CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

Trade-marks Act

Loi sur les marques de commerce

R.S.C., 1985, c. T-13

L.R.C. (1985), ch. T-13

Current to April 1, 2017

Last amended on June 24, 2016

À jour au 1 avril 2017

Dernière modification le 24 juin 2016

Published by the Minister of Justice at the following address:
http://laws-lois.justice.gc.ca

Publié par le ministre de la Justice à l'adresse suivante :
http://lois-laws.justice.gc.ca

OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS

Subsections 31(1) and (2) 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 Acts
(2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parliaments under the *Publication of Statutes Act*, the original statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency.

NOTE

This consolidation is current to April 1, 2017. The last amendments came into force on June 24, 2016. Any amendments that were not in force as of April 1, 2017 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 (2) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1er 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 — lois
(2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la *Loi sur la publication des lois* l'emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi.

NOTE

Cette codification est à jour au 1 avril 2017. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 24 juin 2016. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 1 avril 2017 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ».

TABLE OF PROVISIONS

An Act relating to trade-marks and unfair competition

Short Title

1 Short title

Interpretation

2 Definitions

3 When deemed to be adopted

4 When deemed to be used

5 When deemed to be made known

6 When mark or name confusing

Unfair Competition and Prohibited Marks

7 Prohibitions

8 Warranty of lawful use

9 Prohibited marks

10 Further prohibitions

10.1 Further prohibitions

11 Further prohibitions

11.1 Further prohibitions

11.11 Definitions

11.12 List

11.13 Statement of objection

11.14 Prohibited adoption of indication for wines

11.15 Prohibited adoption of indication for spirits

11.16 Exception for personal names

11.17 Continued use

11.18 Exception for disuse

11.19 Exception for failure to take proceedings

11.2 Transitional

Registrable Trade-marks

12 When trade-mark registrable

13 When distinguishing guises registrable

TABLE ANALYTIQUE

Loi concernant les marques de commerce et la concurrence déloyale

Titre abrégé

1 Titre abrégé

Définitions et interprétation

2 Définitions

3 Quand une marque de commerce est réputée adoptée

4 Quand une marque de commerce est réputée employée

5 Quand une marque de commerce est réputée révélée

6 Quand une marque ou un nom crée de la confusion

Concurrence déloyale et marques interdites

7 Interdictions

8 Garantie de l'emploi licite

9 Marques interdites

10 Autres interdictions

10.1 Idem

11 Autres interdictions

11.1 Idem

11.11 Définitions

11.12 Liste

11.13 Déclaration d'opposition

11.14 Interdiction d'adoption : vins

11.15 Interdiction d'adoption : spiritueux

11.16 Exception — usage de son propre nom

11.17 Usage continu

11.18 Exception — non-usage

11.19 Exception — aucune procédure engagée

11.2 Disposition transitoire

Marques de commerce enregistrables

12 Marque de commerce enregistrable

13 Signes distinctifs enregistrables

14 Registration of marks registered abroad

15 Registration of confusing marks

Persons Entitled to Registration of Trade-marks

16 Registration of marks used or made known in Canada

Validity and Effect of Registration

17 Effect of registration in relation to previous use, etc.

18 When registration invalid

19 Rights conferred by registration

20 Infringement

21 Concurrent use of confusing marks

22 Depreciation of goodwill

Certification Marks

23 Registration of certification marks

24 Registration of trade-mark confusing with certification mark

25 Descriptive certification mark

Register of Trade-marks

26 Register

27 Register under Unfair Competition Act

28 Indexes

29 Inspection

Applications for Registration of Trade-marks

30 Contents of application

31 Applications based on registration abroad

32 Further information in certain cases

33 Applications by trade unions, etc.

34 Date of application abroad deemed date of application in Canada

35 Disclaimer

36 Abandonment

37 When applications to be refused

38 Statement of opposition

14 Enregistrement de marques déposées à l'étranger

15 Enregistrement de marques créant de la confusion

Personnes admises à l'enregistrement des marques de commerce

16 Enregistrement des marques employées ou révélées au Canada

Validité et effet de l'enregistrement

17 Effet de l'enregistrement relativement à l'emploi antérieur, etc.

18 Quand l'enregistrement est invalide

19 Droits conférés par l'enregistrement

20 Violation

21 Emploi simultané de marques créant de la confusion

22 Dépréciation de l'achalandage

Marques de certification

23 Enregistrement de marques de certification

24 Enregistrement d'une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification

25 Marque de certification descriptive

Registre des marques de commerce

26 Registre

27 Registre prévu par la Loi sur la concurrence déloyale

28 Index

29 Inspection

Demandes d'enregistrement de marques de commerce

30 Contenu d'une demande

31 Demandes fondées sur l'enregistrement à l'étranger

32 Autres renseignements dans certains cas

33 Demandes de la part de syndicats ouvriers, etc.

34 La date de demande à l'étranger est réputée être la date de demande au Canada

35 Désistement

36 Abandon

37 Demandes rejetées

38 Déclaration d'opposition

39 When application to be allowed

Registration of Trade-marks

40 Registration of trade-marks

Amendment of the Register

41 Amendments to register

42 Representative for service

43 Additional representations

44 Notice for information

45 Registrar may request evidence of user

Renewal of Registrations

46 Renewal

Extensions of Time

47 Extensions of time

Transfer

48 Trade-mark transferable

Change of Purpose in Use of Mark

49 Change of purpose

Licences

50 Licence to use trade-mark

51 Use of trade-mark by related companies

Offences and Punishment

51.01 Sale, etc., of goods

Importation and Exportation

Interpretation

51.02 Definitions

Prohibition

51.03 No importation or exportation

Request for Assistance

51.04 Request for assistance

39 Quand la demande est admise

Enregistrement des marques de commerce

40 Enregistrement des marques de commerce

Modification du registre

41 Modifications au registre

42 Représentant pour signification

43 Représentations supplémentaires

44 Demande de renseignements

45 Le registraire peut exiger une preuve d'emploi

Renouvellement des enregistrements

46 Renouvellement

Prolongation de délai

47 Prorogations

Transfert

48 Une marque de commerce est transférable

Changement apporté aux fins de l'emploi d'une marque

49 Autres fins

Licences

50 Licence d'emploi d'une marque de commerce

51 Utilisation d'une marque de commerce par des compagnies connexes

Infractions et peines

51.01 Vente de produits

Importation et exportation

Définitions

51.02 Définitions

Interdiction

51.03 Importation et exportation

Demande d'aide

51.04 Demande d'aide

Measures Relating to Detained Goods

51.05 Provision of information by customs officer

51.06 Provision of information to pursue remedy

51.07 Restriction on information use — section 51.05

51.08 Inspection

51.09 Liability for charges

No Liability

51.1 No liability

Powers of Court Relating to Detained Goods

51.11 Application to court

51.12 Damages against trade-mark owner

Trade-mark Agents

51.13 Privileged communication

Legal Proceedings

52 Definitions

53 Proceedings for interim custody

53.1 Proceedings for detention by Minister

53.2 Power of court to grant relief

53.3 Unaltered state — exportation, sale or distribution

54 Evidence

55 Jurisdiction of Federal Court

56 Appeal

57 Exclusive jurisdiction of Federal Court

58 How proceedings instituted

59 Notice to set out grounds

60 Registrar to transmit documents

61 Judgments to be filed

General

62 Administration

63 Registrar

64 Publication of registrations

65 Regulations

Mesures relatives aux produits retenus

51.05 Fourniture de renseignements par l'agent des douanes

51.06 Fourniture de renseignements en vue de l'exercice de recours

51.07 Utilisation des renseignements fournis au titre de l'article 51.05

51.08 Inspection

51.09 Obligation de payer les frais

Immunité

51.1 Immunité

Pouvoirs du tribunal relativement aux produits retenus

51.11 Demande au tribunal

51.12 Dommages-intérêts à l'encontre du propriétaire de la marque de commerce

Agents de marques de commerce

51.13 Communication protégée

Procédures judiciaires

52 Définitions

53 Rétention provisoire de produits faisant l'objet de contraventions

53.1 Ordonnance visant le ministre

53.2 Pouvoir du tribunal d'accorder une réparation

53.3 Exportation, vente ou distribution des produits non modifiés

54 Preuve

55 Compétence de la Cour fédérale

56 Appel

57 Juridiction exclusive de la Cour fédérale

58 Comment sont intentées les procédures

59 L'avis indique les motifs

60 Le registraire transmet les documents

61 Production des jugements

Dispositions générales

62 Application

63 Registraire

64 Publication des enregistrements

65 Règlements

66 Time limit deemed extended

Newfoundland

67 Registration of trade-mark before April 1, 1949

68 Use of trade-mark or trade-name before April 1, 1949

Transitional Provision

69 Prior applications for registration

66 Le délai est réputé prorogé

Terre-Neuve

67 Enregistrement d'une marque de commerce — Terre-Neuve

68 Emploi d'une marque de commerce — Terre-Neuve

Disposition transitoire

69 Demande d'enregistrement

R.S.C., 1985, c. T-13

L.R.C., 1985, ch. T-13

An Act relating to trade-marks and unfair competition

Loi concernant les marques de commerce et la concurrence déloyale

Short Title

Titre abrégé

Short title

1 This Act may be cited as the *Trade-marks Act*.

R.S., c. T-10, s. 1.

Titre abrégé

1 *Loi sur les marques de commerce*.

S.R., ch. T-10, art. 1.

Interpretation

Définitions et interprétation

Definitions

2 In this Act,

certification mark means a mark that is used for the purpose of distinguishing or so as to distinguish goods or services that are of a defined standard with respect to

(a) the character or quality of the goods or services,

(b) the working conditions under which the goods have been produced or the services performed,

(c) the class of persons by whom the goods have been produced or the services performed, or

(d) the area within which the goods have been produced or the services performed,

from goods or services that are not of that defined standard; (*marque de certification*)

confusing, when applied as an adjective to a trade-mark or trade-name, means a trade-mark or trade-name the use of which would cause confusion in the manner and circumstances described in section 6; (*créant de la confusion*)

Convention means the Convention of the Union of Paris made on March 20, 1883 and any amendments and revisions thereof made before or after July 1, 1954 to which Canada is party; (*Convention*)

Définitions

2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Accord sur l'OMC S'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi de mise en œuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce*. (*WTO Agreement*)

compagnies connexes Compagnies qui sont membres d'un groupe de deux ou plusieurs compagnies dont l'une, directement ou indirectement, a la propriété ou le contrôle d'une majorité des actions émises, à droit de vote, des autres compagnies. (*related companies*)

Convention La Convention d'Union de Paris, intervenue le 20 mars 1883, et toutes ses modifications et révisions, adoptées indépendamment de la date du 1er juillet 1954, auxquelles le Canada est partie. (*Convention*)

créant de la confusion Relativement à une marque de commerce ou un nom commercial, s'entend au sens de l'article 6. (*confusing*)

dédouanement S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi sur les douanes*. (*release*)

distinctive Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les produits ou services

country of origin means

(a) the country of the Union in which the applicant for registration of a trade-mark had at the date of the application a real and effective industrial or commercial establishment, or

(b) if the applicant for registration of a trade-mark did not at the date of the application have in a country of the Union an establishment as described in paragraph (a), the country of the Union where he on that date had his domicile, or

(c) if the applicant for registration of a trade-mark did not at the date of the application have in a country of the Union an establishment as described in paragraph (a) or a domicile as described in paragraph (b), the country of the Union of which he was on that date a citizen or national; (*pays d'origine*)

country of the Union means

(a) any country that is a member of the Union for the Protection of Industrial Property constituted under the Convention, or

(b) any WTO Member; (*pays de l'Union*)

distinctive, in relation to a trade-mark, means a trade-mark that actually distinguishes the goods or services in association with which it is used by its owner from the goods or services of others or is adapted so to distinguish them; (*distinctive*)

distinguishing guise means

(a) a shaping of goods or their containers, or

(b) a mode of wrapping or packaging goods

the appearance of which is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish goods or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others; (*signe distinctif*)

geographical indication means, in respect of a wine or spirit, an indication that

(a) identifies the wine or spirit as originating in the territory of a WTO Member, or a region or locality of that territory, where a quality, reputation or other characteristic of the wine or spirit is essentially attributable to its geographical origin, and

(b) except in the case of an indication identifying a wine or spirit originating in Canada, is protected by

en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des produits ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi. (*distinctive*)

emploi ou ***usage*** À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des produits ou services. (*use*)

indication géographique Désignation d'un vin ou spiritueux par la dénomination de son lieu d'origine — territoire d'un membre de l'OMC, ou région ou localité de ce territoire — dans les cas où sa réputation ou une autre de ses qualités ou caractéristiques peuvent être essentiellement attribuées à cette origine géographique; cette désignation doit être protégée par le droit applicable à ce membre, sauf si le lieu d'origine est le Canada. (*geographical indication*)

indication géographique protégée Indication géographique figurant sur la liste prévue au paragraphe 11.12(1). (*protected geographical indication*)

marchandises [Abrogée, 2014, ch. 32, art. 7]

marque de certification Marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d'une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

a) soit la nature ou la qualité des produits ou services;

b) soit les conditions de travail dans lesquelles ont eu lieu leur production ou leur exécution;

c) soit la catégorie de personnes qui les a produits ou exécutés;

d) soit la région dans laquelle ont eu lieu leur production ou leur exécution. (*certification mark*)

marque de commerce Selon le cas :

a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d'autres;

b) marque de certification;

c) signe distinctif;

d) marque de commerce projetée. (*trade-mark*)

marque de commerce déposée Marque de commerce qui se trouve au registre. (*registered trade-mark*)

the laws applicable to that WTO Member; (*indication géographique*)

owner, in relation to a certification mark, means the person by whom the defined standard has been established; (*propriétaire*)

package [Repealed, 2014, c. 32, s. 7]

person includes any lawful trade union and any lawful association engaged in trade or business or the promotion thereof, and the administrative authority of any country, state, province, municipality or other organized administrative area; (*personne*)

person interested includes any person who is affected or reasonably apprehends that he may be affected by any entry in the register, or by any act or omission or contemplated act or omission under or contrary to this Act, and includes the Attorney General of Canada; (*personne intéressée*)

prescribed means prescribed by or under the regulations; (*prescrit*)

proposed trade-mark means a mark that is proposed to be used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish goods or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others; (*marque de commerce projetée*)

protected geographical indication means a geographical indication that is on the list kept pursuant to subsection 11.12(1); (*indication géographique protégée*)

register means the register kept under section 26; (*registre*)

registered trade-mark means a trade-mark that is on the register; (*marque de commerce déposée*)

registered user [Repealed, 1993, c. 15, s. 57]

Registrar means the Registrar of Trade-marks who is described in subsection 63(1); (*registraire*)

related companies means companies that are members of a group of two or more companies one of which, directly or indirectly, owns or controls a majority of the issued voting stock of the others; (*compagnies connexes*)

release has the same meaning as in subsection 2(1) of the *Customs Act*; (*dédouanement*)

marque de commerce projetée Marque qu'une personne projette d'employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d'autres. (*proposed trade-mark*)

membre de l'OMC Membre de l'Organisation mondiale du commerce instituée par l'article I de l'Accord sur l'OMC. (*WTO Member*)

nom commercial Nom sous lequel une entreprise est exercée, qu'il s'agisse ou non d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'un particulier. (*trade-name*)

paquet ou ***colis*** [Abrogée, 2014, ch. 32, art. 7]

pays de l'Union Tout pays qui est membre de l'Union pour la protection de la propriété industrielle, constituée en vertu de la Convention, ou tout membre de l'OMC. (*country of the Union*)

pays d'origine

a) Le pays de l'Union où l'auteur d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce avait, à la date de la demande, un établissement industriel ou commercial réel et effectif;

b) si l'auteur de la demande, à la date de la demande, n'avait aucun établissement décrit à l'alinéa a) dans un pays de l'Union, le pays de celle-ci où il avait son domicile à la date en question;

c) si l'auteur de la demande, à la date de la demande, n'avait aucun établissement décrit à l'alinéa a) ni aucun domicile décrit à l'alinéa b) dans un pays de l'Union, le pays de celle-ci dont il était alors citoyen ou ressortissant. (*country of origin*)

personne Sont assimilés à une personne tout syndicat ouvrier légitime et toute association légitime se livrant à un commerce ou à une entreprise, ou au développement de ce commerce ou de cette entreprise, ainsi que l'autorité administrative de tout pays ou État, de toute province, municipalité ou autre région administrative organisée. (*person*)

personne intéressée Sont assimilés à une personne intéressée le procureur général du Canada et quiconque est atteint ou a des motifs valables d'appréhender qu'il sera atteint par une inscription dans le registre, ou par tout acte ou omission, ou tout acte ou omission projeté, sous

representative for service means the person or firm named under paragraph 30(g), subsection 38(3), paragraph 41(1)(a) or subsection 42(1); (*représentant pour signification*)

trade-mark means

(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish goods or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,

(b) a certification mark,

(c) a distinguishing guise, or

(d) a proposed trade-mark; (*marque de commerce*)

trade-name means the name under which any business is carried on, whether or not it is the name of a corporation, a partnership or an individual; (*nom commercial*)

use, in relation to a trade-mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with goods or services; (*emploi* ou *usage*)

wares [Repealed, 2014, c. 32, s. 7]

WTO Agreement has the meaning given to the word "Agreement" by subsection 2(1) of the *World Trade Organization Agreement Implementation Act*; (*Accord sur l'OMC*)

WTO Member means a Member of the World Trade Organization established by Article I of the WTO Agreement. (*membre de l'OMC*)

R.S., 1985, c. T-13, s. 2; 1993, c. 15, s. 57; 1994, c. 47, s. 190; 2014, c. 20, s. 369, c. 32, ss. 7, 53.

le régime ou à l'encontre de la présente loi. (*person interested*)

prescrit Prescrit par les règlements ou sous leur régime. (*prescribed*)

propriétaire Relativement à une marque de certification, la personne qui a établi la norme définie. (*owner*)

registraire Le titulaire du poste de registraire des marques de commerce institué par le paragraphe 63(1). (*Registrar*)

registre Le registre tenu selon l'article 26. (*register*)

représentant pour signification La personne ou firme nommée en vertu de l'alinéa 30g), du paragraphe 38(3), de l'alinéa 41(1)a) ou du paragraphe 42(1). (*representative for service*)

signe distinctif Selon le cas :

a) façonnement de produits ou de leurs contenants;

b) mode d'envelopper ou empaqueter des produits,

dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d'autres. (*distinguishing guise*)

usager inscrit [Abrogée, 1993, ch. 15, art. 57]

L.R. (1985), ch. T-13, art. 2; 1993, ch. 15, art. 57; 1994, ch. 47, art. 190; 2014, ch. 20, art. 369, ch. 32, art. 7 et 53.

When deemed to be adopted

3 A trade-mark is deemed to have been adopted by a person when that person or his predecessor in title commenced to use it in Canada or to make it known in Canada or, if that person or his predecessor had not previously so used it or made it known, when that person or his predecessor filed an application for its registration in Canada.

R.S., c. T-10, s. 3.

Quand une marque de commerce est réputée adoptée

3 Une marque de commerce est réputée avoir été adoptée par une personne, lorsque cette personne ou son prédécesseur en titre a commencé à l'employer au Canada ou à l'y faire connaître, ou, si la personne ou le prédécesseur en question ne l'avait pas antérieurement ainsi employée ou fait connaître, lorsque l'un d'eux a produit une demande d'enregistrement de cette marque au Canada.

S.R., ch. T-10, art. 3.

When deemed to be used

4 (1) A trade-mark is deemed to be used in association with goods if, at the time of the transfer of the property in or possession of the goods, in the normal course of trade, it is marked on the goods themselves or on the packages

Quand une marque de commerce est réputée employée

4 (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les

in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the goods that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

Idem

(2) A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.

Idem

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

Use by export

(3) A trade-mark that is marked in Canada on goods or on the packages in which they are contained is, when the goods are exported from Canada, deemed to be used in Canada in association with those goods.

R.S., 1985, c. T-13, s. 4; 2014, c. 32, ss. 53, 54(F).

Emploi pour exportation

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 4; 2014, ch. 32, art. 53 et 54(F).

When deemed to be made known

5 A trade-mark is deemed to be made known in Canada by a person only if it is used by that person in a country of the Union, other than Canada, in association with goods or services, and

(a) the goods are distributed in association with it in Canada, or

(b) the goods or services are advertised in association with it in

(i) any printed publication circulated in Canada in the ordinary course of commerce among potential dealers in or users of the goods or services, or

(ii) radio broadcasts ordinarily received in Canada by potential dealers in or users of the goods or services,

and it has become well known in Canada by reason of the distribution or advertising.

R.S., 1985, c. T-13, s. 5; 2014, c. 32, s. 53.

Quand une marque de commerce est réputée révélée

5 Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada seulement si elle l'emploie dans un pays de l'Union, autre que le Canada, en liaison avec des produits ou services, si, selon le cas :

a) ces produits sont distribués en liaison avec cette marque au Canada;

b) ces produits ou services sont annoncés en liaison avec cette marque :

(i) soit dans toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces produits ou services,

(ii) soit dans des émissions de radio ordinairement captées au Canada par des marchands ou usagers éventuels de ces produits ou services,

et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou annonce.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 5; 2014, ch. 32, art. 53.

When mark or name confusing

6 (1) For the purposes of this Act, a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark or trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion with the last mentioned trade-mark or trade-name in the manner and circumstances described in this section.

Quand une marque ou un nom crée de la confusion

6 (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

Idem

(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the goods or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the goods or services are of the same general class.

Idem

(3) The use of a trade-mark causes confusion with a trade-name if the use of both the trade-mark and trade-name in the same area would be likely to lead to the inference that the goods or services associated with the trade-mark and those associated with the business carried on under the trade-name are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the goods or services are of the same general class.

Idem

(4) The use of a trade-name causes confusion with a trade-mark if the use of both the trade-name and trade-mark in the same area would be likely to lead to the inference that the goods or services associated with the business carried on under the trade-name and those associated with the trade-mark are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the goods or services are of the same general class.

What to be considered

(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including

(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;

(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;

(c) the nature of the goods, services or business;

(d) the nature of the trade; and

Idem

(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

Idem

(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à cette marque et les produits liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale.

Idem

(4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les produits liés à cette marque sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale.

Éléments d'appréciation

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;

c) le genre de produits, services ou entreprises;

d) la nature du commerce;

(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

R.S., 1985, c. T-13, s. 6; 2014, c. 32, s. 53.

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 6; 2014, ch. 32, art. 53.

Unfair Competition and Prohibited Marks

Prohibitions

7 No person shall

(a) make a false or misleading statement tending to discredit the business, goods or services of a competitor;

(b) direct public attention to his goods, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his goods, services or business and the goods, services or business of another;

(c) pass off other goods or services as and for those ordered or requested; or

(d) make use, in association with goods or services, of any description that is false in a material respect and likely to mislead the public as to

(i) the character, quality, quantity or composition,

(ii) the geographical origin, or

(iii) the mode of the manufacture, production or performance

of the goods or services.

(e) [Repealed, 2014, c. 32, s. 10]

R.S., 1985, c. T-13, s. 7; 2014, c. 32, ss. 10, 53, 56(F).

Warranty of lawful use

8 Every person who in the course of trade transfers the property in or the possession of any goods bearing, or in packages bearing, any trade-mark or trade-name shall, unless before the transfer he otherwise expressly states in writing, be deemed to warrant, to the person to whom the property or possession is transferred, that the trade-mark or trade-name has been and may be lawfully used in connection with the goods.

R.S., 1985, c. T-13, s. 8; 2014, c. 32, ss. 53, 54(F).

Concurrence déloyale et marques interdites

Interdictions

7 Nul ne peut :

a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les produits ou les services d'un concurrent;

b) appeler l'attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;

c) faire passer d'autres produits ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;

d) employer, en liaison avec des produits ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde :

(i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,

(ii) soit leur origine géographique,

(iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d'exécution.

e) [Abrogé, 2014, ch. 32, art. 10]

L.R. (1985), ch. T-13, art. 7; 2014, ch. 32, art. 10, 53 et 56(F).

Garantie de l'emploi licite

8 Quiconque, dans la pratique du commerce, transfère la propriété ou la possession de produits portant une marque de commerce ou un nom commercial, ou d'emballages portant une telle marque ou un tel nom, est censé, à moins d'avoir, par écrit, expressément déclaré le contraire avant le transfert, garantir à la personne à qui la propriété ou la possession est transférée que cette marque de commerce ou ce nom commercial a été et peut être licitement employé à l'égard de ces produits.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 8; 2014, ch. 32, art. 53 et 54(F).

Prohibited marks

9 (1) No person shall adopt in connection with a business, as a trade-mark or otherwise, any mark consisting of, or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for,

(a) the Royal Arms, Crest or Standard;

(b) the arms or crest of any member of the Royal Family;

(c) the standard, arms or crest of His Excellency the Governor General;

(d) any word or symbol likely to lead to the belief that the goods or services in association with which it is used have received, or are produced, sold or performed under, royal, vice-regal or governmental patronage, approval or authority;

(e) the arms, crest or flag adopted and used at any time by Canada or by any province or municipal corporation in Canada in respect of which the Registrar has, at the request of the Government of Canada or of the province or municipal corporation concerned, given public notice of its adoption and use;

(f) the emblem of the Red Cross on a white ground, formed by reversing the federal colours of Switzerland and retained by the Geneva Convention for the Protection of War Victims of 1949 as the emblem and distinctive sign of the Medical Service of armed forces and used by the Canadian Red Cross Society, or the expression "Red Cross" or "Geneva Cross";

(g) the emblem of the Red Crescent on a white ground adopted for the same purpose as specified in paragraph (f);

(g.1) the third Protocol emblem — commonly known as the "Red Crystal" — referred to in Article 2, paragraph 2 of Schedule VII to the *Geneva Conventions Act* and composed of a red frame in the shape of a square on edge on a white ground, adopted for the same purpose as specified in paragraph (f);

(h) the equivalent sign of the Red Lion and Sun used by Iran for the same purpose as specified in paragraph (f);

(h.1) the international distinctive sign of civil defence (equilateral blue triangle on an orange ground) referred to in Article 66, paragraph 4 of Schedule V to the *Geneva Conventions Act*;

(i) any territorial or civic flag or any national, territorial or civic arms, crest or emblem, of a country of the

Marques interdites

9 (1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :

a) les armoiries, l'écusson ou le drapeau de Sa Majesté;

b) les armoiries ou l'écusson d'un membre de la famille royale;

c) le drapeau, les armoiries ou l'écusson de Son Excellence le gouverneur général;

d) un mot ou symbole susceptible de porter à croire que les produits ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l'approbation royale, vice-royale ou gouvernementale, ou que leur production, leur vente ou leur exécution a lieu sous le patronage ou sur l'autorité royale, vice-royale ou gouvernementale;

e) les armoiries, l'écusson ou le drapeau adoptés et employés à toute époque par le Canada ou par une province ou municipalité au Canada, à l'égard desquels le registraire, sur la demande du gouvernement du Canada ou de la province ou municipalité intéressée, a notifié au public leur adoption et leur emploi;

f) l'emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc, formé en transposant les couleurs fédérales de la Suisse et retenu par la Convention de Genève pour la protection des victimes de guerre de 1949 comme emblème et signe distinctif du service médical des forces armées, et employé par la Société de la Croix-Rouge Canadienne, ou l'expression « Croix-Rouge » ou « Croix de Genève »;

g) l'emblème du Croissant rouge sur fond blanc adopté aux mêmes fins que celles mentionnées à l'alinéa f);

g.1) l'emblème du troisième Protocole — communément appelé « cristal rouge » — visé au paragraphe 2 de l'article 2 de l'annexe VII de la *Loi sur les conventions de Genève*, composé d'un cadre rouge, ayant la forme d'un carré posé sur la pointe, sur fond blanc, adopté aux mêmes fins que celles mentionnées à l'alinéa f);

h) le signe équivalent des Lion et Soleil rouges employés par l'Iran aux mêmes fins que celles mentionnées à l'alinéa f);

h.1) le signe distinctif international de la protection civile — triangle équilatéral bleu sur fond orange —

Union, if the flag, arms, crest or emblem is on a list communicated under article 6ter of the Convention or pursuant to the obligations under the Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights set out in Annex 1C to the WTO Agreement stemming from that article, and the Registrar gives public notice of the communication;

(i.1) any official sign or hallmark indicating control or warranty adopted by a country of the Union, if the sign or hallmark is on a list communicated under article 6ter of the Convention or pursuant to the obligations under the Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights set out in Annex 1C to the WTO Agreement stemming from that article, and the Registrar gives public notice of the communication;

(i.2) any national flag of a country of the Union;

(i.3) any armorial bearing, flag or other emblem, or the name or any abbreviation of the name, of an international intergovernmental organization, if the armorial bearing, flag, emblem, name or abbreviation is on a list communicated under article 6ter of the Convention or pursuant to the obligations under the Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights set out in Annex 1C to the WTO Agreement stemming from that article, and the Registrar gives public notice of the communication;

(j) any scandalous, obscene or immoral word or device;

(k) any matter that may falsely suggest a connection with any living individual;

(l) the portrait or signature of any individual who is living or has died within the preceding thirty years;

(m) the words "United Nations" or the official seal or emblem of the United Nations;

(n) any badge, crest, emblem or mark

(i) adopted or used by any of Her Majesty's Forces as defined in the *National Defence Act*,

(ii) of any university, or

(iii) adopted and used by any public authority, in Canada as an official mark for goods or services,

in respect of which the Registrar has, at the request of Her Majesty or of the university or public authority, as the case may be, given public notice of its adoption and use;

visé au paragraphe 4 de l'article 6 de l'annexe V de la *Loi sur les conventions de Genève*;

i) les drapeaux territoriaux ou civiques ou les armoiries, écussons ou emblèmes nationaux, territoriaux ou civiques, d'un pays de l'Union, qui figurent sur une liste communiquée conformément à l'article 6ter de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l'annexe 1C de l'Accord sur l'OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l'objet d'un avis public du registraire;

i.1) tout signe ou poinçon officiel de contrôle et garantie qui a été adopté par un pays de l'Union, qui figure sur une liste communiquée conformément à l'article 6ter de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l'annexe 1C de l'Accord sur l'OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l'objet d'un avis public du registraire;

i.2) tout drapeau national d'un pays de l'Union;

i.3) les armoiries, les drapeaux ou autres emblèmes d'une organisation intergouvernementale internationale ainsi que sa dénomination et son sigle, qui figurent sur une liste communiquée conformément à l'article 6ter de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l'annexe 1C de l'Accord sur l'OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l'objet d'un avis public du registraire;

j) une devise ou un mot scandaleux, obscène ou immoral;

k) toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant;

l) le portrait ou la signature d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;

m) les mots « Nations Unies », ou le sceau ou l'emblème officiel des Nations Unies;

n) tout insigne, écusson, marque ou emblème :

(i) adopté ou employé par l'une des forces de Sa Majesté telles que les définit la *Loi sur la défense nationale*,

(ii) d'une université,

(n.1) any armorial bearings granted, recorded or approved for use by a recipient pursuant to the prerogative powers of Her Majesty as exercised by the Governor General in respect of the granting of armorial bearings, if the Registrar has, at the request of the Governor General, given public notice of the grant, recording or approval; or

(o) the name "Royal Canadian Mounted Police" or "R.C.M.P." or any other combination of letters relating to the Royal Canadian Mounted Police, or any pictorial representation of a uniformed member thereof.

(iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des produits ou services,

à l'égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi;

n.1) les armoiries octroyées, enregistrées ou agréées pour l'emploi par un récipiendaire au titre des pouvoirs de prérogative de Sa Majesté exercés par le gouverneur général relativement à celles-ci, à la condition que le registraire ait, à la demande du gouverneur général, donné un avis public en ce sens;

o) le nom « Gendarmerie royale du Canada » ou « G.R.C. », ou toute autre combinaison de lettres se rattachant à la Gendarmerie royale du Canada, ou toute représentation illustrée d'un membre de ce corps en uniforme.

Excepted uses

(2) Nothing in this section prevents the adoption, use or registration as a trade-mark or otherwise, in connection with a business, of any mark

(a) described in subsection (1) with the consent of Her Majesty or such other person, society, authority or organization as may be considered to have been intended to be protected by this section; or

(b) consisting of, or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for

(i) an official sign or hallmark mentioned in paragraph (1)(i.1), except in respect of goods that are the same or similar to the goods in respect of which the official sign or hallmark has been adopted, or

(ii) an armorial bearing, flag, emblem or abbreviation mentioned in paragraph (1)(i.3), unless the use of the mark is likely to mislead the public as to a connection between the user and the organization.

R.S., 1985, c. T-13, s. 9; 1990, c. 14, s. 8; 1993, c. 15, s. 58; 1994, c. 47, s. 191; 1999, c. 31, s. 209(F); 2007, c. 26, s. 6; 2014, c. 32, ss. 11, 53, 56(F).

Exception

(2) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'adoption, l'emploi ou l'enregistrement, comme marque de commerce ou autrement, quant à une entreprise, d'une marque :

a) visée au paragraphe (1), à la condition qu'ait été obtenu, selon le cas, le consentement de Sa Majesté ou de telle autre personne, société, autorité ou organisation que le présent article est censé avoir voulu protéger;

b) composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :

(i) tout signe ou poinçon visé à l'alinéa (1)i.1), sauf à l'égard de produits identiques ou de produits semblables à ceux à l'égard desquels ce signe ou poinçon a été adopté,

(ii) les armoiries, drapeaux, emblèmes et sigles visés à l'alinéa (1)i.3), sauf si l'emploi de la marque est susceptible d'induire en erreur le public quant au lien qu'il y aurait entre l'utilisateur de la marque et l'organisation visée à cet alinéa.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 9; 1990, ch. 14, art. 8; 1993, ch. 15, art. 58; 1994, ch. 47, art. 191; 1999, ch. 31, art. 209(F); 2007, ch. 26, art. 6; 2014, ch. 32, art. 11, 53 et 56(F).

Further prohibitions

10 Where any mark has by ordinary and *bona fide* commercial usage become recognized in Canada as designating the kind, quality, quantity, destination, value, place of origin or date of production of any goods or services, no person shall adopt it as a trade-mark in association with

Autres interdictions

10 Si une marque, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou la date de production de produits ou services, nul ne peut l'adopter comme

such goods or services or others of the same general class or use it in a way likely to mislead, nor shall any person so adopt or so use any mark so nearly resembling that mark as to be likely to be mistaken therefor.

R.S., 1985, c. T-13, s. 10; 2014, c. 32, s. 53.

marque de commerce en liaison avec ces produits ou services ou autres de la même catégorie générale, ou l'employer d'une manière susceptible d'induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer une marque dont la ressemblance avec la marque en question est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 10; 2014, ch. 32, art. 53.

Further prohibitions

10.1 Where a denomination must, under the *Plant Breeders' Rights Act*, be used to designate a plant variety, no person shall adopt it as a trade-mark in association with the plant variety or another plant variety of the same species or use it in a way likely to mislead, nor shall any person so adopt or so use any mark so nearly resembling that denomination as to be likely to be mistaken therefor.

1990, c. 20, s. 79.

Idem

10.1 Dans les cas où une dénomination est, au titre de la *Loi sur la protection des obtentions végétales*, à utiliser pour désigner une variété végétale, nul ne peut adopter la dénomination comme marque de commerce relativement à cette variété ou à une variété de la même espèce, ni l'utiliser d'une manière susceptible d'induire en erreur, ni adopter, ou utiliser ainsi, une marque dont la ressemblance avec la dénomination est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.

1990, ch. 20, art. 79.

Further prohibitions

11 No person shall use in connection with a business, as a trade-mark or otherwise, any mark adopted contrary to section 9 or 10 of this Act or section 13 or 14 of the *Unfair Competition Act*, chapter 274 of the Revised Statutes of Canada, 1952.

R.S., c. T-10, s. 11.

Autres interdictions

11 Nul ne peut employer relativement à une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque adoptée contrairement à l'article 9 ou 10 de la présente loi ou contrairement à l'article 13 ou 14 de la *Loi sur la concurrence déloyale*, chapitre 274 des Statuts revisés du Canada de 1952.

S.R., ch. T-10, art. 11.

Further prohibitions

11.1 No person shall use in connection with a business, as a trade-mark or otherwise, any denomination adopted contrary to section 10.1.

1990, c. 20, s. 80; 2014, c. 32, s. 56(F).

Idem

11.1 Nul ne peut employer en relation avec une entreprise une dénomination adoptée contrairement à l'article 10.1.

1990, ch. 20, art. 80; 2014, ch. 32, art. 56(F).

Definitions

11.11 In sections 11.12 to 11.2,

Minister means the member of the Queen's Privy Council for Canada designated as the Minister for the purposes of sections 11.12 to 11.2; (*ministre*)

responsible authority means, in relation to a wine or spirit, the person, firm or other entity that, in the opinion of the Minister, is, by reason of state or commercial interest, sufficiently connected with and knowledgeable of that wine or spirit to be a party to any proceedings in respect of an objection filed under subsection 11.13(1). (*autorité compétente*)

1994, c. 47, s. 192.

Définitions

11.11 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 11.12 à 11.2.

autorité compétente Dans le cas d'un vin ou spiritueux, la personne, firme ou autre entité qui, de l'avis du ministre, a, du fait d'intérêts commerciaux ou de son statut étatique, des connaissances et des liens suffisants à leur égard pour être partie à la procédure d'opposition visée au paragraphe 11.13(1). (*responsible authority*)

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application des articles 11.12 à 11.2. (*Minister*)

1994, ch. 47, art. 192.

List

11.12 (1) There shall be kept under the supervision of the Registrar a list of geographical indications.

Liste

11.12 (1) La liste des indications géographiques est tenue sous la surveillance du registraire.

Statement of Minister

(2) Where a statement by the Minister, setting out in respect of an indication the information mentioned in subsection (3), is published in the *Canada Gazette* and

(a) a statement of objection has not been filed and served on the responsible authority in accordance with subsection 11.13(1) and the time for the filing of the statement of objection has expired, or

(b) a statement of objection has been so filed and served, but it has been withdrawn or deemed under subsection 11.13(6) to have been withdrawn or it has been rejected pursuant to subsection 11.13(7) or, if an appeal is taken, it is rejected pursuant to the final judgment given in the appeal,

the Registrar shall enter the indication on the list of geographical indications kept pursuant to subsection (1).

Information

(3) For the purposes of subsection (2), the statement by the Minister must set out the following information in respect of an indication:

(a) that the Minister proposes that the indication be entered on the list of geographical indications kept pursuant to subsection (1);

(b) that the indication identifies a wine or that the indication identifies a spirit;

(c) the territory, or the region or locality of a territory, in which the wine or spirit is identified as originating;

(d) the name of the responsible authority in relation to the wine or spirit and the address of the responsible authority's principal office or place of business in Canada, if any, and if the responsible authority has no office or place of business in Canada, the name and address in Canada of a person or firm on whom service of any document or proceedings in respect of an objection may be given or served with the same effect as if they had been given to or served on the responsible authority itself; and

(e) the quality, reputation or other characteristic of the wine or spirit that, in the opinion of the Minister, qualifies that indication as a geographical indication.

Removal from list

(4) The Registrar shall remove an indication from the list of geographical indications kept pursuant to subsection

Énoncé d'intention du ministre

(2) Le registraire inscrit sur la liste les indications à l'égard desquelles, le ministre ayant fait publier dans la *Gazette du Canada* un énoncé d'intention donnant les renseignements visés au paragraphe (3) :

a) aucune déclaration d'opposition n'a été déposée ni signifiée à l'autorité compétente dans le délai imparti par le paragraphe 11.13(1);

b) la déclaration d'opposition, bien que présentée et signifiée, a été retirée — ou réputée l'avoir été en vertu du paragraphe 11.13(6) —, rejetée dans le cadre du paragraphe 11.13(7) ou, en cas d'appel, a été rejetée par un jugement définitif sur la question.

Renseignements

(3) Les renseignements suivants concernant l'indication doivent figurer dans l'énoncé d'intention visé au paragraphe (2) :

a) l'intention du ministre de faire inscrire l'indication sur la liste des indications géographiques;

b) la nature — vin ou spiritueux — du produit visé par l'indication;

c) le lieu d'origine — territoire, ou région ou localité de celui-ci — du vin ou spiritueux;

d) le nom de l'autorité compétente à l'égard du vin ou spiritueux et l'adresse de son siège ou de son établissement au Canada le cas échéant ou, à défaut, les nom et adresse au Canada d'une personne ou firme à qui des documents peuvent être remis ou des actes de procédure signifiés pour valoir remise ou signification à l'autorité compétente elle-même;

e) la réputation ou l'autre qualité ou caractéristique du vin ou spiritueux qui, de l'avis du ministre, justifie de faire de l'indication une indication géographique.

Suppression d'indications

(4) Le registraire supprime de la liste toute inscription relative à une indication sur publication par le ministre, dans la *Gazette du Canada*, d'un énoncé d'intention à cette fin.

1994, ch. 47, art. 192.

(1) on the publication in the *Canada Gazette* of a statement by the Minister that the indication is to be removed.

1994, c. 47, s. 192.

Statement of objection

11.13 (1) Within three months after the publication in the *Canada Gazette* of a statement referred to in subsection 11.12(2), any person interested may, on payment of the prescribed fee, file with the Registrar, and serve on the responsible authority in the prescribed manner, a statement of objection.

Ground

(2) A statement of objection may be based only on the ground that the indication is not a geographical indication.

Content

(3) A statement of objection shall set out

(a) the ground of objection in sufficient detail to enable the responsible authority to reply thereto; and

(b) the address of the objector's principal office or place of business in Canada, if any, and if the objector has no office or place of business in Canada, the address of the principal office or place of business abroad and the name and address in Canada of a person or firm on whom service of any document in respect of the objection may be made with the same effect as if it had been served on the objector.

Counter statement

(4) Within three months after a statement of objection has been served on the responsible authority, the responsible authority may file a counter statement with the Registrar and serve a copy on the objector in the prescribed manner, and if the responsible authority does not so file and serve a counter statement, the indication shall not be entered on the list of geographical indications.

Evidence and hearing

(5) Both the objector and the responsible authority shall be given an opportunity, in the manner prescribed, to submit evidence and to make representations to the Registrar unless

(a) the responsible authority does not file and serve a counter statement in accordance with subsection (4) or if, in the prescribed circumstances, the responsible authority does not submit evidence or a statement that the responsible authority does not wish to submit evidence; or

Déclaration d'opposition

11.13 (1) Toute personne intéressée peut, dans les trois mois suivant la publication dans la *Gazette du Canada* de l'énoncé prévu au paragraphe 11.12(2), et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire et signifier à l'autorité compétente, de la manière prescrite, une déclaration d'opposition.

Motif

(2) Le seul motif qui peut être invoqué à l'appui de l'opposition est le fait que l'indication n'est pas une indication géographique.

Teneur

(3) La déclaration d'opposition indique :

a) le motif de l'opposition, avec détails suffisants pour permettre à l'autorité compétente d'y répondre;

b) l'adresse du siège ou de l'établissement de l'opposant au Canada, le cas échéant, ou, à défaut, l'adresse de son siège ou de son établissement à l'étranger et les nom et adresse, au Canada, d'une personne ou firme à qui tout document concernant l'opposition peut être signifié pour valoir signification à l'opposant lui-même.

Contre-déclaration

(4) L'autorité compétente peut, dans les trois mois suivant la date à laquelle la déclaration d'opposition lui a été signifiée, produire auprès du registraire et signifier à l'opposant, de la manière prescrite, une contre-déclaration; à défaut par elle de ce faire, l'indication n'est pas inscrite sur la liste.

Preuve et audition

(5) Il est fourni, de la manière prescrite, à l'opposant et à l'autorité compétente l'occasion de présenter la preuve sur laquelle ils s'appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants :

a) l'autorité compétente ne produit ni ne signifie la contre-déclaration visée au paragraphe (4) ou, dans les circonstances prescrites, elle omet de présenter des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire;

(b) the objection is withdrawn or deemed under subsection (6) to have been withdrawn.

b) l'opposition est retirée, ou réputée retirée, au titre du paragraphe (6).

Withdrawal of objection

(6) The objection shall be deemed to have been withdrawn if, in the prescribed circumstances, the objector does not submit evidence or a statement that the objector does not wish to submit evidence.

Retrait de l'opposition

(6) Si, dans les circonstances prescrites, l'opposant omet de présenter des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire, l'opposition est réputée retirée.

Decision

(7) After considering the evidence and representations of the objector and the responsible authority, the Registrar shall decide that the indication is not a geographical indication or reject the objection, and notify the parties of the decision and the reasons for the decision.

1994, c. 47, s. 192.

Décision

(7) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire décide que l'indication n'est pas une indication géographique ou rejette l'opposition et notifie aux parties sa décision motivée.

1994, ch. 47, art. 192.

Prohibited adoption of indication for wines

11.14 (1) No person shall adopt in connection with a business, as a trade-mark or otherwise,

(a) a protected geographical indication identifying a wine in respect of a wine not originating in the territory indicated by the protected geographical indication; or

(b) a translation in any language of the geographical indication in respect of that wine.

Interdiction d'adoption : vins

11.14 (1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication géographique protégée;

b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l'indication géographique relative à ce vin.

Prohibited use

(2) No person shall use in connection with a business, as a trade-mark or otherwise,

(a) a protected geographical indication identifying a wine in respect of a wine not originating in the territory indicated by the protected geographical indication or adopted contrary to subsection (1); or

(b) a translation in any language of the geographical indication in respect of that wine.

1994, c. 47, s. 192; 2014, c. 32, s. 56(F).

Interdiction d'usage

(2) Nul ne peut employer à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (1);

b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l'indication géographique relative à ce vin.

1994, ch. 47, art. 192; 2014, ch. 32, art. 56(F).

Prohibited adoption of indication for spirits

11.15 (1) No person shall adopt in connection with a business, as a trade-mark or otherwise,

(a) a protected geographical indication identifying a spirit in respect of a spirit not originating in the territory indicated by the protected geographical indication; or

(b) a translation in any language of the geographical indication in respect of that spirit.

Interdiction d'adoption : spiritueux

11.15 (1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication géographique protégée;

b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l'indication géographique relative à ce spiritueux.

Prohibited use

(2) No person shall use in connection with a business, as a trade-mark or otherwise,

(a) a protected geographical indication identifying a spirit in respect of a spirit not originating in the territory indicated by the protected geographical indication or adopted contrary to subsection (1); or

(b) a translation in any language of the geographical indication in respect of that spirit.

1994, c. 47, s. 192; 2014, c. 32, s. 56(F).

Exception for personal names

11.16 (1) Sections 11.14 and 11.15 do not prevent a person from using, in the course of trade, that person's name or the name of the person's predecessor-in-title, except where the name is used in such a manner as to mislead the public.

Exception for comparative advertising

(2) Subject to subsection (3), sections 11.14 and 11.15 do not prevent a person from using a protected geographical indication in comparative advertising in respect of a wine or spirit.

Exception not applicable to packaging

(3) Subsection (2) does not apply to comparative advertising on labels or packaging associated with a wine or spirit.

1994, c. 47, s. 192; 2014, c. 32, s. 56(F).

Continued use

11.17 (1) Where a Canadian has used a protected geographical indication in a continuous manner in relation to any business or commercial activity in respect of goods or services

(a) in good faith before April 15, 1994, or

(b) for at least ten years before that date,

section 11.14 or 11.15, as the case may be, does not apply to any continued or similar use by that Canadian.

Definition of *Canadian*

(2) For the purposes of this section, ***Canadian*** includes

(a) a Canadian citizen;

(b) a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the *Immigration and Refugee Protection Act* who has been ordinarily resident in Canada for not more than one year after the time at which the

Interdiction d'usage

(2) Nul ne peut employer à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (1);

b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l'indication géographique relative à ce spiritueux.

1994, ch. 47, art. 192; 2014, ch. 32, art. 56(F).

Exception — usage de son propre nom

11.16 (1) Les articles 11.14 et 11.15 n'ont pas pour effet d'empêcher quiconque d'employer, dans la pratique du commerce, son nom ou celui de son prédécesseur en titre, sauf si cet emploi est fait de façon à induire le public en erreur.

Exception — publicité comparative

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les articles 11.14 et 11.15 n'ont pas pour effet d'empêcher quiconque d'employer une indication géographique protégée pour la publicité comparative relative à un vin ou à un spiritueux.

Non-application de l'exception à l'emballage

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la publicité comparative figurant sur les étiquettes ou l'emballage relatifs à un vin ou spiritueux.

1994, ch. 47, art. 192; 2014, ch. 32, art. 56(F).

Usage continu

11.17 (1) Les articles 11.14 et 11.15 ne s'appliquent pas à l'usage continu et similaire, par un Canadien, d'une indication géographique protégée qu'il a employée à l'égard d'une entreprise ou activité commerciale pour des produits ou services et de manière continue :

a) soit de bonne foi avant le 15 avril 1994;

b) soit pendant au moins dix ans avant cette date.

Définition de *Canadiens*

(2) Sont considérés comme des Canadiens, pour l'application du présent article :

a) les citoyens canadiens;

b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés* qui n'ont pas résidé habituellement au

permanent resident first became eligible to apply for Canadian citizenship; and

(c) an entity that carries on business in Canada.

1994, c. 47, s. 192; 2001, c. 27, s. 271; 2014, c. 32, ss. 53(F), 56(F).

Canada pour plus d'un an après la date à laquelle ils sont devenus admissibles à la demande de citoyenneté canadienne;

c) les entités qui exploitent une entreprise au Canada.

1994, ch. 47, art. 192; 2001, ch. 27, art. 271; 2014, ch. 32, art. 53(F) et 56(F).

Exception for disuse

11.18 (1) Notwithstanding sections 11.14 and 11.15 and paragraphs 12(1)(g) and (h), nothing in any of those provisions prevents the adoption, use or registration as a trade-mark or otherwise, in connection with a business, of a protected geographical indication identifying a wine or spirit if the indication has ceased to be protected by the laws applicable to the WTO Member for which the indication is protected, or has fallen into disuse in that Member.

Exceptions for customary names

(2) Notwithstanding sections 11.14 and 11.15 and paragraphs 12(1)(g) and (h), nothing in any of those provisions prevents the adoption, use or registration as a trade-mark or otherwise, in connection with a business, of an indication in respect of a wine or spirit

(a) that is identical with a term customary in common language in Canada as the common name for the wine or spirit, as the case may be; or

(b) that is identical with a customary name of a grape variety existing in Canada on or before the day on which the Agreement comes into force.

Exception for generic names for wines

(3) Notwithstanding sections 11.14 and 11.15 and paragraphs 12(1)(g) and (h), nothing in any of those provisions prevents the adoption, use or registration as a trade-mark or otherwise, in connection with a business, of the following indications in respect of wines:

(a) to (e) [Repealed, SOR/2004-85]

(f) to (v) [Repealed, SOR/2004-85]

Exception for generic names for spirits

(4) Notwithstanding sections 11.14 and 11.15 and paragraphs 12(1)(g) and (h), nothing in any of those provisions prevents the adoption, use or registration as a trade-mark or otherwise, in connection with a business, of the following indications in respect of spirits:

(a) [Repealed, SOR/2004-85]

(b) Marc;

Exception — non-usage

11.18 (1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) et h) n'ont pas pour effet d'empêcher l'adoption, l'emploi ou l'enregistrement à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d'une indication géographique désignant un vin ou spiritueux et qui a cessé d'être protégée par le droit applicable au membre de l'OMC en faveur duquel l'indication est protégée, ou est tombée en désuétude chez ce membre.

Exception — nom usuel

(2) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) et h) n'ont pas pour effet d'empêcher l'adoption, l'emploi ou l'enregistrement à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d'une indication géographique désignant un vin ou spiritueux et qui est identique :

a) soit au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin ou spiritueux;

b) soit au nom usuel d'une variété de cépage existant au Canada à la date d'entrée en vigueur de l'Accord.

Exception — noms génériques de vins

(3) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) et h) n'ont pas pour effet d'empêcher l'adoption, l'emploi ou l'enregistrement à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications suivantes, pour ce qui est des vins :

a) à e) [Abrogés, DORS/2004-85]

f) à v) [Abrogés, DORS/2004-85]

Exception — noms génériques de spiritueux

(4) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) et h) n'ont pas pour effet d'empêcher l'adoption, l'emploi ou l'enregistrement à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications suivantes, pour ce qui est des spiritueux :

a) [Abrogé, DORS/2004-85]

b) Marc;

(c) [Repealed, SOR/2004-85]

(d) Sambuca;

(e) Geneva Gin;

(f) Genièvre;

(g) Hollands Gin;

(h) London Gin;

(i) Schnapps;

(j) Malt Whiskey;

(k) Eau-de-vie;

(l) Bitters;

(m) Anisette;

(n) Curacao; and

(o) Curaçao.

c) [Abrogé, DORS/2004-85]

d) Sambuca;

e) Geneva Gin;

f) Genièvre;

g) Hollands Gin;

h) London Gin;

i) Schnapps;

j) Malt Whiskey;

k) Eau-de-vie;

l) Bitters;

m) Anisette;

n) Curacao;

o) Curaçao.

Governor in Council amendment

(5) The Governor in Council may, by order, amend subsection (3) or (4) by adding thereto or deleting therefrom an indication in respect of a wine or spirit, as the case may be.

1994, c. 47, s. 192; SOR/2004-85; 2014, c. 32, s. 56(F).

Pouvoirs du gouverneur en conseil

(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les paragraphes (3) ou (4) par l'adjonction ou la suppression d'indications désignant un vin ou un spiritueux, selon le cas.

1994, ch. 47, art. 192; DORS/2004-85; 2014, ch. 32, art. 56(F).

Exception for failure to take proceedings

11.19 (1) Sections 11.14 and 11.15 do not apply to the adoption or use of a trade-mark by a person if no proceedings are taken to enforce those sections in respect of that person's use or adoption of the trade-mark within five years after use of the trade-mark by that person or that person's predecessor-in-title has become generally known in Canada or the trade-mark has been registered by that person in Canada, unless it is established that that person or that person's predecessor-in-title first used or adopted the trade-mark with knowledge that such use or adoption was contrary to section 11.14 or 11.15, as the case may be.

Idem

(2) In proceedings respecting a registered trade-mark commenced after the expiration of five years from the earlier of the date of registration of the trade-mark in Canada and the date on which use of the trade-mark by the person who filed the application for registration of the trade-mark or that person's predecessor-in-title has become generally known in Canada, the registration shall not be expunged or amended or held invalid on the basis

Exception — aucune procédure engagée

11.19 (1) Les articles 11.14 et 11.15 ne s'appliquent pas à l'adoption ou à l'emploi par une personne d'une marque de commerce si aucune procédure n'est engagée pour faire respecter ces dispositions à l'égard de cette adoption ou de cet emploi dans les cinq ans suivant la date à laquelle l'emploi de la marque de commerce par cette personne ou son prédécesseur en titre a été généralement connu au Canada ou la marque de commerce y a été enregistrée par cette personne, sauf s'il est établi que cette personne ou son prédécesseur en titre a adopté ou commencé à employer la marque tout en sachant que l'adoption ou l'emploi étaient contraires à ces articles.

Idem

(2) Dans le cas de procédures concernant une marque de commerce déposée et engagées après l'expiration des cinq ans suivant le premier en date du jour de l'enregistrement de la marque de commerce au Canada et du jour où l'usage de la marque de commerce par la personne qui a demandé l'enregistrement ou son prédécesseur en titre a été généralement connu au Canada, l'enregistrement ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide du fait des

of paragraph 12(1)(g) or (h) unless it is established that the person who filed the application for registration of the trade-mark did so with knowledge that the trade-mark was in whole or in part a protected geographical indication.

1994, c. 47, s. 192; 2014, c. 32, s. 14(F).

Transitional

11.2 Notwithstanding sections 11.14 and 11.15 and paragraphs 12(1)(g) and (h), where a person has in good faith

(a) filed an application in accordance with section 30 for, or secured the registration of, a trade-mark that is identical with or similar to the geographical indication in respect of a wine or spirit protected by the laws applicable to a WTO Member, or

(b) acquired rights to a trade-mark in respect of such a wine or spirit through use,

before the later of the date on which this section comes into force and the date on which protection in respect of the wine or spirit by the laws applicable to that Member commences, nothing in any of those provisions prevents the adoption, use or registration of that trade-mark by that person.

1994, c. 47, s. 192; 2014, c. 32, s. 56(F).

alinéas 12(1)g) ou h) que s'il est établi que la personne qui a demandé l'enregistrement l'a fait tout en sachant que la marque était en tout ou en partie une indication géographique protégée.

1994, ch. 47, art. 192; 2014, ch. 32, art. 14(F).

Disposition transitoire

11.2 Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) et h) n'ont pas pour effet d'empêcher l'adoption, l'emploi ou l'enregistrement, comme marque de commerce ou autrement, d'une indication géographique protégée par une personne qui, de bonne foi, avant la date d'entrée en vigueur du présent article :

a) soit a produit une demande conformément à l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est identique ou semblable à l'indication géographique relative à un vin ou spiritueux protégé par le droit applicable à un membre de l'OMC, ou a obtenu cet enregistrement;

b) soit a acquis le droit à une marque de commerce par l'usage.

Dans les cas où la protection est postérieure à cette date, c'est la date à laquelle commence la protection relative au vin ou spiritueux selon le droit applicable au membre qui est prise en compte.

1994, ch. 47, art. 192; 2014, ch. 32, art. 56(F).

Registrable Trade-marks

When trade-mark registrable

12 (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not

(a) a word that is primarily merely the name or the surname of an individual who is living or has died within the preceding thirty years;

(b) whether depicted, written or sounded, either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French language of the character or quality of the goods or services in association with which it is used or proposed to be used or of the conditions of or the persons employed in their production or of their place of origin;

(c) the name in any language of any of the goods or services in connection with which it is used or proposed to be used;

(d) confusing with a registered trade-mark;

Marques de commerce enregistrables

Marque de commerce enregistrable

12 (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) elle est constituée d'un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;

b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d'origine;

c) elle est constituée du nom, dans une langue, de l'un des produits ou de l'un des services à l'égard desquels

(e) a mark of which the adoption is prohibited by section 9 or 10;

(f) a denomination the adoption of which is prohibited by section 10.1;

(g) in whole or in part a protected geographical indication, where the trade-mark is to be registered in association with a wine not originating in a territory indicated by the geographical indication;

(h) in whole or in part a protected geographical indication, where the trade-mark is to be registered in association with a spirit not originating in a territory indicated by the geographical indication; and

(i) subject to subsection 3(3) and paragraph 3(4)(a) of the *Olympic and Paralympic Marks Act*, a mark the adoption of which is prohibited by subsection 3(1) of that Act.

elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer;

d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée;

e) elle est une marque dont l'article 9 ou 10 interdit l'adoption;

f) elle est une dénomination dont l'article 10.1 interdit l'adoption;

g) elle est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un vin dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication;

h) elle est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un spiritueux dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication;

i) elle est une marque dont l'adoption est interdite par le paragraphe 3(1) de la *Loi sur les marques olympiques et paralympiques*, sous réserve du paragraphe 3(3) et de l'alinéa 3(4)a) de cette loi.

Idem

(2) A trade-mark that is not registrable by reason of paragraph (1)(a) or (b) is registrable if it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration.

R.S., 1985, c. T-13, s. 12; 1990, c. 20, s. 81; 1993, c. 15, s. 59(F); 1994, c. 47, s. 193; 2007, c. 25, s. 14; 2014, c. 32, ss. 15(F), 53.

Idem

(2) Une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de la production d'une demande d'enregistrement la concernant.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 12; 1990, ch. 20, art. 81; 1993, ch. 15, art. 59(F); 1994, ch. 47, art. 193; 2007, ch. 25, art. 14; 2014, ch. 32, art. 15(F) et 53.

When distinguishing guises registrable

13 (1) A distinguishing guise is registrable only if

(a) it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration; and

(b) the exclusive use by the applicant of the distinguishing guise in association with the goods or services with which it has been used is not likely unreasonably to limit the development of any art or industry.

Signes distinctifs enregistrables

13 (1) Un signe distinctif n'est enregistrable que si, à la fois :

a) le signe a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date de la production d'une demande d'enregistrement le concernant;

b) l'emploi exclusif, par le requérant, de ce signe distinctif en liaison avec les produits ou services avec lesquels il a été employé n'a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.

Effect of registration

(2) No registration of a distinguishing guise interferes with the use of any utilitarian feature embodied in the distinguishing guise.

Effet de l'enregistrement

(2) Aucun enregistrement d'un signe distinctif ne gêne l'emploi de toute particularité utilitaire incorporée dans le signe distinctif.

Not to limit art or industry

(3) The registration of a distinguishing guise may be expunged by the Federal Court on the application of any interested person if the Court decides that the registration has become likely unreasonably to limit the development of any art or industry.

R.S., 1985, c. T-13, s. 13; 2014, c. 32, s. 53.

Registration of marks registered abroad

14 (1) Notwithstanding section 12, a trade-mark that the applicant or the applicant's predecessor in title has caused to be duly registered in or for the country of origin of the applicant is registrable if, in Canada,

(a) it is not confusing with a registered trade-mark;

(b) it is not without distinctive character, having regard to all the circumstances of the case including the length of time during which it has been used in any country;

(c) it is not contrary to morality or public order or of such a nature as to deceive the public; or

(d) it is not a trade-mark of which the adoption is prohibited by section 9 or 10.

Trade-marks regarded as registered abroad

(2) A trade-mark that differs from the trade-mark registered in the country of origin only by elements that do not alter its distinctive character or affect its identity in the form under which it is registered in the country of origin shall be regarded for the purpose of subsection (1) as the trade-mark so registered.

R.S., 1985, c. T-13, s. 14; 1994, c. 47, s. 194.

Registration of confusing marks

15 (1) Notwithstanding section 12 or 14, confusing trade-marks are registrable if the applicant is the owner of all such trade-marks, which shall be known as associated trade-marks.

