(2)** Rule 4(4) of the Common Regulations applies to all periods fixed by this Part other than those referred to in paragraphs (1)(a) to (c) of this section.

## Application for International Registration (Office of Registrar as Office of Origin)

### Qualification

#### Conditions

**98** A person may file with the Registrar an application for international registration of a trademark for presentation to the International Bureau if they meet the following conditions:

- (a)** the person is a national of or is domiciled in Canada or has a real and effective industrial or commercial establishment in Canada; and
- (b)** the person is the applicant in respect of a basic application for the trademark or, if there is a basic registration in respect of the trademark, the registered owner of the trademark.

### Contents and Form

#### Contents

**99 (1)** Every application for international registration filed with the Registrar must include the following information:

- (a)** the applicant's name and postal address;
- (b)** the number and filing date of the basic application or the number and date of registration of the basic registration;
- (c)** a statement that
  - (i)** the applicant is a national of Canada,
  - (ii)** the applicant is domiciled in Canada, accompanied by the address of the applicant's domicile in Canada if the address filed under paragraph (a) is not in Canada, or
  - (iii)** the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment in Canada, accompanied by the address of the applicant's industrial or

## Application de la règle 4.4) du Règlement d'exécution commun

**(2)** La règle 4.4) du Règlement d'exécution commun s'applique à tout délai fixé par la présente partie autre que ceux visés aux alinéas (1)a) à c) du présent article.

## Demande d'enregistrement international (bureau du registraire des marques de commerce comme Office d'origine)

### Qualification

#### Conditions

**98** Toute personne qui remplit les conditions ci-après peut produire auprès du registraire, pour présentation au Bureau international, une demande d'enregistrement international d'une marque de commerce :

- a)** elle est un ressortissant du Canada, y est domiciliée ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;
- b)** elle est le requérant de la demande de base pour cette marque de commerce ou, si la marque de commerce a fait l'objet d'un enregistrement de base, le propriétaire inscrit de celle-ci.

### Contenu et modalités

#### Contenu

**99 (1)** Les indications ci-après figurent dans toute demande d'enregistrement international produite auprès du registraire :

- a)** le nom et l'adresse postale du requérant;
- b)** le numéro et la date de production de la demande de base ou le numéro et la date d'enregistrement de l'enregistrement de base;
- c)** l'une des déclarations suivantes :
  - (i)** une déclaration selon laquelle le requérant est un ressortissant du Canada,
  - (ii)** une déclaration selon laquelle il est domicilié au Canada et indiquant, si l'adresse qu'il a fournie en application de l'alinéa a) n'est pas située au Canada, l'adresse de son domicile au Canada,
  - (iii)** une déclaration selon laquelle il a un établissement industriel ou commercial effectif et

commercial establishment in Canada if the address filed under paragraph (a) is not in Canada;

**(d)** if colour is claimed as a feature of the trademark in the basic application or basic registration, the same claim;

**(e)** a reproduction of the trademark, which must be in colour if the trademark is in colour in the basic application or basic registration or if colour is claimed as a feature of the trademark in the basic application or the basic registration;

**(f)** if the trademark in the basic application or basic registration is a certification mark, it consists in whole or in part of a three-dimensional shape or a sound or it consists exclusively of a single colour or a combination of colours without delineated contours, an indication to that effect;

**(g)** a list of the goods or services for which international registration is sought that must

**(i)** include only goods or services that are within the scope of the basic application or basic registration, and

**(ii)** group the goods or services according to the classes of the Nice Classification, each group being preceded by the number of the class of the Nice Classification to which that group of goods or services belongs and presented in the order of the classes of the Nice Classification; and

**(h)** the names of the contracting parties for which the extension of protection is requested under Article 3ter(1) of the Protocol.

### Language

**(2)** The application, with the exception of the trademark itself, must be in English or French.

### Manner of filing

**(3)** The application must be filed by

**(a)** using the online service that is designated by the Registrar as being accepted for that purpose; or

**(b)** completing the form issued by the International Bureau and providing it to the Registrar by an electronic means specified by the Registrar.

sérieux au Canada et indiquant, si l'adresse qu'il a fournie en application de l'alinéa a) n'est pas située au Canada, l'adresse de cet établissement au Canada;

**d)** si la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce dans la demande de base ou l'enregistrement de base, la même revendication;

**e)** une reproduction de la marque de commerce, laquelle doit être en couleur si la marque de commerce est en couleur dans la demande de base ou l'enregistrement de base ou si la couleur y est revendiquée comme élément de la marque de commerce;

**f)** si la marque de commerce visée par la demande de base ou l'enregistrement de base est une marque de certification, qu'elle consiste en tout ou en partie en une forme tridimensionnelle ou en un son ou qu'elle consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité, une indication de ce fait;

**g)** une liste des produits ou services pour lesquels l'enregistrement international est demandé, laquelle :

**(i)** n'inclut que des produits ou services visés par la demande de base ou l'enregistrement de base,

**(ii)** groupe les produits ou services selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l'ordre des classes de cette classification;

**h)** le nom des parties contractantes pour lesquelles l'extension de la protection visée à l'article 3ter.1) du Protocole est demandée.

### Langue

**(2)** La demande, à l'exception de la marque de commerce elle-même, est présentée en français ou en anglais.

### Modalités de production

**(3)** La demande est produite :

**a)** soit au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire;

**b)** soit par l'envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.

## Functions of Registrar

### Office of origin

**100** On receipt of an application for international registration that is filed in accordance with section 99 by a person that meets the conditions set out in section 98, the Registrar must, in respect of that application, act as the Office of origin in accordance with the Protocol and the Common Regulations, including by

- (a) certifying that the information included in the application for international registration corresponds to the information included in the basic application or basic registration;
- (b) presenting the application for international registration to the International Bureau; and
- (c) in the case that the application for international registration results in an international registration, notifying the International Bureau to the following effect:
  - (i) if, in respect of all or any of the goods or services listed in the international registration, the basic application is withdrawn, abandoned or refused or the basic registration is cancelled or expunged before the end of five years after its date of international registration, and
  - (ii) if a proceeding that began before the end of that five-year period leads, in respect of all or any of the goods or services listed in the international registration, to the withdrawal, abandonment or refusal of the basic application or to the cancellation or expungement of the basic registration after that period.

## Change in Ownership of International Registration

### Request for recording

**101 (1)** A transferee of an international registration may file with the Registrar a request for the recording of a change in ownership of the international registration for presentation to the International Bureau if they meet the following requirements:

- (a) the transferee is a national of or is domiciled in Canada or has a real and effective industrial or commercial establishment in Canada; and
- (b) the transferee has been unable to obtain, on a request for the recording of a change in ownership of the

## Fonctions du registraire

### Office d'origine

**100** Sur réception d'une demande d'enregistrement international produite conformément à l'article 99 par une personne qui remplit les conditions prévues à l'article 98, le registraire agit à titre d'Office d'origine pour cette demande conformément au Protocole et au Règlement d'exécution commun, notamment :

- a) en certifiant que les indications qui figurent dans la demande d'enregistrement international correspondent à celles qui figurent dans la demande de base ou l'enregistrement de base;
- b) en présentant la demande d'enregistrement international au Bureau international;
- c) dans le cas où la demande d'enregistrement international aboutit à un enregistrement international, en avisant le Bureau international si, selon le cas :
  - (i) pour une partie ou la totalité des produits ou services énumérés dans l'enregistrement international, la demande de base est retirée, abandonnée ou rejetée, ou l'enregistrement de base est radié ou annulé, avant l'expiration d'une période de cinq ans suivant la date de l'enregistrement international,
  - (ii) une procédure intentée avant la fin de cette période entraîne, après celle-ci, pour une partie ou la totalité des produits ou services énumérés dans l'enregistrement international, le retrait, l'abandon ou le rejet de la demande de base ou la radiation ou l'annulation de l'enregistrement de base.

## Changement dans la propriété d'un enregistrement international

### Demande d'inscription

**101 (1)** Le cessionnaire d'un enregistrement international peut produire auprès du registraire pour présentation au Bureau international une demande d'inscription de changement dans la propriété de l'enregistrement international s'il remplit les conditions suivantes :

- a) il est un ressortissant du Canada, y est domicilié ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;

international registration, the signature of the holder of the international registration or of the holder's representative recorded in accordance with Rule 3(4)(a) of the Common Regulations.

#### Manner of filing

(2) The request must be in English or French and be filed by

- (a) using the online service that is designated by the Registrar as being accepted for that purpose; or
- (b) completing the form issued by the International Bureau and providing it to the Registrar by an electronic means specified by the Registrar.

#### Accompanying documents

(3) The request must be accompanied by

- (a) evidence of the transfer; and
- (b) a statement to the effect that the transferee made efforts to obtain the signature of the holder of the international registration or that of their representative recorded in accordance with Rule 3(4)(a) of the Common Regulations and that their efforts were not successful.

#### Transmission to International Bureau

**102** The Registrar must transmit to the International Bureau a request for the recording of a change in ownership that is filed in accordance with section 101 if the Registrar considers the evidence of the transfer to be satisfactory.

## Territorial Extension to Canada

### Protocol Application

#### Request under Article 3ter(1) of the Protocol

**103 (1)** On the registration of a trademark in the International Register on the basis of an application that contains a request made under Article 3ter(1) of the Protocol for the extension to Canada of the protection of a trademark resulting from its international registration, an application is deemed to have been filed under subsection 30(1) of the Act by the holder of the international registration for the registration of the trademark and in respect of the same goods or services that are listed in that request.

**b)** il a été incapable de faire signer une demande d'inscription de changement dans la propriété de l'enregistrement international par le titulaire de l'enregistrement international ou par son mandataire inscrit conformément à la règle 3.4)a) du Règlement d'exécution commun.

#### Modalités de production

(2) La demande est présentée en français ou en anglais et est produite :

- a) soit au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire;
- b) soit par l'envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.

#### Documents à joindre

(3) La demande est accompagnée des documents suivants :

- a) une preuve du transfert;
- b) une déclaration du cessionnaire selon laquelle il a tenté d'obtenir la signature du titulaire de l'enregistrement international ou de son mandataire inscrit conformément à la règle 3.4)a) du Règlement d'exécution commun, mais que ses efforts ont été infructueux.

#### Transmission au Bureau international

**102** Si la demande d'inscription d'un changement de propriété est produite conformément à l'article 101 et que le registraire considère la preuve du transfert comme satisfaisante, il la transmet au Bureau international.

## Extension territoriale au Canada

### Demande prévue au Protocole

#### Requête faite au titre de l'article 3ter.1) du Protocole

**103 (1)** Sur enregistrement d'une marque de commerce dans le Registre international au titre d'une demande assortie d'une requête en extension au Canada, faite au titre de l'article 3ter.1) du Protocole, de la protection d'une marque de commerce résultant de son enregistrement international, une demande d'enregistrement de la marque de commerce est réputée avoir été produite en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi par le titulaire de l'enregistrement international à l'égard des produits ou services énumérés dans la requête.

### Request under Article 3ter(2) of the Protocol

**(2)** On the recording in the International Register of a request made under Article 3ter(2) of the Protocol for the extension to Canada of the protection of a trademark resulting from its international registration, an application is deemed to have been filed under subsection 30(1) of the Act by the holder of the international registration for the registration of the trademark and in respect of the same goods or services that are listed in that request.

### Deemed application for certification mark

**(3)** An application referred to in subsection (1) or (2) is deemed to be an application for the registration of a certification mark if the international registration relates to a collective mark, a certification mark or a guarantee mark.

## Non-Registrable Trademarks

### Goods or services outside scope of international registration

**104** A trademark that is the subject of a Protocol application is not registrable if the goods or services specified in the Protocol application are not within the scope of the international registration.

## Filing Date

### Non-application of sections 33 and 34 of Act

**105 (1)** Sections 33 and 34 of the Act do not apply in respect of a Protocol application.

### References to subsection 34(1) of the Act

**(2)** In respect of the filing date of a Protocol application, the reference in subsections 12(3) and 32(1) and paragraphs 38(2)(e) and (f) of the Act to “subsection 34(1)” is to be read as “subsection 106(2) of the *Trademark Regulations*”.

SOR/2019-116, s. 3.

### Date of international registration

**106 (1)** The filing date of a Protocol application is

**(a)** if the Protocol application results from a request made under Article 3ter(1) of the Protocol, the date of international registration of the corresponding international registration; and

**(b)** if the Protocol application results from a request made under Article 3ter(2) of the Protocol, the date

### Requête faite au titre de l'article 3ter.2) du Protocole

**(2)** Sur inscription dans le Registre international d'une requête en extension au Canada, faite au titre de l'article 3ter.2) du Protocole, de la protection d'une marque de commerce résultant de son enregistrement international, une demande d'enregistrement de la marque de commerce est réputée avoir été produite en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi par le titulaire de l'enregistrement international à l'égard des produits ou services énumérés dans la requête.

### Demande réputée viser une marque de certification

**(3)** La demande visée aux paragraphes (1) ou (2) est réputée être une demande d'enregistrement d'une marque de certification si l'enregistrement international vise une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie.

## Marques de commerce non enregistrables

### Produits ou services non visés par l'enregistrement international

**104** La marque de commerce qui fait l'objet d'une demande prévue au Protocole n'est pas enregistrable si les produits ou services spécifiés dans la demande ne sont pas visés par l'enregistrement international.

## Date de production

### Non-application des articles 33 et 34 de la Loi

**105 (1)** Les articles 33 et 34 de la Loi ne s'appliquent pas aux demandes prévues au Protocole.

### Renvois au paragraphe 34(1) de la Loi

**(2)** À l'égard de la date de production d'une demande prévue au Protocole, la mention « paragraphe 34(1) » aux paragraphes 12(3) et 32(1) et aux alinéas 38(2)e) et f) de la Loi vaut mention de « paragraphe 106(2) du *Règlement sur les marques de commerce* ».

DORS/2019-116, art. 3.

### Date de l'enregistrement international

**106 (1)** La date de production d'une demande prévue au Protocole est, selon le cas :

**a)** si la demande résulte d'une requête faite au titre de l'article 3ter.1) du Protocole, la date de l'enregistrement international correspondant;

**b)** si elle résulte d'une requête faite au titre de l'article 3ter.2) du Protocole, la date que porte la désignation

borne by the subsequent designation under Rule 24(6) of the Common Regulations.

### Exception — priority

**(2)** Despite subsection (1), in the case that, before the filing date of a Protocol application as determined under that subsection, the applicant of the Protocol application or the applicant's predecessor in title had applied, in or for any country of the Union other than Canada, for the registration of the same or substantially the same trademark in association with the same kind of goods or services, the filing date of the application in or for the other country is deemed to be the filing date of the Protocol application and the applicant is entitled to priority in Canada accordingly despite any intervening use in Canada or making known in Canada or any intervening application or registration, if

**(a)** the international registration on which the Protocol application is based contains a declaration claiming the priority of the application in or for the other country, along with an indication of the name of the country or office where the filing was made and of the filing date;

**(b)** the filing date of the Protocol application as determined under subsection (1) is within a period of six months after the date on which the earliest application was filed in or for any country of the Union for the registration of the same or substantially the same trademark in association with the same kind of goods or services; and

**(c)** the applicant of the Protocol application, at the filing date of the Protocol application as determined under subsection (1), is a citizen or national of or is domiciled in a country of the Union or has a real and effective industrial or commercial establishment in a country of the Union.

## Amendment or Withdrawal of Protocol Application

### Recording resulting in deletion

**107 (1)** If the International Bureau notifies the Registrar of the recording in the International Register under Rule 27(1)(a) of the Common Regulations of a limitation of the list of goods or services, in respect of Canada, of an international registration on which a Protocol application is based,

**(a)** in the case that the recording results in a deletion of all goods or services from that list without giving

postérieure selon la règle 24.6) du Règlement d'exécution commun.

### Exception : priorité

**(2)** Malgré le paragraphe (1), dans le cas où, avant la date de production de la demande prévue au Protocole, selon la détermination faite en application du paragraphe (1), le requérant ou son prédécesseur en titre a produit, dans ou pour un pays de l'Union autre que le Canada, une demande d'enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services, la date de production de la demande dans ou pour l'autre pays est réputée être la date de production de la demande prévue au Protocole et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante malgré tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l'intervalle, si les conditions ci-après sont réunies :

**a)** l'enregistrement international sur lequel se fonde la demande prévue au Protocole comporte une déclaration revendiquant la priorité de la demande dans ou pour l'autre pays, assortie d'une indication du nom de l'office ou du pays auprès duquel la demande a été produite ainsi que la date à laquelle elle l'a été;

**b)** la date de production de la demande prévue au Protocole, selon la détermination faite en application du paragraphe (1), ne dépasse pas de plus de six mois la production, dans ou pour un pays de l'Union, de la plus ancienne demande d'enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services;

**c)** à la date de production de la demande prévue au Protocole, selon la détermination faite en application du paragraphe (1), le requérant est un citoyen ou un ressortissant d'un pays de l'Union ou y est domicilié, ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux.

## Retrait ou modification d'une demande prévue au Protocole

### Inscription entraînant une suppression

**107 (1)** Si le Bureau international notifie au registraire l'inscription dans le Registre international, en vertu de la règle 27.1)a) du Règlement d'exécution commun, d'une limitation de la liste des produits ou services, à l'égard du Canada, d'un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole :

**a)** dans le cas où cette inscription entraîne la suppression de tous les produits ou services de la liste

rise to a resulting new list, the Protocol application is deemed to be withdrawn;

**(b)** subject to paragraph (a), in the case that the recording results in a deletion of all goods or services from that list of a particular class of the Nice Classification without giving rise to a resulting new list for that particular class of the Nice Classification, the Protocol application is deemed to be amended accordingly; and

**(c)** in the case that the recording results in a deletion of one or more of the goods or services from a list of a particular class of the Nice Classification and gives rise to a resulting new list for that particular class of the Nice Classification, the Registrar must determine, with respect to each good or service in that resulting new list for that particular class, whether the following requirements are met:

**(i)** the good or service is within the scope of the Protocol application on its filing date, determined without taking into account subsection 106(2), and on the date of the recording in the International Register,

**(ii)** the good or service is within the scope of the Protocol application as advertised, if the date of the recording in the International Register is on or after the day on which the application is advertised under subsection 37(1) of the Act,

**(iii)** the good or service is within the scope of the Protocol application as amended, if the Protocol application is amended on or after the day on which the application is advertised under subsection 37(1) of the Act and if the date of the recording in the International Register is on or after the day of the amendment, and

**(iv)** the good or service is described in ordinary commercial terms and in a manner that identifies a specific good or service.

### Recording resulting in new list

**(2)** In the case that the recording results in a deletion of one or more of the goods or services from a list of a particular class of the Nice Classification and gives rise to a resulting new list for that particular class of the Nice Classification,

**(a)** if the Registrar determines that the requirements set out in paragraph (1)(c) are not met for any good or service in that resulting list for that particular class, the Registrar must, in accordance with Rule 27(5) of the Common Regulations, send to the International

sans donner lieu à une nouvelle liste, la demande prévue au Protocole est réputée retirée;

**b)** sous réserve de l'alinéa a), dans le cas où cette inscription entraîne la suppression de tous les produits ou services de la liste figurant dans une classe de la classification de Nice sans donner lieu à une nouvelle liste à l'égard de cette classe, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée en conséquence;

**c)** dans le cas où cette inscription entraîne la suppression d'un ou plusieurs produits ou services de cette liste figurant dans une classe de la classification de Nice et donne lieu à une nouvelle liste à l'égard de cette classe, le registraire décide, à l'égard de chaque produit ou service figurant sur la nouvelle liste à l'égard de cette classe, si les exigences ci-après sont remplies :

**(i)** le produit ou service était visé par la demande prévue au Protocole à la date de la production de celle-ci, déterminée compte non tenu du paragraphe 106(2), et à la date de l'inscription de la limitation dans le Registre international,

**(ii)** si la date de l'inscription de la limitation dans le Registre international tombe le jour où la demande prévue au Protocole est annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi ou après ce jour, le produit ou service est visé par la demande annoncée,

**(iii)** si la date de l'inscription de la limitation dans le Registre international tombe le jour où la demande prévue au Protocole est modifiée après l'annonce ou après ce jour, le produit ou le service est visé par la demande dans sa version modifiée après l'annonce,

**(iv)** le produit ou service est décrit dans les termes ordinaires du commerce de façon à ce que soit identifié un produit ou service spécifique.

### Inscription qui donne lieu à une nouvelle liste

**(2)** Si l'inscription entraîne la suppression d'un ou plusieurs produits ou services de la liste figurant dans une classe de la classification de Nice et donne lieu à une nouvelle liste des produits ou services à l'égard de cette classe :

**a)** dans le cas où le registraire décide que les exigences prévues à l'alinéa (1)c) ne sont pas remplies à l'égard d'un ou plusieurs produits ou services de la liste figurant dans la classe, il envoie au Bureau international, conformément à la règle 27.5) du

Bureau a declaration to the effect that the limitation has no effect in Canada in respect of all of the goods and services in that class; and

(b) if the Registrar determines that the requirements set out in paragraph (1)(c) are met for all of the goods or services in that resulting list for that particular class, the Protocol application is deemed to be amended accordingly.

SOR/2019-116, s. 4.

### Complete renunciation

**108** If, in respect of an international registration on which a Protocol application is based, the International Bureau notifies the Registrar of the recording in the International Register of a renunciation in respect of Canada for all of the goods or services that are listed in the international registration, the Protocol application is deemed to be withdrawn.

### Complete cancellation

**109** If, in respect of an international registration on which a Protocol application is based, the International Bureau notifies the Registrar of the recording in the International Register of a cancellation of the international registration for all of the goods or services that are listed in the international registration, the Protocol application is deemed to be withdrawn.

### Partial cancellation

**110** If, in respect of an international registration on which a Protocol application is based, the International Bureau notifies the Registrar of the recording in the International Register of a cancellation of the international registration for at least one but not all of the goods or services that are listed in the international registration, the Protocol application is deemed to be amended or withdrawn accordingly.

### Change of name or address

**111** If, in respect of an international registration on which a Protocol application is based, the International Bureau notifies the Registrar of the recording in the International Register of a change of name or address of the holder, the Protocol application is deemed to be amended accordingly.

### Effective date of amendment or withdrawal

**112** An amendment or withdrawal of a Protocol application under any of sections 107 to 111 is deemed to have taken effect on the date of the limitation, renunciation,

Règlement d'exécution commun, une déclaration indiquant que la limitation est sans effet au Canada à l'égard des produits ou services figurant dans cette classe;

b) dans le cas où le registraire décide que les exigences visées à l'alinéa (1)c) sont remplies à l'égard de tous les produits ou services de la liste figurant dans la classe, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée en conséquence.

DORS/2019-116, art. 4.

### Renonciation totale

**108** Si, à l'égard d'un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l'inscription dans le Registre international d'une renonciation à l'égard du Canada pour la totalité des produits ou services énumérés dans l'enregistrement international, la demande prévue au Protocole est réputée retirée.