Record

(2) On the registration of any trade-mark associated with any other registered trade-mark, a note of the registration of each trade-mark shall be made on the record of registration of the other trade-mark.

Aucune restriction à l'art ou à l'industrie

(3) L'enregistrement d'un signe distinctif peut être radié par la Cour fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que l'enregistrement est vraisemblablement devenu de nature à restreindre d'une façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 13; 2014, ch. 32, art. 53.

Enregistrement de marques déposées à l'étranger

14 (1) Nonobstant l'article 12, une marque de commerce que le requérant ou son prédécesseur en titre a fait dûment déposer dans son pays d'origine, ou pour son pays d'origine, est enregistrable si, au Canada, selon le cas :

a) elle ne crée pas de confusion avec une marque de commerce déposée;

b) elle n'est pas dépourvue de caractère distinctif, eu égard aux circonstances, y compris la durée de l'emploi qui en a été fait dans tout pays;

c) elle n'est pas contraire à la moralité ou à l'ordre public, ni de nature à tromper le public;

d) son adoption comme marque de commerce n'est pas interdite par l'article 9 ou 10.

Assimilation à marques déposées à l'étranger

(2) Une marque de commerce qui diffère de la marque de commerce déposée dans le pays d'origine seulement par des éléments qui ne changent pas son caractère distinctif ou qui ne touchent pas à son identité dans la forme sous laquelle elle est déposée au pays d'origine, est considérée, pour l'application du paragraphe (1), comme la marque de commerce ainsi déposée.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 14; 1994, ch. 47, art. 194.

Enregistrement de marques créant de la confusion

15 (1) Nonobstant l'article 12 ou 14, les marques de commerce créant de la confusion sont enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes ces marques, appelées « marques de commerce liées ».

Inscription

(2) Lors de l'enregistrement de toute marque de commerce liée à une autre marque de commerce déposée, une mention de l'enregistrement de chaque marque de commerce est faite dans l'inscription d'enregistrement de l'autre marque de commerce.

Amendment

(3) No amendment of the register recording any change in the ownership or in the name or address of the owner of any one of a group of associated trade-marks shall be made unless the Registrar is satisfied that the same change has occurred with respect to all the trade-marks in the group, and corresponding entries are made contemporaneously with respect to all those trade-marks.

R.S., c. T-10, s. 15.

Modification

(3) Aucune modification du registre consignant un changement dans la propriété ou le nom ou l'adresse du propriétaire de l'une d'un groupe de marques de commerce liées ne peut être apportée, à moins que le registraire ne soit convaincu que le même changement s'est produit à l'égard de toutes les marques de commerce de ce groupe, et que les inscriptions correspondantes sont faites à la même époque en ce qui regarde toutes ces marques de commerce.

S.R., ch. T-10, art. 15.

Persons Entitled to Registration of Trade-marks

Registration of marks used or made known in Canada

16 (1) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a trade-mark that is registrable and that he or his predecessor in title has used in Canada or made known in Canada in association with goods or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of those goods or services, unless at the date on which he or his predecessor in title first so used it or made it known it was confusing with

(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

(b) a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or

(c) a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.

Marks registered and used abroad

(2) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a trade-mark that is registrable and that the applicant or the applicant's predecessor in title has duly registered in or for the country of origin of the applicant and has used in association with goods or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of the goods or services in association with which it is registered in that country and has been used, unless at the date of filing of

Personnes admises à l'enregistrement des marques de commerce

Enregistrement des marques employées ou révélées au Canada

16 (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des produits ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces produits ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l'a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle n'ait créé de la confusion :

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

c) soit avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.

Marques déposées et employées dans un autre pays

(2) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a dûment déposée dans son pays d'origine, ou pour son pays d'origine, et qu'il a employée en liaison avec des produits ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des produits ou services en liaison avec lesquels elle est déposée dans ce pays et a été employée, à moins que,

the application in accordance with section 30 it was confusing with

(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

(b) a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or

(c) a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.

Proposed marks

(3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a proposed trade-mark that is registrable is entitled, subject to sections 38 and 40, to secure its registration in respect of the goods or services specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with

(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

(b) a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or

(c) a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.

Where application for confusing mark pending

(4) The right of an applicant to secure registration of a registrable trade-mark is not affected by the previous filing of an application for registration of a confusing trade-mark by another person, unless the application for registration of the confusing trade-mark was pending at the date of advertisement of the applicant's application in accordance with section 37.

Previous use or making known

(5) The right of an applicant to secure registration of a registrable trade-mark is not affected by the previous use or making known of a confusing trade-mark or trade-name by another person, if the confusing trade-mark or trade-name was abandoned at the date of advertisement of the applicant's application in accordance with section 37.

R.S., 1985, c. T-13, s. 16; 1994, c. 47, s. 195; 2014, c. 32, s. 53.

à la date de la production de la demande, en conformité avec l'article 30, elle n'ait créé de la confusion :

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

c) soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

Marques projetées

(3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des produits ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion :

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

c) soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

Si une demande relative à une marque créant de la confusion est pendante

(4) Le droit, pour un requérant, d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce enregistrable n'est pas atteint par la production antérieure d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce créant de la confusion, par une autre personne, à moins que la demande d'enregistrement de la marque de commerce créant de la confusion n'ait été pendante à la date de l'annonce de la demande du requérant selon l'article 37.

Emploi ou révélation antérieur

(5) Le droit, pour un requérant, d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce enregistrable n'est pas atteint par l'emploi antérieur ou la révélation antérieure d'une marque de commerce ou d'un nom commercial créant de la confusion, par une autre personne, si cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion a été abandonné à la date de l'annonce de la demande du requérant selon l'article 37.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 16; 1994, ch. 47, art. 195; 2014, ch. 32, art. 53.

Validity and Effect of Registration

Effect of registration in relation to previous use, etc.

17 (1) No application for registration of a trade-mark that has been advertised in accordance with section 37 shall be refused and no registration of a trade-mark shall be expunged or amended or held invalid on the ground of any previous use or making known of a confusing trade-mark or trade-name by a person other than the applicant for that registration or his predecessor in title, except at the instance of that other person or his successor in title, and the burden lies on that other person or his successor to establish that he had not abandoned the confusing trade-mark or trade-name at the date of advertisement of the applicant's application.

When registration incontestable

(2) In proceedings commenced after the expiration of five years from the date of registration of a trade-mark or from July 1, 1954, whichever is the later, no registration shall be expunged or amended or held invalid on the ground of the previous use or making known referred to in subsection (1), unless it is established that the person who adopted the registered trade-mark in Canada did so with knowledge of that previous use or making known.

R.S., 1985, c. T-13, s. 17; 2014, c. 32, s. 56(F).

When registration invalid

18 (1) The registration of a trade-mark is invalid if

(a) the trade-mark was not registrable at the date of registration;

(b) the trade-mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced;

(c) the trade-mark has been abandoned; or

(d) subject to section 17, the applicant for registration was not the person entitled to secure the registration.

Exception

(2) No registration of a trade-mark that had been so used in Canada by the registrant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of registration

Validité et effet de l'enregistrement

Effet de l'enregistrement relativement à l'emploi antérieur, etc.

17 (1) Aucune demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui a été annoncée selon l'article 37 ne peut être refusée, et aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide, du fait qu'une personne autre que l'auteur de la demande d'enregistrement ou son prédécesseur en titre a antérieurement employé ou révélé une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, sauf à la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre, et il incombe à cette autre personne ou à son successeur d'établir qu'il n'avait pas abandonné cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion, à la date de l'annonce de la demande du requérant.

Quand l'enregistrement est incontestable

(2) Dans des procédures ouvertes après l'expiration de cinq ans à compter de la date d'enregistrement d'une marque de commerce ou à compter du 1er juillet 1954, en prenant la date qui est postérieure à l'autre, aucun enregistrement ne peut être radié, modifié ou jugé invalide du fait de l'emploi ou révélation antérieure mentionnée au paragraphe (1), à moins qu'il ne soit établi que la personne qui a adopté au Canada la marque de commerce déposée l'a fait alors qu'elle était au courant de cet emploi ou révélation antérieure.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 17; 2014, ch. 32, art. 56(F).

Quand l'enregistrement est invalide

18 (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :

a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement;

b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement;

c) la marque de commerce a été abandonnée;

d) sous réserve de l'article 17, l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit d'obtenir l'enregistrement.

Exception

(2) Nul enregistrement d'une marque de commerce qui était employée au Canada par l'inscrivant ou son prédécesseur en titre, au point d'être devenue distinctive à la

shall be held invalid merely on the ground that evidence of the distinctiveness was not submitted to the competent authority or tribunal before the grant of the registration.

R.S., 1985, c. T-13, s. 18; 2014, c. 32, s. 19.

date d'enregistrement, ne peut être considéré comme invalide pour la seule raison que la preuve de ce caractère distinctif n'a pas été soumise à l'autorité ou au tribunal compétent avant l'octroi de cet enregistrement.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 18; 2014, ch. 32, art. 19.

Rights conferred by registration

19 Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trade-mark in respect of any goods or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those goods or services.

R.S., 1985, c. T-13, s. 19; 1993, c. 15, s. 60; 2014, c. 32, s. 53.

Droits conférés par l'enregistrement

19 Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de produits ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces produits ou services.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 19; 1993, ch. 15, art. 60; 2014, ch. 32, art. 53.

Infringement

20 (1) The right of the owner of a registered trade-mark to its exclusive use is deemed to be infringed by any person who is not entitled to its use under this Act and who

(a) sells, distributes or advertises any goods or services in association with a confusing trade-mark or trade-name;

(b) manufactures, causes to be manufactured, possesses, imports, exports or attempts to export any goods in association with a confusing trade-mark or trade-name, for the purpose of their sale or distribution;

(c) sells, offers for sale or distributes any label or packaging, in any form, bearing a trade-mark or trade-name, if

(i) the person knows or ought to know that the label or packaging is intended to be associated with goods or services that are not those of the owner of the registered trade-mark, and

(ii) the sale, distribution or advertisement of the goods or services in association with the label or packaging would be a sale, distribution or advertisement in association with a confusing trade-mark or trade-name; or

(d) manufactures, causes to be manufactured, possesses, imports, exports or attempts to export any label or packaging, in any form, bearing a trade-mark or trade-name, for the purpose of its sale or distribution or for the purpose of the sale, distribution or advertisement of goods or services in association with it, if

(i) the person knows or ought to know that the label or packaging is intended to be associated with goods or services that are not those of the owner of the registered trade-mark, and

Violation

20 (1) Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne qui est non admise à l'employer selon la présente loi et qui :

a) soit vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;

b) soit fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d'exporter des produits, en vue de leur vente ou de leur distribution et en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;

c) soit vend, offre en vente ou distribue des étiquettes ou des emballages, quelle qu'en soit la forme, portant une marque de commerce ou un nom commercial alors que :

(i) d'une part, elle sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services qui ne sont pas ceux du propriétaire de la marque de commerce déposée,

(ii) d'autre part, la vente, la distribution ou l'annonce des produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages constituerait une vente, une distribution ou une annonce en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;

d) soit fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d'exporter des étiquettes ou des emballages, quelle qu'en soit la forme, portant une marque de commerce ou un nom commercial, en vue de leur vente ou de leur distribution ou en vue de la vente, de la distribution ou de l'annonce de produits ou services en liaison avec ceux-ci, alors que :

(ii) the sale, distribution or advertisement of the goods or services in association with the label or packaging would be a sale, distribution or advertisement in association with a confusing trade-mark or trade-name.

(i) d'une part, elle sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services qui ne sont pas ceux du propriétaire de la marque de commerce déposée,

(ii) d'autre part, la vente, la distribution ou l'annonce des produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages constituerait une vente, une distribution ou une annonce en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion.

Exception — *bona fide* use

(1.1) The registration of a trade-mark does not prevent a person from making, in a manner that is not likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching to the trade-mark,

(a) any *bona fide* use of his or her personal name as a trade-name; or

(b) any *bona fide* use, other than as a trade-mark, of the geographical name of his or her place of business or of any accurate description of the character or quality of his or her goods or services.

Exception — emploi de bonne foi

(1.1) L'enregistrement d'une marque de commerce n'a pas pour effet d'empêcher une personne d'employer les éléments ci-après de bonne foi et d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce :

a) son nom personnel comme nom commercial;

b) le nom géographique de son siège d'affaires ou toute description exacte du genre ou de la qualité de ses produits ou services, sauf si elle les emploie à titre de marque de commerce.

Exception — utilitarian feature

(1.2) The registration of a trade-mark does not prevent a person from using any utilitarian feature embodied in the trade-mark.

Exception — caractéristique utilitaire

(1.2) L'enregistrement d'une marque de commerce n'a pas pour effet d'empêcher une personne d'utiliser toute caractéristique utilitaire incorporée dans la marque.

Exception

(2) No registration of a trade-mark prevents a person from making any use of any of the indications mentioned in subsection 11.18(3) in association with a wine or any of the indications mentioned in subsection 11.18(4) in association with a spirit.

R.S., 1985, c. T-13, s. 20; 1994, c. 47, s. 196; 2014, c. 32, ss. 22, 56(F).

Exception

(2) L'enregistrement d'une marque de commerce n'a pas pour effet d'empêcher une personne d'employer les indications mentionnées au paragraphe 11.18(3) en liaison avec un vin ou les indications mentionnées au paragraphe 11.18(4) en liaison avec un spiritueux.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 20; 1994, ch. 47, art. 196; 2014, ch. 32, art. 22 et 56(F).

Concurrent use of confusing marks

21 (1) Where, in any proceedings respecting a registered trade-mark the registration of which is entitled to the protection of subsection 17(2), it is made to appear to the Federal Court that one of the parties to the proceedings, other than the registered owner of the trade-mark, had in good faith used a confusing trade-mark or trade-name in Canada before the date of filing of the application for that registration, and the Court considers that it is not contrary to the public interest that the continued use of the confusing trade-mark or trade-name should be permitted in a defined territorial area concurrently with the use of the registered trade-mark, the Court may, subject to such terms as it deems just, order that the other party may continue to use the confusing trade-mark or

Emploi simultané de marques créant de la confusion

21 (1) Si, dans des procédures relatives à une marque de commerce déposée dont l'enregistrement est protégé aux termes du paragraphe 17(2), il est démontré à la Cour fédérale que l'une des parties aux procédures, autre que le propriétaire inscrit de la marque de commerce, avait de bonne foi employé au Canada une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, avant la date de la production de la demande en vue de cet enregistrement, et si le tribunal considère qu'il n'est pas contraire à l'intérêt public que l'emploi continu de la marque de commerce ou du nom commercial créant de la confusion soit permis dans une région territoriale définie simultanément avec l'emploi de la marque de commerce déposée, il peut, sous réserve des conditions qu'il estime

trade-name within that area with an adequate specified distinction from the registered trade-mark.

justes, ordonner que cette autre partie puisse continuer à employer la marque de commerce ou le nom commercial créant de la confusion, dans cette région, avec une distinction suffisante et spécifiée d'avec la marque de commerce déposée.

Registration of order

(2) The rights conferred by an order made under subsection (1) take effect only if, within three months from its date, the other party makes application to the Registrar to enter it on the register in connection with the registration of the registered trade-mark.

R.S., c. T-10, s. 21; R.S., c. 10(2nd Supp.), s. 64.

Inscription de l'ordonnance

(2) Les droits conférés par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ne prennent effet que si, dans les trois mois qui suivent la date de l'ordonnance, cette autre partie demande au registraire de l'inscrire au registre, en ce qui regarde l'enregistrement de la marque de commerce déposée.

S.R., ch. T-10, art. 21; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

Depreciation of goodwill

22 (1) No person shall use a trade-mark registered by another person in a manner that is likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto.

Dépréciation de l'achalandage

22 (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.

Action in respect thereof

(2) In any action in respect of a use of a trade-mark contrary to subsection (1), the court may decline to order the recovery of damages or profits and may permit the defendant to continue to sell goods marked with the trade-mark that were in his possession or under his control at the time notice was given to him that the owner of the registered trade-mark complained of the use of the trade-mark.

R.S., 1985, c. T-13, s. 22; 2014, c. 32, s. 53.

Action à cet égard

(2) Dans toute action concernant un emploi contraire au paragraphe (1), le tribunal peut refuser d'ordonner le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et permettre au défendeur de continuer à vender tous produits revêtus de cette marque de commerce qui étaient en sa possession ou sous son contrôle lorsque avis lui a été donné que le propriétaire de la marque de commerce déposée se plaignait de cet emploi.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 22; 2014, ch. 32, art. 53.

Certification Marks

Registration of certification marks

23 (1) A certification mark may be adopted and registered only by a person who is not engaged in the manufacture, sale, leasing or hiring of goods or the performance of services such as those in association with which the certification mark is used.

Licence

(2) The owner of a certification mark may license others to use the mark in association with goods or services that meet the defined standard, and the use of the mark accordingly shall be deemed to be use thereof by the owner.

Unauthorized use

(3) The owner of a registered certification mark may prevent its use by unlicensed persons or in association with any goods or services in respect of which the mark is registered but to which the licence does not extend.

Marques de certification

Enregistrement de marques de certification

23 (1) Une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de produits ou à l'exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée.

Autorisation

(2) Le propriétaire d'une marque de certification peut autoriser d'autres personnes à employer la marque en liaison avec des produits ou services qui se conforment à la norme définie, et l'emploi de la marque en conséquence est réputé en être l'emploi par le propriétaire.

Emploi non autorisé

(3) Le propriétaire d'une marque de certification déposée peut empêcher qu'elle soit employée par des personnes non autorisées ou en liaison avec des produits ou

Action by unincorporated body

(4) Where the owner of a registered certification mark is an unincorporated body, any action or proceeding to prevent unauthorized use of the mark may be brought by any member of that body on behalf of himself and all other members thereof.

R.S., 1985, c. T-13, s. 23; 2014, c. 32, s. 53.

Registration of trade-mark confusing with certification mark

24 With the consent of the owner of a certification mark, a trade-mark confusing with the certification mark may, if it exhibits an appropriate difference, be registered by some other person to indicate that the goods or services in association with which it is used have been manufactured, sold, leased, hired or performed by him as one of the persons entitled to use the certification mark, but the registration thereof shall be expunged by the Registrar on the withdrawal at any time of the consent of the owner of the certification mark or on the cancellation of the registration of the certification mark.

R.S., 1985, c. T-13, s. 24; 2014, c. 32, ss. 25(F), 53(E).

Descriptive certification mark

25 A certification mark that is descriptive of the place of origin of goods or services, and not confusing with any registered trade-mark, is registrable if the applicant is the administrative authority of a country, state, province or municipality that includes or forms part of the area indicated by the certification mark, or is a commercial association that has an office or representative in that area, but the owner of any certification mark registered under this section shall permit its use in association with any goods or services produced or performed in the area of which it is descriptive.

R.S., 1985, c. T-13, s. 25; 2014, c. 32, s. 26.

Register of Trade-marks

Register

26 (1) There shall be kept under the supervision of the Registrar

services à l'égard desquels cette marque est déposée, mais auxquels l'autorisation ne s'étend pas.

Un organisme non constitué en personne morale peut intenter une action

(4) Lorsque le propriétaire d'une marque de certification déposée est un organisme non constitué en personne morale, une action ou procédure en vue d'empêcher l'emploi non autorisé de cette marque peut être intentée par tout membre de cet organisme en son propre nom et pour le compte de tous les autres membres.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 23; 2014, ch. 32, art. 53.

Enregistrement d'une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification

24 Avec le consentement du propriétaire d'une marque de certification, une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification peut, si elle présente une différence caractéristique, être déposée par toute autre personne en vue d'indiquer que les produits en liaison avec lesquels elle est employée ont été fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, et que les services en liaison avec lesquels elle est employée ont été exécutés par elle comme étant une des personnes ayant droit d'employer la marque de certification, mais l'enregistrement de cette marque de commerce est radié par le registraire sur le retrait du consentement du propriétaire de la marque de certification, ou sur annulation de l'enregistrement de la marque de certification.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 24; 2014, ch. 32, art. 25(F) et 53(A).

Marque de certification descriptive

25 Une marque de certification descriptive du lieu d'origine des produits ou services et ne créant aucune confusion avec une marque de commerce déposée est enregistrable si le requérant est l'autorité administrative d'un pays, d'un État, d'une province ou d'une municipalité comprenant la région indiquée par la marque de certification ou en faisant partie, ou est une association commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle région. Toutefois, le propriétaire d'une marque de certification déposée aux termes du présent article doit en permettre l'emploi en liaison avec tout produit ou service dont la région de production ou d'exécution est celle que désigne la marque de certification.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 25; 2014, ch. 32, art. 26.

Registre des marques de commerce

Registre

26 (1) Sont tenus, sous la surveillance du registraire :

(a) a register of trade-marks and of transfers, disclaimers, amendments, judgments and orders relating to each registered trade-mark; and

(b) the register of registered users that was required to be kept under this subsection as it read immediately before section 61 of the *Intellectual Property Law Improvement Act* came into force.

(a) le registre des marques de commerce ainsi que des transferts, désistements, modifications, jugements et ordonnances concernant chaque marque de commerce déposée;

b) le registre des usagers inscrits, qui était prévu par le présent paragraphe, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 61 de la *Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle*.

Information to be shown

(2) The register referred to in paragraph (1)(a) shall show, with reference to each registered trade-mark, the following:

(a) the date of registration;

(b) a summary of the application for registration;

(c) a summary of all documents deposited with the application or subsequently thereto and affecting the rights to the trade-mark;

(d) particulars of each renewal;

(e) particulars of each change of name and address; and

(f) such other particulars as this Act or the regulations require to be entered thereon.

R.S., 1985, c. T-13, s. 26; 1993, c. 15, s. 61.

Renseignements à indiquer

(2) Le registre prévu à l'alinéa (1)a) indique, relativement à chaque marque de commerce déposée :

a) la date de l'enregistrement;

b) un sommaire de la demande d'enregistrement;

c) un sommaire de tous les documents déposés avec la demande ou par la suite et affectant les droits à cette marque de commerce;

d) les détails de chaque renouvellement;

e) les détails de chaque changement de nom et d'adresse;

f) les autres détails dont la présente loi ou les règlements exigent l'inscription.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 26; 1993, ch. 15, art. 61.

Register under *Unfair Competition Act*

27 (1) The register kept under the *Unfair Competition Act*, chapter 274 of the Revised Statutes of Canada, 1952, forms part of the register kept under this Act and, subject to subsection 44(2), no entry made therein, if properly made according to the law in force at the time it was made, is subject to be expunged or amended only because it might not properly have been made pursuant to this Act.

Registre prévu par la *Loi sur la concurrence déloyale*

27 (1) Le registre tenu aux termes de la *Loi sur la concurrence déloyale*, chapitre 274 des Statuts revisés du Canada de 1952, fait partie du registre tenu en vertu de la présente loi et, sous réserve du paragraphe 44(2), aucune inscription y paraissant, si elle a été dûment opérée selon la loi en vigueur à l'époque où elle a été faite, n'est sujette à radiation ou à modification pour la seule raison qu'elle pourrait n'avoir pas été dûment opérée en conformité avec la présente loi.

Trade-marks registered before *Unfair Competition Act*

(2) Trade-marks on the register on September 1, 1932 shall be treated as design marks or word marks as defined in the *Unfair Competition Act*, chapter 274 of the Revised Statutes of Canada, 1952, according to the following rules:

(a) any trade-mark consisting only of words or numerals or both without any indication of a special form or appearance shall be deemed to be a word mark;

Les marques de commerce déposées avant la *Loi sur la concurrence déloyale*

(2) Les marques de commerce figurant au registre le 1er septembre 1932 sont considérées comme des dessins-marques ou comme des mots servant de marques, selon les définitions qu'en donne la *Loi sur la concurrence déloyale*, chapitre 274 des Statuts revisés du Canada de 1952, aux conditions suivantes :

a) toute marque de commerce consistant seulement en mots ou chiffres ou formée de mots et chiffres, sans indication de forme ou de présentation particulière, est réputée être un mot servant de marque;

(b) any other trade-mark consisting only of words or numerals or both shall be deemed to be a word mark if at the date of its registration the words or numerals or both would have been registrable independently of any defined special form or appearance and shall also be deemed to be a design mark for reading matter presenting the special form or appearance defined;

(c) any trade-mark including words or numerals or both in combination with other features shall be deemed

(i) to be a design mark having the features described in the application therefor but without any meaning being attributed to the words or numerals, and

(ii) to be a word mark if and so far as it would at the date of registration have been registrable independently of any defined form or appearance and without being combined with any other feature; and

(d) any other trade-mark shall be deemed to be a design mark having the features described in the application therefor.

b) toute autre marque de commerce consistant seulement en mots ou chiffres ou formée de mots et chiffres est réputée être un mot servant de marque si, à la date de son enregistrement, les mots ou les chiffres ou les mots et chiffres avaient été enregistrables indépendamment de toute forme ou présentation particulière définie, et est aussi réputée être un dessin-marque pour le texte ayant la forme ou présentation particulière définie;

c) toute marque de commerce comprenant des mots ou des chiffres ou les deux en combinaison avec d'autres caractéristiques est réputée :

(i) d'une part, être un dessin-marque possédant les caractéristiques décrites dans la demande à cet égard, mais sans qu'un sens soit attribué aux mots ou chiffres,

(ii) d'autre part, être un mot servant de marque lorsque, à la date de l'enregistrement, elle aurait été enregistrable indépendamment de toute forme ou présentation définie et sans avoir été combinée avec une autre caractéristique, et dans cette mesure;

d) toute autre marque de commerce est réputée être un dessin-marque ayant les caractéristiques décrites dans la demande qui en a été faite.

Trade-marks registered under *Unfair Competition Act*

(3) Trade-marks registered under the *Unfair Competition Act*, chapter 274 of the Revised Statutes of Canada, 1952, shall, in accordance with their registration, continue to be treated as design marks or word marks as defined in that Act.

R.S., c. T-10, s. 26.

Les marques de commerce déposées en vertu de la *Loi sur la concurrence déloyale*

(3) Les marques de commerce déposées en vertu de la *Loi sur la concurrence déloyale*, chapitre 274 des Statuts revisés du Canada de 1952, continuent, en conformité avec leur enregistrement, à être traitées comme des dessins-marques ou comme des mots servant de marque, selon les définitions qu'en donne cette loi.

S.R., ch. T-10, art. 26.

Indexes

28 (1) There shall be kept under the supervision of the Registrar

(a) an index of registered trade-marks;

(b) an index of trade-marks in respect of which applications for registration are pending;

(c) an index of applications that have been abandoned or refused;

(d) an index of the names of owners of registered trade-marks;

(e) an index of the names of applicants for the registration of trade-marks;

Index

28 (1) Sont tenus, sous la surveillance du registraire, les index suivants :

a) un index des marques de commerce déposées;

b) un index des marques de commerce pour lesquelles des demandes d'enregistrement sont pendantes;

c) un index des demandes qui ont été abandonnées ou rejetées;

d) un index des noms des propriétaires de marques de commerce déposées;

e) un index des noms des personnes qui demandent l'enregistrement de marques de commerce;

(f) a list of trade-mark agents; and

(g) the index of the names of registered users that was required to be kept under this subsection as it reads immediately before section 61 of the *Intellectual Property Law Improvement Act* comes into force.

f) une liste des agents de marques de commerce;

g) l'index des noms des usagers inscrits, qui était prévu par le présent paragraphe, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 61 de la *Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle*.

List of trade-mark agents

(2) The list of trade-mark agents shall include the names of all persons and firms entitled to represent applicants in the presentation and prosecution of applications for the registration of a trade-mark or in other business before the Trade-marks Office.

R.S., 1985, c. T-13, s. 28; 1993, c. 15, s. 62.

Liste des agents de marques de commerce

(2) La liste des agents de marques de commerce comporte les noms des personnes et études habilitées à représenter les intéressés dans la présentation et la poursuite des demandes d'enregistrement des marques de commerce et dans toute affaire devant le Bureau des marques de commerce.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 28; 1993, ch. 15, art. 62.

Inspection

29 (1) Subject to subsection (2), the registers, the documents on which the entries therein are based, all applications, including those abandoned, the indexes, the list of trade-mark agents and the list of geographical indications kept pursuant to subsection 11.12(1) shall be open to public inspection during business hours, and the Registrar shall, on request and on payment of the prescribed fee, furnish a copy certified by the registrar of any entry in the registers, indexes or lists, or of any of those documents or applications.

Inspection

29 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les registres, les documents sur lesquels s'appuient les inscriptions y figurant, les demandes, y compris celles qui sont abandonnées, les index, la liste des agents de marques de commerce et la liste des indications géographiques tenue aux termes du paragraphe 11.12(1) sont accessibles à l'inspection publique durant les heures de bureau. Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, une copie, certifiée par lui, de toute inscription faite dans les registres, les index ou les listes, ou de l'un de ces documents ou demandes.

Register of registered users

(2) The disclosure of documents on which entries in the register required to be kept under paragraph 26(1)(b) are based is subject to the provisions of subsection 50(6), as it reads immediately before section 61 of the *Intellectual Property Law Improvement Act* comes into force.

R.S., 1985, c. T-13, s. 29; 1993, c. 15, s. 63; 1994, c. 47, s. 197.

Registre des usagers inscrits

(2) La divulgation des documents sur lesquels s'appuient les inscriptions figurant dans le registre prévu à l'alinéa 26(1)b) est régie par le paragraphe 50(6) dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 61 de la *Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle*.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 29; 1993, ch. 15, art. 63; 1994, ch. 47, art. 197.