### Radiation totale

**109** Si, à l'égard d'un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l'inscription dans le Registre international de la radiation de l'enregistrement international à l'égard de la totalité des produits ou services énumérés dans l'enregistrement international, la demande prévue au Protocole est réputée retirée.

### Radiation partielle

**110** Si, à l'égard d'un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l'inscription dans le Registre international de la radiation de l'enregistrement international à l'égard d'une partie seulement des produits ou services énumérés dans l'enregistrement international, la demande prévue au Protocole est réputée retirée ou modifiée en conséquence.

### Changement de nom ou d'adresse

**111** Si, à l'égard d'un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l'inscription dans le Registre international d'un changement du nom ou de l'adresse du titulaire, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée en conséquence.

### Date de prise d'effet du retrait ou de la modification

**112** Le retrait ou la modification de la demande prévue au Protocole visé à l'un des articles 107 à 111 est réputé avoir pris effet à la date de la limitation, de la



cancellation or change, as the case may be, as recorded in the International Register.

### Non-renewal of international registration

**113** If the international registration on which a Protocol application is based is not renewed in respect of Canada and the International Bureau so notifies the Registrar, the Protocol application is deemed to have been withdrawn at the expiry of the international registration in respect of Canada.

## Effect of Correction of International Registration on Protocol Application

### Deemed amendment to application

**114** If the International Bureau notifies the Registrar of a correction of an international registration affecting a Protocol application, the Protocol application is deemed to be amended accordingly.

### Amendment to non-advertised application

**115** If a Protocol application has not been advertised under subsection 37(1) of the Act before the date of notification of a correction of an international registration on which the Protocol application is based and if the Registrar determines that the deemed amendment to the Protocol application is substantive in respect of at least one of the goods or services specified in the amended Protocol application and is not limited to narrowing the scope of the statement of goods or services, then a reference in sections 120 and 129, paragraph 132(1)(c) and subparagraph 132(1)(d)(i) of these Regulations to “date of notification of territorial extension” is to be read as “day on which the International Bureau sent to the Registrar the notification of a correction of an international registration on which the Protocol application is based” in respect of that Protocol application.

### Amendment to advertised application – all goods or services

**116** If a Protocol application has been advertised under subsection 37(1) of the Act before the date of notification of a correction of an international registration on which the Protocol application is based and if the Registrar determines that the deemed amendment to the Protocol application is substantive in respect of all of the goods or services specified in the amended Protocol application and is not limited to narrowing the scope of the statement of goods or services,

renonciation, de la radiation ou du changement, selon le cas, inscrite dans le Registre international.

### Non-renouvellement de l'enregistrement international

**113** Si l'enregistrement international sur lequel est fondée une demande prévue au Protocole n'est pas renouvelé à l'égard du Canada et que le Bureau international notifie ce fait au registraire, la demande prévue au Protocole est réputée avoir été retirée à l'expiration, à l'égard du Canada, de l'enregistrement international.

## Effet de la rectification d'un enregistrement international sur une demande prévue au Protocole

### Demande réputée modifiée

**114** Si le Bureau international notifie au registraire qu'une rectification ayant une incidence sur une demande prévue au Protocole a été apportée à un enregistrement international, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée en conséquence.

### Modification d'une demande non annoncée

**115** Si la demande prévue au Protocole n'a pas été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi avant la date de la notification d'une rectification de l'enregistrement international sur lequel elle se fonde et que le registraire conclut que la modification de la demande qui en résulte en est une de fond qui touche au moins un des produits ou services spécifiés dans la demande modifiée et qui ne se limite pas à restreindre la portée de l'état des produits ou services, la mention « date de la notification d'extension territoriale » aux articles 120 et 129, à l'alinéa 132(1)(c) et au sous-alinéa 132(1)(d)(i) du présent règlement, vaut mention, à l'égard de cette demande, de « date à laquelle le Bureau international a envoyé au registraire la notification d'une rectification de l'enregistrement international sur lequel se fonde la demande ».

### Modification d'une demande annoncée : totalité des produits ou services

**116** Si la demande prévue au Protocole a été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi avant la date de la notification d'une rectification de l'enregistrement international sur lequel elle se fonde et que le registraire conclut que la modification de la demande qui en résulte en est une de fond qui touche la totalité des produits ou services spécifiés dans la demande modifiée et qui ne se limite pas à restreindre la portée de l'état des produits ou services :

(a) the application is deemed to never have been advertised; and

(b) a reference in sections 120 and 129, paragraph 132(1)(c) and subparagraph 132(1)(d)(i) of these Regulations to “date of notification of territorial extension” is to be read as “day on which the International Bureau sent to the Registrar the notification of a correction of an international registration on which the Protocol application is based” in respect of that Protocol application.

#### **Amendment to advertised application – some goods or services**

**117 (1)** If a Protocol application has been advertised under subsection 37(1) of the Act before the date of notification of a correction of an international registration on which the Protocol application is based and if the Registrar determines that the deemed amendment to the Protocol application is substantive in respect of at least one but not all of the goods or services specified in the amended Protocol application and is not limited to narrowing the scope of the statement of goods or services, then the Registrar must, by notice, invite the applicant to elect one of the following options:

(a) that the Protocol application be amended to delete those goods or services; or

(b) that the Protocol application be deemed to never have been advertised.

#### **Deletion of goods or services**

(2) If the applicant elects the option referred to in paragraph (1)(a) or does not make an election within two months after the date of the notice, the Protocol application is deemed to be amended to delete those goods or services.

#### **Deemed non-advertisement of application**

(3) If the applicant selects the option referred to in paragraph (1)(b) within two months after the date of the notice

(a) the Protocol application is deemed never to have been advertised; and

(b) a reference in sections 120 and 129, paragraph 132(1)(c) and subparagraph 132(1)(d)(i) to “date of notification of territorial extension” is to be read as “day on which the International Bureau sent to the Registrar the notification of a correction of an international registration on which the Protocol application is based” in respect of that Protocol application.

a) la demande est réputée ne jamais avoir été annoncée;

b) la mention « date de la notification d’extension territoriale » aux articles 120 et 129, à l’alinéa 132(1)c) et au sous-alinéa 132(1)d)(i) du présent règlement vaut mention, à l’égard de cette demande, de « date à laquelle le Bureau international a envoyé au registraire la notification d’une rectification de l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande ».

#### **Modification d’une demande annoncée : partie des produits ou services**

**117 (1)** Si la demande prévue au Protocole a été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi avant la date de la notification d’une rectification de l’enregistrement international sur lequel elle se fonde et que le registraire conclut que la modification de la demande qui en résulte en est une de fond qui touche une partie seulement des produits ou services spécifiés dans la demande modifiée et qui ne se limite pas à restreindre la portée de l’état des produits ou services, le registraire invite par avis le requérant à lui indiquer, à son choix, s’il souhaite :

a) que la demande soit modifiée de manière à supprimer les produits ou services en cause;

b) que la demande soit réputée ne jamais avoir été annoncée.

#### **Suppression de produits ou services**

(2) Si le requérant fait le choix visé à l’alinéa (1)a) ou qu’il n’arrête pas son choix dans les deux mois suivant la date de l’avis, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée de manière à supprimer les produits ou services en cause.

#### **Demande réputée ne jamais avoir été annoncée**

(3) Si le requérant fait le choix visé à l’alinéa (1)b) dans les deux mois suivant la date de l’avis :

a) la demande est réputée ne jamais avoir été annoncée;

b) la mention « date de la notification d’extension territoriale » aux articles 120 et 129, à l’alinéa 132(1)c) et au sous-alinéa 132(1)d)(i) vaut mention, à l’égard de cette demande, de « date à laquelle le Bureau international a envoyé au registraire la notification d’une rectification de l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande ».

### Effective date of amendment

**118** An amendment to a Protocol application under section 114 or subsection 117(2) is deemed to have taken effect on the later of the filing date of the Protocol application and the day on which the error was made that gave rise to the correction of the international registration.

## Abandonment

### Statement of confirmation of total provisional refusal

**119** If the Registrar treats a Protocol application as abandoned under section 36 of the Act, the Registrar must send a statement of confirmation of total provisional refusal to the International Bureau.

## Examination

### Notification of provisional refusal

**120** The Registrar must not refuse a Protocol application under subsection 37(1) of the Act without first sending to the International Bureau, before the end of 18 months after the date of notification of territorial extension, a notification of provisional refusal stating the Registrar's objections.

### Statement of confirmation of total provisional refusal

**121** If the Registrar refuses a Protocol application under subsection 37(1) of the Act, the Registrar must send a statement of confirmation of total provisional refusal to the International Bureau.

## Divisional Application

### Non-application of subsections 39(1), (2) and (5) of Act

**122** Subsections 39(1), (2) and (5) of the Act do not apply in respect of a Protocol application.

### Filing of request for division

**123 (1)** The applicant in respect of a Protocol application may limit the original Protocol application to one or more of the goods or services that were within its scope and file with the Registrar for presentation to the International Bureau a request for the division, in respect of Canada, of the international registration on which the original Protocol application is based for any other goods or services that were within the scope of

(a) the original Protocol application on its filing date, determined without taking into account subsection 106(2);

### Date de prise d'effet de la modification

**118** La modification de la demande prévue au Protocole visée à l'article 114 ou au paragraphe 117(2) est réputée avoir pris effet à la date de production de la demande ou, si l'erreur qui a donné lieu à la rectification de l'enregistrement international s'est produite après cette date, à la date à laquelle l'erreur s'est produite.

## Abandon

### Déclaration de confirmation de refus provisoire total

**119** S'il traite une demande prévue au Protocole comme ayant été abandonnée au titre de l'article 36 de la Loi, le registraire envoie au Bureau international une déclaration de confirmation de refus provisoire total.

## Examen

### Notification de refus provisoire

**120** Le registraire ne peut, au titre du paragraphe 37(1) de la Loi, rejeter une demande prévue au Protocole sans, au préalable et au plus tard dix-huit mois après la date de la notification d'extension territoriale, avoir envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire faisant mention de son objection.

### Déclaration de confirmation de refus provisoire total

**121** S'il rejette une demande prévue au Protocole en application du paragraphe 37(1) de la Loi, le registraire envoie au Bureau international une déclaration de confirmation de refus provisoire total.

## Demande divisionnaire

### Non-application des paragraphes 39(1), (2) et (5) de la Loi

**122** Les paragraphes 39(1), (2) et (5) de la Loi ne s'appliquent pas aux demandes prévues au Protocole.

### Production d'une demande de division

**123 (1)** Le requérant d'une demande prévue au Protocole peut restreindre cette demande originale à l'un ou à plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire auprès du registraire, pour présentation au Bureau international, une demande de division, à l'égard du Canada, d'un enregistrement international sur lequel se fonde la demande originale pour tout autre produit ou service qui était à la fois visé :

a) par la demande originale à la date de sa production, déterminée compte non tenu du paragraphe 106(2);

**(b)** the original Protocol application on the day on which the request is filed, if the request is filed on or after the day on which the Protocol application is advertised under subsection 37(1) of the Act; and

**(c)** the international registration in respect of Canada on the day on which the request is filed.

### Manner of filing

**(2)** The request must be in English or French and be filed by

**(a)** using the online service that is designated by the Registrar as being accepted for that purpose; or

**(b)** completing the form issued by the International Bureau and providing it to the Registrar by an electronic means specified by the Registrar.