Applications for Registration of Trade-marks

Contents of application

30 An applicant for the registration of a trade-mark shall file with the Registrar an application containing

(a) a statement in ordinary commercial terms of the specific goods or services in association with which the mark has been or is proposed to be used;

(b) in the case of a trade-mark that has been used in Canada, the date from which the applicant or his named predecessors in title, if any, have so used the trade-mark in association with each of the general

Demandes d'enregistrement de marques de commerce

Contenu d'une demande

30 Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :

a) un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée;

b) dans le cas d'une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le

classes of goods or services described in the application;

(c) in the case of a trade-mark that has not been used in Canada but is made known in Canada, the name of a country of the Union in which it has been used by the applicant or his named predecessors in title, if any, and the date from and the manner in which the applicant or named predecessors in title have made it known in Canada in association with each of the general classes of goods or services described in the application;

(d) in the case of a trade-mark that is the subject in or for another country of the Union of a registration or an application for registration by the applicant or the applicant's named predecessor in title on which the applicant bases the applicant's right to registration, particulars of the application or registration and, if the trade-mark has neither been used in Canada nor made known in Canada, the name of a country in which the trade-mark has been used by the applicant or the applicant's named predecessor in title, if any, in association with each of the general classes of goods or services described in the application;

(e) in the case of a proposed trade-mark, a statement that the applicant, by itself or through a licensee, or by itself and through a licensee, intends to use the trade-mark in Canada;

(f) in the case of a certification mark, particulars of the defined standard that the use of the mark is intended to indicate and a statement that the applicant is not engaged in the manufacture, sale, leasing or hiring of goods or the performance of services such as those in association with which the certification mark is used;

(g) the address of the applicant's principal office or place of business in Canada, if any, and if the applicant has no office or place of business in Canada, the address of his principal office or place of business abroad and the name and address in Canada of a person or firm to whom any notice in respect of the application or registration may be sent, and on whom service of any proceedings in respect of the application or registration may be given or served with the same effect as if they had been given to or served on the applicant or registrant himself;

(h) unless the application is for the registration only of a word or words not depicted in a special form, a drawing of the trade-mark and such number of accurate representations of the trade-mark as may be prescribed; and

cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de produits ou services décrites dans la demande;

c) dans le cas d'une marque de commerce qui n'a pas été employée au Canada mais qui est révélée au Canada, le nom d'un pays de l'Union dans lequel elle a été employée par le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, et la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs l'ont fait connaître au Canada en liaison avec chacune des catégories générales de produits ou services décrites dans la demande, ainsi que la manière dont ils l'ont révélée;

d) dans le cas d'une marque de commerce qui est, dans un autre pays de l'Union, ou pour un autre pays de l'Union, l'objet, de la part du requérant ou de son prédécesseur en titre désigné, d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement sur quoi le requérant fonde son droit à l'enregistrement, les détails de cette demande ou de cet enregistrement et, si la marque n'a été ni employée ni révélée au Canada, le nom d'un pays où le requérant ou son prédécesseur en titre désigné, le cas échéant, l'a employée en liaison avec chacune des catégories générales de produits ou services décrites dans la demande;

e) dans le cas d'une marque de commerce projetée, une déclaration portant que le requérant a l'intention de l'employer, au Canada, lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise d'un licencié;

f) dans le cas d'une marque de certification, les détails de la norme définie que l'emploi de la marque est destiné à indiquer et une déclaration portant que le requérant ne pratique pas la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de produits ou ne se livre pas à l'exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée;

g) l'adresse du principal bureau ou siège d'affaires du requérant, au Canada, le cas échéant, et si le requérant n'a ni bureau ni siège d'affaires au Canada, l'adresse de son principal bureau ou siège d'affaires à l'étranger et les nom et adresse, au Canada, d'une personne ou firme à qui tout avis concernant la demande ou l'enregistrement peut être envoyé et à qui toute procédure à l'égard de la demande ou de l'enregistrement peut être signifiée avec le même effet que si elle avait été signifiée au requérant ou à l'inscrivant lui-même;

h) sauf si la demande ne vise que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale, un dessin de la marque de commerce, ainsi que

(i) a statement that the applicant is satisfied that he is entitled to use the trade-mark in Canada in association with the goods or services described in the application.

R.S., 1985, c. T-13, s. 30; 1993, c. 15, s. 64; 1994, c. 47, s. 198; 2014, c. 32, s. 53.

i) une déclaration portant que le requérant est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services décrits dans la demande.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 30; 1993, ch. 15, art. 64; 1994, ch. 47, art. 198; 2014, ch. 32, art. 53.

Applications based on registration abroad

31 (1) An applicant whose right to registration of a trade-mark is based on a registration of the trade-mark in another country of the Union shall, before the date of advertisement of his application in accordance with section 37, furnish a copy of the registration certified by the office in which it was made, together with a translation thereof into English or French if it is in any other language, and such other evidence as the Registrar may require to establish fully his right to registration under this Act.

Evidence required in certain cases

(2) An applicant whose trade-mark has been duly registered in his country of origin and who claims that the trade-mark is registrable under paragraph 14(1)(b) shall furnish such evidence as the Registrar may require by way of affidavit or statutory declaration establishing the circumstances on which he relies, including the length of time during which the trade-mark has been used in any country.

R.S., c. T-10, s. 30.

Demandes fondées sur l'enregistrement à l'étranger

31 (1) Un requérant dont le droit à l'enregistrement d'une marque de commerce est fondé sur un enregistrement de cette marque dans un autre pays de l'Union fournit, avant la date de l'annonce de sa demande selon l'article 37, une copie de cet enregistrement, certifiée par le bureau où il a été fait, de même qu'une traduction de cet enregistrement en français ou en anglais, s'il est en une autre langue, et toute autre preuve que le registraire peut requérir afin d'établir pleinement le droit du requérant à l'enregistrement prévu par la présente loi.

Preuve requise en certains cas

(2) Un requérant dont la marque de commerce a été régulièrement enregistrée dans son pays d'origine et qui prétend que cette marque de commerce est enregistrable aux termes de l'alinéa 14(1)b), fournit la preuve que le registraire peut requérir par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle établissant les circonstances sur lesquelles il s'appuie, y compris la période durant laquelle la marque de commerce a été employée dans un pays.

S.R., ch. T-10, art. 30.

Further information in certain cases

32 (1) An applicant who claims that his trade-mark is registrable under subsection 12(2) or section 13 shall furnish the Registrar with evidence by way of affidavit or statutory declaration establishing the extent to which and the time during which the trade-mark has been used in Canada and with any other evidence that the Registrar may require in support of the claim.

Autres renseignements dans certains cas

32 (1) Un requérant, qui prétend que sa marque de commerce est enregistrable en vertu du paragraphe 12(2) ou en vertu de l'article 13, fournit au registraire, par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle, une preuve établissant dans quelle mesure et pendant quelle période de temps la marque de commerce a été employée au Canada, ainsi que toute autre preuve que le registraire peut exiger à l'appui de cette prétention.

Registration to be restricted

(2) The Registrar shall, having regard to the evidence adduced, restrict the registration to the goods or services in association with which the trade-mark is shown to have been so used as to have become distinctive and to the defined territorial area in Canada in which the trade-mark is shown to have become distinctive.

R.S., 1985, c. T-13, s. 32; 2014, c. 32, ss. 53, 56(F).

L'enregistrement est restreint

(2) Le registraire restreint, eu égard à la preuve fournie, l'enregistrement aux produits ou services en liaison avec lesquels il est démontré que la marque de commerce a été employée au point d'être devenue distinctive, et à la région territoriale définie au Canada où, d'après ce qui est démontré, la marque de commerce est ainsi devenue distinctive.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 32; 2014, ch. 32, art. 53 et 56(F).

Applications by trade unions, etc.

33 Every trade union or commercial association that applies for the registration of a trade-mark may be required to furnish satisfactory evidence that its existence is not contrary to the laws of the country in which its headquarters are situated.

R.S., c. T-10, s. 32.

Date of application abroad deemed date of application in Canada

34 (1) When an application for the registration of a trade-mark has been made in or for any country of the Union other than Canada and an application is subsequently made in Canada for the registration for use in association with the same kind of goods or services of the same or substantially the same trade-mark by the same applicant or the applicant's successor in title, the date of filing of the application in or for the other country is deemed to be the date of filing of the application in Canada, and the applicant is entitled to priority in Canada accordingly notwithstanding any intervening use in Canada or making known in Canada or any intervening application or registration if

(a) the application in Canada, including or accompanied by a declaration setting out the date on which and the country of the Union in or for which the earliest application was filed for the registration of the same or substantially the same trade-mark for use in association with the same kind of goods or services, is filed within a period of six months after that date, which period shall not be extended;

(b) the applicant or, if the applicant is a transferee, the applicant's predecessor in title by whom any earlier application was filed in or for any country of the Union was at the date of the application a citizen or national of or domiciled in that country or had therein a real and effective industrial or commercial establishment; and

(c) the applicant furnishes, in accordance with any request under subsections (2) and (3), evidence necessary to establish fully the applicant's right to priority.

Evidence requests

(2) The Registrar may request the evidence before the day on which the application is allowed pursuant to section 39.

Demandes de la part de syndicats ouvriers, etc.

33 Chaque syndicat ouvrier ou chaque association commerciale demandant l'enregistrement d'une marque de commerce peut être requise de fournir une preuve satisfaisante que son existence n'est pas contraire au droit du pays où son bureau principal est situé.

S.R., ch. T-10, art. 32.

La date de demande à l'étranger est réputée être la date de demande au Canada

34 (1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce a été faite dans un pays de l'Union, ou pour un pays de l'Union, autre que le Canada, et qu'une demande est subséquemment présentée au Canada pour l'enregistrement, aux fins de son emploi en liaison avec le même genre de produits ou services, de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, par le même requérant ou son successeur en titre, la date de production de la demande dans l'autre pays, ou pour l'autre pays, est réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante nonobstant tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l'intervalle, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande au Canada, comprenant une déclaration de la date et du pays de l'Union où a été produite, ou pour lequel a été produite, la plus ancienne demande d'enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en vue de son emploi en liaison avec le même genre de produits ou services, ou accompagnée d'une telle déclaration, est produite dans les six mois à compter de cette date, cette période ne pouvant être prolongée;

b) le requérant ou, lorsque le requérant est un cessionnaire, son prédécesseur en titre par qui une demande antérieure a été produite dans un pays de l'Union, ou pour un pays de l'Union, était à la date de cette demande un citoyen ou ressortissant de ce pays, ou y était domicilié, ou y avait un établissement industriel ou commercial réel et effectif;

c) le requérant, sur demande faite en application des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.

Preuve

(2) Le registraire peut requérir cette preuve avant que la demande d'enregistrement ne soit admise aux termes de l'article 39.

How and when evidence must be furnished

(3) The Registrar may specify in the request the manner in which the evidence must be furnished and the period within which it must be furnished.

R.S., 1985, c. T-13, s. 34; 1992, c. 1, s. 133; 1993, c. 15, s. 65; 1994, c. 47, s. 199; 2014, c. 32, s. 53.

Disclaimer

35 The Registrar may require an applicant for registration of a trade-mark to disclaim the right to the exclusive use apart from the trade-mark of such portion of the trade-mark as is not independently registrable, but the disclaimer does not prejudice or affect the applicant's rights then existing or thereafter arising in the disclaimed matter, nor does the disclaimer prejudice or affect the applicant's right to registration on a subsequent application if the disclaimed matter has then become distinctive of the applicant's goods or services.

R.S., 1985, c. T-13, s. 35; 2014, c. 32, s. 53.

Abandonment

36 Where, in the opinion of the Registrar, an applicant is in default in the prosecution of an application filed under this Act or any Act relating to trade-marks in force prior to July 1, 1954, the Registrar may, after giving notice to the applicant of the default, treat the application as abandoned unless the default is remedied within the time specified in the notice.

R.S., c. T-10, s. 35.

When applications to be refused

37 (1) The Registrar shall refuse an application for the registration of a trade-mark if he is satisfied that

(a) the application does not conform to the requirements of section 30,

(b) the trade-mark is not registrable, or

(c) the applicant is not the person entitled to registration of the trade-mark because it is confusing with another trade-mark for the registration of which an application is pending,

and where the Registrar is not so satisfied, he shall cause the application to be advertised in the manner prescribed.

Notice to applicant

(2) The Registrar shall not refuse any application without first notifying the applicant of his objections thereto

Modalités

(3) Le registraire peut, dans sa demande, préciser les modalités, notamment le délai, de transmission de cette preuve.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 34; 1992, ch. 1, art. 133; 1993, ch. 15, art. 65; 1994, ch. 47, art. 199; 2014, ch. 32, art. 53.

Désistement

35 Le registraire peut requérir celui qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce de se désister du droit à l'usage exclusif, en dehors de la marque de commerce, de telle partie de la marque qui n'est pas indépendamment enregistrable. Ce désistement ne porte pas préjudice ou atteinte aux droits du requérant, existant alors ou prenant naissance par la suite, dans la matière qui fait l'objet du désistement, ni ne porte préjudice ou atteinte au droit que possède le requérant à l'enregistrement lors d'une demande subséquente si la matière faisant l'objet du désistement est alors devenue distinctive des produits ou services du requérant.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 35; 2014, ch. 32, art. 53.

Abandon

36 Lorsque, de l'avis du registraire, un requérant fait défaut dans la poursuite d'une demande produite aux termes de la présente loi ou de toute loi concernant les marques de commerce et exécutoire antérieurement au 1er juillet 1954, le registraire peut, après avoir donné au requérant avis de ce défaut, traiter la demande comme ayant été abandonnée, à moins qu'il ne soit remédié au défaut dans le délai que l'avis spécifie.

S.R., ch. T-10, art. 35.

Demandes rejetées

37 (1) Le registraire rejette une demande d'enregistrement d'une marque de commerce s'il est convaincu que, selon le cas :

a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30;

b) la marque de commerce n'est pas enregistrable;

c) le requérant n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce parce que cette marque crée de la confusion avec une autre marque de commerce en vue de l'enregistrement de laquelle une demande est pendante.

Lorsque le registraire n'est pas ainsi convaincu, il fait annoncer la demande de la manière prescrite.

Avis au requérant

(2) Le registraire ne peut rejeter une demande sans, au préalable, avoir fait connaître au requérant ses

and his reasons for those objections, and giving the applicant adequate opportunity to answer those objections.

Doubtful cases

(3) Where the Registrar, by reason of a registered trade-mark, is in doubt whether the trade-mark claimed in the application is registrable, he shall, by registered letter, notify the owner of the registered trade-mark of the advertisement of the application.

R.S., c. T-10, s. 36.

Statement of opposition

38 (1) Within two months after the advertisement of an application for the registration of a trade-mark, any person may, on payment of the prescribed fee, file a statement of opposition with the Registrar.

Grounds

(2) A statement of opposition may be based on any of the following grounds:

(a) that the application does not conform to the requirements of section 30;

(b) that the trade-mark is not registrable;

(c) that the applicant is not the person entitled to registration of the trade-mark; or

(d) that the trade-mark is not distinctive.

Content

(3) A statement of opposition shall set out

(a) the grounds of opposition in sufficient detail to enable the applicant to reply thereto; and

(b) the address of the opponent's principal office or place of business in Canada, if any, and if the opponent has no office or place of business in Canada, the address of his principal office or place of business abroad and the name and address in Canada of a person or firm on whom service of any document in respect of the opposition may be made with the same effect as if it had been served on the opponent himself.

Frivolous opposition

(4) If the Registrar considers that the opposition does not raise a substantial issue for decision, he shall reject it and shall give notice of his decision to the opponent.

objections, avec les motifs pertinents, et lui avoir donné une occasion convenable d'y répondre.

Cas douteux

(3) Lorsque, en raison d'une marque de commerce déposée, le registraire a des doutes sur la question de savoir si la marque de commerce indiquée dans la demande est enregistrable, il notifie, par courrier recommandé, l'annonce de la demande au propriétaire de la marque de commerce déposée.

S.R., ch. T-10, art. 36.

Déclaration d'opposition

38 (1) Toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l'annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d'opposition.

Motifs

(2) Cette opposition peut être fondée sur l'un des motifs suivants :

a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30;

b) la marque de commerce n'est pas enregistrable;

c) le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement;

d) la marque de commerce n'est pas distinctive.

Teneur

(3) La déclaration d'opposition indique :

a) les motifs de l'opposition, avec détails suffisants pour permettre au requérant d'y répondre;

b) l'adresse du principal bureau ou siège d'affaires de l'opposant au Canada, le cas échéant, et, si l'opposant n'a ni bureau ni siège d'affaires au Canada, l'adresse de son principal bureau ou siège d'affaires à l'étranger et 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 était signifié à l'opposant lui-même.

Opposition futile

(4) Si le registraire estime que l'opposition ne soulève pas une question sérieuse pour décision, il la rejette et donne avis de sa décision à l'opposant.

Substantial issue

(5) If the Registrar considers that the opposition raises a substantial issue for decision, he shall forward a copy of the statement of opposition to the applicant.

Counter statement

(6) The applicant shall file a counter statement with the Registrar and serve a copy on the opponent in the prescribed manner and within the prescribed time after a copy of the statement of opposition has been served on the applicant.

Evidence and hearing

(7) Both the opponent and the applicant shall be given an opportunity, in the prescribed manner, to submit evidence and to make representations to the Registrar unless

(a) the opposition is withdrawn or deemed under subsection (7.1) to have been withdrawn; or

(b) the application is abandoned or deemed under subsection (7.2) to have been abandoned.

Withdrawal of opposition

(7.1) The opposition shall be deemed to have been withdrawn if, in the prescribed circumstances, the opponent does not submit either evidence under subsection (7) or a statement that the opponent does not wish to submit evidence.

Abandonment of application

(7.2) The application shall be deemed to have been abandoned if the applicant does not file and serve a counter statement within the time referred to in subsection (6) or if, in the prescribed circumstances, the applicant does not submit either evidence under subsection (7) or a statement that the applicant does not wish to submit evidence.

Decision

(8) After considering the evidence and representations of the opponent and the applicant, the Registrar shall refuse the application or reject the opposition and notify the parties of the decision and the reasons for the decision.

R.S., 1985, c. T-13, s. 38; 1992, c. 1, s. 134; 1993, c. 15, s. 66.

When application to be allowed

39 (1) When an application for the registration of a trade-mark either has not been opposed and the time for the filing of a statement of opposition has expired or it has been opposed and the opposition has been decided in

Objection sérieuse

(5) Si le registraire est d'avis que l'opposition soulève une question sérieuse pour décision, il fait parvenir une copie de la déclaration d'opposition au requérant.

Contre-déclaration

(6) Le requérant doit produire auprès du registraire une contre-déclaration et en signifier, dans le délai prescrit après qu'une déclaration d'opposition lui a été envoyée, copie à l'opposant de la manière prescrite.

Preuve et audition

(7) Il est fourni, de la manière prescrite, à l'opposant et au requérant l'occasion de soumettre la preuve sur laquelle ils s'appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants :

a) l'opposition est retirée, ou réputée l'être, au titre du paragraphe (7.1);

b) la demande est abandonnée, ou réputée l'être, au titre du paragraphe (7.2).

Retrait de l'opposition

(7.1) Si, dans les circonstances prescrites, l'opposant omet de soumettre la preuve visée au paragraphe (7) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire, l'opposition est réputée retirée.

Abandon de la demande

(7.2) Si le requérant ne produit ni ne signifie une contre-déclaration dans le délai visé au paragraphe (6) ou si, dans les circonstances prescrites, il omet de soumettre la preuve visée au paragraphe (7) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire, la demande est réputée abandonnée.

Décision

(8) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire repousse la demande ou rejette l'opposition et notifie aux parties sa décision ainsi que ses motifs.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 38; 1992, ch. 1, art. 134; 1993, ch. 15, art. 66.

Quand la demande est admise

39 (1) Lorsqu'une demande n'a pas fait l'objet d'une opposition et que le délai prévu pour la production d'une déclaration d'opposition est expiré, ou lorsqu'il y a eu opposition et que celle-ci a été décidée en faveur du requérant, le registraire l'admet ou, en cas d'appel, il se conforme au jugement définitif rendu en l'espèce.

favour of the applicant, the Registrar shall allow the application or, if an appeal is taken, shall act in accordance with the final judgment given in the appeal.

No extension of time

(2) Subject to subsection (3), the Registrar shall not extend the time for filing a statement of opposition with respect to any application that has been allowed.

Exception

(3) Where the Registrar has allowed an application without considering a previously filed request for an extension of time to file a statement of opposition, the Registrar may withdraw the application from allowance at any time before issuing a certificate of registration and, in accordance with section 47, extend the time for filing a statement of opposition.

R.S., 1985, c. T-13, s. 39; 1993, c. 15, s. 67.

Nulle prorogation de délai

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le registraire ne peut proroger le délai accordé pour la production d'une déclaration d'opposition à l'égard d'une demande admise.

Exception

(3) Lorsqu'il a admis une demande sans avoir tenu compte d'une demande de prorogation de délai préalablement déposée, le registraire peut, avant de délivrer un certificat d'enregistrement, retirer l'admission et, conformément à l'article 47, proroger le délai d'opposition.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 39; 1993, ch. 15, art. 67.

Registration of Trade-marks

Registration of trade-marks

40 (1) When an application for registration of a trade-mark, other than a proposed trade-mark, is allowed, the Registrar shall register the trade-mark and issue a certificate of its registration.

Proposed trade-mark

(2) When an application for registration of a proposed trade-mark is allowed, the Registrar shall give notice to the applicant accordingly and shall register the trade-mark and issue a certificate of registration on receipt of a declaration that the use of the trade-mark in Canada, in association with the goods or services specified in the application, has been commenced by

(a) the applicant;

(b) the applicant's successor in title; or

(c) an entity that is licensed by or with the authority of the applicant to use the trade-mark, if the applicant has direct or indirect control of the character or quality of the goods or services.

Abandonment of application

(3) An application for registration of a proposed trade-mark shall be deemed to be abandoned if the Registrar has not received the declaration referred to in subsection (2) before the later of

Enregistrement des marques de commerce

Enregistrement des marques de commerce

40 (1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce, autre qu'une marque de commerce projetée, est admise, le registraire inscrit la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement.

Marque de commerce projetée

(2) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée est admise, le registraire en donne avis au requérant. Il enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement après avoir reçu une déclaration portant que le requérant, son successeur en titre ou l'entité à qui est octroyée, par le requérant ou avec son autorisation, une licence d'emploi de la marque de commerce aux termes de laquelle il contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des produits et services a commencé à employer la marque de commerce au Canada, en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande.

Abandon de la demande

(3) La demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée est réputée abandonnée si la déclaration mentionnée au paragraphe (2) n'est pas reçue par le registraire dans les six mois qui suivent l'avis donné aux termes du paragraphe (2) ou, si la date en est postérieure,

(a) six months after the notice by the Registrar referred to in subsection (2), and

(b) three years after the date of filing of the application in Canada.

Form and effect

(4) Registration of a trade-mark shall be made in the name of the applicant therefor or his transferee, and the day on which registration is made shall be entered on the register, and the registration takes effect on that day.

Section 34 does not apply

(5) For the purposes of subsection (3), section 34 does not apply in determining when an application for registration is filed.

R.S., 1985, c. T-13, s. 40; 1993, c. 15, s. 68, c. 44, s. 231; 1999, c. 31, s. 210(F); 2014, c. 32, ss. 37(F), 53(E).

Amendment of the Register

Amendments to register

41 (1) The Registrar may, on application by the registered owner of a trade-mark made in the prescribed manner, make any of the following amendments to the register:

(a) correct any error or enter any change in the name, address or description of the registered owner or of his representative for service in Canada;

(b) cancel the registration of the trade-mark;

(c) amend the statement of the goods or services in respect of which the trade-mark is registered;

(d) amend the particulars of the defined standard that the use of a certification mark is intended to indicate; or

(e) enter a disclaimer that does not in any way extend the rights given by the existing registration of the trade-mark.

Conditions

(2) An application to extend the statement of goods or services in respect of which a trade-mark is registered has the effect of an application for registration of the trade-mark in respect of the goods or services specified in the application for amendment.

R.S., 1985, c. T-13, s. 41; 2014, c. 32, s. 53.

à l'expiration des trois ans qui suivent la production de la demande au Canada.

Forme et effet

(4) L'enregistrement d'une marque de commerce est opéré au nom de l'auteur de la demande ou de son cessionnaire. Il est fait mention, sur le registre, du jour de l'enregistrement, lequel prend effet le même jour.

Non-application de l'article 34

(5) Il n'est pas tenu compte de l'article 34 pour l'application du paragraphe (3).

L.R. (1985), ch. T-13, art. 40; 1993, ch. 15, art. 68, ch. 44, art. 231; 1999, ch. 31, art. 210(F); 2014, ch. 32, art. 37(F) et 53(A).

Modification du registre

Modifications au registre

41 (1) Le registraire peut, à la demande du propriétaire inscrit d'une marque de commerce présentée de la façon prescrite, apporter au registre l'une des modifications suivantes :

a) la correction de toute erreur ou l'inscription de tout changement dans les nom, adresse ou désignation du propriétaire inscrit ou de son représentant pour signification au Canada;

b) l'annulation de l'enregistrement de la marque de commerce;

c) la modification de l'état déclaratif des produits ou services à l'égard desquels la marque de commerce est déposée;

d) la modification des détails de la norme définie que l'emploi d'une marque de certification est destiné à indiquer;

e) l'inscription d'un désistement qui, d'aucune façon, n'étend les droits conférés par l'enregistrement existant de la marque de commerce.

Conditions

(2) Une demande d'étendre l'état déclaratif des produits ou services à l'égard desquels une marque de commerce est déposée a l'effet d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard des produits ou services spécifiés dans la requête de modification.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 41; 2014, ch. 32, art. 53.

Representative for service

42 (1) The registered owner of a trade-mark who has no office or place of business in Canada shall name another representative for service in place of the latest recorded representative or supply a new and correct address of the latest recorded representative on notice from the Registrar that the latest recorded representative has died or that a letter addressed to him at the latest recorded address and sent by ordinary mail has been returned undelivered.

Change of address

(2) When, after the dispatch of the notice referred to in subsection (1) by the Registrar, no new nomination is made or no new and correct address is supplied by the registered owner within three months, the Registrar or the Federal Court may dispose of any proceedings under this Act without requiring service on the registered owner of any process therein.

R.S., c. T-10, s. 41; R.S., c. 10(2nd Supp.), s. 64.

Additional representations

43 The registered owner of any trade-mark shall furnish such additional representations thereof as the Registrar may by notice demand and, if he fails to comply with that notice, the Registrar may by a further notice, fix a reasonable time after which, if the representations are not furnished, he may expunge the registration of the trade-mark.

R.S., c. T-10, s. 42.

Notice for information

44 (1) The Registrar may at any time, and shall at the request of any person who pays the prescribed fee, by notice in writing require the registered owner of any trade-mark that was on the register on July 1, 1954 to furnish him within three months from the date of the notice with the information that would be required on an application for the registration of the trade-mark made at the date of the notice.

Amendments to register

(2) The Registrar may amend the registration of the trade-mark in accordance with the information furnished to him under subsection (1).

Failure to give information

(3) Where the information required by subsection (1) is not furnished, the Registrar shall by a further notice fix a reasonable time after which, if the information is not furnished, he may expunge the registration of the trade-mark.

R.S., c. T-10, s. 43.

Représentant pour signification

42 (1) Le propriétaire inscrit d'une marque de commerce qui n'a ni bureau ni siège d'affaires au Canada nomme un autre représentant pour signification en remplacement du dernier représentant inscrit ou fournit une adresse nouvelle et exacte du dernier représentant inscrit, sur avis du registraire que le dernier représentant inscrit est décédé ou qu'une lettre qui lui a été envoyée, par courrier ordinaire, à la dernière adresse inscrite a été retournée par suite de non-livraison.

Changement d'adresse

(2) Lorsque, après l'expédition de l'avis par le registraire, aucune nouvelle nomination n'est faite ou qu'aucune adresse nouvelle et exacte n'est fournie par le propriétaire inscrit dans les trois mois, le registraire ou la Cour fédérale peut statuer sur toutes procédures aux termes de la présente loi sans exiger la signification, au propriétaire inscrit, de toute pièce s'y rapportant.

S.R., ch. T-10, art. 41; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

Représentations supplémentaires

43 Le propriétaire inscrit d'une marque de commerce en fournit les représentations supplémentaires que le registraire peut exiger par avis et, s'il omet de se conformer à un tel avis, le registraire peut, par un autre avis, fixer un délai raisonnable après lequel, si les représentations ne sont pas fournies, il pourra radier l'inscription de la marque de commerce.

S.R., ch. T-10, art. 42.

Demande de renseignements

44 (1) Le registraire peut, et doit sur demande d'une personne qui verse le droit prescrit, enjoindre, par avis écrit, au propriétaire inscrit de toute marque de commerce figurant au registre le 1er juillet 1954 de lui fournir, dans les trois mois suivant la date de l'avis, les renseignements qui seraient requis à l'occasion d'une demande d'enregistrement d'une telle marque de commerce, faite à la date de cet avis.

Modification de l'inscription

(2) Le registraire peut modifier l'enregistrement en conformité avec les renseignements qui lui sont fournis selon le paragraphe (1).

Lorsque les renseignements ne sont pas fournis

(3) Lorsque les renseignements ne sont pas fournis, le registraire fixe, au moyen d'un nouvel avis, un délai raisonnable après lequel, si les renseignements ne sont pas fournis, il pourra radier l'enregistrement de la marque de commerce.

S.R., ch. T-10, art. 43.

Registrar may request evidence of user

45 (1) The Registrar may at any time and, at the written request made after three years from the date of the registration of a trade-mark by any person who pays the prescribed fee shall, unless the Registrar sees good reason to the contrary, give notice to the registered owner of the trade-mark requiring the registered owner to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to each of the goods or services specified in the registration, whether the trade-mark was in use in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since that date.

Form of evidence

(2) The Registrar shall not receive any evidence other than the affidavit or statutory declaration, but may hear representations made by or on behalf of the registered owner of the trade-mark or by or on behalf of the person at whose request the notice was given.

Effect of non-use

(3) Where, by reason of the evidence furnished to the Registrar or the failure to furnish any evidence, it appears to the Registrar that a trade-mark, either with respect to all of the goods or services specified in the registration or with respect to any of those goods or services, was not used in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and that the absence of use has not been due to special circumstances that excuse the absence of use, the registration of the trade-mark is liable to be expunged or amended accordingly.

Notice to owner

(4) When the Registrar reaches a decision whether or not the registration of a trade-mark ought to be expunged or amended, he shall give notice of his decision with the reasons therefor to the registered owner of the trade-mark and to the person at whose request the notice referred to in subsection (1) was given.

Action by Registrar

(5) The Registrar shall act in accordance with his decision if no appeal therefrom is taken within the time limited by this Act or, if an appeal is taken, shall act in accordance with the final judgment given in the appeal.

R.S., 1985, c. T-13, s. 45; 1993, c. 44, s. 232; 1994, c. 47, s. 200; 2014, c. 32, s. 53.

Le registraire peut exiger une preuve d'emploi

45 (1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacun des produits ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

Forme de la preuve

(2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle, mais il peut entendre des représentations faites par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou pour celui-ci ou par la personne à la demande de qui l'avis a été donné ou pour celle-ci.

Effet du non-usage

(3) Lorsqu'il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l'égard de la totalité des produits ou services spécifiés dans l'enregistrement, soit à l'égard de l'un de ces produits ou de l'un de ces services, n'a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l'avis et que le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.

Avis au propriétaire

(4) Lorsque le registraire décide ou non de radier ou de modifier l'enregistrement de la marque de commerce, il notifie sa décision, avec les motifs pertinents, au propriétaire inscrit de la marque de commerce et à la personne à la demande de qui l'avis visé au paragraphe (1) a été donné.

Mesures à prendre par le registraire

(5) Le registraire agit en conformité avec sa décision si aucun appel n'en est interjeté dans le délai prévu par la présente loi ou, si un appel est interjeté, il agit en conformité avec le jugement définitif rendu dans cet appel.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 45; 1993, ch. 44, art. 232; 1994, ch. 47, art. 200; 2014, ch. 32, art. 53.

Renewal of Registrations

Renewal

46 (1) The registration of a trade-mark that is on the register by virtue of this Act is subject to renewal within a period of fifteen years from the day of the registration or last renewal.

Notice to renew

(2) If the registration of a trade-mark has been on the register without renewal for the period specified in subsection (1), the Registrar shall send a notice to the registered owner and to the registered owner's representative for service, if any, stating that if within six months after the date of the notice the prescribed renewal fee is not paid, the registration will be expunged.

Failure to renew

(3) If within the period of six months specified in the notice, which period shall not be extended, the prescribed renewal fee is not paid, the Registrar shall expunge the registration.

Effective date of renewal

(4) When the prescribed fee for a renewal of any trade-mark registration under this section is paid within the time limited for the payment thereof, the renewal takes effect as of the day next following the expiration of the period specified in subsection (1).

R.S., 1985, c. T-13, s. 46; 1992, c. 1, s. 135.

Renouvellement des enregistrements

Renouvellement

46 (1) L'enregistrement d'une marque de commerce figurant au registre en vertu de la présente loi est sujet à renouvellement au cours des quinze années à compter de la date de cet enregistrement ou du dernier renouvellement.

Avis ordonnant un renouvellement

(2) Lorsque l'enregistrement d'une marque de commerce a figuré au registre sans renouvellement pendant la période spécifiée au paragraphe (1), le registraire envoie au propriétaire inscrit et à son représentant pour signification, le cas échéant, un avis portant que si, dans les six mois qui suivent la date de cet avis, le droit prescrit de renouvellement n'est pas versé, l'enregistrement sera radié.

Non-renouvellement

(3) Si, dans la période de six mois que spécifie l'avis et qui ne peut être prorogée, le droit prescrit de renouvellement n'est pas versé, le registraire radie l'enregistrement.

Date d'entrée en vigueur du renouvellement

(4) Lorsque le droit prescrit pour un renouvellement de l'enregistrement d'une marque de commerce en vertu du présent article est acquitté dans le délai fixé, le renouvellement prend effet le lendemain de l'expiration de la période définie au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. T-13, art. 46; 1992, ch. 1, art. 135.

Extensions of Time

Extensions of time

47 (1) If, in any case, the Registrar is satisfied that the circumstances justify an extension of the time fixed by this Act or prescribed by the regulations for the doing of any act, he may, except as in this Act otherwise provided, extend the time after such notice to other persons and on such terms as he may direct.

Conditions

(2) An extension applied for after the expiration of the time fixed for the doing of an act or the time extended by the Registrar under subsection (1) shall not be granted

Prolongation de délai

Prorogations

47 (1) Si, dans un cas donné, le registraire est convaincu que les circonstances justifient une prolongation du délai fixé par la présente loi ou prescrit par les règlements pour l'accomplissement d'un acte, il peut, sauf disposition contraire de la présente loi, prolonger le délai après l'avis aux autres personnes et selon les termes qu'il lui est loisible d'ordonner.

Conditions

(2) Une prorogation demandée après l'expiration de pareil délai ou du délai prolongé par le registraire en vertu du paragraphe (1) ne peut être accordée que si le droit prescrit est acquitté et si le registraire est convaincu que

unless the prescribed fee is paid and the Registrar is satisfied that the failure to do the act or apply for the extension within that time or the extended time was not reasonably avoidable.

R.S., c. T-10, s. 46.

l'omission d'accomplir l'acte ou de demander la prorogation dans ce délai ou au cours de cette prorogation n'était pas raisonnablement évitable.

S.R., ch. T-10, art. 46.

Transfer

Trade-mark transferable

48 (1) A trade-mark, whether registered or unregistered, is transferable, and deemed always to have been transferable, either in connection with or separately from the goodwill of the business and in respect of either all or some of the goods or services in association with which it has been used.

Where two or more persons interested

(2) Nothing in subsection (1) prevents a trade-mark from being held not to be distinctive if as a result of a transfer thereof there subsisted rights in two or more persons to the use of confusing trade-marks and the rights were exercised by those persons.

Registration of transfer

(3) The Registrar shall register the transfer of any registered trade-mark on being furnished with evidence satisfactory to him of the transfer and the information that would be required by paragraph 30(g) in an application by the transferee to register the trade-mark.

R.S., 1985, c. T-13, s. 48; 2014, c. 32, s. 53.

Transfert

Une marque de commerce est transférable

48 (1) Une marque de commerce, déposée ou non, est transférable et est réputée avoir toujours été transférable, soit à l'égard de l'achalandage de l'entreprise, soit isolément, et soit à l'égard de la totalité, soit à l'égard de quelques-uns des services ou produits en liaison avec lesquels elle a été employée.

Dans le cas de deux ou plusieurs personnes intéressées

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher qu'une marque de commerce soit considérée comme n'étant pas distinctive si, par suite de son transfert, il subsistait des droits, chez deux ou plusieurs personnes, à l'emploi de marques de commerce créant de la confusion et si ces droits ont été exercés par ces personnes.

Inscription du transfert

(3) Le registraire inscrit le transfert de toute marque de commerce déposée, une fois que lui ont été fournis une preuve du transfert qu'il juge satisfaisante et les renseignements qu'exigerait l'alinéa 30g) dans une demande, par le cessionnaire, d'enregistrer cette marque de commerce.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 48; 2014, ch. 32, art. 53.

Change of Purpose in Use of Mark

Change of purpose

49 If a mark is used by a person as a trade-mark for any of the purposes or in any of the manners mentioned in the definition "certification mark" or "trade-mark" in section 2, it shall not be held invalid merely on the ground that the person or a predecessor in title uses it or has used it for any other of those purposes or in any other of those manners.

R.S., c. T-10, s. 48.

Changement apporté aux fins de l'emploi d'une marque

Autres fins

49 Si une personne emploie une marque comme marque de commerce à l'une des fins ou de l'une des manières mentionnées à la définition de « marque de certification » ou de « marque de commerce » à l'article 2, la marque ne peut être considérée comme invalide pour le seul motif que cette personne ou un prédécesseur en titre l'emploie ou l'a employée à une autre de ces fins ou d'une autre de ces manières.

S.R., ch. T-10, art. 48.

Licences

Licence to use trade-mark

50 (1) For the purposes of this Act, if an entity is licensed by or with the authority of the owner of a trade-mark to use the trade-mark in a country and the owner has, under the licence, direct or indirect control of the character or quality of the goods or services, then the use, advertisement or display of the trade-mark in that country as or in a trade-mark, trade-name or otherwise by that entity has, and is deemed always to have had, the same effect as such a use, advertisement or display of the trade-mark in that country by the owner.

Idem

(2) For the purposes of this Act, to the extent that public notice is given of the fact that the use of a trade-mark is a licensed use and of the identity of the owner, it shall be presumed, unless the contrary is proven, that the use is licensed by the owner of the trade-mark and the character or quality of the goods or services is under the control of the owner.

Owner may be required to take proceedings

(3) Subject to any agreement subsisting between an owner of a trade-mark and a licensee of the trade-mark, the licensee may call on the owner to take proceedings for infringement thereof, and, if the owner refuses or neglects to do so within two months after being so called on, the licensee may institute proceedings for infringement in the licensee's own name as if the licensee were the owner, making the owner a defendant.

R.S., 1985, c. T-13, s. 50; 1993, c. 15, s. 69; 1999, c. 31, s. 211(F); 2014, c. 32, s. 53.

Use of trade-mark by related companies

51 (1) Where a company and the owner of a trade-mark that is used in Canada by that owner in association with a pharmaceutical preparation are related companies, the use by the company of the trade-mark, or a trade-mark confusing therewith, in association with a pharmaceutical preparation that at the time of that use or at any time thereafter,

(a) is acquired by a person directly or indirectly from the company, and

(b) is sold, distributed or advertised for sale in Canada in a package bearing the name of the company and the name of that person as the distributor thereof,

Licences

Licence d'emploi d'une marque de commerce

50 (1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial — ou partie de ceux-ci — ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

Licence d'emploi d'une marque de commerce

(2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des produits et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

Action par le propriétaire

(3) Sous réserve de tout accord encore valide entre lui et le propriétaire d'une marque de commerce, le licencié peut requérir le propriétaire d'intenter des procédures pour usurpation de la marque et, si celui-ci refuse ou néglige de le faire dans les deux mois suivant cette réquisition, il peut intenter ces procédures en son propre nom comme s'il était propriétaire, faisant du propriétaire un défendeur.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 50; 1993, ch. 15, art. 69; 1999, ch. 31, art. 211(F); 2014, ch. 32, art. 53.

Utilisation d'une marque de commerce par des compagnies connexes

51 (1) Lorsqu'une compagnie et le propriétaire d'une marque de commerce qui est employée au Canada par ce propriétaire en liaison avec une préparation pharmaceutique sont des compagnies connexes, l'emploi par cette compagnie soit de cette marque de commerce, soit d'une autre marque de commerce qui crée de la confusion avec cette marque de commerce, en liaison avec une préparation pharmaceutique qui, au moment de cet emploi ou par la suite :

a) d'une part, est acquise par une personne, directement ou indirectement, de la compagnie;

b) d'autre part, est vendue, distribuée ou dont la mise en vente est annoncée, au Canada, dans un emballage

has the same effect, for all purposes of this Act, as a use of the trade-mark or the confusing trade-mark, as the case may be, by that owner.

portant le nom de la compagnie ainsi que le nom de cette personne en tant que distributeur de cette préparation pharmaceutique,

a, pour l'application de la présente loi, le même effet que l'emploi, par le propriétaire, de cette marque de commerce ou de l'autre marque de commerce qui crée de la confusion avec cette marque de commerce, selon le cas.

Where difference in composition

(2) Subsection (1) does not apply to any use of a trade-mark or a confusing trade-mark by a company referred to in that subsection in association with a pharmaceutical preparation after such time, if any, as that pharmaceutical preparation is declared by the Minister of Health, by notice published in the *Canada Gazette*, to be sufficiently different in its composition from the pharmaceutical preparation in association with which the trade-mark is used in Canada by the owner referred to in subsection (1) as to be likely to result in a hazard to health.

Cas où la composition est différente

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'emploi d'une marque de commerce, ou d'une marque de commerce créant de la confusion, par une compagnie mentionnée à ce paragraphe, en liaison avec une préparation pharmaceutique, après le moment, le cas échéant, où le ministre de la Santé déclare, par avis publié dans la *Gazette du Canada*, que la composition de cette préparation pharmaceutique diffère suffisamment de celle de la préparation pharmaceutique en liaison avec laquelle la marque de commerce est employée au Canada par le propriétaire mentionné au paragraphe (1) pour qu'il soit probable qu'il en résulte un risque pour la santé.

Definition of *pharmaceutical preparation*

(3) In this section, ***pharmaceutical preparation*** includes

(a) any substance or mixture of substances manufactured, sold or represented for use in

(i) the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of a disease, disorder or abnormal physical state, or the symptoms thereof, in humans or animals, or

(ii) restoring, correcting or modifying organic functions in humans or animals, and

(b) any substance to be used in the preparation or production of any substance or mixture of substances described in paragraph (a),

but does not include any such substance or mixture of substances that is the same or substantially the same as a substance or mixture of substances that is a proprietary medicine within the meaning from time to time assigned to that expression by regulations made pursuant to the *Food and Drugs Act*.

R.S., 1985, c. T-13, s. 51; 1996, c. 8, s. 32.

Définition de *préparation pharmaceutique*

(3) Au présent article, ***préparation pharmaceutique*** s'entend notamment :

a) de toute substance ou de tout mélange de substances fabriqué, vendu ou représenté comme pouvant être employé :

(i) soit au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal, ou de leurs symptômes chez l'homme ou les animaux,

(ii) soit en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques chez l'homme ou les animaux;

b) de toute substance destinée à être employée dans la préparation ou la production d'une substance ou d'un mélange de substances décrits à l'alinéa a).

La présente définition exclut une substance ou un mélange de substances semblable ou identique à ceux que les règlements d'application de la *Loi sur les aliments et drogues* qualifient de spécialités pharmaceutiques.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 51; 1996, ch. 8, art. 32.

Offences and Punishment

Sale, etc., of goods

51.01 (1) Every person commits an offence who sells or offers for sale, or distributes on a commercial scale, any goods in association with a trade-mark, if that sale or

Infractions et peines

Vente de produits

51.01 (1) Commet une infraction quiconque vend ou offre en vente — ou distribue à l'échelle commerciale — des produits en liaison avec une marque de commerce

distribution is or would be contrary to section 19 or 20 and the person knows that

(a) the trade-mark is identical to, or cannot be distinguished in its essential aspects from, a trade-mark registered for such goods; and

(b) the owner of that registered trade-mark has not consented to the sale, offering for sale, or distribution of the goods in association with the trade-mark.

(c) [*Deleted*]

Manufacture, etc., of goods

(2) Every person commits an offence who manufactures, causes to be manufactured, possesses, imports, exports or attempts to export any goods, for the purpose of their sale or of their distribution on a commercial scale, if that sale or distribution would be contrary to section 19 or 20 and the person knows that

(a) the goods bear a trade-mark that is identical to, or that cannot be distinguished in its essential aspects from, a trade-mark registered for such goods; and

(b) the owner of that registered trade-mark has not consented to having the goods bear the trade-mark.

(c) [*Deleted*]

Services

(3) Every person commits an offence who sells or advertises services in association with a trade-mark, if that sale or advertisement is contrary to section 19 or 20 and the person knows that

(a) the trade-mark is identical to, or cannot be distinguished in its essential aspects from, a registered trade-mark registered for such services; and

(b) the owner of the registered trade-mark has not consented to the sale or advertisement in association with the trade-mark.

(c) [*Deleted*]

Labels or packaging

(4) Every person commits an offence who manufactures, causes to be manufactured, possesses, imports, exports or attempts to export any label or packaging, in any form, for the purpose of its sale or of its distribution on a

alors que cette vente ou distribution est ou serait contraire aux articles 19 ou 20 et qu'il sait, à la fois :

a) que la marque de commerce est identique à une marque de commerce déposée à l'égard de tels produits ou impossible à distinguer d'une telle marque dans ses aspects essentiels;

b) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n'a pas consenti à la vente, l'offre en vente ou la distribution des produits en liaison avec la marque de commerce.

c) [*Supprimé*]

Fabrication de produits, etc.

(2) Commet une infraction quiconque, en vue de leur vente — ou de leur distribution à l'échelle commerciale —, fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d'exporter des produits alors que cette vente ou distribution serait contraire aux articles 19 ou 20 et qu'il sait, à la fois :

a) que les produits portent une marque de commerce identique à une marque de commerce déposée à l'égard de tels produits ou impossible à distinguer d'une telle marque dans ses aspects essentiels;

b) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n'a pas consenti à ce que les produits portent la marque de commerce.

c) [*Supprimé*]

Services

(3) Commet une infraction quiconque vend ou annonce des services en liaison avec une marque de commerce alors que cette vente ou annonce est contraire aux articles 19 ou 20 et qu'il sait, à la fois :

a) que la marque de commerce est identique à une marque de commerce déposée à l'égard de tels services ou impossible à distinguer d'une telle marque dans ses aspects essentiels;

b) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n'a pas consenti à la vente ou l'annonce en liaison avec la marque de commerce.

c) [*Supprimé*]

Étiquettes ou emballages

(4) Commet une infraction quiconque fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d'exporter des étiquettes ou des emballages, quelle qu'en soit la forme, en vue de leur vente — ou de leur

commercial scale or for the purpose of the sale, distribution on a commercial scale or advertisement of goods or services in association with it, if that sale, distribution or advertisement would be contrary to section 19 or 20 and the person knows that

(a) the label or packaging bears a trade-mark that is identical to, or that cannot be distinguished in its essential aspects from, a registered trade-mark;

(b) the label or packaging is intended to be associated with goods or services for which that registered trade-mark is registered; and

(c) the owner of that registered trade-mark has not consented to having the label or packaging bear the trade-mark.

(d) [*Deleted*]

Trafficking in labels or packaging

(5) Every person commits an offence who sells or offers for sale, or distributes on a commercial scale, any label or packaging, in any form, if the sale, distribution or advertisement of goods or services in association with the label or packaging would be contrary to section 19 or 20 and the person knows that

(a) the label or packaging bears a trade-mark that is identical to, or that cannot be distinguished in its essential aspects from, a registered trade-mark;

(b) the label or packaging is intended to be associated with goods or services for which that registered trade-mark is registered;

(c) the owner of that registered trade-mark has not consented to having the label or packaging bear the trademark.

Registration of trade-mark

(5.1) In a prosecution for an offence under any of subsections (1) to (5), it is not necessary for the prosecutor to prove that the accused knew that the trade-mark was registered.

Punishment

(6) Every person who commits an offence under any of subsections (1) to (5) is liable

(a) on conviction on indictment, to a fine of not more than $1,000,000 or to imprisonment for a term of not more than five years or to both; or

distribution à l'échelle commerciale — ou en vue de la vente, de la distribution à l'échelle commerciale ou de l'annonce de produits ou services en liaison avec ceux-ci, alors que cette vente, distribution ou annonce serait contraire aux articles 19 ou 20 et qu'il sait, à la fois :

a) que les étiquettes ou les emballages portent une marque de commerce identique à une marque de commerce déposée ou impossible à distinguer d'une telle marque dans ses aspects essentiels;

b) que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services à l'égard desquels la marque de commerce est déposée;

c) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n'a pas consenti à ce que les étiquettes ou les emballages portent la marque de commerce.

d) [*Supprimé*]

Trafic d'étiquettes ou d'emballages

(5) Commet une infraction quiconque vend ou offre en vente — ou distribue à l'échelle commerciale — des étiquettes ou des emballages, quelle qu'en soit la forme, alors que la vente, la distribution ou l'annonce de produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages serait contraire aux articles 19 ou 20 et qu'il sait, à la fois :

a) que les étiquettes ou les emballages portent une marque de commerce identique à une marque de commerce déposée ou impossible à distinguer d'une telle marque dans ses aspects essentiels;

b) que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services à l'égard desquels la marque de commerce est déposée;

c) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n'a pas consenti à ce que les étiquettes ou les emballages portent la marque de commerce.

Enregistrement de la marque de commerce

(5.1) Dans les poursuites pour toute infraction prévue à l'un ou l'autre des paragraphes (1) à (5), le poursuivant n'a pas à établir que l'accusé savait que la marque de commerce était enregistrée.

Peines

(6) L'auteur de toute infraction prévue aux paragraphes (1) à (5) est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, d'une amende maximale d'un million de dollars et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;

(b) on summary conviction, to a fine of not more than $25,000 or to imprisonment for a term of not more than six months or to both.

Limitation Period

(7) Proceedings by way of summary conviction for an offence under this section may be instituted no later than two years after the day on which the subject-matter of the proceedings arose.

Disposition order

(8) The court before which any proceedings for an offence under this section are taken may, on a finding of guilt, order that any goods, labels, or packaging in respect of which the offence was committed, any advertising materials relating to those goods and any equipment used to manufacture those goods, labels or packaging be destroyed or otherwise disposed of.

Notice

(9) Before making an order for the destruction or other disposition of equipment under subsection (8), the court shall require that notice be given to the owner of the equipment and to any other person who, in the opinion of the court, appears to have a right or interest in the equipment, unless the court is of the opinion that the interests of justice do not require that the notice be given.

2014, c. 32, s. 42.

Importation and Exportation

Interpretation

Definitions

51.02 The following definitions apply in sections 51.03 to 51.12.

customs officer has the meaning assigned by the definition ***officer*** in subsection 2(1) of the *Customs Act*. (*agent des douanes*)

Minister means the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness. (*ministre*)

relevant registered trade-mark means a trade-mark registered for goods that is identical to, or cannot be distinguished in its essential aspects from, a trade-mark on such goods, including their labels or packaging, that are detained by a customs officer. (*marque de commerce déposée en cause*)

b) par procédure sommaire, d'une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Prescription

(7) Les poursuites par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire portant sur une infraction prévue au présent article se prescrivent par deux ans à compter de la date de sa perpétration.

Ordonnance de disposition

(8) Le tribunal devant lequel sont intentées des poursuites pour une infraction prévue au présent article peut, en cas de déclaration de culpabilité, ordonner qu'il soit disposé — notamment par destruction — des produits, étiquettes ou emballages ayant donné lieu à l'infraction, de l'équipement ayant servi à leur fabrication ou du matériel publicitaire relatif à ces produits.

Préavis

(9) Avant d'ordonner la disposition de l'équipement en vertu du paragraphe (8), le tribunal exige qu'un préavis soit donné au propriétaire de l'équipement et à toute autre personne qui lui semble avoir un droit ou intérêt sur l'équipement, sauf s'il estime que l'intérêt de la justice ne l'exige pas.

2014, ch. 32, art. 42.

Importation et exportation

Définitions

Définitions

51.02 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 51.03 à 51.12.

agent des douanes S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi sur les douanes*. (*customs officer*)

jour ouvrable S'entend d'un jour qui n'est ni un samedi, ni un jour férié. (*working day*)

marque de commerce déposée en cause Marque de commerce déposée à l'égard de produits, qui est identique à la marque de commerce apposée sur de tels produits retenus par l'agent des douanes, ou sur l'étiquette ou l'emballage de ceux-ci, ou qui est impossible à distinguer d'une telle marque dans ses aspects essentiels. (*relevant registered trade-mark*)

working day means a day other than a Saturday or a holiday. (*jour ouvrable*)

2014, c. 32, s. 43.

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (*Minister*)

2014, ch. 32, art. 43.

Prohibition

No importation or exportation

51.03 (1) Goods shall not be imported or exported if the goods or their labels or packaging bear — without the consent of the owner of a registered trade-mark for such goods — a trade-mark that is identical to, or that cannot be distinguished in its essential aspects from, that registered trade-mark.

Exception

(2) Subsection (1) does not apply if

(a) the trade-mark was applied with the consent of the owner of the trade-mark in the country where it was applied;

(b) the sale or distribution of the goods or, in the case where the trade-mark is on the goods' labels or packaging, of the goods in association with the labels or packaging would not be contrary to this Act;

(c) the goods are imported or exported by an individual in their possession or baggage and the circumstances, including the number of goods, indicate that the goods are intended only for their personal use; or

(d) the goods, while being shipped from one place outside Canada to another, are in customs transit control or customs transhipment control in Canada.

Restriction

(3) The contravention of subsection (1) does not give rise to a remedy under section 53.2.

2014, c. 32, s. 43.

Interdiction

Importation et exportation

51.03 (1) Sont interdits d'importation et d'exportation les produits qui, sans le consentement du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'égard de tels produits, portent — ou dont l'étiquette ou l'emballage porte sans ce consentement — une marque de commerce qui est identique à la marque de commerce déposée ou impossible à distinguer de celle-ci dans ses aspects essentiels.

Exception

(2) L'interdiction ne s'applique pas si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :

a) la marque de commerce a été apposée avec le consentement du propriétaire de celle-ci dans le pays où elle a été apposée;

b) la vente ou la distribution des produits en cause ou, si la marque de commerce est apposée sur leur étiquette ou leur emballage, leur vente ou distribution en liaison avec l'étiquette ou l'emballage ne serait pas contraire à la présente loi;

c) les produits sont importés ou exportés par une personne physique qui les a en sa possession ou dans ses bagages et les circonstances, notamment le nombre de produits, indiquent que ceux-ci ne sont destinés qu'à son usage personnel;

d) les produits en cause sont, pendant leur expédition à partir d'un endroit à l'étranger vers un autre, en transit au Canada sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance.

Restriction

(3) La contravention au paragraphe (1) ne donne pas ouverture à un recours au titre de l'article 53.2.

2014, ch. 32, art. 43.

Request for Assistance

Request for assistance

51.04 (1) The owner of a registered trade-mark may file with the Minister, in the form and manner specified by the Minister, a request for assistance in pursuing remedies under this Act with respect to goods imported or exported in contravention of section 51.03.

Demande d'aide

Demande d'aide

51.04 (1) Le propriétaire d'une marque de commerce déposée peut présenter au ministre, selon les modalités que celui-ci précise, une demande d'aide en vue de faciliter l'exercice de ses recours au titre de la présente loi à

Information in request

(2) The request for assistance shall include the trade-mark owner's name and address in Canada and any other information that is required by the Minister, including information about the registered trade-mark and the goods for which it is registered.

Validity period

(3) A request for assistance is valid for a period of two years beginning on the day on which it is accepted by the Minister. The Minister may, at the request of the trade-mark owner, extend the period for two years, and may do so more than once.

Security

(4) The Minister may, as a condition of accepting a request for assistance or of extending a request's period of validity, require that the trade-mark owner furnish security, in an amount and form fixed by the Minister, for the payment of an amount for which the trade-mark owner becomes liable under section 51.09.

Update

(5) The trade-mark owner shall inform the Minister in writing, as soon as practicable, of any changes to

(a) the validity of the registered trade-mark that is the subject of the request for assistance;

(b) the ownership of the trade-mark; or

(c) the goods for which the trade-mark is registered.

2014, c. 32, s. 43.

Measures Relating to Detained Goods

Provision of information by customs officer

51.05 A customs officer who is detaining goods under section 101 of the *Customs Act* may, in the officer's discretion, to obtain information about whether the importation or exportation of the goods is prohibited under section 51.03, provide the owner of a relevant registered

Contenu de la demande

(2) La demande d'aide précise les nom et adresse au Canada du propriétaire de la marque de commerce, ainsi que tout autre renseignement exigé par le ministre, notamment en ce qui a trait à la marque de commerce et aux produits à l'égard desquels celle-ci a été déposée.

Période de validité

(3) La demande d'aide est valide pour une période de deux ans à compter du jour de son acceptation par le ministre. Celui-ci peut, sur demande du propriétaire de la marque de commerce, prolonger de deux ans cette période, et ce plus d'une fois.

Sûreté

(4) Le ministre peut exiger, comme condition d'acceptation de la demande d'aide ou de la prolongation de la période de validité de celle-ci, qu'une sûreté, dont il fixe le montant et la nature, soit fournie par le propriétaire de la marque de commerce afin de garantir l'exécution des obligations de ce dernier au titre de l'article 51.09.

Tenue à jour

(5) Le propriétaire de la marque de commerce est tenu d'informer par écrit le ministre, dès que possible, de tout changement relatif :

a) à la validité de la marque de commerce déposée qui fait l'objet de la demande d'aide;

b) à la propriété de cette marque de commerce;

c) aux produits à l'égard desquels celle-ci a été déposée.

2014, ch. 32, art. 43.

Mesures relatives aux produits retenus

Fourniture de renseignements par l'agent des douanes

51.05 L'agent des douanes qui retient des produits en vertu de l'article 101 de la *Loi sur les douanes* peut, à sa discrétion et en vue d'obtenir des renseignements sur l'éventuelle interdiction, au titre de l'article 51.03, de leur importation ou de leur exportation, fournir au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause des échantillons des produits et tout renseignement à leur

trade-mark with a sample of the goods and with any information about the goods that the customs officer reasonably believes does not directly or indirectly identify any person.

2014, c. 32, s. 43.

sujet s'il croit, pour des motifs raisonnables, que le renseignement ne peut, même indirectement, identifier quiconque.

2014, ch. 32, art. 43.

Provision of information to pursue remedy

51.06 (1) A customs officer who is detaining goods under section 101 of the *Customs Act* and who has reasonable grounds to suspect that the importation or exportation of the goods is prohibited under section 51.03 may, in the officer's discretion, if the Minister has accepted a request for assistance with respect to a relevant registered trade-mark filed by its owner, provide that owner with a sample of the goods and with information about the goods that could assist them in pursuing a remedy under this Act, such as

(a) a description of the goods and their characteristics;

(b) the name and address of their owner, importer, exporter and consignee and of the person who made them;

(c) their quantity;

(d) the countries in which they were made and through which they passed in transit; and

(e) the day on which they were imported, if applicable.

Fourniture de renseignements en vue de l'exercice de recours

51.06 (1) L'agent des douanes qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des produits qu'il retient en vertu de l'article 101 de la *Loi sur les douanes* sont interdits d'importation ou d'exportation au titre de l'article 51.03 peut, à sa discrétion, fournir au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause, si celui-ci a présenté une demande d'aide acceptée par le ministre à l'égard de cette marque de commerce, des échantillons des produits ainsi que des renseignements au sujet des produits qui pourraient lui être utiles pour l'exercice de ses recours au titre de la présente loi, tels que :

a) leur description et celle de leurs caractéristiques;

b) les nom et adresse de leur propriétaire, importateur, exportateur et consignataire ainsi que de leur producteur;

c) leur nombre;

d) les pays où ils ont été produits et ceux par lesquels ils ont transité;

e) la date de leur importation, le cas échéant.

Detention

(2) Subject to subsection (3), the customs officer shall not detain, for the purpose of enforcing section 51.03, the goods for more than 10 working days — or, if the goods are perishable, for more than five days — after the day on which the customs officer first sends or makes available a sample or information to the owner under subsection (1). At the request of the owner made while the goods are detained for the purpose of enforcing section 51.03, the customs officer may, having regard to the circumstances, detain non-perishable goods for one additional period of not more than 10 working days.

Rétention

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'agent des douanes ne peut, dans le cadre de l'application de l'article 51.03, retenir les produits pendant plus de dix jours ouvrables après la date où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause ou sont mis à sa disposition en application du paragraphe (1). S'agissant de produits périssables, il ne peut les retenir pendant plus de cinq jours après cette date. À la demande du propriétaire de la marque, présentée avant la fin de la rétention des produits dans le cadre de l'application de cet article, l'agent des douanes peut, compte tenu des circonstances, retenir les produits non-périssables pour une seule période supplémentaire d'au plus dix jours ouvrables.

Notice of proceedings

(3) If, before the goods are no longer detained for the purpose of enforcing of section 51.03, the owner of a relevant registered trade-mark has provided the Minister, in

Avis du recours

(3) Si, avant la fin de la rétention des produits dans le cadre de l'application de l'article 51.03, le propriétaire de la marque de commerce déposée en cause communique

the manner specified by the Minister, with a copy of a document filed with a court commencing proceedings to obtain a remedy under this Act with respect to the detained goods, the customs officer shall continue to detain them until the Minister is informed in writing that

(a) the proceedings are finally disposed of, settled or abandoned;

(b) a court directs that the goods are no longer to be detained for the purpose of the proceedings; or

(c) the trade-mark owner consents to the goods no longer being so detained.

Continued detention

(4) The occurrence of any of the events referred to in paragraphs (3)(a) to (c) does not preclude a customs officer from continuing to detain the goods under the *Customs Act* for a purpose other than with respect to the proceedings.

2014, c. 32, s. 43.

Restriction on information use — section 51.05

51.07 (1) A person who receives a sample or information that is provided under section 51.05 shall not use the information, or information that is derived from the sample, for any purpose other than to give information to the customs officer about whether the importation or exportation of the goods is prohibited under section 51.03.

Restriction on information use — subsection 51.06(1)

(2) A person who receives a sample or information that is provided under subsection 51.06(1) shall not use the information, or information that is derived from the sample, for any purpose other than to pursue remedies under this Act.

For greater certainty

(3) For greater certainty, subsection (2) does not prevent the confidential communication of information about the goods for the purpose of reaching an out-of-court settlement.

2014, c. 32, s. 43.

Inspection

51.08 After a sample or information has been provided under subsection 51.06(1), a customs officer may, in the officer's discretion, give the owner, importer, exporter and consignee of the detained goods and the owner of the

au ministre, selon les modalités fixées par celui-ci, une copie de l'acte introductif d'instance déposé devant un tribunal dans le cadre d'un recours formé au titre de la présente loi à l'égard de ces produits, l'agent des douanes retient ceux-ci jusqu'à ce que le ministre soit informé par écrit, selon le cas :

a) du prononcé de la décision finale sur le recours, du règlement ou de l'abandon de celui-ci;

b) de la décision d'un tribunal ordonnant la fin de la rétention des produits pour l'exercice du recours;

c) du consentement du propriétaire de la marque à ce qu'il soit mis fin à cette rétention.