### Contents

**(3)** The request must indicate

**(a)** the number of the international registration on which the original Protocol application is based;

**(b)** the name of the holder of that international registration;

**(c)** the name of the goods or services to be set apart, grouped according to the classes of the Nice Classification; and

**(d)** the amount of the fee being paid to the International Bureau and the method of payment, or instructions to debit the required amount to an account opened with the International Bureau, and the name of the person effecting the payment or giving the instructions.

### Sending of request to International Bureau

**(4)** The Registrar must send to the International Bureau any request that is filed in accordance with subsections (1) to (3).

SOR/2019-116, s. 5.

### Deemed divisional application

**124 (1)** If, following receipt of a request under section 123, the International Bureau notifies the Registrar of the creation of a divisional international registration in respect of Canada, the applicant is deemed to have filed a divisional application for the registration of the same trademark as in the divisional international registration and in respect of the same goods or services that are

**(b)** si la demande de division est produite le jour où la demande originale est annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi ou après ce jour, par la demande originale le jour où la demande de division est produite;

**(c)** par l'enregistrement international à l'égard du Canada à la date de production de la demande de division.

### Modalités de production

**(2)** La demande de division est présentée en français ou en anglais et est produite :

**(a)** soit au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire;

**(b)** soit par l'envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.

### Contenu

**(3)** La demande de division indique :

**(a)** le numéro de l'enregistrement international sur lequel se fonde la demande originale;

**(b)** le nom du titulaire de cet enregistrement international;

**(c)** le nom des produits ou services qui doivent être séparés, groupés selon les classes de la classification de Nice;

**(d)** le montant du droit qui est payé au Bureau international, le mode de paiement ou les instructions pour prélever la somme requise d'un compte ouvert auprès du Bureau international et le nom de la personne qui effectue le paiement ou qui donne les instructions.

### Envoi de la demande au Bureau international

**(4)** Le registraire envoie au Bureau international toute demande produite conformément aux paragraphes (1) à (3).

DORS/2019-116, art. 5.

### Demande divisionnaire réputée produite

**124 (1)** Si, après avoir reçu la demande de division, le Bureau international notifie au registraire la création d'un enregistrement international divisionnaire à l'égard du Canada, le requérant est réputé avoir produit une demande divisionnaire pour l'enregistrement de la même marque de commerce que celle visée par l'enregistrement international divisionnaire et à l'égard des mêmes

listed in the divisional international registration in respect of Canada.

### Division of divisional application

(2) The divisional application may itself be divided under subsection (1) and section 123, in which case those provisions apply as if that divisional application were an original Protocol application.

## Opposition

### Limitation of extension

**125** In respect of a Protocol application, the Registrar is not permitted, on application made to the Registrar, to extend, under section 47 of the Act, the two-month period referred to in subsection 38(1) of the Act by more than four months.

### Filing of statement of opposition

**126** A statement of opposition under section 38 of the Act in respect of a Protocol application must be in English or French and be filed by using the online service that is designated by the Registrar as being accepted for that purpose.

### Notification of provisional refusal

**127** If, in respect of a Protocol application, a statement of opposition is filed, the Registrar must send to the International Bureau a notification of provisional refusal.

### No new ground of opposition

**128** If the Registrar sends to the International Bureau a notification of provisional refusal based on an opposition, the statement of opposition may not be amended to add a new ground of opposition.

### Notice of opposition period

**129** If, in respect of a Protocol application, it is likely that the opposition period will extend beyond the end of 18 months after the date of notification of territorial extension, the Registrar must so inform the International Bureau.

### Statement of confirmation of total provisional refusal

**130** The Registrar must send a statement of confirmation of total provisional refusal in respect of a Protocol application to the International Bureau if

(a) the Protocol application is deemed to have been abandoned under subsection 38(11) of the Act; or

produits ou services énumérés dans l'enregistrement international divisionnaire à l'égard du Canada.

### Division d'une demande divisionnaire

(2) La demande divisionnaire peut elle-même être divisée en vertu du paragraphe (1) et de l'article 123, auquel cas ces dispositions s'appliquent au même titre que si cette demande était la demande originale.

## Opposition

### Limite de la prolongation

**125** À l'égard d'une demande prévue au Protocole, le registraire ne peut, si la demande lui en est faite, prolonger au titre de l'article 47 de la Loi le délai de deux mois prévu au paragraphe 38(1) de la Loi que d'au plus quatre mois.

### Production de la déclaration d'opposition

**126** La déclaration d'opposition visée à l'article 38 de la Loi à l'égard d'une demande prévue au Protocole est présentée en français ou en anglais et est produite au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire.

### Notification de refus provisoire

**127** Si une déclaration d'opposition est produite à l'égard d'une demande prévue au Protocole, le registraire envoie au Bureau international une notification de refus provisoire.

### Aucun ajout de motif d'opposition

**128** Si le registraire a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire fondé sur une opposition, la déclaration d'opposition ne peut être modifiée afin d'y ajouter un nouveau motif d'opposition.

### Avis concernant le délai d'opposition

**129** Si le délai d'opposition à l'égard d'une demande prévue au Protocole se terminera vraisemblablement plus de dix-huit mois après la date de la notification d'extension territoriale, le registraire en informe le Bureau international.

### Déclaration de confirmation de refus provisoire total

**130** Le registraire envoie au Bureau international une déclaration de confirmation de refus provisoire total à l'égard d'une demande prévue au Protocole dans les cas suivants :

a) la demande prévue au Protocole est réputée abandonnée au titre du paragraphe 38(11) de la Loi;

**(b)** the Registrar refuses the Protocol application under subsection 38(12) of the Act with respect to all of the goods or services specified in it and either the period for filing an appeal has ended and no appeal has been filed or, if an appeal has been taken, the final judgment has been decided in favour of the opponent.

## Registration of Trademarks

### Non-application of section 40 of Act

**131** Section 40 of the Act does not apply in respect of a Protocol application.

### Obligations of Registrar

**132 (1)** In respect of a trademark that is the subject of a Protocol application, the Registrar must register the trademark in the name of the applicant, issue a certificate of its registration and send a statement to the International Bureau that protection is granted to the trademark if

**(a)** the Protocol application has not been opposed and the opposition period has ended;

**(b)** the Protocol application has been opposed and the opposition has been decided in favour of the applicant and either the period for filing an appeal has ended and no appeal has been filed or, if an appeal has been taken, the final judgment has been decided in favour of the applicant;

**(c)** 18 months have passed after the date of notification of territorial extension and, within that 18-month period, the Registrar did not inform the International Bureau that it was likely that the opposition period would extend beyond that 18-month period and

**(i)** did not send to the International Bureau a notification of provisional refusal, or

**(ii)** did send to the International Bureau a notification of provisional refusal, but not one based on an opposition, and is not satisfied that any of paragraphs 37(1)(a) to (d) of the Act apply; or

**(d)** the Protocol application has been opposed, the following periods have ended, the Registrar informed the International Bureau, in the period referred to in subparagraph (i), that it was likely that the opposition period would extend beyond that period and the Registrar did not send to the International Bureau, before the end of the period referred to in subparagraph (ii), a notification of provisional refusal based on an opposition:

**b)** le registraire rejette, en application du paragraphe 38(12) de la Loi, la demande prévue au Protocole à l'égard de la totalité des produits ou services spécifiés dans la demande, le délai d'appel est expiré et aucun appel n'a été interjeté ou, en cas d'appel, le jugement définitif est en faveur de l'opposant.

## Enregistrement des marques de commerce

### Non-application de l'article 40 de la Loi

**131** L'article 40 de la Loi ne s'applique pas aux demandes prévues au Protocole.

### Obligations du registraire

**132 (1)** Dans les cas ci-après, le registraire enregistre au nom du requérant la marque de commerce qui fait l'objet d'une demande prévue au Protocole, délivre un certificat de son enregistrement et envoie au Bureau international une déclaration selon laquelle la protection de la marque de commerce est accordée :

**a)** la demande prévue au Protocole n'a pas fait l'objet d'une opposition et le délai d'opposition est expiré;

**b)** la demande prévue au Protocole a fait l'objet d'une opposition, l'opposition a été décidée en faveur du requérant, le délai d'appel est expiré et aucun appel n'a été interjeté ou, en cas d'appel, le jugement définitif est en faveur du requérant;

**c)** dix-huit mois se sont écoulés après la date de la notification d'extension territoriale, le registraire n'a pas, au cours de cette période, informé le Bureau international que le délai d'opposition se terminera vraisemblablement après la fin de cette période et, selon le cas :

**(i)** il n'a pas, au cours de cette période, envoyé au Bureau international de notification de refus provisoire,

**(ii)** il a, au cours de cette période, envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire, mais le refus n'était pas fondé sur une opposition et il n'est pas convaincu que l'un des alinéas 37(1)a) à d) de la Loi s'applique;

**d)** la demande prévue au Protocole a fait l'objet d'une opposition, les périodes ci-après sont écoulées, le registraire a, au cours de la période visée au sous-alinéa (i), informé le Bureau international que le délai d'opposition se terminera vraisemblablement après la fin de cette période et il n'a pas, au cours de la période visée au sous-alinéa (ii), envoyé au Bureau

(i) the 18-month period after the date of notification of territorial extension, and

(ii) the period that ends at the earlier of the end of the seven-month period after the day on which the opposition period began and the end of the one-month period after the day on which the opposition period ended.

### Non-advertisement

(2) Despite subsection 37(1) of the Act, the Registrar must not cause the Protocol application to be advertised if the trademark was registered under subsection (1) of this section without the Protocol application having been advertised.

## Amendment of Register

### Non-application of statutory provisions

**133** Paragraphs 41(1)(a) to (c) and (f), subsections 41(2) and (4) and section 44.1 of the Act do not apply in respect of a Protocol registration.

### Filing of request for merger

**134 (1)** The holder of a divisional international registration in respect of Canada may file with the Registrar for presentation to the International Bureau a request to merge the divisional international registration with the international registration from which it was divided if there is at least one Protocol registration based on each of those international registrations and

- (a) all of the Protocol registrations stem from the same original Protocol application;
- (b) they relate to the same trademark; and
- (c) their registered owner is the holder of the international registrations.

### Manner of filing

(2) The request must be in English or French and be filed by

- (a) using the online service that is designated by the Registrar as being accepted for that purpose; or
- (b) completing the form issued by the International Bureau and providing it to the Registrar by an electronic means specified by the Registrar.

international une notification de refus provisoire fondé sur une opposition :

(i) la période de dix-huit mois suivant la date de la notification d'extension territoriale,

(ii) la période d'un mois suivant la date à laquelle le délai d'opposition expire ou, si elle expire en premier, la période de sept mois suivant la date à laquelle le délai d'opposition commence à courir.

### Pas d'annonce

(2) Malgré le paragraphe 37(1) de la Loi, le registraire ne fait pas annoncer la demande prévue au Protocole si la marque de commerce a été enregistrée en vertu du paragraphe (1) du présent article sans que la demande ait d'abord été annoncée.

## Modification du registre

### Non-application de dispositions législatives

**133** Les alinéas 41(1)a) à c) et f), les paragraphes 41(2) et (4) et l'article 44.1 de la Loi ne s'appliquent pas à l'égard des enregistrements prévus au Protocole.

### Production d'une demande de fusion

**134 (1)** Le titulaire d'un enregistrement international divisionnaire à l'égard du Canada peut produire auprès du registraire, pour présentation au Bureau international, une demande de fusion de cet enregistrement avec l'enregistrement international duquel il a été divisé si au moins un enregistrement prévu au Protocole est fondé sur chacun de ces enregistrements internationaux et que les conditions ci-après sont remplies :

- a) tous ces enregistrements prévus au Protocole découlent de la même demande originale;
- b) ils visent la même marque de commerce;
- c) leur propriétaire inscrit est le titulaire des enregistrements internationaux.

### Modalités de production

(2) La demande est présentée en français ou en anglais et est produite :

- a) soit au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire;
- b) soit par l'envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.

## Contents

**(3)** The request must indicate the number of each of the international registrations to be merged and the name of the holder of those international registrations.

## Sending of request to International Bureau

**(4)** The Registrar must send to the International Bureau any request that is filed in accordance with subsections (1) to (3).

## Merger of Protocol registrations

**(5)** If, following receipt of the request, the International Bureau notifies the Registrar of the merger of a divisional international registration in respect of Canada into the international registration from which it was divided, the Registrar must amend the register to merge the Protocol registrations that are based on those international registrations and that stem from the same original Protocol application.

## Recording resulting in deletion

**135 (1)** If the International Bureau notifies the Registrar of the recording in the International Register under Rule 27(1)(a) of the Common Regulations of a limitation of the list of goods or services, in respect of Canada, of an international registration on which a Protocol registration is based,

**(a)** in the case that the recording results in a deletion of all goods or services from that list without giving rise to a resulting new list, the Registrar must cancel the Protocol registration; and

**(b)** subject to paragraph (a), in the case that the recording results in a deletion of all goods or services from that list of a particular class of the Nice Classification without giving rise to a resulting new list for that particular class of the Nice Classification, the Registrar must amend the register accordingly; and

**(c)** in the case that the recording results in a deletion of one or more of the goods or services from a list of a particular class of the Nice Classification and gives rise to a resulting new list for that particular class of the Nice Classification, the Registrar must determine, with respect to each good or service in that resulting new list for that particular class, whether the following requirements are met:

**(i)** the good or service is within the scope of the Protocol registration on the date of the recording in the International Register, and

## Contenu

**(3)** La demande indique le numéro des enregistrements internationaux à fusionner et le nom du titulaire de ces enregistrements.

## Envoi de la demande au Bureau international

**(4)** Le registraire envoie au Bureau international toute demande produite conformément aux paragraphes (1) à (3).

## Fusion des enregistrements prévus au Protocole

**(5)** Si, après avoir reçu la demande de fusion, le Bureau international notifie au registraire la fusion d'un enregistrement international divisionnaire, à l'égard du Canada, avec l'enregistrement international duquel il a été divisé, le registraire modifie le registre pour fusionner les enregistrements prévus au Protocole qui sont fondés sur ces enregistrements internationaux et qui découlent de la même demande originale.

## Inscription entraînant une suppression

**135 (1)** Si le Bureau international notifie au registraire l'inscription dans le Registre international, en vertu de la règle 27.1)a) du Règlement d'exécution commun, d'une limitation de la liste des produits ou services, à l'égard du Canada, d'un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole :

**a)** dans le cas où cette inscription entraîne la suppression de tous les produits ou services de la liste sans donner lieu à une nouvelle liste, le registraire annule l'enregistrement prévu au Protocole;

**b)** sous réserve de l'alinéa a), dans le cas où cette inscription entraîne la suppression de tous les produits ou services de la liste figurant dans une classe de la classification de Nice sans donner lieu à une nouvelle liste à l'égard de cette classe, le registraire modifie le registre en conséquence;

**c)** dans le cas où cette inscription entraîne la suppression d'un ou plusieurs produits ou services de cette liste figurant dans une classe de la classification de Nice et donne lieu à une nouvelle liste à l'égard de cette classe, le registraire décide si, à l'égard de chaque produit ou service figurant sur la nouvelle liste à l'égard de cette classe, les exigences ci-après sont remplies :

**(i)** le produit ou service était visé par l'enregistrement prévu au Protocole à la date de l'inscription de la limitation dans le Registre international,



(ii) the good or service is described in ordinary commercial terms and in a manner that identifies a specific good or service.

### Recording resulting in new list

(2) In the case that the recording results in a deletion of one or more of the goods or services from a list of a particular class of the Nice Classification and gives rise to a resulting new list for that particular class of the Nice Classification,

(a) if the Registrar determines that the requirements set out in paragraph (1)(c) are not met for any good or service in that resulting list for that particular class, the Registrar must, in accordance with Rule 27(5) of the Common Regulations, send to the International Bureau a declaration to the effect that the limitation has no effect in Canada in respect of all of the goods and services in that class; and

(b) if the Registrar determines that the requirements set out in paragraph 1(c) are met for all of the goods or services in that resulting list for that particular class, the Registrar must amend the register accordingly.

### Complete renunciation

136 If, in respect of an international registration on which a Protocol registration is based, the International Bureau notifies the Registrar of the recording in the International Register of a renunciation in respect of Canada for all of the goods or services that are listed in the international registration, the Registrar must cancel the Protocol registration.

### Complete cancellation

137 If, in respect of an international registration on which a Protocol registration is based, the International Bureau notifies the Registrar of the recording in the International Register of a cancellation of the international registration for all of the goods or services that are listed in the international registration, the Registrar must cancel the Protocol registration.

### Partial cancellation

138 If, in respect of an international registration on which a Protocol registration is based, the International Bureau notifies the Registrar of the recording in the International Register of a cancellation of the international registration for at least one but not all of the goods or services that are listed in the international registration, the Registrar must cancel the Protocol registration or amend the register accordingly.

(ii) le produit ou service est décrit dans les termes ordinaires du commerce de façon à ce que soit identifié un produit ou service spécifique.

### Inscription qui donne lieu à une nouvelle liste

(2) Si l'inscription entraîne la suppression d'un ou plusieurs produits ou services de la liste figurant dans une classe de la classification de Nice et donne lieu à une nouvelle liste des produits ou services à l'égard de cette classe :

a) dans le cas où le registraire décide que les exigences prévues à l'alinéa (1)c) ne sont pas remplies à l'égard d'un ou plusieurs produits ou services de la liste figurant dans la classe, il envoie au Bureau international, conformément à la règle 27.5) du Règlement d'exécution commun, une déclaration indiquant que la limitation est sans effet au Canada à l'égard des produits ou services figurant dans cette classe;

b) dans le cas où le registraire décide que les exigences visées à l'alinéa (1)c) sont remplies à l'égard de tous les produits ou services de la liste figurant dans la classe, le registraire modifie le registre en conséquence.

### Renonciation totale

136 Si, à l'égard d'un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l'inscription dans le Registre international d'une renonciation à l'égard du Canada pour la totalité des produits ou services énumérés dans l'enregistrement international, le registraire annule l'enregistrement prévu au Protocole.

### Radiation totale

137 Si, à l'égard d'un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l'inscription dans le Registre international de la radiation de l'enregistrement international à l'égard de la totalité des produits ou services énumérés dans l'enregistrement international, le registraire annule l'enregistrement prévu au Protocole.

### Radiation partielle

138 Si, à l'égard d'un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l'inscription dans le Registre international de la radiation de l'enregistrement international à l'égard d'une partie seulement des produits ou services énumérés dans l'enregistrement international, le registraire annule

### Change of name or address

**139** If, in respect of an international registration on which a Protocol registration is based, the International Bureau notifies the Registrar of the recording in the International Register of a change of name or address of the holder, the Registrar must amend the register accordingly.

### Correction of international registration

**140 (1)** If the International Bureau notifies the Registrar of a correction of an international registration affecting a Protocol registration and

(a) if the Registrar considers that protection can still be granted to the international registration as corrected, the Registrar must amend the register accordingly; or

(b) if the Registrar considers that protection cannot, or can no longer, be granted to the international registration as corrected, the Registrar must so declare and state their grounds in a notification of provisional refusal sent to the International Bureau within 18 months after the date on which the notification of the correction was sent.

### Period to respond

(2) The Registrar must by notice invite the registered owner to respond to a declaration made under paragraph (1)(b) within the period specified in the notice.

### Protection granted

(3) If — after considering any response received within the specified period or, if there is none, at the end of that period — the Registrar considers that protection can be granted to the international registration as corrected, the Registrar must so notify the International Bureau and amend the register accordingly.

### Protection not granted

(4) If — after considering any response received within the specified period or, if there is none, at the end of that period — the Registrar still considers that protection cannot, or can no longer, be granted to the international registration as corrected, the Registrar must so notify the International Bureau and amend the register or cancel the Protocol registration accordingly.

l'enregistrement prévu au Protocole ou modifie le registre en conséquence.

### Changement de nom ou d'adresse

**139** Si, à l'égard d'un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l'inscription dans le Registre international d'un changement du nom ou de l'adresse du titulaire, le registraire modifie le registre en conséquence.

### Rectification apportée à un enregistrement international

**140 (1)** Si le Bureau international notifie au registraire qu'une rectification ayant une incidence sur un enregistrement prévu au Protocole a été apportée à un enregistrement international :

a) dans le cas où le registraire considère que la protection peut être accordée à l'enregistrement international rectifié, il modifie le registre en conséquence;

b) dans le cas où il considère que la protection ne peut pas ou ne peut plus être accordée à l'enregistrement international rectifié, il le déclare, motifs à l'appui, dans une notification de refus provisoire envoyée au Bureau international dans les dix-huit mois suivant la date d'envoi de la notification de la rectification.

### Délai pour présenter des commentaires

(2) Si le registraire fait la déclaration visée à l'alinéa (1)b), il invite, par avis, le propriétaire inscrit à présenter des commentaires dans le délai spécifié dans l'avis.

### Protection accordée

(3) Si, après avoir examiné les commentaires reçus dans le délai spécifié ou, s'il n'a pas reçu de commentaires dans ce délai, à l'expiration du délai, le registraire considère que la protection peut être accordée à l'enregistrement international tel que celui-ci a été rectifié, il le notifie au Bureau international et modifie le registre en conséquence.

### Protection non accordée

(4) Si, après avoir examiné les commentaires reçus dans le délai spécifié ou, s'il n'a pas reçu de commentaires dans ce délai, à l'expiration du délai, le registraire considère toujours que la protection ne peut pas ou ne peut plus être accordée à l'enregistrement international tel que celui-ci a été rectifié, il le notifie au Bureau international et annule l'enregistrement prévu au Protocole ou modifie le registre en conséquence.

### Effective date of cancellation or amendment

**141** A cancellation of a Protocol registration or an amendment of the register under any of sections 135 to 140 is deemed to take effect on the date of the limitation, renunciation, cancellation, change or correction, as the case may be, as recorded in the International Register.

### Failure to consider request for extension of time

**142 (1)** The Registrar may remove a Protocol registration from the register if the Registrar registered the trademark without considering a previously filed request for an extension of time to file a statement of opposition, unless the time limit under Article 5(2) of the Protocol to make a notification of provisional refusal based on an opposition has ended.

### Notification

**(2)** If the Registrar removes a Protocol registration from the register under subsection (1), the Registrar must so notify the International Bureau.

## Renewal

### Non-application of section 46 of Act

**143** Section 46 of the Act does not apply in respect of a Protocol registration.

### Period of registration

**144 (1)** Subject to the Act and any other provision of these Regulations, a Protocol registration is on the register for the period that begins on the day of the registration and that ends at the moment of its cancellation or expungement.

### Expungement

**(2)** If the international registration on which a Protocol registration is based is not renewed in respect of Canada and the International Bureau so notifies the Registrar, the Registrar must expunge the Protocol registration. The Protocol registration is deemed to have been expunged at the expiry of the international registration in respect of Canada.

### Date de prise d'effet de l'annulation ou de la modification

**141** L'annulation d'un enregistrement prévu au Protocole ou la modification du registre faite en application de l'un des articles 135 à 140 est réputée avoir pris effet à la date de la limitation, de la renonciation, de la radiation, du changement ou de la rectification, selon le cas, inscrite dans le Registre international.