Poursuite de la rétention

(4) La survenance de l'un ou l'autre des faits visés aux alinéas (3)a) à c) n'empêche pas l'agent des douanes de continuer à retenir les produits en vertu de la *Loi sur les douanes* dans un but étranger au recours.

2014, ch. 32, art. 43.

Utilisation des renseignements fournis au titre de l'article 51.05

51.07 (1) La personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre de l'article 51.05 ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au moyen des échantillons qu'en vue de fournir à l'agent des douanes des renseignements au sujet de l'éventuelle interdiction d'importation ou d'exportation des produits au titre de l'article 51.03.

Utilisation des renseignements fournis au titre du paragraphe 51.06(1)

(2) La personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre du paragraphe 51.06(1) ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au moyen des échantillons qu'en vue d'exercer ses recours au titre de la présente loi.

Précision

(3) Il est entendu que le paragraphe (2) n'interdit pas la communication de renseignements au sujet des produits qui est faite confidentiellement afin de parvenir à un règlement à l'amiable.

2014, ch. 32, art. 43.

Inspection

51.08 L'agent des douanes qui a fourni des échantillons ou des renseignements en vertu du paragraphe 51.06(1)

relevant registered trade-mark an opportunity to inspect the goods.

2014, c. 32, s. 43.

peut, à sa discrétion, donner au propriétaire, à l'importateur, à l'exportateur et au consignataire des produits retenus et au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause la possibilité de les inspecter.

2014, ch. 32, art. 43.

Liability for charges

51.09 (1) The owner of a relevant registered trade-mark who has received a sample or information under subsection 51.06(1) is liable to Her Majesty in right of Canada for the storage and handling charges for the detained goods — and, if applicable, for the charges for destroying them — for the period beginning on the day after the day on which a customs officer first sends or makes available a sample or information to that owner under that subsection and ending on the first day on which one of the following occurs:

(a) the goods are no longer detained for the purpose of enforcing section 51.03 or, if subsection 51.06(3) applies, for the purpose of the proceedings referred to in that subsection;

(b) the Minister receives written notification in which the trade-mark owner states that the importation or exportation of the goods does not, with respect to the owner's relevant registered trade-mark, contravene section 51.03;

(c) the Minister receives written notification in which the trade-mark owner states that they will not, while the goods are detained for the purpose of enforcing section 51.03, commence proceedings to obtain a remedy under this Act with respect to them.

Obligation de payer les frais

51.09 (1) Le propriétaire de la marque de commerce déposée en cause qui a reçu des échantillons ou des renseignements au titre du paragraphe 51.06(1) est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada les frais d'entreposage, de manutention et, le cas échéant, de destruction des produits retenus, et ce pour la période commençant le jour suivant celui où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements lui sont envoyés ou sont mis à sa disposition en application de ce paragraphe et se terminant dès le jour où l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :

a) les produits ne sont plus retenus dans le cadre de l'application de l'article 51.03 ou, si le paragraphe 51.06(3) s'applique, pour l'exercice du recours visé à ce paragraphe;

b) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite portant que l'importation ou l'exportation des produits n'est pas contraire, relativement à sa marque de commerce déposée en cause, à l'article 51.03;

c) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite l'informant qu'il n'entreprendra pas de recours au titre de la présente loi à l'égard de ces produits pendant qu'ils sont retenus dans le cadre de l'application de l'article 51.03.

Exception — paragraph (1)(a)

(2) Despite paragraph (1)(a), if the goods are forfeited under subsection 39(1) of the *Customs Act* and the Minister did not, before the end of the detention of the goods for the purpose of enforcing section 51.03, receive a copy of a document filed with a court commencing proceedings to obtain a remedy under this Act with respect to the detained goods or the written notification referred to in paragraph (1)(b) or (c), the period ends on the day on which the goods are forfeited.

Exception — alinéa (1)a)

(2) Malgré l'alinéa (1)a), la période se termine le jour de la confiscation si les produits sont confisqués en vertu du paragraphe 39(1) de la *Loi sur les douanes* et que le ministre n'a reçu, avant la fin de la rétention dans le cadre de l'application de l'article 51.03, ni copie de l'acte introductif d'instance déposé devant un tribunal dans le cadre d'un recours formé au titre de la présente loi à l'égard de ces produits, ni l'une des déclarations visées aux alinéas (1)b) ou c).

Exception — paragraph (1)(c)

(3) Despite paragraph (1)(c), if the goods are forfeited under subsection 39(1) of the *Customs Act* after the Minister has received the written notification referred to in that paragraph, the period ends on the day on which the goods are forfeited.

Exception — alinéa (1)c)

(3) Malgré l'alinéa (1)c), si les produits sont confisqués en vertu du paragraphe 39(1) de la *Loi sur les douanes* après la réception par le ministre de la déclaration visée à cet alinéa, la période se termine le jour de la confiscation.

Joint and several or solidary liability

(4) The owner and the importer or exporter of goods that are forfeited in the circumstances set out in subsection (2) or (3) are jointly and severally, or solidarily, liable to the owner of the relevant registered trade-mark for all the charges under subsection (1) paid by the owner of the relevant registered trade-mark with respect to the period

(a) in the circumstances referred to in subsection (2), beginning on the day on which the goods are no longer detained for the purpose of enforcing section 51.03 and ending on the day on which the goods are forfeited; and

(b) in the circumstances referred to in subsection (3), beginning on the day on which the Minister receives the written notification referred to in paragraph (1)(c) and ending on the day on which the goods are forfeited.

Exception

(5) Subsections (1) to (3) do not apply if

(a) the detention of the goods for the purpose of enforcing section 51.03 ends before the expiry of 10 working days — or, if the goods are perishable, before the expiry of five days — after the day on which the customs officer first sends or makes available a sample or information to the trade-mark owner under subsection 51.06(1); and

(b) the Minister has not, by the end of the detention, received a copy of a document filed with a court commencing proceedings to obtain a remedy under this Act with respect to the detained goods or the written notification referred to in paragraph (1)(b) or (c).

2014, c. 32, s. 43.

No Liability

No liability

51.1 Neither Her Majesty nor a customs officer is liable for any loss or damage suffered in relation to the enforcement or application of sections 51.03 to 51.06 and 51.08 because of

(a) the detention of goods, except if the detention contravenes subsection 51.06(2);

(b) the failure to detain goods; or

Obligation solidaire de rembourser

(4) Le propriétaire et l'importateur ou l'exportateur des produits confisqués dans les circonstances visées aux paragraphes (2) ou (3) sont solidairement tenus de rembourser au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause les frais que celui-ci a payés aux termes du paragraphe (1) :

a) dans les circonstances visées au paragraphe (2), pour la période commençant le jour où prend fin la rétention des produits dans le cadre de l'application de l'article 51.03 et se terminant le jour de la confiscation;

b) dans les circonstances visées au paragraphe (3), pour la période commençant le jour où le ministre reçoit la déclaration visée à l'alinéa (1)c) et se terminant le jour de la confiscation.

Exception

(5) Les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas si la rétention des produits dans le cadre de l'application de l'article 51.03 prend fin :

a) d'une part, avant l'expiration de dix jours ouvrables — ou s'il s'agit de produits périssables, avant l'expiration de cinq jours — après le jour où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause ou sont mis à sa disposition en application du paragraphe 51.06(1);

b) d'autre part, sans que le ministre n'ait reçu copie de l'acte introductif d'instance déposé devant un tribunal dans le cadre d'un recours formé au titre de la présente loi à l'égard de ces produits ou l'une des déclarations visées aux alinéas (1)b) ou c).

2014, ch. 32, art. 43.

Immunité

Immunité

51.1 Ni Sa Majesté ni l'agent des douanes ne peuvent être tenus responsables des dommages ou des pertes liés à l'application ou au contrôle d'application des articles 51.03 à 51.06 et 51.08 qui découlent, selon le cas :

a) de la rétention de produits, sauf si celle-ci est contraire au paragraphe 51.06(2);

b) de l'omission de retenir des produits;

(c) the release or cessation of detention of any detained goods, except if the release or cessation contravenes subsection 51.06(3).

2014, c. 32, s. 43.

c) du dédouanement ou de la fin de la rétention de produits, sauf si l'un ou l'autre est contraire au paragraphe 51.06(3).

2014, ch. 32, art. 43.

Powers of Court Relating to Detained Goods

Application to court

51.11 (1) In the course of proceedings referred to in subsection 51.06(3), the court may, on the application of the Minister or a party to the proceedings,

(a) impose conditions on the storage or detention of the goods that are the subject of the proceedings; or

(b) direct that the goods are no longer to be detained for the purpose of the proceedings, on any conditions that the court may impose, if their owner, importer, exporter or consignee furnishes security in an amount fixed by the court.

Minister's consent

(2) If a party applies to have the detained goods stored in a place other than a bonded warehouse or a sufferance warehouse, as those terms are defined in subsection 2(1) of the *Customs Act*, the Minister must consent to the storage of the goods in that place before a condition to that effect is imposed under subsection (1).

Customs Act

(3) The court may impose a condition described in subsection (2) despite section 31 of the *Customs Act*.

Continued detention

(4) A direction under paragraph (1)(b) that the goods are no longer to be detained for the purpose of the proceedings does not preclude a customs officer from continuing to detain the goods under the *Customs Act* for another purpose.

Security

(5) In the course of proceedings referred to in subsection 51.06(3), the court may, on the application of the Minister or a party to the proceedings, require the owner of the relevant registered trade-mark to furnish security, in an amount fixed by the court,

(a) to cover duties, as defined in subsection 2(1) of the *Customs Act*, storage and handling charges, and any other amount that may become chargeable against the goods; and

Pouvoirs du tribunal relativement aux produits retenus

Demande au tribunal

51.11 (1) Dans le cadre du recours mentionné au paragraphe 51.06(3), le tribunal peut, à la demande du ministre ou d'une partie :

a) assortir de conditions la rétention ou l'entreposage des produits visés;

b) ordonner qu'il soit mis fin, aux conditions qu'il peut préciser, à leur rétention pour l'exercice du recours, si une sûreté, dont il fixe le montant, est fournie par leur propriétaire, importateur, exportateur ou consignataire.

Consentement du ministre

(2) Si une partie demande que les produits retenus soient entreposés dans un établissement autre qu'un entrepôt d'attente ou un entrepôt de stockage au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi sur les douanes*, le ministre doit approuver l'entreposage dans l'établissement avant que le tribunal ne fixe une condition à cet effet.

Loi sur les douanes

(3) Le tribunal peut fixer une condition visée au paragraphe (2) malgré l'article 31 de la *Loi sur les douanes*.

Poursuite de la rétention

(4) L'ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (1)b) mettant fin à la rétention pour l'exercice du recours n'empêche pas l'agent des douanes de continuer à retenir les produits en vertu de la *Loi sur les douanes* dans un autre but.

Sûreté

(5) Dans le cadre du recours mentionné au paragraphe 51.06(3), le tribunal peut, à la demande du ministre ou d'une partie, obliger le propriétaire de la marque de commerce déposée en cause à fournir une sûreté, d'un montant fixé par le tribunal, en vue de couvrir les droits — au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi sur les douanes* —, les frais de manutention et d'entreposage et les autres

(b) to answer any damages that may by reason of the detention be sustained by the owner, importer, exporter or consignee of the goods.

2014, c. 32, s. 43.

charges éventuellement applicables ainsi que les dommages que peut subir, du fait de la rétention, le propriétaire, l'importateur, l'exportateur ou le consignataire des produits.

2014, ch. 32, art. 43.

Damages against trade-mark owner

51.12 A court may award damages against the owner of a relevant registered trade-mark who commenced proceedings referred to in subsection 51.06(3) to the owner, importer, exporter or consignee of the goods who is a party to the proceedings for losses, costs or prejudice suffered as a result of the detention of goods if the proceedings are dismissed or discontinued.

2014, c. 32, s. 43.

Dommages-intérêts à l'encontre du propriétaire de la marque de commerce

51.12 En cas de désistement ou de rejet du recours mentionné au paragraphe 51.06(3), le tribunal peut accorder des dommages-intérêts au propriétaire, à l'importateur, à l'exportateur ou au consignataire des produits visés qui est une partie au recours, à l'encontre du propriétaire de la marque de commerce déposée en cause qui l'a exercé, pour les frais engagés ou pour les pertes ou le préjudice subis en raison de la rétention des produits.

2014, ch. 32, art. 43.

Trade-mark Agents

Agents de marques de commerce

Privileged communication

51.13 (1) A communication that meets the following conditions is privileged in the same way as a communication that is subject to solicitor-client privilege or, in civil law, to professional secrecy of advocates and notaries and no person shall be required to disclose, or give testimony on, the communication in a civil, criminal or administrative action or proceeding:

(a) it is between an individual whose name is included on the list of trade-mark agents and that individual's client;

(b) it is intended to be confidential; and

(c) it is made for the purpose of seeking or giving advice with respect to any matter relating to the protection of a trade-mark, geographical indication or mark referred to in paragraph 9(1)(e), (i), (i.1), (i.3), (n) or (n.1).

Communication protégée

51.13 (1) La communication qui remplit les conditions ci-après est protégée de la même façon que le sont les communications visées par le secret professionnel de l'avocat ou du notaire et nul ne peut être contraint, dans le cadre de toute action ou procédure civile, pénale ou administrative, de la divulguer ou de fournir un témoignage à son égard :

a) elle est faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce et son client;

b) elle est destinée à être confidentielle;

c) elle vise à donner ou à recevoir des conseils en ce qui a trait à toute affaire relative à la protection d'une marque de commerce, d'une indication géographique ou d'une marque visée aux alinéas 9(1)e), i), i.1), i.3), n) ou n.1).

Waiver

(2) Subsection (1) does not apply if the client expressly or implicitly waives the privilege.

Renonciation

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le client renonce expressément ou implicitement à la protection de la communication.

Exceptions

(3) Exceptions to solicitor-client privilege or, in civil law, to professional secrecy of advocates and notaries apply to a communication that meets the conditions set out in paragraphs (1)(a) to (c).

Exceptions

(3) Les exceptions au secret professionnel de l'avocat ou du notaire s'appliquent à la communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).

Trade-mark agents — country other than Canada

(4) A communication between an individual who is authorized to act as a trade-mark agent under the law of a country other than Canada and that individual's client that is privileged under the law of that other country and that would be privileged under subsection (1) had it been made between an individual whose name is included on the list of trade-mark agents and that individual's client is deemed to be a communication that meets the conditions set out in paragraphs (1)(a) to (c).

Individual acting on behalf of trade-mark agent or client

(5) For the purposes of this section, an individual whose name is included on the list of trade-mark agents or an individual who is authorized to act as a trade-mark agent under the law of a country other than Canada includes an individual acting on their behalf and a client includes an individual acting on the client's behalf.

Application

(6) This section applies to communications that are made before the day on which this section comes into force if they are still confidential on that day and to communications that are made after that day. However, this section does not apply in respect of an action or proceeding commenced before that day.

2015, c. 36, s. 66.

Agents de marques de commerce d'un pays étranger

(4) La communication faite entre une personne physique autorisée, en vertu du droit d'un pays étranger, à agir à titre d'agent de marques de commerce et son client qui est protégée au titre de ce droit et qui serait protégée au titre du paragraphe (1) si elle avait été faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce et son client est réputée être une communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).

Personnes physiques agissant au nom des agents de marques de commerce ou des clients

(5) Pour l'application du présent article, la personne physique dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce ou qui est autorisée, en vertu du droit d'un pays étranger, à agir à titre d'agent de marques de commerce comprend la personne physique agissant en son nom, et le client comprend la personne physique agissant en son nom.

Application

(6) Le présent article s'applique aux communications qui sont faites avant la date d'entrée en vigueur de celui-ci si, à cette date, elles sont toujours confidentielles et à celles qui sont faites après cette date. Toutefois, il ne s'applique pas dans le cadre de toute action ou procédure commencée avant cette date.

2015, ch. 36, art. 66.

Legal Proceedings

Definitions

52 In sections 53 to 53.3,

court means the Federal Court or the superior court of a province; (*tribunal*)

duties has the same meaning as in the *Customs Act*; (*droits*)

Minister means the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness; (*ministre*)

release [Repealed, 2014, c. 32, s. 44]

R.S., 1985, c. T-13, s. 52; 1993, c. 44, s. 234; 2005, c. 38, ss. 142, 145; 2014, c. 32, s. 44.

Proceedings for interim custody

53 (1) Where a court is satisfied, on application of any interested person, that any registered trade-mark or any trade-name has been applied to any goods that have been

Procédures judiciaires

Définitions

52 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 53 à 53.3.

dédouanement [Abrogée, 2014, ch. 32, art. 44]

droits S'entend au sens de la *Loi sur les douanes*. (*duties*)

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (*Minister*)

tribunal La Cour fédérale ou la cour supérieure d'une province. (*court*)

L.R. (1985), ch. T-13, art. 52; 1993, ch. 44, art. 234; 2005, ch. 38, art. 142 et 145; 2014, ch. 32, art. 44.

Rétention provisoire de produits faisant l'objet de contraventions

53 (1) S'il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu'une marque de commerce déposée ou un nom commercial a été appliqué à des produits

imported into Canada or are about to be distributed in Canada in such a manner that the distribution of the goods would be contrary to this Act, or that any indication of a place of origin has been unlawfully applied to any goods, the court may make an order for the interim custody of the goods, pending a final determination of the legality of their importation or distribution in an action commenced within such time as is prescribed by the order.

Security

(2) Before making an order under subsection (1), the court may require the applicant to furnish security, in an amount fixed by the court, to answer any damages that may by reason of the order be sustained by the owner, importer or consignee of the goods and for any amount that may become chargeable against the goods while they remain in custody under the order.

Lien for charges

(3) Where, by the judgment in any action under this section finally determining the legality of the importation or distribution of the goods, their importation or distribution is forbidden, either absolutely or on condition, any lien for charges against them that arose prior to the date of an order made under this section has effect only so far as may be consistent with the due execution of the judgment.

Prohibition of imports

(4) Where in any action under this section the court finds that the importation is or the distribution would be contrary to this Act, it may make an order prohibiting the future importation of goods to which the trade-mark, trade-name or indication of origin has been applied.

How application made

(5) An application referred to in subsection (1) may be made in an action or otherwise, and either on notice or *ex parte*.

Limitation

(6) No proceedings may be taken under subsection (1) for the interim custody of goods by the Minister if proceedings for the detention of the goods by the Minister may be taken under section 53.1.

R.S., 1985, c. T-13, s. 53; 1993, c. 44, s. 234; 2014, c. 32, s. 53.

importés au Canada ou qui sont sur le point d'être distribués au Canada de telle façon que la distribution de ces produits serait contraire à la présente loi, ou qu'une indication de lieu d'origine a été illégalement appliquée à des produits, le tribunal peut rendre une ordonnance décrétant la rétention provisoire des produits, en attendant un prononcé final sur la légalité de leur importation ou distribution, dans une action intentée dans le délai prescrit par l'ordonnance.

Garantie

(2) Avant de rendre une ordonnance sous le régime du paragraphe (1), le tribunal peut exiger du demandeur qu'il fournisse une garantie, au montant fixé par le tribunal, destinée à répondre de tous dommages que le propriétaire, l'importateur ou le consignataire des produits peut subir en raison de l'ordonnance, et couvrant tout montant susceptible de devenir imputable aux produits pendant qu'ils demeurent sous rétention selon l'ordonnance.

Privilège pour charges

(3) Lorsque, aux termes du jugement dans une action intentée aux termes du présent article déterminant de façon définitive la légalité de l'importation ou de la distribution des produits, l'importation ou la distribution en est interdite soit absolument, soit de façon conditionnelle, un privilège couvrant des charges contre ces produits ayant pris naissance avant la date d'une ordonnance rendue sous le régime du présent article n'a d'effet que dans la mesure compatible avec l'exécution du jugement.

Importations interdites

(4) Lorsque, au cours de l'action, le tribunal trouve que cette importation est contraire à la présente loi, ou que cette distribution serait contraire à la présente loi, il peut rendre une ordonnance prohibant l'importation future de produits auxquels a été appliquée cette marque de commerce, ce nom commercial ou cette indication de lieu d'origine.

Demandes

(5) La demande prévue au paragraphe (1) peut être faite dans une action ou autrement, et soit sur avis, soit *ex parte*.

Restriction

(6) Dans le cas où une procédure peut être engagée en vertu de l'article 53.1 pour la détention de produits par le ministre, il n'est pas possible d'intenter l'action prévue au paragraphe (1) pour la rétention provisoire par le Ministre.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 53; 1993, ch. 44, art. 234; 2014, ch. 32, art. 53.

Proceedings for detention by Minister

53.1 (1) Where a court is satisfied, on application by the owner of a registered trade-mark, that any goods to which the trade-mark has been applied are about to be imported into Canada or have been imported into Canada but have not yet been released, and that the distribution of the goods in Canada would be contrary to this Act, the court may make an order

(a) directing the Minister to take reasonable measures, on the basis of information reasonably required by the Minister and provided by the applicant, to detain the goods;

(b) directing the Minister to notify the applicant and the owner or importer of the goods, forthwith after detaining them, of the detention and the reasons therefor; and

(c) providing for such other matters as the court considers appropriate.

How application made

(2) An application referred to in subsection (1) may be made in an action or otherwise, and either on notice or *ex parte*, except that it must always be made on notice to the Minister.

Court may require security

(3) Before making an order under subsection (1), the court may require the applicant to furnish security, in an amount fixed by the court,

(a) to cover duties, storage and handling charges, and any other amount that may become chargeable against the goods; and

(b) to answer any damages that may by reason of the order be sustained by the owner, importer or consignee of the goods.

Application for directions

(4) The Minister may apply to the court for directions in implementing an order made under subsection (1).

Minister may allow inspection

(5) The Minister may give the applicant or the importer of the detained goods an opportunity to inspect them for the purpose of substantiating or refuting, as the case may be, the applicant's claim.

Ordonnance visant le ministre

53.1 (1) S'il est convaincu, sur demande du propriétaire d'une marque de commerce, que des produits auxquels a été appliquée une marque de commerce sont sur le point d'être importés au Canada ou ont été importés au Canada sans être dédouanés et que la distribution de ces produits serait contraire à la présente loi, le tribunal peut :

a) ordonner au ministre de prendre, sur la foi de renseignements que celui-ci a valablement exigés du demandeur, toutes mesures raisonnables pour détenir les produits;

b) ordonner au ministre d'aviser sans délai le demandeur et le propriétaire ou l'importateur des produits de leur détention en mentionnant ses motifs;

c) prévoir, dans l'ordonnance, toute autre mesure qu'il juge indiquée.

Demande

(2) La demande est faite dans une action ou toute autre procédure, sur avis adressé au ministre et, pour toute autre personne, soit sur avis, soit *ex parte*.

Garantie

(3) Avant de rendre l'ordonnance, le tribunal peut obliger le demandeur à fournir une garantie, d'un montant déterminé par le tribunal, en vue de couvrir les droits, les frais de transport et d'entreposage, et autres ainsi que les dommages que peut subir, du fait de l'ordonnance, le propriétaire, l'importateur ou le consignataire des produits.

Demande d'instructions

(4) Le ministre peut s'adresser au tribunal pour obtenir des instructions quant à l'application de l'ordonnance.

Permission du ministre d'inspecter

(5) Le ministre peut donner au demandeur ou à l'importateur la possibilité d'inspecter les produits en détention afin de justifier ou de réfuter les prétentions du demandeur.

Where applicant fails to commence an action

(6) Unless an order made under subsection (1) provides otherwise, the Minister shall, subject to the *Customs Act* and to any other Act of Parliament that prohibits, controls or regulates the importation or exportation of goods, release the goods without further notice to the applicant if, two weeks after the applicant has been notified under paragraph (1)(b), the Minister has not been notified that an action has been commenced for a final determination by the court of the legality of the importation or distribution of the goods.

Where court finds in plaintiff's favour

(7) Where, in an action commenced under this section, the court finds that the importation is or the distribution would be contrary to this Act, the court may make any order that it considers appropriate in the circumstances, including an order that the goods be destroyed or exported, or that they be delivered up to the plaintiff as the plaintiff's property absolutely.

1993, c. 44, s. 234; 2014, c. 32, s. 53.

Power of court to grant relief

53.2 (1) If a court is satisfied, on application of any interested person, that any act has been done contrary to this Act, the court may make any order that it considers appropriate in the circumstances, including an order providing for relief by way of injunction and the recovery of damages or profits, for punitive damages and for the destruction or other disposition of any offending goods, packaging, labels and advertising material and of any equipment used to produce the goods, packaging, labels or advertising material.

Notice to interested persons

(2) Before making an order for destruction or other disposition, the court shall direct that notice be given to any person who has an interest or right in the item to be destroyed or otherwise disposed of, unless the court is of the opinion that the interests of justice do not require that notice be given.

1993, c. 44, s. 234; 2014, c. 32, s. 45.

Unaltered state — exportation, sale or distribution

53.3 (1) A court is not permitted, in any proceeding under section 53.1 or 53.2, to make an order under that section requiring or permitting the goods to be exported, sold or distributed in an unaltered state, except in a manner that does not affect the legitimate interests of the owner of the registered trade-mark or except in exceptional circumstances, if the court finds that

Obligations du demandeur

(6) Sauf disposition contraire d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) et sous réserve de la *Loi sur les douanes* ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, le ministre dédouane les produits, sans autre avis au demandeur, si, dans les deux semaines qui suivent la notification prévue à l'alinéa (1)b), il n'a pas été avisé qu'une action a été engagée pour que le tribunal se prononce sur la légalité de l'importation ou de la distribution des produits.

Destruction ou restitution des produits

(7) Lorsque, au cours d'une action intentée sous le régime du présent article, il conclut que l'importation est, ou que la distribution serait, contraire à la présente loi, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il juge indiquée, notamment quant à leur destruction ou à leur restitution au demandeur en toute propriété.

1993, ch. 44, art. 234; 2014, ch. 32, art. 53.

Pouvoir du tribunal d'accorder une réparation

53.2 (1) Lorsqu'il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu'un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu'il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d'injonction ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, pour l'imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction ou autrement des produits, emballages, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de tout équipement employé pour produire ceux-ci.

Autres personnes intéressées

(2) Sauf s'il estime que l'intérêt de la justice ne l'exige pas, le tribunal, avant d'ordonner la disposition des biens en cause, exige qu'un préavis soit donné aux personnes qui ont un droit ou intérêt sur ceux-ci.

1993, ch. 44, art. 234; 2014, ch. 32, art. 45.

Exportation, vente ou distribution des produits non modifiés

53.3 (1) Dans les procédures engagées au titre des articles 53.1 ou 53.2, le tribunal ne peut, en vertu de ces articles, rendre une ordonnance prévoyant l'exportation, la vente ou la distribution — sauf d'une façon qui n'est pas préjudiciable aux intérêts légitimes du propriétaire de la marque de commerce déposée ou dans des circonstances exceptionnelles — de produits non modifiés s'il conclut :

(a) goods bearing the registered trade-mark have been imported into Canada in such a manner that the distribution of the goods in Canada would be contrary to this Act; and

(b) the registered trade-mark has, without the consent of the owner, been applied to those goods with the intent of counterfeiting or imitating the trade-mark, or of deceiving the public and inducing them to believe that the goods were made with the consent of the owner.

a) d'une part, que les produits, portant la marque de commerce déposée, ont été importés de telle façon que leur distribution au Canada serait contraire à la présente loi;

b) d'autre part, que la marque de commerce déposée a été appliquée sur ces produits sans le consentement du propriétaire et avec l'intention de la contrefaire ou de l'imiter, ou de tromper le public et de le porter à croire que les produits ont été fabriqués avec le consentement du propriétaire.

Removal of trade-mark

(2) Subsection (1) also applies with respect to goods for which the only alteration is the removal of the trade-mark.

1993, c. 44, s. 234; 2014, c. 32, s. 45.

Retrait de la marque de commerce

(2) Le paragraphe (1) s'applique également à l'égard des produits modifiés uniquement de façon à ce qu'ils ne portent plus la marque de commerce.

1993, ch. 44, art. 234; 2014, ch. 32, art. 45.

Evidence

54 (1) Evidence of any document in the official custody of the Registrar or of any extract therefrom may be given by the production of a copy thereof purporting to be certified to be true by the Registrar.

Preuve

54 (1) La preuve d'un document, ou d'un extrait d'un document, en la garde officielle du registraire peut être fournie par la production d'une copie du document ou de l'extrait, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire.

Idem

(2) A copy of any entry in the register purporting to be certified to be true by the Registrar is evidence of the facts set out therein.

Idem

(2) Une copie de toute inscription dans le registre, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire, fait foi des faits y énoncés.

Idem

(3) A copy of the record of the registration of a trade-mark purporting to be certified to be true by the Registrar is evidence of the facts set out therein and that the person named therein as owner is the registered owner of the trade-mark for the purposes and within the territorial area therein defined.

Idem

(3) Une copie de l'inscription de l'enregistrement d'une marque de commerce, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire, fait foi des faits y énoncés et de ce que la personne y nommée comme propriétaire est le propriétaire inscrit de cette marque de commerce aux fins et dans la région territoriale qui y sont indiquées.

Idem

(4) A copy of any entry made or documents filed under the authority of any Act in force before July 1, 1954 relating to trade-marks, certified under the authority of that Act, is admissible in evidence and has the same probative force as a copy certified by the Registrar under this Act as provided in this section.

R.S., c. T-10, s. 54.

Idem

(4) Une copie d'une inscription faite ou de documents produits sous l'autorité de toute loi relative aux marques de commerce jusqu'ici en vigueur, certifiée en vertu d'une telle loi, est admissible en preuve et a la même force probante qu'une copie certifiée par le registraire aux termes de la présente loi, ainsi qu'il est prévu au présent article.

S.R., ch. T-10, art. 54.

Jurisdiction of Federal Court

55 The Federal Court has jurisdiction to entertain any action or proceeding, other than a proceeding under section 51.01, for the enforcement of any of the provisions of

Compétence de la Cour fédérale

55 La Cour fédérale connaît de toute action ou procédure liée à l'application de la présente loi — à l'exception de l'article 51.01 — ou liée à l'exercice d'un droit ou recours conféré ou défini par celle-ci.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 55; 2014, ch. 32, art. 46.

this Act or of any right or remedy conferred or defined by this Act.

R.S., 1985, c. T-13, s. 55; 2014, c. 32, s. 46.

Appeal

56 (1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.

Procedure

(2) An appeal under subsection (1) shall be made by way of notice of appeal filed with the Registrar and in the Federal Court.

Notice to owner

(3) The appellant shall, within the time limited or allowed by subsection (1), send a copy of the notice by registered mail to the registered owner of any trade-mark that has been referred to by the Registrar in the decision complained of and to every other person who was entitled to notice of the decision.