### Omission de tenir compte d'une demande de prolongation

**142 (1)** S'il a fait un enregistrement prévu au Protocole sans tenir compte d'une demande de prolongation du délai préalablement déposée pour produire une déclaration d'opposition, le registraire peut supprimer cet enregistrement du registre, à moins que le délai prévu à l'article 5.2) du Protocole pour présenter une notification de refus provisoire fondé sur une opposition ne soit expiré.

### Notification

**(2)** Si le registraire supprime un enregistrement prévu au Protocole du registre en vertu du paragraphe (1), il en notifie le Bureau international.

## Renouvellement

### Non-application de l'article 46 de la Loi

**143** L'article 46 de la Loi ne s'applique pas aux enregistrements prévus au Protocole.

### Période pendant laquelle l'enregistrement figure au registre

**144 (1)** Sous réserve de toute disposition de la Loi et de toute autre disposition du présent règlement, l'enregistrement prévu au Protocole figure au registre pour la période commençant à la date d'enregistrement et se terminant au moment de son annulation ou de sa radiation.

### Radiation

**(2)** Si l'enregistrement international sur lequel se fonde l'enregistrement prévu au Protocole n'est pas renouvelé à l'égard du Canada et que le Bureau international le notifie au registraire, celui-ci radie l'enregistrement prévu au Protocole, qui est alors réputé avoir été radié à l'expiration, à l'égard du Canada, de l'enregistrement international.

## Transfer

### Non-application of subsections 48(3) to (5) of Act

**145** Subsections 48(3) to (5) of the Act do not apply in respect of a Protocol application or a Protocol registration.

### Recording or registration

**146** If the International Bureau notifies the Registrar of the recording in the International Register of a change in ownership in respect of Canada of an international registration on which a Protocol application or a Protocol registration is based, the Registrar must record the transfer of the Protocol application or register the transfer of the Protocol registration accordingly.

## Transformation

### Application

**147 (1)** If an international registration on which a Protocol application or Protocol registration is based is cancelled under Article 6(4) of the Protocol for all or any of the goods or services listed in the international registration, the person that was the holder of the international registration on the date of cancellation recorded in the International Register, or their successor in title, may, within three months after that date, file with the Registrar an application (referred to in these Regulations as a “transformation application”) to revive the former Protocol application as an application for the registration of the trademark or the former Protocol registration as a registration of the trademark.

### Single application or registration

**(2)** The transformation application may only be filed in respect of a single Protocol application or Protocol registration.

### List of goods or services — scope

**(3)** The statement of the goods or services in the transformation application may only include goods or services that are within the scope of

**(a)** goods or services that were cancelled from the international registration in respect of Canada; and

**(b)** goods or services in the Protocol application or Protocol registration on the date of cancellation recorded in the International Register.

## Transfert

### Non-application des paragraphes 48(3) à (5) de la Loi

**145** Les paragraphes 48(3) à (5) de la Loi ne s'appliquent pas aux demandes prévues au Protocole ni aux enregistrements prévus au Protocole.

### Inscription

**146** Si le Bureau international notifie au registraire l'inscription dans le Registre international d'un changement dans la propriété, à l'égard du Canada, d'un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole ou un enregistrement prévu au Protocole, le registraire inscrit le transfert de cette demande prévue au Protocole ou de cet enregistrement prévu au Protocole en conséquence.

## Transformation

### Demande

**147 (1)** Si l'enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole ou un enregistrement prévu au Protocole est, en application de l'article 6.4) du Protocole, radié à l'égard d'une partie ou de la totalité des produits ou services qui y sont énumérés, la personne qui en était le titulaire à la date de la radiation inscrite dans le Registre international ou son successeur en titre peut, dans les trois mois suivant cette date, produire une demande (ci-après appelée « demande de transformation ») auprès du registraire en vue de rétablir la demande prévue au Protocole en tant que demande d'enregistrement de la marque de commerce ou l'enregistrement prévu au Protocole en tant qu'enregistrement de la marque de commerce.

### Une seule demande ou un seul enregistrement visé

**(2)** La demande de transformation ne peut être produite qu'à l'égard d'une seule demande prévue au Protocole ou d'un seul enregistrement prévu au Protocole.

### Portée de l'état des produits ou services

**(3)** L'état des produits ou services contenu dans la demande de transformation ne peut inclure que des produits ou services qui, à la fois :

**a)** étaient visés par la radiation de produits ou services énumérés dans l'enregistrement international à l'égard du Canada;

**b)** étaient visés par la demande prévue au Protocole ou l'enregistrement prévu au Protocole à la date de la radiation inscrite dans le Registre international.

### Contents of application

**(4)** The transformation application must include the following:

- (a)** a statement to the effect that the application is for transformation of an international registration;
- (b)** a statement of the goods or services in respect of which the registration of the trademark is sought;
- (c)** the international registration number of the cancelled international registration; and
- (d)** information that permits the Registrar to identify the Protocol application or Protocol registration that was based on the cancelled international registration.

### Manner of filing

**(5)** The transformation application must be in English or French and be filed by an electronic means specified by the Registrar.

### No extension

**(6)** The applicant may not apply under section 47 of the Act for an extension of the three-month period referred to in subsection (1) of this section.

### Consequences — trademark subject of cancelled Protocol application

**148** If a transformation application is filed in accordance with section 147 for the revival of a Protocol application,

- (a)** an application is deemed to have been filed under subsection 30(1) of the Act by the person that, on the date of cancellation recorded in the International Register, was the holder of the same trademark as in the cancelled international registration and in respect of the goods or services specified in the transformation application;
- (b)** the deemed application is deemed to include any document or information contained in the Protocol application, other than the statement of goods or services;
- (c)** the deemed application is deemed to have the same filing date as the Protocol application; and
- (d)** any steps taken in relation to the Protocol application before the day on which the International Bureau

### Contenu de la demande

**(4)** La demande de transformation contient :

- a)** une déclaration selon laquelle il s'agit d'une demande visant la transformation d'un enregistrement international;
- b)** l'état des produits ou services à l'égard desquels l'enregistrement de la marque de commerce est demandé;
- c)** le numéro d'enregistrement de l'enregistrement international radié;
- d)** les renseignements permettant au registraire d'identifier la demande prévue au Protocole ou l'enregistrement prévu au Protocole qui se fonde sur l'enregistrement international radié.

### Modalités de production

**(5)** La demande de transformation est présentée en français ou en anglais et est produite selon un moyen électronique précisé par le registraire.

### Aucune prolongation

**(6)** Le requérant ne peut demander, au titre de l'article 47 de la Loi, la prolongation du délai de trois mois visé au paragraphe (1) du présent article.

### Effet : marque de commerce visée par une demande prévue au Protocole radiée

**148** Si une demande de transformation est produite, conformément à l'article 147, en vue du rétablissement d'une demande prévue au Protocole :

- a)** une demande d'enregistrement de la même marque de commerce que celle visée par l'enregistrement international radié est réputée avoir été produite en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi, à l'égard des produits ou services spécifiés dans la demande de transformation, par la personne qui était le titulaire de l'enregistrement international à la date de la radiation inscrite dans le Registre international;
- b)** la demande réputée produite visée à l'alinéa a) est réputée contenir les documents et renseignements contenus dans la demande prévue au Protocole, autres que l'état des produits ou services;
- c)** elle est réputée avoir été produite à la date de production de la demande prévue au Protocole;
- d)** tout acte accompli à l'égard de la demande prévue au Protocole avant la date de la notification au registraire par le Bureau international de l'inscription

notifies the Registrar of the recording of the cancellation of the international registration are deemed to have been taken in relation to the deemed application.

### Consequences — trademark subject of cancelled Protocol registration

**149** If a transformation application is filed in accordance with section 147 for the revival of a Protocol registration,

(a) the Registrar must, in respect of the goods or services specified in the transformation application, register the trademark in the name of the applicant and issue a certificate of its registration;

(b) the registration of the trademark is deemed to have resulted from the Protocol application that resulted in the Protocol registration;

(c) the day of registration of the trademark is deemed to be the day of registration of the Protocol registration;

(d) despite subsection 46(1) of the Act and subject to any other provision of the Act, the registration of the trademark is or is deemed to be on the register for

(i) an initial period that begins on the day of registration of the trademark and ends when the international registration's term of protection would have expired had the international registration not been cancelled, and

(ii) subsequent renewal periods of 10 years if the fee set out in item 14 of the schedule to these Regulations is paid

(A) for the first renewal period, within the period referred to in section 76 or within six months after the day on which the trademark is registered under paragraph (a), determined without taking into account paragraph (c), whichever ends later, and

(B) for each subsequent renewal period, within the period referred to in section 76; and

(e) any steps taken in relation to the Protocol registration before the day on which the International Bureau notifies the Registrar of the recording of the cancellation of the international registration are deemed to have been taken in relation to the registration made under paragraph (a).

SOR/2019-116, s. 6.

dans le Registre international de la radiation de l'enregistrement international est réputé avoir été accompli à l'égard de la demande réputée produite visée à l'alinéa a).

### Effet : marque de commerce visée par un enregistrement radié

**149** Si une demande de transformation est produite, conformément à l'article 147, en vue du rétablissement d'un enregistrement prévu au Protocole :

a) le registraire enregistre la marque de commerce au nom du requérant à l'égard des produits ou services spécifiés dans la demande de transformation et délivre un certificat de son enregistrement;

b) l'enregistrement de la marque de commerce est réputé avoir résulté de la demande prévue au Protocole qui a abouti à l'enregistrement prévu au Protocole;

c) la date d'enregistrement de la marque de commerce est réputée être celle à laquelle l'enregistrement prévu au Protocole a été fait;

d) malgré le paragraphe 46(1) de la Loi et sous réserve de toute autre disposition de la Loi, l'enregistrement de la marque de commerce figure ou est réputé figurer au registre pendant les périodes suivantes :

(i) une période initiale commençant à la date d'enregistrement de la marque de commerce et se terminant à la date à laquelle aurait expiré la période de protection de l'enregistrement international s'il n'avait pas été radié,

(ii) toute période de renouvellement de dix ans pour laquelle le droit de renouvellement prévu à l'article 14 de l'annexe du présent règlement est versé dans le délai suivant :

(A) à l'égard de la première période de renouvellement, le délai prévu à l'article 76 ou le délai de six mois suivant la date d'enregistrement de la marque de commerce, déterminée compte non tenu de l'alinéa c), le dernier de ces délais à expirer étant à retenir,

(B) à l'égard de chacune des périodes de renouvellement subséquentes, le délai prévu à l'article 76;

e) tout acte accompli à l'égard de l'enregistrement prévu au Protocole avant la date de la notification au registraire par le Bureau international de l'inscription dans le Registre international de la radiation de l'enregistrement international est réputé avoir été

accompli à l'égard de l'enregistrement fait en application de l'alinéa a).

DORS/2019-116, art. 6.

## Denunciation

### Application of Article 15(5) of Protocol

**150** Article 15(5) of the Protocol applies to a holder of an international registration on which a Protocol application or a Protocol registration is based if that holder is no longer entitled to file international applications under Article 2(1) of the Protocol because of the denunciation of the Protocol by a contracting party.

## PART 3

## Transitional Provisions, Repeal and Coming into Force

### Transitional Provisions

#### Definitions

**151** The following definitions apply in this Part.

**coming-into-force day** means the day on which these Regulations come into force under subsection 162(1). (*date d'entrée en vigueur*)

**former Regulations** means the *Trade-marks Regulations* as they read immediately before the coming-into-force day. (*ancien règlement*)

#### Filing date already determined

**152** If, before the coming-into-force day, the date of filing of an application for the registration of a trademark has been determined in accordance with section 25 of the former Regulations, the filing date of the application is that date of filing.

#### Filing date — coming into force

**153** If, in respect of an application for the registration of a trademark, all of the items set out in subsection 33(1) of the Act have been received by the Registrar before the coming-into-force day but not all of the items set out in section 25 of the former Regulations have been delivered to the Registrar before that day, the filing date of the application is, subject to section 34 of the Act as it read immediately before the day on which section 339 of the *Economic Action Plan 2014 Act, No. 1* comes into force:

## Dénouciation

### Application de l'article 15.5) du Protocole

**150** Si, en raison de la dénonciation du Protocole par une partie contractante, le titulaire d'un enregistrement international sur lequel est fondé une demande prévue au Protocole ou un enregistrement prévu au Protocole n'est plus habilité à déposer des demandes internationales selon l'article 2.1) du Protocole, l'article 15.5) du Protocole s'applique à ce titulaire.

## PARTIE 3

## Dispositions transitoires, abrogation et entrée en vigueur

### Dispositions transitoires

#### Définitions

**151** Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

**ancien règlement** Le *Règlement sur les marques de commerce*, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur. (*former Regulations*)

**date d'entrée en vigueur** La date d'entrée en vigueur, déterminée conformément au paragraphe 162(1). (*coming-into-force day*)

#### Date de production déjà établie

**152** Si, avant la date d'entrée en vigueur, la date de production de la demande d'enregistrement d'une marque de commerce a été établie en vertu de l'article 25 de l'ancien règlement, la date de production de la demande est celle établie en vertu de cet article 25.

#### Date de production : date d'entrée en vigueur

**153** Si, à l'égard de la demande d'enregistrement d'une marque de commerce, le registraire a reçu tous les éléments énumérés au paragraphe 33(1) de la Loi avant la date d'entrée en vigueur mais que les pièces énumérées à l'article 25 de l'ancien règlement ne lui ont pas toutes été livrées avant cette date, la date de production de la demande est, sous réserve de l'article 34 de la Loi, dans sa version antérieure à la date à laquelle l'article 339 de la *Loi n° 1 sur le plan d'action économique de 2014* entre en vigueur :

(a) the coming-into-force day, in the case that the difference between the fee set out in item 7 of the schedule to these Regulations and the fee referred to in section 1 of the schedule to the former Regulations has been paid before the coming-into-force day; and

(b) the date on which that difference is paid, in the case that that difference has not been paid before the coming-into-force day.

#### Exception to subsections 32(1) and (2)

**154 (1)** If the filing date, determined without taking into account section 34 of the Act, of an application for the registration of a trademark, other than a *Protocol application* as defined in section 96 of these Regulations, precedes the coming-into-force day and the trademark has not yet been registered on that day, subsections 32(1) and (2) of these Regulations do not apply and the person that filed the application must pay the fee set out in item 15 of the schedule to the former Regulations in addition to the fee, set out in item 1 of that schedule, that they have already paid.

#### Deemed payment of fees

(2) If the fee set out in item 15 of the schedule to the former Regulations is paid in respect of an application referred to in subsection (1), the fee referred to in that item is deemed to have been paid for

(a) when that application is itself a divisional application,

(i) in the case that it stems from a series of divisional applications, the original application from which stems the series and every divisional application that stems from that original application, and

(ii) in the case that it does not stem from a series of divisional applications, its corresponding original application and every divisional application that stems from it; and

(b) when that application is not itself a divisional application, every divisional application that stems from it.

SOR/2019-116, s. 7.

#### Exception to subsection 32(4)

**155** If, before the coming-into-force day, in respect of an application for the registration of a trademark, the items set out in paragraphs 33(1)(a) to (e) of the Act have been received by the Registrar, the fee for the purpose of paragraph 33(1)(f) of the Act, referred to in section 69.1 of the Act, in respect of that application is, despite subsection

a) la date d'entrée en vigueur, si la somme correspondant à la différence entre le droit prévu à l'article 7 de l'annexe du présent règlement et le droit prévu à l'article 1 de l'annexe de l'ancien règlement a été payée avant la date d'entrée en vigueur;

b) la date à laquelle cette somme est payée, si elle n'a pas été payée avant la date d'entrée en vigueur.

#### Exception aux paragraphes 32(1) et (2)

**154 (1)** Si la date de production, déterminée compte non tenu de l'article 34 de la Loi, d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce, autre qu'une *demande prévue au Protocole* au sens de l'article 96 du présent règlement, est antérieure à la date d'entrée en vigueur et que la marque de commerce n'est pas encore enregistrée à cette date, les paragraphes 32(1) et (2) du présent règlement ne s'appliquent pas et la personne qui a produit la demande paie le droit prévu à l'article 15 de l'annexe de l'ancien règlement, en plus du droit prévu à l'article 1 de cette annexe qu'elle a déjà payé.

#### Droit réputé payé

(2) Si le droit prévu à l'article 15 de l'annexe de l'ancien règlement est payé à l'égard d'une demande visée au paragraphe (1), le droit prévu à cet article est réputé payé à l'égard des demandes suivantes :

a) si elle est une demande divisionnaire :

(i) dans le cas où elle découle d'une série de demandes divisionnaires, la demande originale dont découlent toutes ces demandes et toute demande divisionnaire qui découle de cette demande originale,

(ii) dans le cas où elle ne découle pas d'une série de demandes divisionnaires, la demande originale correspondante et toute demande divisionnaire qui en découle;

b) si la demande n'est pas une demande divisionnaire, toute demande divisionnaire qui en découle.

DORS/2019-116, art. 7.

#### Exception au paragraphe 32(4)

**155** Si, à l'égard de la demande d'enregistrement d'une marque de commerce, le registraire a reçu tous les éléments énumérés aux alinéas 33(1)a) à e) de la Loi avant la date d'entrée en vigueur, le droit prévu à l'alinéa 33(1)f) de la Loi, visé à l'article 69.1 de la Loi, à l'égard de cette demande est, malgré le paragraphe 32(4) du présent



32(4) of these Regulations, the fee set out in item 1 of the schedule to the former Regulations.

#### Exception to section 34

**156** Despite section 34, if the date of a notice of a default in the prosecution of an application precedes the coming-into-force day, the time within which the default may be remedied is that specified in the notice.

#### Exception to paragraph 35(2)(e)

**157** Despite paragraph 35(2)(e) of these Regulations, an application for registration referred to in section 69.1 of the Act may, if the trademark remains substantially the same, be amended to add a statement referred to in paragraph 31(b) of the Act or paragraph 31(e), (f) or (g) of these Regulations.

#### Exception to section 75

**158** Despite section 75 of these Regulations, for the purpose of section 46 of the Act, the renewal fee for a registration in respect of which the day of the last renewal — or, if the registration has never been renewed, the day of the registration — is more than 15 years before the coming-into-force day is the fee set out in item 7 of the schedule to the former Regulations.

#### Exception to section 76 — first renewal

**159** Despite section 76 of these Regulations and subject to section 160 of these Regulations, for the purpose of subsections 46(2) to (5) of the Act, in respect of the first renewal, on or after the coming-into-force day, of a registration that is on the register on the day before the coming-into-force day, the period within which the renewal fee must be paid

**(a)** begins on the later of the day of registration and the day of last renewal, and

**(b)** ends on the later of

**(i)** the end of the period of 15 years and six months that begins after the later day described in paragraph (a), and

**(ii)** if a notice is sent under subsection 46(2) of the Act, the end of the two-month period that begins after the date of that notice.

règlement, celui prévu à l'article 1 de l'annexe de l'ancien règlement.

#### Exception à l'article 34

**156** Malgré l'article 34, si la date de l'avis de défaut dans la poursuite d'une demande est antérieure à la date d'entrée en vigueur, le délai dans lequel il peut être remédié au défaut est celui précisé dans l'avis.

#### Exception à l'alinéa 35(2)e)

**157** Malgré l'alinéa 35(2)e) du présent règlement, la demande d'enregistrement visée à l'article 69.1 de la Loi peut être modifiée pour ajouter la déclaration visée à l'alinéa 31b) de la Loi ou aux alinéas 31e), f) ou g) du présent règlement si la marque de commerce demeure sensiblement la même.

#### Exception à l'article 75

**158** Malgré l'article 75 du présent règlement, pour l'application de l'article 46 de la Loi, le droit à verser pour renouveler un enregistrement dont le dernier renouvellement précède de plus de quinze ans la date d'entrée en vigueur ou, si l'enregistrement n'a jamais fait l'objet d'un renouvellement, dont la date d'enregistrement précède de plus de quinze ans la date d'entrée en vigueur est celui prévu à l'article 7 de l'annexe de l'ancien règlement.

#### Exception à l'article 76 : premier renouvellement

**159** Malgré l'article 76 du présent règlement et sous réserve de l'article 160 du présent règlement, pour l'application des paragraphes 46(2) à (5) de la Loi, le délai dans lequel doit être versé le droit du premier renouvellement fait à la date d'entrée en vigueur ou après cette date, d'un enregistrement qui figure au registre avant cette date :

**a)** commence à courir à la date de l'enregistrement ou, si elle est postérieure, à la date du dernier renouvellement;

**b)** se termine à celui des moments ci-après qui survient le dernier :

**(i)** l'expiration de la période de quinze ans et six mois suivant la date à laquelle le délai a commencé à courir,

**(ii)** si un avis est envoyé au titre du paragraphe 46(2) de la Loi, l'expiration de la période de deux mois suivant la date de cet avis.

**Exception to section 76 — goods or services not grouped**

**160** Despite section 76 of these Regulations, if the goods or services in respect of which a trademark is registered are not, at the end of the period established by section 76 or 159 of these Regulations, as the case may be, grouped on the register in accordance with paragraph 26(2)(e.1) of the Act, the period within which the fees set out in subparagraphs 14(a)(ii) and (b)(ii) of the schedule to these Regulations must be paid ends on the expiry of the two-month period that begins after the day on which the Registrar sends to the registered owner a notice stating that the register has been amended to so group the goods or services and that the registration will be expunged in the event that the fees are not paid within the prescribed period, in the case where that two-month period ends later than that period established by section 76 or 159 of these Regulations.

**Repeal**

**161** The *Trade-marks Regulations*<sup>1</sup> are repealed.

**Coming into Force**

**S.C. 2015, c. 36**

**\*162 (1)** Subject to subsection (2), these Regulations come into force on the day on which section 67 of the *Economic Action Plan 2015 Act, No. 1*, 2015 comes into force.

**February 1, 2019**

**(2)** If section 67 of the *Economic Action Plan 2015 Act, No. 1* comes into force before February 1, 2019, sections 123, 124 and 134 come into force on February 1, 2019.

\* [Note: Regulations in force June 17, 2019, see SI/2018-100.]

**Exception à l'article 76 : produits ou services non groupés**

**160** Malgré l'article 76 du présent règlement, si, à l'expiration du délai prévu à cet article ou à l'article 159 du présent règlement, selon le cas, les produits ou services à l'égard desquels une marque de commerce est enregistrée ne sont pas groupés dans le registre de la façon prévue à l'alinéa 26(2)e.1) de la Loi, le délai dans lequel doivent être versés les droits visés aux sous-alinéas 14a)(ii) et b)(ii) de l'annexe du présent règlement expire, si elle est postérieure à l'expiration du délai qui aurait autrement été applicable, à l'expiration des deux mois suivant la date de l'envoi par le registraire au propriétaire inscrit d'un avis portant que le registre a été modifié afin de grouper les produits ou services de la façon prévue et que, si ces droits ne sont pas versés dans le délai prescrit, l'enregistrement sera radié.