Public notice

(4) The Federal Court may direct that public notice of the hearing of an appeal under subsection (1) and of the matters at issue therein be given in such manner as it deems proper.

Additional evidence

(5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar.

R.S., c. T-10, s. 56; R.S., c. 10(2nd Supp.), s. 64.

Exclusive jurisdiction of Federal Court

57 (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark.

Restriction

(2) No person is entitled to institute under this section any proceeding calling into question any decision given

Appel

56 (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l'expiration des deux mois.

Procédure

(2) L'appel est interjeté au moyen d'un avis d'appel produit au bureau du registraire et à la Cour fédérale.

Avis au propriétaire

(3) L'appelant envoie, dans le délai établi ou accordé par le paragraphe (1), par courrier recommandé, une copie de l'avis au propriétaire inscrit de toute marque de commerce que le registraire a mentionnée dans la décision sur laquelle porte la plainte et à toute autre personne qui avait droit à un avis de cette décision.

Avis public

(4) Le tribunal peut ordonner qu'un avis public de l'audition de l'appel et des matières en litige dans cet appel soit donné de la manière qu'il juge opportune.

Preuve additionnelle

(5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

S.R., ch. T-10, art. 56; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

Juridiction exclusive de la Cour fédérale

57 (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.

Restriction

(2) Personne n'a le droit d'intenter, en vertu du présent article, des procédures mettant en question une décision rendue par le registraire, de laquelle cette personne avait

by the Registrar of which that person had express notice and from which he had a right to appeal.

R.S., c. T-10, s. 57; R.S., c. 10(2nd Supp.), s. 64.

reçu un avis formel et dont elle avait le droit d'interjeter appel.

S.R., ch. T-10, art. 57; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

How proceedings instituted

58 An application under section 57 shall be made either by the filing of an originating notice of motion, by counter-claim in an action for the infringement of the trade-mark, or by statement of claim in an action claiming additional relief under this Act.

R.S., c. T-10, s. 58.

Comment sont intentées les procédures

58 Une demande prévue à l'article 57 est faite par la production d'un avis de requête, par une demande reconventionnelle dans une action pour usurpation de la marque de commerce ou par un exposé de réclamation dans une action demandant un redressement additionnel en vertu de la présente loi.

S.R., ch. T-10, art. 58.

Notice to set out grounds

59 (1) Where an appeal is taken under section 56 by the filing of a notice of appeal, or an application is made under section 57 by the filing of an originating notice of motion, the notice shall set out full particulars of the grounds on which relief is sought.

L'avis indique les motifs

59 (1) Lorsqu'un appel est porté sous le régime de l'article 56 par la production d'un avis d'appel, ou qu'une demande est faite selon l'article 57 par la production d'un avis de requête, l'avis indique tous les détails des motifs sur lesquels la demande de redressement est fondée.

Reply

(2) Any person on whom a copy of the notice described in subsection (1) has been served and who intends to contest the appeal or application, as the case may be, shall file and serve within the prescribed time or such further time as the court may allow a reply setting out full particulars of the grounds on which he relies.

Réplique

(2) Toute personne à qui a été signifiée une copie de cet avis, et qui entend contester l'appel ou la demande, selon le cas, produit et signifie, dans le délai prescrit ou tel nouveau délai accordé par le tribunal, une réplique indiquant tous les détails des motifs sur lesquels elle se fonde.

Hearing

(3) The proceedings on an appeal or application shall be heard and determined summarily on evidence adduced by affidavit unless the court otherwise directs, in which event it may order that any procedure permitted by its rules and practice be made available to the parties, including the introduction of oral evidence generally or in respect of one or more issues specified in the order.

R.S., c. T-10, s. 59.

Audition

(3) Les procédures sont entendues et décidées par voie sommaire sur une preuve produite par affidavit, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement, auquel cas il peut prescrire que toute procédure permise par ses règles et sa pratique soit rendue disponible aux parties, y compris l'introduction d'une preuve orale d'une façon générale ou à l'égard d'une ou de plusieurs questions spécifiées dans l'ordonnance.

S.R., ch. T-10, art. 59.

Registrar to transmit documents

60 (1) Subject to subsection (2), when any appeal or application has been made to the Federal Court under any of the provisions of this Act, the Registrar shall, at the request of any of the parties to the proceedings and on the payment of the prescribed fee, transmit to the Court all documents on file in the Registrar's office relating to the matters in question in those proceedings, or copies of those documents certified by the Registrar.

Le registraire transmet les documents

60 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'un appel ou une demande a été présenté à la Cour fédérale en vertu de l'une des dispositions de la présente loi, le registraire transmet à ce tribunal, à la requête de toute partie à ces procédures et sur paiement du droit prescrit, tous les documents versés aux archives de son bureau quant aux questions en jeu dans ces procédures ou des copies de ces documents par lui certifiées.

Register of registered users

(2) The transmission of documents on which entries in the register required to be kept under paragraph 26(1)(b) are based is subject to the provisions of subsection 50(6) of the *Trade-marks Act*, as it read immediately before

Registre des usagers inscrits

(2) La divulgation des documents sur lesquels s'appuient les inscriptions figurant dans le registre prévu à l'alinéa 26(1)b) est régie par le paragraphe 50(6) de la *Loi sur les marques de commerce*, dans sa version antérieure à

section 69 of the *Intellectual Property Law Improvement Act* came into force.

R.S., 1985, c. T-13, s. 60; 1993, c. 44, s. 238.

Judgments to be filed

61 An officer of the Registry of the Federal Court shall file with the Registrar a certified copy of every judgment or order made by the Federal Court, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada relating to any trade-mark on the register.

R.S., 1985, c. T-13, s. 61; 2002, c. 8, s. 177.

General

Administration

62 This Act shall be administered by the Minister of Industry.

R.S., 1985, c. T-13, s. 62; 1992, c. 1, s. 145(F); 1995, c. 1, s. 62.

Registrar

63 (1) There shall be a Registrar of Trade-marks, who shall be the Commissioner of Patents appointed under subsection 4(1) of the *Patent Act*. The Registrar shall be responsible to the Deputy Minister of Industry.

Acting registrar

(2) When the Registrar is absent or unable to act or when the office of Registrar is vacant, his powers shall be exercised and his duties and functions performed in the capacity of acting registrar by such other officer as may be designated by the Minister of Industry.

Assistants

(3) The Registrar may, after consultation with the Minister, delegate to any person he deems qualified any of his powers, duties and functions under this Act, except the power to delegate under this subsection.

Appeal

(4) Any decision under this Act of a person authorized to make the decision pursuant to subsection (3) may be appealed in the like manner and subject to the like conditions as a decision of the Registrar under this Act.

R.S., 1985, c. T-13, s. 63; 1992, c. 1, s. 145(F); 1995, c. 1, s. 62; 2014, c. 20, s. 370.

Publication of registrations

64 The Registrar shall cause to be published periodically particulars of the registrations made and extended from time to time under this Act, and shall in such publication give particulars of any rulings made by him that are

l'entrée en vigueur de l'article 69 de la *Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle*.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 60; 1993, ch. 44, art. 238.

Production des jugements

61 Un fonctionnaire du greffe de la Cour fédérale produit au registraire une copie certifiée de tout jugement ou de toute ordonnance de la Cour fédérale, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relativement à une marque de commerce figurant au registre.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 61; 2002, ch. 8, art. 177.

Dispositions générales

Application

62 Le ministre de l'Industrie est responsable de l'application de la présente loi.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 62; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1995, ch. 1, art. 62.

Registraire

63 (1) Est institué le poste de registraire des marques de commerce, dont le titulaire est le commissaire aux brevets nommé en vertu du paragraphe 4(1) de la *Loi sur les brevets*; le registraire est responsable envers le sous-ministre de l'Industrie.

Registraire suppléant

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du registraire ou de vacance de son poste, ses fonctions sont remplies et ses pouvoirs exercés en qualité de registraire suppléant par tel autre fonctionnaire que désigne le ministre de l'Industrie.

Adjoints

(3) Le registraire peut, après consultation avec le ministre, déléguer à toute personne qu'il estime compétente les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent paragraphe.

Appel

(4) Il peut être interjeté appel d'une décision rendue en vertu de la présente loi par une personne autorisée conformément au paragraphe (3) de la même façon et aux mêmes conditions que d'une décision du registraire rendue en vertu de la présente loi.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 63; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1995, ch. 1, art. 62; 2014, ch. 20, art. 370.

Publication des enregistrements

64 Le registraire fait publier périodiquement les détails des enregistrements opérés et prolongés en exécution de la présente loi. Dans cette publication, il indique les détails des décisions qu'il a rendues et qui sont destinées à

intended to serve as precedents for the determination of similar questions thereafter arising.

R.S., c. T-10, s. 64.

servir de précédents pour la décision de questions similaires surgissant par la suite.

S.R., ch. T-10, art. 64.

Regulations

65 The Governor in Council may make regulations for carrying into effect the purposes and provisions of this Act and, in particular, may make regulations with respect to the following matters:

(a) the form of the register and of the indexes to be maintained pursuant to this Act, and of the entries to be made therein;

(b) the form of applications to the Registrar;

(c) the registration of transfers, licences, disclaimers, judgments or other documents relating to any trade-mark;

(c.1) the maintenance of the list of trade-mark agents and the entry and removal of the names of persons and firms on the list, including the qualifications that must be met and the conditions that must be fulfilled to have a name entered on the list and to maintain the name on the list;

(d) the form and contents of certificates of registration;

(d.1) the procedure by and form in which an application may be made to the Minister, as defined in section 11.11, requesting the Minister to publish a statement referred to in subsection 11.12(2); and

(e) the payment of fees to the Registrar and the amount thereof.

R.S., 1985, c. T-13, s. 65; 1993, c. 15, s. 70; 1994, c. 47, s. 201.

Règlements

65 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application de la présente loi, notamment :

a) sur la forme du registre et des index à tenir en conformité avec la présente loi, et des inscriptions à y faire;

b) sur la forme des demandes au registraire;

c) sur l'enregistrement des transferts, autorisations, désistements ou autres documents relatifs à toute marque de commerce;

c.1) sur la façon de tenir la liste des agents de marques de commerce ainsi que sur l'inscription ou le retrait des noms de ceux-ci et les conditions à remplir pour l'inscription et le maintien de leurs noms;

d) sur la forme et le contenu des certificats d'enregistrement;

d.1) sur les modalités de forme et de procédure applicables aux demandes à adresser au ministre — au sens de l'article 11.11 — pour la publication de l'énoncé d'intention visé au paragraphe 11.12(2);

e) sur le versement de droits au registraire et le montant de ces droits.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 65; 1993, ch. 15, art. 70; 1994, ch. 47, art. 201.

Time limit deemed extended

66 (1) Where any time limit or period of limitation specified under or pursuant to this Act expires on a day when the Office of the Registrar of Trade-marks is closed for business, the time limit or period of limitation shall be deemed to be extended to the next day when the Office is open for business.

When Trade-marks Office closed for business

(2) The Office of the Registrar of Trade-marks shall be closed for business on Saturdays and holidays and on such other days as the Minister by order declares that it shall be closed for business.

Le délai est réputé prorogé

66 (1) Lorsqu'un délai spécifié en vertu de la présente loi ou en conformité avec celle-ci expire un jour où le bureau du registraire des marques de commerce est fermé au public, ce délai est réputé prorogé jusqu'au jour de réouverture du bureau, inclusivement.

Jours de fermeture du bureau au public

(2) Le bureau du registraire des marques de commerce est fermé au public le samedi et les jours fériés ainsi que les autres jours où la fermeture en est décidée par arrêté du ministre.

Publication

(3) Every order made by the Minister under subsection (2) shall be published in the *Trade-marks Journal* as soon as possible after the making thereof.

R.S., c. T-10, s. 66.

Publication

(3) Chaque arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (2) est publié dans le *Journal des marques de commerce* dès que possible après qu'il a été pris.

S.R., ch. T-10, art. 66.

Newfoundland

Registration of trade-mark before April 1, 1949

67 (1) The registration of a trade-mark under the laws of Newfoundland before April 1, 1949 has the same force and effect in the Province of Newfoundland as if Newfoundland had not become part of Canada, and all rights and privileges acquired under or by virtue of those laws may continue to be exercised or enjoyed in the Province of Newfoundland as if Newfoundland had not become part of Canada.

Applications for trade-marks pending April 1, 1949

(2) The laws of Newfoundland as they existed immediately before April 1, 1949 continue to apply in respect of applications for the registration of trade-marks under the laws of Newfoundland pending at that time and any trade-marks registered under those applications shall, for the purposes of this section, be deemed to have been registered under the laws of Newfoundland before April 1, 1949.

1993, c. 15, s. 71.

Use of trade-mark or trade-name before April 1, 1949

68 For the purposes of this Act, the use or making known of a trade-mark or the use of a trade-name in Newfoundland before April 1, 1949 shall not be deemed to be a use or making known of such trade-mark or a use of such trade-name in Canada before that date.

1993, c. 15, s. 71.

Terre-Neuve

Enregistrement d'une marque de commerce — Terre-Neuve

67 (1) L'enregistrement d'une marque de commerce sous le régime des lois de Terre-Neuve, dans leur version du 31 mars 1949, a le même effet que si Terre-Neuve n'était pas devenue une province du Canada, les droits et privilèges en découlant pouvant continuer d'y être exercés.

Demande d'enregistrement en suspens le 1er avril 1949

(2) Les lois de Terre-Neuve, dans leur version du 31 mars 1949, continuent de régir les demandes d'enregistrement de marques de commerce alors en suspens. Les marques de commerce enregistrées en conséquence sont réputées, pour l'application du présent article, l'avoir été aux termes de ces lois.

1993, ch. 15, art. 71.

Emploi d'une marque de commerce — Terre-Neuve

68 Pour l'application de la présente loi, l'emploi ou la révélation d'une marque de commerce ou l'emploi d'un nom commercial, à Terre-Neuve, avant le 1er avril 1949, n'est pas censé constituer un emploi ou une révélation de cette marque ou un emploi de ce nom, avant cette date, au Canada.

1993, ch. 15, art. 71.

Transitional Provision

Prior applications for registration

69 An application for the registration of a trade-mark filed before this section comes into force shall not be refused by reason only that subsection 50(1) deems the use, advertisement or display of the trade-mark by a licensed entity always to have had the same effect as a use, advertisement or display of the trade-mark by the owner.

1993, c. 15, s. 71.

Disposition transitoire

Demande d'enregistrement

69 Une demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui a été produite avant l'entrée en vigueur du présent article ne peut être rejetée en raison de l'application du paragraphe 50(1).

1993, ch. 15, art. 71.

RELATED PROVISIONS

— 1992, c. 1, s. 135(2)

Transitional

135 (2) Where a notice was sent under subsection 46(2) of the said Act before the coming into force of subsection (1), the renewal of the registration of the trade-mark shall be dealt with and disposed of as if subsection (1) had not come into force.

DISPOSITIONS CONNEXES

— 1992, ch. 1, par. 135(2)

Disposition transitoire

135 (2) Lorsqu'un avis pris en application du paragraphe 46(2) de la *Loi sur les marques de commerce* a été envoyé au propriétaire inscrit avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), il est disposé du renouvellement de l'enregistrement d'une marque de commerce comme si le paragraphe (1) n'était pas entré en vigueur.

AMENDMENTS NOT IN FORCE

— 2014, c. 20, s. 317

317 The long title of the English version of the *Trade-marks Act* is replaced by the following:

An Act relating to trademarks and unfair competition

— 2014, c. 20, s. 318

318 Section 1 of the English version of the Act is replaced by the following:

Short title

1 This Act may be cited as the *Trademarks Act*.

— 2014, c. 20, ss. 319(1), (2)

319 (1) The definition *distinguishing guise* in section 2 of the Act is repealed.

(2) The definitions *proposed trade-mark* and *representative for service* in section 2 of the Act are repealed.

— 2014, c. 20, s. 320

320 The Act is amended by adding the following after section 2:

Reference to *person*

2.1 Unless the context requires otherwise, a reference to ***person*** in this Act, in relation to a trademark, includes two or more persons who, by agreement, do not have the right to use the trademark in Canada except on behalf of both or all of them.

— 2014, c. 20, s. 321

321 (1) Subsections 6(2) to (4) of the Act are replaced by the following:

Confusion — trademark with other trademark

(2) The use of a trademark causes confusion with another trademark if the use of both trademarks in the same area would be likely to lead to the inference that the goods or services associated with those trademarks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the goods or services are of the same general class or appear in the same class of the Nice Classification.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

— 2014, ch. 20, art. 317

317 Le titre intégral de la version anglaise de la *Loi sur les marques de commerce* est remplacé par ce qui suit :

An Act relating to trademarks and unfair competition

— 2014, ch. 20, art. 318

318 L'article 1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Short title

1 This Act may be cited as the *Trademarks Act*.

— 2014, ch. 20, par. 319(1) et (2)

319 (1) La définition de *signe distinctif*, à l'article 2 de la même loi, est abrogée.

(2) Les définitions de *marque de commerce projetée* et *représentant pour signification*, à l'article 2 de la même loi, sont abrogées.

— 2014, ch. 20, art. 320

320 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

Mention de *personne*

2.1 Sauf indication contraire du contexte, la mention de ***personne*** dans la présente loi vise, relativement à une marque de commerce, deux ou plusieurs personnes ayant conclu un accord leur interdisant, si ce n'est en leurs deux noms ou au nom de l'ensemble de ces personnes, selon le cas, d'employer la marque de commerce au Canada.

— 2014, ch. 20, art. 321

321 (1) Les paragraphes 6(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Marque de commerce créant de la confusion avec une autre

(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou

Confusion — trademark with trade name

(3) The use of a trademark causes confusion with a trade name if the use of both the trademark and trade name in the same area would be likely to lead to the inference that the goods or services associated with the trademark and those associated with the business carried on under the trade name are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the goods or services are of the same general class or appear in the same class of the Nice Classification.

Confusion — trade name with trademark

(4) The use of a trade name causes confusion with a trademark if the use of both the trade name and trademark in the same area would be likely to lead to the inference that the goods or services associated with the business carried on under the trade name and those associated with the trademark are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the goods or services are of the same general class or appear in the same class of the Nice Classification.

(2) Paragraph 6(5)(e) of the Act is replaced by the following:

(e) the degree of resemblance between the trademarks or trade names, including in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

— 2014, c. 20, s. 322

322 The heading before section 7 of the Act is replaced by the following:

Unfair Competition and Prohibited Signs

— 2014, c. 20, s. 323

323 (1) Paragraph 9(1)(d) of the French version of the Act is replaced by the following:

d) un mot ou symbole susceptible de porter à croire que les produits ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l'approbation royale, vice-royale ou gouvernementale, ou que leur production, leur vente ou leur exécution a lieu sous le patronage ou sur l'autorité royale, vice-royale ou gouvernementale;

1994, c. 47, s. 191(2)

(2) Paragraph 9(1)(i.3) of the Act is replaced by the following:

non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

Marque de commerce créant de la confusion avec un nom commercial

(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à cette marque et les produits liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

Nom commercial créant de la confusion avec une marque de commerce

(4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les produits liés à cette marque sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

(2) L'alinéa 6(5)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

— 2014, ch. 20, art. 322

322 L'intertitre précédant l'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Concurrence déloyale et signes interdits

— 2014, ch. 20, art. 323

323 (1) L'alinéa 9(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

d) un mot ou symbole susceptible de porter à croire que les produits ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l'approbation royale, vice-royale ou gouvernementale, ou que leur production, leur vente ou leur exécution a lieu sous le patronage ou sur l'autorité royale, vice-royale ou gouvernementale;

1994, ch. 47, par. 191(2)

(2) L'alinéa 9(1)i.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(i.3) any armorial bearing, flag or other emblem, or the name or any abbreviation of the name, of an international intergovernmental organization, if the armorial bearing, flag, emblem, name or abbreviation is on a list communicated under article 6ter of the Convention or pursuant to the obligations under the Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights set out in Annex 1C to the WTO Agreement stemming from that article, and the Registrar gives public notice of the communication;

i.3) les armoiries, les drapeaux ou autres emblèmes d'une organisation intergouvernementale internationale ainsi que sa dénomination et son sigle, qui figurent sur une liste communiquée conformément à l'article 6ter de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l'annexe 1C de l'Accord sur l'OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l'objet d'un avis public du registraire;

1993, c. 15, s. 58(4)

(3) Paragraph 9(2)(b)(ii) is replaced by the following:

(ii) an armorial bearing, flag, emblem, name or abbreviation mentioned in paragraph (1)(i.3), unless the use of the mark is likely to mislead the public as to a connection between the user and the organization.

1993, ch. 15, par. 58(4)

(3) Le sous-alinéa 9(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(ii) les armoiries, drapeaux, emblèmes, dénominations et sigles visés à l'alinéa (1)i.3), sauf si l'emploi de la marque est susceptible d'induire en erreur le public quant au lien qu'il y aurait entre l'utilisateur de la marque et l'organisation visée à cet alinéa.

— 2014, c. 20, s. 324

324 Section 10 of the Act is replaced by the following:

Further prohibitions

10 If any sign or combination of signs has by ordinary and *bona fide* commercial usage become recognized in Canada as designating the kind, quality, quantity, destination, value, place of origin or date of production of any goods or services, no person shall adopt it as a trademark in association with the goods or services or others of the same general class or use it in a way likely to mislead, nor shall any person so adopt or so use any sign or combination of signs so nearly resembling that sign or combination as to be likely to be mistaken for it.

— 2014, ch. 20, art. 324

324 L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autres interdictions

10 Si un signe ou une combinaison de signes, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnu au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la date de production ou le lieu d'origine de produits ou services, nul ne peut l'adopter comme marque de commerce en liaison avec ces produits ou services ou d'autres de la même catégorie générale, ou l'employer d'une manière susceptible d'induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer un signe ou une combinaison de signes dont la ressemblance avec le signe ou la combinaison de signes en question est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.

— 2014, c. 20, s. 325

325 Section 11 of the Act is replaced by the following:

Further prohibitions

11 No person shall use in connection with a business, as a trademark or otherwise, any sign or combination of signs adopted contrary to section 9 or 10.

— 2014, ch. 20, art. 325

325 L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autres interdictions

11 Nul ne peut employer relativement à une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, un signe ou une combinaison de signes adopté contrairement aux articles 9 ou 10.

— 2014, c. 20, s. 326

326 (1) The portion of subsection 12(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

When trademark registrable

12 (1) Subject to subsection (2), a trademark is registrable if it is not

— 2014, ch. 20, art. 326

326 (1) Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Marque de commerce enregistrable

12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1993, c. 15, s. 59(F)

(2) Paragraph 12(1)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:

b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d'origine;

(3) Paragraph 12(1)(e) of the Act is replaced by the following:

(e) a sign or combination of signs whose adoption is prohibited by section 9 or 10;

(4) Subsection 12(2) of the Act is replaced by the following:

Utilitarian function

(2) A trademark is not registrable if, in relation to the goods or services in association with which it is used or proposed to be used, its features are dictated primarily by a utilitarian function.

Registrable if distinctive

(3) A trademark that is not registrable by reason of paragraph (1)(a) or (b) is registrable if it is distinctive at the filing date of an application for its registration, having regard to all the circumstances of the case including the length of time during which it has been used.

— 2014, c. 20, s. 327

327 Section 13 of the Act is repealed.

— 2014, c. 20, s. 328

1994, c. 47, s. 194

328 Sections 14 and 15 of the Act are replaced by the following:

Registration of confusing trademarks

15 Despite section 12, confusing trademarks are registrable if the applicant is the owner of all of the confusing trademarks.

— 2014, c. 20, s. 329

329 The heading before section 16 of the French version of the Act is replaced by the following:

1993, ch. 15, art. 59(F)

(2) L'alinéa 12(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d'origine;

(3) L'alinéa 12(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

e) elle est un signe ou une combinaison de signes dont les articles 9 ou 10 interdisent l'adoption;

(4) Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fonction utilitaire

(2) La marque de commerce n'est pas enregistrable si, à l'égard des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer, ses caractéristiques résultent principalement d'une fonction utilitaire.

Marque de commerce distinctive

(3) La marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison des alinéas (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle est distinctive à la date de production d'une demande d'enregistrement la concernant, eu égard aux circonstances, notamment la durée de l'emploi qui en a été fait.

— 2014, ch. 20, art. 327

327 L'article 13 de la même loi est abrogé.

— 2014, ch. 20, art. 328

1994, ch. 47, art. 194

328 Les articles 14 et 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Enregistrement de marques de commerce créant de la confusion

15 Malgré l'article 12, les marques de commerce créant de la confusion sont enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes ces marques.

— 2014, ch. 20, art. 329

329 L'intertitre précédant l'article 16 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnes ayant droit à l'enregistrement d'une marque de commerce

— 2014, c. 20, s. 330

330 (1) The portion of subsection 16(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Entitlement to registration

16 (1) Any applicant who has filed an application in accordance with subsection 30(2) for the registration of a registrable trademark is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of the goods or services specified in the application, unless at the filing date of the application or the date of first use of the trademark in Canada, whichever is earlier, it was confusing with

1994, c. 47, s. 195

(2) Subsections 16(2) to (5) of the Act are replaced by the following:

Pending application

(2) The right of an applicant to secure registration of a registrable trademark is not affected by the previous filing of an application for registration of a confusing trademark by another person, unless the application for registration of the confusing trademark was pending on the day on which the applicant's application is advertised under subsection 37(1).

Previous use or making known

(3) The right of an applicant to secure registration of a registrable trademark is not affected by the previous use or making known of a confusing trademark or trade name by another person, if the confusing trademark or trade name was abandoned on the day on which the applicant's application is advertised under subsection 37(1).

— 2014, c. 20, s. 331

331 The Act is amended by adding the following after section 18:

Not to limit art or industry

18.1 The registration of a trademark may be expunged by the Federal Court on the application of any person interested if the Court decides that the registration is likely to unreasonably limit the development of any art or industry.

Personnes ayant droit à l'enregistrement d'une marque de commerce

— 2014, ch. 20, art. 330

330 (1) Le passage du paragraphe 16(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Droit à l'enregistrement

16 (1) Tout requérant qui a produit une demande conforme au paragraphe 30(2) en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce enregistrable a droit, sous réserve de l'article 38, d'obtenir cet enregistrement à l'égard des produits ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande ou à la date à laquelle la marque a été employée pour la première fois au Canada, la première éventualité étant à retenir, la marque n'ait créé de la confusion :

1994, ch. 47, art. 195

(2) Les paragraphes 16(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Demande pendante

(2) Le droit, pour un requérant, d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce enregistrable n'est pas atteint par la production antérieure, par une autre personne, d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce créant de la confusion, à moins que la demande d'enregistrement de la marque de commerce créant de la confusion n'ait été pendante à la date de l'annonce de la demande du requérant en application du paragraphe 37(1).

Emploi antérieur ou révélation antérieure

(3) Le droit, pour un requérant, d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce enregistrable n'est pas atteint par l'emploi antérieur, ou la révélation antérieure, par une autre personne, d'une marque de commerce ou d'un nom commercial créant de la confusion, si la marque de commerce ou le nom commercial créant de la confusion a été abandonné à la date de l'annonce de la demande du requérant en application du paragraphe 37(1).

— 2014, ch. 20, art. 331

331 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 18, de ce qui suit :

Aucune restriction à l'art ou à l'industrie

18.1 L'enregistrement d'une marque de commerce peut être radié par la Cour fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que l'enregistrement est vraisemblablement de nature à restreindre d'une façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.

— 2014, c. 20, s. 333

333 Subsection 21(1) of the English version of the Act is replaced by the following:

Concurrent use of confusing marks

21 (1) If, in any proceedings respecting a registered trademark the registration of which is entitled to the protection of subsection 17(2), it is made to appear to the Federal Court that one of the parties to the proceedings, other than the registered owner of the trademark, had in good faith used a confusing trademark or trade name in Canada before the filing date of the application for that registration, and the Court considers that it is not contrary to the public interest that the continued use of the confusing trademark or trade name should be permitted in a defined territorial area concurrently with the use of the registered trademark, the Court may, subject to any terms that it considers just, order that the other party may continue to use the confusing trademark or trade name within that area with an adequate specified distinction from the registered trademark.

— 2014, ch. 20, art. 333

333 Le paragraphe 21(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Concurrent use of confusing marks

21 (1) If, in any proceedings respecting a registered trademark the registration of which is entitled to the protection of subsection 17(2), it is made to appear to the Federal Court that one of the parties to the proceedings, other than the registered owner of the trademark, had in good faith used a confusing trademark or trade name in Canada before the filing date of the application for that registration, and the Court considers that it is not contrary to the public interest that the continued use of the confusing trademark or trade name should be permitted in a defined territorial area concurrently with the use of the registered trademark, the Court may, subject to any terms that it considers just, order that the other party may continue to use the confusing trademark or trade name within that area with an adequate specified distinction from the registered trademark.

— 2014, c. 20, s. 334

334 (1) Subsections 23(1) to (3) of the Act are replaced by the following:

Registration of certification marks

23 (1) A certification mark may be adopted and registered only by a person who is not engaged in the manufacture, sale, leasing or hiring of goods or the performance of services such as those in association with which the certification mark is used or proposed to be used.

Licence

(2) The owner of a certification mark may license others to use it in association with goods or services that meet the defined standard, and the use of the certification mark accordingly is deemed to be use by the owner.

Unauthorized use

(3) The owner of a registered certification mark may prevent its use by unlicensed persons or in association with any goods or services in respect of which it is registered but to which the licence does not extend.

— 2014, ch. 20, art. 334

334 (1) Les paragraphes 23(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Enregistrement de marques de certification

23 (1) Une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication, à la vente, à la location à bail ou au louage de produits ni à l'exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels la marque de certification est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer.

Autorisation

(2) Le propriétaire d'une marque de certification peut autoriser d'autres personnes à l'employer en liaison avec des produits ou services qui se conforment à la norme définie, et l'emploi de la marque en conséquence est réputé un emploi par le propriétaire.

Emploi non autorisé

(3) Le propriétaire d'une marque de certification déposée peut empêcher qu'elle soit employée par des personnes non autorisées ou en liaison avec des produits ou services à l'égard desquels elle est déposée, mais auxquels l'autorisation ne s'étend pas.

(2) Subsection 23(4) of the English version of the Act is replaced by the following:

Action by unincorporated body

(4) If the owner of a registered certification mark is an unincorporated body, any action or proceeding to prevent unauthorized use of the certification mark may be brought by any member of that body on behalf of themselves and all other members.

(2) Le paragraphe 23(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Action by unincorporated body

(4) If the owner of a registered certification mark is an unincorporated body, any action or proceeding to prevent unauthorized use of the certification mark may be brought by any member of that body on behalf of themselves and all other members.

— 2014, c. 20, s. 335

335 Section 24 of the French version of the Act is replaced by the following:

Enregistrement d'une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification

24 Avec le consentement du propriétaire d'une marque de certification, une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification peut, si elle présente une différence caractéristique, être déposée par toute autre personne en vue d'indiquer que les produits en liaison avec lesquels elle est employée ont été fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, et que les services en liaison avec lesquels elle est employée ont été exécutés par elle comme étant une des personnes ayant droit d'employer la marque de certification, mais l'enregistrement de cette marque de commerce est radié par le registraire sur le retrait du consentement du propriétaire de la marque de certification, ou sur annulation de l'enregistrement de la marque de certification.