**Abrogation**

**161** Le *Règlement sur les marques de commerce*<sup>1</sup> est abrogé.

**Entrée en vigueur**

**L.C. 2015, ch. 36**

**\*162 (1)** Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 67 de la *Loi n<sup>o</sup>1 sur le plan d'action économique de 2015*.

**1<sup>er</sup> février 2019**

**(2)** Si cet article 67 entre en vigueur avant le 1<sup>er</sup> février 2019, les articles 123, 124 et 134 entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> février 2019.

\* [Note: Règlement en vigueur le 17 juin 2019, voir TR/2018-100.]

<sup>1</sup> SOR/96-195; SOR/2007-91, s. 1

<sup>1</sup> DORS/96-195; DORS/2007-91, art. 1

## SCHEDULE

(Section 14, subparagraph 16(b)(ii), section 19, paragraph 20(1)(a), subparagraph 21(b)(i), sections 26, 32 and 36, paragraph 40(2)(d), sections 42, 60, 62, 64, 67, 75 and 78, subsection 94(1), section 95, subparagraph 149(d)(ii), paragraph 153(a) and section 160)

## Tariff of Fees

| Item | Column 1<br>Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Column 2<br>Fee (\$)       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1    | Application for an extension of time under section 47 of the Act, for each act for which the extension is sought                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 125.00                     |
| 2    | Trademark agent qualifying examination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400.00                     |
| 3    | Request for name to be entered on the list of trademark agents<br><br><b>(a)</b> if the request and fee are submitted online through the Canadian Intellectual Property Office website<br><br><b>(b)</b> in any other case                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300.00<br>350.00           |
| 4    | Maintenance of name on list of trademark agents<br><br><b>(a)</b> if the fee is submitted online through the Canadian Intellectual Property Office website<br><br><b>(b)</b> in any other case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300.00<br>350.00           |
| 5    | Reinstatement of name on list of trademark agents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200.00                     |
| 6    | Request for the giving of public notice under paragraph 9(1)(n) or (n.1) of the Act, for each badge, crest, emblem, mark or armorial bearing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500.00                     |
| 7    | Application for the registration of a trademark<br><br><b>(a)</b> if the application and fee are submitted online through the Canadian Intellectual Property Office website<br><br><b>(i)</b> for the first class of goods or services to which the application relates<br><br><b>(ii)</b> for each additional class of goods or services to which the application relates as of the filing date<br><br><b>(b)</b> in any other case<br><br><b>(i)</b> for the first class of goods or services to which the application relates | 330.00<br>100.00<br>430.00 |

## ANNEXE

(article 14, sous-alinéa 16b)(ii), article 19, alinéa 20(1)a, sous-alinéa 21b)(i), articles 26, 32 et 36, alinéa 40(2)d, articles 42, 60, 62, 64, 67, 75 et 78, paragraphe 94(1), article 95, sous-alinéa 149d)(ii), alinéa 153a) et article 160)

## Tarif des droits

| Article | Colonne 1<br>Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Colonne 2<br>Droit (\$)    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1       | Demande de prolongation de délai au titre de l'article 47 de la Loi, pour chaque acte pour lequel la prolongation est demandée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125,00                     |
| 2       | Examen de compétence des agents de marques de commerce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400,00                     |
| 3       | Demande d'inscription d'un nom sur la liste des agents de marques de commerce :<br><br><b>a)</b> dans le cas où la demande et le droit sont soumis en ligne sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada<br><br><b>b)</b> dans tout autre cas                                                                                                                                                                                         | 300,00<br>350,00           |
| 4       | Maintien d'un nom sur la liste des agents de marques de commerce :<br><br><b>a)</b> dans le cas où le droit est soumis en ligne sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada<br><br><b>b)</b> dans tout autre cas                                                                                                                                                                                                                     | 300,00<br>350,00           |
| 5       | Réinscription d'un nom sur la liste des agents de marques de commerce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200,00                     |
| 6       | Demande d'avis public au titre des alinéas 9(1)n) ou n.1) de la Loi, pour chaque insigne, écusson, emblème, marque ou chacune des armoiries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500,00                     |
| 7       | Demande d'enregistrement d'une marque de commerce :<br><br><b>a)</b> dans le cas où la demande et le droit sont soumis en ligne sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada :<br><br><b>(i)</b> pour la première classe de produits ou services visée par la demande<br><br><b>(ii)</b> pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la demande à la date de production<br><br><b>b)</b> dans tout autre cas : | 330,00<br>100,00<br>430,00 |

| Column 1 |                                                                                                                                                                   | Column 2 | Colonne 1 |                                                                                                                                                                                              | Colonne 2  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Item     | Description                                                                                                                                                       | Fee (\$) | Article   | Description                                                                                                                                                                                  | Droit (\$) |
|          | <b>(ii)</b> for each additional class of goods or services to which the application relates as of the filing date                                                 | 100.00   |           | <b>(i)</b> pour la première classe de produits ou services visée par la demande                                                                                                              | 430,00     |
| 8        | Request for the recording of the transfer of one or more applications for the registration of a trademark under subsection 48(3) of the Act, for each application | 100.00   |           | <b>(ii)</b> pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la demande à la date de production                                                                            | 100,00     |
| 9        | Statement of opposition under subsection 38(1) of the Act                                                                                                         | 750.00   | 8         | Demande d'inscription, au titre du paragraphe 48(3) de la Loi, du transfert d'une ou de plusieurs demandes d'enregistrement d'une marque de commerce, pour chaque demande d'enregistrement   | 100,00     |
| 10       | Application to amend the register under subsection 41(1) of the Act to extend the statement of goods or services in respect of which a trademark is registered    |          | 9         | Déclaration d'opposition en application du paragraphe 38(1) de la Loi                                                                                                                        | 750,00     |
|          | <b>(a)</b> for the first class of goods or services to which the application relates                                                                              | 430.00   | 10        | Demande de modification du registre, en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi, pour étendre l'état déclaratif des produits ou services à l'égard desquels une marque de commerce est déposée : |            |
|          | <b>(b)</b> for each additional class of goods or services to which the application relates as of the filing date                                                  | 100.00   |           | <b>a)</b> pour la première classe de produits ou services visée par la demande                                                                                                               | 430,00     |
| 11       | Request for the giving of one or more notices under subsection 44(1) of the Act, for each notice requested                                                        | 400.00   |           | <b>b)</b> pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la demande à la date de production                                                                              | 100,00     |
| 12       | Request for the registration of the transfer of one or more registered trademarks under subsection 48(4) of the Act, for each trademark                           | 100.00   | 11        | Demande d'envoi d'un ou de plusieurs avis visés au paragraphe 44(1) de la Loi, pour chaque avis demandé                                                                                      | 400,00     |
| 13       | Request for the giving of one or more notices under subsection 45(1) of the Act, for each notice requested                                                        | 400.00   | 12        | Demande d'inscription, au titre du paragraphe 48(4) de la Loi, du transfert d'une ou de plusieurs marques de commerce déposées, pour chaque marque de commerce                               | 100,00     |
| 14       | Renewal of the registration of a trademark under section 46 of the Act                                                                                            |          | 13        | Demande d'envoi d'un ou de plusieurs avis visés au paragraphe 45(1) de la Loi, pour chaque avis demandé                                                                                      | 400,00     |
|          | <b>(a)</b> if the renewal is requested and the fee submitted online through the Canadian Intellectual Property Office website                                     |          | 14        | Renouvellement de l'enregistrement d'une marque de commerce en application de l'article 46 de la Loi :                                                                                       |            |
|          | <b>(i)</b> for the first class of goods or services to which the request for renewal relates                                                                      | 400.00   |           | <b>a)</b> dans le cas où le renouvellement est demandé en ligne sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et où le droit est soumis en ligne sur ce site :        |            |
|          | <b>(ii)</b> for each additional class of goods or services to which the request for renewal relates                                                               | 125.00   |           | <b>(i)</b> pour la première classe de produits ou services visée par la demande de renouvellement                                                                                            | 400,00     |
|          | <b>(b)</b> in any other case                                                                                                                                      |          |           | <b>(ii)</b> pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la demande de renouvellement                                                                                  | 125,00     |
|          | <b>(i)</b> for the first class of goods or services to which the request for renewal relates                                                                      | 500.00   |           | <b>b)</b> dans tout autre cas :                                                                                                                                                              |            |
|          | <b>(ii)</b> for each additional class of goods or services to which the request for renewal relates                                                               | 125.00   |           |                                                                                                                                                                                              |            |
| 15       | Statement of objection under subsection 11.13(1) of the Act                                                                                                       | 1,000.00 |           |                                                                                                                                                                                              |            |

| Column 1 |                                                                                                                  | Column 2 | Colonne 1 |                                                                                                                      | Colonne 2  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Item     | Description                                                                                                      | Fee (\$) | Article   | Description                                                                                                          | Droit (\$) |
| 16       | Certified copy in paper form                                                                                     |          |           | <b>(i)</b> pour la première classe de produits ou services visée par la demande de renouvellement                    | 500,00     |
|          | <b>(a)</b> for each certification                                                                                | 35.00    |           |                                                                                                                      |            |
|          | <b>(b)</b> for each page                                                                                         | 1.00     |           | <b>(ii)</b> pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la demande de renouvellement          | 125,00     |
| 17       | Certified copy in electronic form                                                                                |          | 15        | Déclaration d'opposition en application du paragraphe 11.13(1) de la Loi                                             | 1 000,00   |
|          | <b>(a)</b> for each certification                                                                                | 35.00    | 16        | Copie certifiée sur support papier :                                                                                 |            |
|          | <b>(b)</b> for each trademark to which the request relates                                                       | 10.00    |           | <b>a)</b> pour chaque certification                                                                                  | 35,00      |
| 18       | Non-certified copy in paper form, for each page                                                                  |          |           | <b>b)</b> pour chaque page                                                                                           | 1,00       |
|          | <b>(a)</b> if the requesting person makes the copy using equipment of the Office of the Registrar of Trademarks  | 0.50     | 17        | Copie certifiée sous forme électronique :                                                                            |            |
|          | <b>(b)</b> if the office makes the copy                                                                          | 1.00     |           | <b>a)</b> pour chaque certification                                                                                  | 35,00      |
| 19       | Non-certified copy in electronic form                                                                            |          |           | <b>b)</b> pour chaque marque de commerce visée par la demande                                                        | 10,00      |
|          | <b>(a)</b> for each request                                                                                      | 10.00    | 18        | Copie non certifiée sur support papier, pour chaque page :                                                           |            |
|          | <b>(b)</b> for each trademark to which the request relates                                                       | 10.00    |           | <b>a)</b> si le demandeur fait la copie à l'aide de l'équipement du bureau du registraire des marques de commerce    | 0,50       |
|          | <b>(c)</b> if the copy is requested on a physical medium, for each physical medium provided other than the first | 10.00    |           | <b>b)</b> si le bureau fait la copie                                                                                 | 1,00       |
|          |                                                                                                                  |          | 19        | Copie non certifiée sous forme électronique :                                                                        |            |
|          |                                                                                                                  |          |           | <b>a)</b> pour chaque demande                                                                                        | 10,00      |
|          |                                                                                                                  |          |           | <b>b)</b> pour chaque marque de commerce visée par la demande                                                        | 10,00      |
|          |                                                                                                                  |          |           | <b>c)</b> si la copie est demandée sur un support physique, pour chaque support physique fourni autre que le premier | 10,00      |