— 2014, c. 20, s. 336

336 Section 25 of the Act is replaced by the following:

Descriptive certification mark

25 A certification mark that is descriptive of the place of origin of goods or services, and not confusing with any registered trademark, is registrable if the applicant is the administrative authority of a country, state, province or municipality that includes or forms part of the area indicated by the certification mark, or is a commercial association that has an office or representative in that area, but the owner of any certification mark registered under this section shall permit its use in association with any goods or services produced or performed in the area of which it is descriptive.

— 2014, c. 20, s. 337

337 Subsection 26(2) of the Act is amended by striking out "and" at the end of paragraph (e) and by adding the following after that paragraph:

(e.1) the names of the goods or services in respect of which the trademark is registered, 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; and

— 2014, c. 20, s. 338

1993, c. 15, s. 62

338 Section 28 of the Act is replaced by the following:

— 2014, ch. 20, art. 335

335 L'article 24 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enregistrement d'une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification

24 Avec le consentement du propriétaire d'une marque de certification, une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification peut, si elle présente une différence caractéristique, être déposée par toute autre personne en vue d'indiquer que les produits en liaison avec lesquels elle est employée ont été fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, et que les services en liaison avec lesquels elle est employée ont été exécutés par elle comme étant une des personnes ayant droit d'employer la marque de certification, mais l'enregistrement de cette marque de commerce est radié par le registraire sur le retrait du consentement du propriétaire de la marque de certification, ou sur annulation de l'enregistrement de la marque de certification.

— 2014, ch. 20, art. 336

336 L'article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Marque de certification descriptive

25 Une marque de certification descriptive du lieu d'origine des produits ou services et ne créant aucune confusion avec une marque de commerce déposée est enregistrable si le requérant est l'autorité administrative d'un pays, d'un État, d'une province ou d'une municipalité comprenant la région indiquée par la marque de certification ou en faisant partie, ou est une association commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle région. Toutefois, le propriétaire d'une marque de certification déposée aux termes du présent article doit en permettre l'emploi en liaison avec tout produit ou service dont la région de production ou d'exécution est celle que désigne la marque de certification.

— 2014, ch. 20, art. 337

337 Le paragraphe 26(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

e.1) le nom des produits ou services à l'égard desquels cette marque est enregistrée, 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;

— 2014, ch. 20, art. 338

1993, ch. 15, art. 62

338 L'article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

List of trademark agents

28 There shall be kept under the supervision of the Registrar a list of trademark agents, which shall include the names of all persons and firms entitled to represent applicants and others, including the registered owner of a trademark and parties to the proceedings under sections 38 and 45, in all business before the Office of the Registrar of Trademarks.

— 2014, c. 20, s. 339

1993, c. 15, s. 64; 1994, c. 47, s. 198

339 Sections 30 to 33 of the Act are replaced by the following:

Requirements for application

30 (1) A person may file with the Registrar an application for the registration of a trademark in respect of goods or services if they are using or propose to use, and are entitled to use, the trademark in Canada in association with those goods or services.

Contents of application

(2) The application shall contain

(a) a statement in ordinary commercial terms of the goods or services in association with which the trademark is used or proposed to be used;

(b) in the case of a certification mark, particulars of the defined standard that the use of the certification mark is intended to indicate and a statement that the applicant is not engaged in the manufacture, sale, leasing or hiring of goods or the performance of services such as those in association with which the certification mark is used or proposed to be used;

(c) a representation or description, or both, that permits the trademark to be clearly defined and that complies with any prescribed requirements; and

(d) any prescribed information or statement.

Nice Classification

(3) The goods or services referred to in paragraph (2)(a) are to be 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.

Disagreement

(4) Any question arising as to the class within which any goods or services are to be grouped shall be determined by the Registrar, whose determination is not subject to appeal.

Liste des agents de marques de commerce

28 Est tenue, sous la surveillance du registraire, une liste des agents de marques de commerce comportant les noms des personnes et études habilitées à représenter les requérants, les propriétaires inscrits d'une marque de commerce, les parties aux procédures visées aux articles 38 et 45 et toute autre personne dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

— 2014, ch. 20, art. 339

1993, ch. 15, art. 64; 1994, ch. 47, art. 198

339 Les articles 30 à 33 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Demande

30 (1) Une personne peut produire auprès du registraire une demande en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de produits ou services si elle emploie ou projette d'employer — et a droit d'employer — la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.

Contenu de la demande

(2) La demande contient :

a) un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer;

b) dans le cas d'une marque de certification, les détails de la norme définie que son emploi est destiné à indiquer et une déclaration portant que le requérant ne se livre pas à la fabrication, à la vente, à la location à bail ou au louage de produits ni à l'exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels elle est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer;

c) une représentation, une description ou une combinaison des deux qui permettent de définir clairement la marque de commerce et qui sont conformes à toute exigence prescrite;

d) toute déclaration ou tout renseignement prescrits.

Classification de Nice

(3) Les produits ou services visés à l'alinéa (2)a) sont 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.

Désaccord

(4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans appel.

Standard characters

31 An applicant who seeks to register a trademark that consists only of letters, numerals, punctuation marks, diacritics or typographical symbols, or of any combination of them, without limiting the trademark to any particular font, size or colour shall

(a) file a representation under paragraph 30(2)(c) that consists only of characters for which the Registrar has adopted standard characters;

(b) include in their application a statement to the effect that they wish the trademark to be registered in standard characters; and

(c) comply with any prescribed requirements.

Further evidence in certain cases

32 (1) An applicant shall furnish the Registrar with any evidence that the Registrar may require establishing that the trademark is distinctive at the filing date of the application for its registration if any of the following apply:

(a) the applicant claims that their trademark is registrable under subsection 12(3);

(b) the Registrar's preliminary view is that the trademark is not inherently distinctive;

(c) the trademark consists exclusively of a single colour or of a combination of colours without delineated contours;

(d) the trademark consists exclusively or primarily of one or more of the following signs:

(i) the three-dimensional shape of any of the goods specified in the application, or of an integral part or the packaging of any of those goods,

(ii) a mode of packaging goods,

(iii) a sound,

(iv) a scent,

(v) a taste,

(vi) a texture,

(vii) any other prescribed sign.

Registration to be restricted

(2) The Registrar shall, having regard to the evidence adduced, restrict the registration to the goods or services in association with which, and to the defined territorial area in Canada in which, the trademark is shown to be distinctive.

Caractères standard

31 Le requérant, s'il veut enregistrer une marque de commerce qui consiste uniquement en des lettres, des chiffres, des signes de ponctuation, diacritiques ou typographiques ou en une combinaison de ces choses et qui n'est pas limitée à une police, une taille ou une couleur précises, est tenu :

a) de fournir, en application de l'alinéa 30(2)c), une représentation qui consiste uniquement en des caractères pour lesquels le registraire a adopté des caractères standard;

b) de fournir, dans sa demande, une déclaration portant qu'il souhaite que la marque de commerce soit enregistrée en caractères standard;

c) de se conformer à toute exigence prescrite.

Autres preuves dans certains cas

32 (1) Le requérant fournit au registraire toute preuve que celui-ci peut exiger établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d'enregistrement, si selon le cas :

a) le requérant prétend qu'elle est enregistrable en vertu du paragraphe 12(3);

b) elle n'a pas, selon l'avis préliminaire du registraire, de caractère distinctif inhérent;

c) elle consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité;

d) elle consiste exclusivement ou principalement en l'un ou plusieurs des signes suivants :

(i) la forme tridimensionnelle de tout produit spécifié dans la demande ou d'une partie essentielle ou de l'emballage d'un tel produit,

(ii) la façon d'emballer un produit,

(iii) un son,

(iv) une odeur,

(v) un goût,

(vi) une texture,

(vii) tout autre signe prescrit.

L'enregistrement est restreint

(2) Le registraire restreint, eu égard à la preuve fournie, l'enregistrement aux produits ou services en liaison avec lesquels il est démontré que la marque de commerce est distinctive, et à la région territoriale définie au Canada où, d'après ce qui est démontré, la marque de commerce est distinctive.

Filing date

33 (1) The filing date of an application for the registration of a trademark in Canada is the day on which the Registrar has received all of the following:

(a) an explicit or implicit indication that the registration of the trademark is sought;

(b) information allowing the identity of the applicant to be established;

(c) information allowing the Registrar to contact the applicant;

(d) a representation or description of the trademark;

(e) a list of the goods or services for which registration of the trademark is sought;

(f) any prescribed fees.

Outstanding items

(2) The Registrar shall notify the applicant whose application does not contain all the items set out in subsection (1) of the items that are outstanding and require that the applicant submit them within two months of the date of the notice. Despite section 47, that period cannot be extended.

Application deemed never filed

(3) If the Registrar does not receive the outstanding items within those two months, the application is deemed never to have been filed. However, any fees paid in respect of the application shall not be refunded to the applicant.

— 2014, c. 20, s. 340

Date de production de la demande

33 (1) La date de production de la demande d'enregistrement d'une marque de commerce au Canada est la date à laquelle le registraire a reçu :

a) l'indication, explicite ou implicite, que l'enregistrement de la marque de commerce est demandé;

b) des renseignements permettant d'établir l'identité du requérant;

c) des renseignements lui permettant de contacter le requérant;

d) une représentation ou une description de la marque de commerce;

e) la liste des produits ou services à l'égard desquels l'enregistrement est demandé;

f) les droits prescrits.

Éléments manquants

(2) Le registraire notifie au requérant dont la demande ne contient pas tous les éléments visés au paragraphe (1) les éléments manquants et exige que le requérant les soumette dans les deux mois suivant la date de la notification. Malgré l'article 47, ce délai ne peut être prolongé.

Demande réputée non produite

(3) Si le registraire ne reçoit pas les éléments manquants dans ce délai, la demande est réputée ne pas avoir été produite. Les droits payés dans le cadre de la demande ne sont toutefois pas remboursables.

— 2014, ch. 20, art. 340

1994, c. 47, s. 199

340 (1) Subsection 34(1) of the Act is replaced by the following:

Date of application abroad deemed date of application in Canada

34 (1) Despite subsection 33(1), when an applicant files an application for the registration of a trademark in Canada after the applicant or the applicant's predecessor in title has 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 application in Canada 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 filing date of the application in Canada 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

1994, ch. 47, art. 199

340 (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

La date de demande à l'étranger est réputée être la date de demande au Canada

34 (1) Malgré le paragraphe 33(1), lorsqu'un requérant produit une demande pour l'enregistrement d'une marque de commerce au Canada après que lui ou son prédécesseur en titre a produit une demande d'enregistrement, dans un autre pays de l'Union, ou pour un autre pays de l'Union, 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 l'autre pays, ou pour l'autre pays, est réputée être la date de production de la demande au Canada, 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 suivantes sont réunies :

a) la date de production de la demande d'enregistrement au Canada ne dépasse pas de plus de six mois la production, dans un pays de l'Union, ou pour un pays de l'Union,

trademark in association with the same kind of goods or services;

(b) the applicant files a request for priority in the prescribed time and manner and informs the Registrar of the filing date and country or office of filing of the application on which the request is based;

(c) the applicant, at the filing date of the application in Canada, is a citizen or national of or domiciled in a country of the Union or has a real and effective industrial or commercial establishment in a country of the Union; and

(d) the applicant furnishes, in accordance with any request under subsections (2) and (3), evidence necessary to fully establish the applicant's right to priority.

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;

b) le requérant produit une demande de priorité selon les modalités prescrites et informe le registraire du nom du pays ou du bureau où a été produite la demande d'enregistrement sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que de la date de production de cette demande d'enregistrement;

c) à la date de production de la demande d'enregistrement au Canada, le requérant est un citoyen ou ressortissant d'un pays de l'Union, ou y est domicilié, ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;

d) le requérant, sur demande faite en application des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.

(2) Subsection 34(2) is replaced by the following:

(2) Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Evidence requests

(2) The Registrar may request the evidence before the day on which the trademark is registered under section 40.

Preuve

(2) Le registraire peut requérir cette preuve avant l'enregistrement de la marque de commerce aux termes de l'article 40.

(3) Section 34 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

(3) L'article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Withdrawal of request

(4) An applicant may, in the prescribed time and manner, withdraw a request for priority.

Retrait

(4) Le requérant peut, selon les modalités prescrites, retirer sa demande de priorité.

Extension

(5) An applicant is not permitted to apply under section 47 for an extension of the six-month period referred to in paragraph (1)(a) until that period has ended, and the Registrar is not permitted to extend the period by more than seven days.

Prolongation

(5) Le requérant ne peut demander la prolongation, au titre de l'article 47, de la période de six mois prévue à l'alinéa (1)a) qu'après l'expiration de celle-ci. Le registraire ne peut la prolonger que d'au plus sept jours.

— 2014, c. 20, s. 341

— 2014, ch. 20, art. 341

341 Section 36 of the Act is replaced by the following:

341 L'article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Abandonment

36 If, in the opinion of the Registrar, an applicant is in default in the prosecution of an application filed under this Act, the Registrar may, after giving notice to the applicant of the default, treat the application as abandoned unless the default is remedied within the prescribed time.

Abandon

36 Lorsque, de l'avis du registraire, un requérant fait défaut dans la poursuite d'une demande produite aux termes de la présente loi, le registraire peut, après avoir donné au requérant avis de ce défaut, traiter la demande comme ayant été abandonnée, à moins qu'il ne soit remédié au défaut dans le délai prescrit.

— 2014, c. 20, s. 342

— 2014, ch. 20, art. 342

342 (1) Paragraph 37(1)(a) of the Act is replaced by the following:

342 (1) L'alinéa 37(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(a) the application does not conform to the requirements of subsection 30(2);

a) la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30(2);

(2) Subsection 37(1) of the Act is amended by striking out "or" at the end of paragraph (b), by adding "or" at the end of paragraph (c) and by replacing the portion after paragraph (c) with the following:

(d) the trademark is not distinctive.

If the Registrar is not so satisfied, the Registrar shall cause the application to be advertised in the prescribed manner.

(3) Section 37 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Withdrawal of advertisement

(4) If, after the application has been advertised but before the trademark is registered, the Registrar is satisfied that the application should not have been advertised or was incorrectly advertised and the Registrar considers it reasonable to do so, the Registrar may withdraw the advertisement. If the Registrar withdraws the advertisement, the application is deemed never to have been advertised.

— 2014, c. 20, s. 343

343 (1) Paragraph 38(2)(a) of the Act is replaced by the following:

(a) that the application does not conform to the requirements of subsection 30(2), without taking into account if it meets the requirement in subsection 30(3);

(2) Subsection 38(2) of the Act is amended by striking out "or" at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (d):

(e) that, at the filing date of the application in Canada, the applicant was not using and did not propose to use the trademark in Canada in association with the goods or services specified in the application; or

(f) that, at the filing date of the application in Canada, the applicant was not entitled to use the trademark in Canada in association with those goods or services.

1993, c. 15, s. 66(2)

(3) Subsections 38(6) to (8) of the Act are replaced by the following:

Power to strike

(6) At the applicant's request, the Registrar may — at any time before the day on which the applicant files a counter statement — strike all or part of the statement of opposition if the statement or part of it

(a) is not based on any of the grounds set out in subsection (2); or

(b) does not set out a ground of opposition in sufficient detail to enable the applicant to reply to it.

(2) Le paragraphe 37(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) la marque de commerce n'est pas distinctive.

(3) L'article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Retrait de l'annonce

(4) Si, après l'annonce de la demande, mais avant l'enregistrement de la marque de commerce, il est convaincu que la demande n'aurait pas dû être annoncée ou l'a été incorrectement, le registraire peut, s'il l'estime raisonnable, retirer l'annonce; le cas échéant la demande est réputée ne jamais avoir été annoncée.

— 2014, ch. 20, art. 343

343 (1) L'alinéa 38(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30(2), compte non tenu de la conformité au paragraphe 30(3) de l'état que contient celle-ci;

(2) Le paragraphe 38(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) à la date de production de la demande au Canada, le requérant n'employait pas ni ne projetait d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande;

f) à la date de production de la demande au Canada, le requérant n'avait pas le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.

1993, ch. 15, par. 66(2)

(3) Les paragraphes 38(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Pouvoir du registraire

(6) Avant le jour où le requérant produit la contre-déclaration, le registraire peut, à la demande de celui-ci, radier tout ou partie de la déclaration d'opposition dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci n'est pas fondée sur l'un des motifs énoncés au paragraphe (2);

b) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci ne contient pas assez de détails au sujet de l'un ou l'autre des motifs pour permettre au requérant d'y répondre.

Counter statement

(7) The applicant shall file a counter statement with the Registrar and serve a copy on the opponent in the prescribed manner and within the prescribed time after a copy of the statement of opposition has been forwarded to the applicant. The counter statement need only state that the applicant intends to respond to the opposition.

Evidence and hearing

(8) Both the opponent and the applicant shall be given an opportunity, in the prescribed manner and within the prescribed time, to submit evidence and to make representations to the Registrar unless

(a) the opposition is withdrawn or deemed under subsection (10) to have been withdrawn; or

(b) the application is abandoned or deemed under subsection (11) to have been abandoned.

Service

(9) The opponent and the applicant shall, in the prescribed manner and within the prescribed time, serve on each other any evidence and written representations that they submit to the Registrar.

Deemed withdrawal of opposition

(10) The opposition is deemed to have been withdrawn if, in the prescribed circumstances, the opponent does not submit and serve either evidence under subsection (8) or a statement that the opponent does not wish to submit evidence.

Deemed abandonment of application

(11) The application is deemed to have been abandoned if the applicant does not file and serve a counter statement within the time referred to in subsection (7) or if, in the prescribed circumstances, the applicant does not submit and serve either evidence under subsection (8) or a statement that the applicant does not wish to submit evidence.

Decision

(12) After considering the evidence and representations of the opponent and the applicant, the Registrar shall refuse the application, reject the opposition, or refuse the application with respect to one or more of the goods or services specified in it and reject the opposition with respect to the others. He or she shall notify the parties of the decision and the reasons for it.

— 2014, c. 20, s. 344

1993, c. 15, s. 67

344 Section 39 of the Act is replaced by the following:

Divisional application

39 (1) After having filed an application for the registration of a trademark, an applicant may limit the original application to one or more of the goods or services that were within

Contre-déclaration

(7) Le requérant produit auprès du registraire une contre-déclaration et en signifie, dans le délai prescrit après qu'une déclaration d'opposition lui a été envoyée, copie à l'opposant de la manière prescrite. La contre-déclaration peut se limiter à énoncer l'intention du requérant de répondre à l'opposition.

Preuve et audition

(8) Il est fourni, selon les modalités prescrites, à l'opposant et au requérant l'occasion de soumettre la preuve sur laquelle ils s'appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants :

a) l'opposition est retirée ou, au titre du paragraphe (10), réputée l'être;

b) la demande est abandonnée ou, au titre du paragraphe (11), réputée l'être.

Signification

(9) L'opposant et le requérant signifient à l'autre partie, selon les modalités prescrites, la preuve et les observations écrites qu'ils ont présentées au registraire.

Retrait de l'opposition

(10) Si, dans les circonstances prescrites, l'opposant omet de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe (8) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve, l'opposition est réputée retirée.

Abandon de la demande

(11) Si le requérant omet de produire et de signifier une contre-déclaration dans le délai visé au paragraphe (7) ou si, dans les circonstances prescrites, il omet de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe (8) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve, la demande est réputée abandonnée.

Décision

(12) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire rejette la demande, rejette l'opposition ou rejette la demande à l'égard de l'un ou plusieurs des produits ou services spécifiés dans celle-ci et rejette l'opposition à l'égard des autres. Il notifie aux parties sa décision motivée.

— 2014, ch. 20, art. 344

1993, ch. 15, art. 67

344 L'article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande divisionnaire

39 (1) Après avoir produit la demande d'enregistrement d'une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l'un ou plusieurs des produits ou

its scope and file a divisional application for the registration of the same trademark in association with any other goods or services that were

(a) within the scope of the original application on its filing date; and

(b) within the scope of the original application as advertised, if the divisional application is filed on or after the day on which the application is advertised under subsection 37(1).

services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l'enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d'autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci dans sa version annoncée.

Identification

(2) A divisional application shall indicate that it is a divisional application and shall, in the prescribed manner, identify the corresponding original application.

Précisions

(2) La demande divisionnaire précise qu'il s'agit d'une demande divisionnaire et indique, de la façon prescrite, la demande originale correspondante.

Separate application

(3) A divisional application is a separate application, including with respect to the payment of any fees.

Demande distincte

(3) La demande divisionnaire constitue une demande distincte, notamment pour le paiement des droits.

Filing date

(4) A divisional application's filing date is deemed to be the original application's filing date.

Date de la demande divisionnaire

(4) La date de production de la demande divisionnaire est réputée être celle de la demande originale.

Division of divisional application

(5) A divisional application may itself be divided under subsection (1), in which case this section applies as if that divisional application were an original application.

Division d'une demande divisionnaire

(5) La demande divisionnaire peut elle-même être divisée en vertu du paragraphe (1), auquel cas, le présent article s'applique au même titre que si cette demande était la demande originale.

— 2014, c. 20, s. 345

— 2014, ch. 20, art. 345

1993, c. 15, s. 68, c. 44, ss. 231(2) and (3); 1999, c. 31, s. 210(F)

345 Section 40 of the Act is replaced by the following:

1993, ch. 15, art. 68, ch. 44, par. 231(2) et (3); 1999, ch. 31, art. 210(F)

345 L'article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Registration of trademarks

40 When an application for the registration of a trademark either has not been opposed and the time for the filing of a statement of opposition has expired, or has been opposed and the opposition has been decided in favour of the applicant, the Registrar shall register the trademark in the name of the applicant and issue a certificate of its registration or, if an appeal is taken, shall act in accordance with the final judgment given in the appeal.

Enregistrement des marques de commerce

40 Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce n'a pas fait l'objet d'une opposition et que le délai prévu pour la production d'une déclaration d'opposition est expiré, ou lorsqu'il y a eu opposition et que celle-ci a été décidée en faveur du requérant, le registraire enregistre la marque de commerce au nom du requérant et délivre un certificat de son enregistrement ou, en cas d'appel, se conforme au jugement définitif rendu en l'espèce.

— 2014, c. 20, s. 346

— 2014, ch. 20, art. 346

346 (1) The portion of subsection 41(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

346 (1) Le passage du paragraphe 41(1) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Amendments to register

41 (1) The Registrar may, on application by the registered owner of a trademark made in the prescribed manner and on payment of the prescribed fee, make any of the following amendments to the register:

Modifications au registre

41 (1) Le registraire peut, à la demande du propriétaire inscrit d'une marque de commerce présentée de la façon prescrite et sur paiement du droit prescrit, apporter au registre l'une ou l'autre des modifications suivantes :

(a) correct any error or enter any change in the name, address or description of the registered owner;

(2) Subsection 41(1) of the Act is amended by striking out "or" at the end of paragraph (d), by adding "or" at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (e):

(f) subject to the regulations, merge registrations of the trademark that stem, under section 39, from the same original application.

(3) Section 41 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Obvious error

(3) The Registrar may, within six months after an entry in the register is made, correct any error in the entry that is obvious from the documents relating to the registered trademark in question that are, at the time that the entry is made, on file in the Registrar's office.

Removal of registration

(4) The Registrar may, within three months after the registration of a trademark, remove the 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.

— 2014, c. 20, s. 347

347 Section 42 of the Act is repealed.

— 2014, c. 20, s. 348

348 The Act is amended by adding the following after section 44:

Registrar may require amendment

44.1 (1) The Registrar may give notice to the registered owner of a trademark requiring the owner to furnish the Registrar, in the prescribed time and manner, with a statement of the goods or services in respect of which the trademark is registered, in which those goods or services are grouped in the manner described in subsection 30(3).

Amendments to register

(2) The Registrar may amend the register in accordance with the statement furnished under subsection (1).

Failure to furnish statement

(3) If the statement required by subsection (1) is not furnished, the Registrar shall by a further notice fix a reasonable time after which, if the statement is not furnished, the Registrar may expunge the registration of the trademark or refuse to renew it.

a) la correction de toute erreur ou l'inscription de tout changement dans les nom, adresse ou désignation du propriétaire inscrit;

(2) Le paragraphe 41(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) sous réserve des règlements, la fusion de tout enregistrement de la marque de commerce découlant d'une même demande originale divisée sous le régime de l'article 39.

(3) L'article 41 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Erreur évidente

(3) Dans les six mois après avoir fait une inscription au registre, le registraire peut corriger toute erreur dans celle-ci qui ressort de façon évidente à la lecture du dossier du registraire, dans sa version au moment de l'inscription, concernant la marque de commerce déposée en cause.

Suppression de l'enregistrement

(4) S'il a enregistré une marque de commerce sans tenir compte d'une demande de prolongation du délai préalablement déposée pour produire une déclaration d'opposition, le registraire peut, dans les trois mois qui suivent l'enregistrement, supprimer celui-ci du registre.

— 2014, ch. 20, art. 347

347 L'article 42 de la même loi est abrogé.

— 2014, ch. 20, art. 348

348 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 44, de ce qui suit :

Modification exigée par le registraire

44.1 (1) Le registraire peut donner au propriétaire inscrit d'une marque de commerce un avis lui enjoignant de lui fournir, selon les modalités prescrites, un état des produits ou services à l'égard desquels la marque est enregistrée, groupés de la façon prévue au paragraphe 30(3).

Modification du registre

(2) Le registraire peut modifier le registre en conformité avec l'état qui lui est fourni selon le paragraphe (1).

Lorsque l'état n'est pas fourni

(3) Lorsque l'état n'est pas fourni, le registraire fixe, au moyen d'un nouvel avis, un délai raisonnable après lequel, si l'état n'est toujours pas fourni, il pourra radier l'enregistrement de la marque de commerce ou refuser de le renouveler.

Disagreement

(4) Any question arising as to the class within which any goods or services are to be grouped shall be determined by the Registrar, whose determination is not subject to appeal.

— 2014, c. 20, s. 349

1994, c. 47, s. 200(1)

349 Subsections 45(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Registrar may request evidence of use

45 (1) After three years beginning on the day on which a trademark is registered, unless the Registrar sees good reason to the contrary, the Registrar shall, at the written request of any person who pays the prescribed fee — or may, on his or her own initiative — give notice to the registered owner of the trademark requiring the registered owner to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to all the goods or services specified in the registration or to those that may be specified in the notice, whether the trademark was in use in Canada at any time during the three-year period immediately preceding the date of the notice and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since that date.

Form of evidence

(2) The Registrar shall not receive any evidence other than the affidavit or statutory declaration, but may receive representations made in the prescribed manner and within the prescribed time by the registered owner of the trademark or by the person at whose request the notice was given.

Service

(2.1) The registered owner of the trademark shall, in the prescribed manner and within the prescribed time, serve on the person at whose request the notice was given any evidence that the registered owner submits to the Registrar. Those parties shall, in the prescribed manner and within the prescribed time, serve on each other any written representations that they submit to the Registrar.

Failure to serve

(2.2) The Registrar is not required to consider any evidence or written representations that was not served in accordance with subsection (2.1).

— 2014, c. 20, s. 350

1992, c. 1, s. 135(1)

350 Section 46 of the Act is replaced by the following:

Term

46 (1) Subject to any other provision of this Act, the registration of a trademark is on the register for an initial period of 10 years beginning on the day of the registration and for

Désaccord

(4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans appel.

— 2014, ch. 20, art. 349

1994, ch.47, par. 200(1)

349 Les paragraphes 45(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Le registraire peut exiger une preuve d'emploi

45 (1) Après trois années à compter de la date d'enregistrement d'une marque de commerce, sur demande écrite présentée par une personne qui verse les droits prescrits, le registraire donne au propriétaire inscrit, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacun des produits ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement ou que l'avis peut spécifier, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier et la raison pour laquelle elle ne l'a pas été depuis cette date. Il peut cependant, après trois années à compter de la date de l'enregistrement, donner l'avis de sa propre initiative.

Forme de la preuve

(2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle, mais il peut recevoir des observations faites — selon les modalités prescrites — par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou par la personne à la demande de laquelle l'avis a été donné.

Signification

(2.1) Le propriétaire inscrit de la marque de commerce signifie, selon les modalités prescrites, à la personne à la demande de laquelle l'avis a été donné, la preuve qu'il présente au registraire, et chacune des parties signifie à l'autre, selon les modalités prescrites, les observations écrites qu'elle présente au registraire.

Absence de signification

(2.2) Le registraire n'est pas tenu d'examiner la preuve ou les observations écrites qui n'ont pas été signifiées conformément au paragraphe (2.1).

— 2014, ch. 20, art. 350

1992, ch. 1, par. 135(1)

350 L'article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Durée

46 (1) Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi, l'enregistrement d'une marque de commerce figure au registre pendant une période initiale de dix ans à compter de la

subsequent renewal periods of 10 years if, for each renewal, the prescribed renewal fee is paid within the prescribed period.

Notice to renew

(2) If the initial period or a renewal period expires and the prescribed renewal fee has not been paid, the Registrar shall send a notice to the registered owner stating that if the fee is not paid within the prescribed period, the registration will be expunged.

Failure to renew

(3) If the prescribed renewal fee is not paid within the prescribed period, the Registrar shall expunge the registration. The registration is deemed to have been expunged at the expiry of the initial period or the last renewal period.

Renewal

(4) If the prescribed renewal fee is paid within the prescribed period, the renewal period begins at the expiry of the initial period or the last renewal period.

Extension

(5) A registered owner is not permitted to apply under section 47 for an extension of the prescribed period until that period has expired, and the Registrar is not permitted to extend the period by more than seven days.

Prescribed period

(6) For the purposes of this section, the prescribed period begins at least six months before the expiry of the initial period or the renewal period and ends no earlier than six months after the expiry of that period.

— 2014, c. 20, s. 351

351 The Act is amended by adding the following after section 47:

Proceeding under section 45

47.1 (1) The Registrar shall grant an extension of any time limit fixed under this Act in the context of a proceeding commenced by the Registrar, on his or her own initiative, under section 45, if the extension is requested after the expiry of the time limit and within two months after its expiry.

One time extension

(2) No extension under subsection (1) shall be granted more than once.

— 2014, c. 20, s. 352

352 Subsection 48(3) of the Act is replaced by the following:

date d'enregistrement et pendant une ou plusieurs périodes de renouvellement de dix ans si, pour chacune de ces périodes de renouvellement, le droit de renouvellement prescrit est versé dans le délai prescrit.

Avis de renouvellement

(2) Si la période initiale ou la période de renouvellement expire sans que le droit de renouvellement prescrit ne soit versé, le registraire envoie au propriétaire inscrit de la marque de commerce un avis portant que, si le droit n'est pas versé dans le délai prescrit, l'enregistrement sera radié.

Non-renouvellement

(3) Si le droit de renouvellement prescrit n'est pas versé dans le délai prescrit, le registraire radie l'enregistrement. L'enregistrement est alors réputé avoir été radié à l'expiration de la période initiale ou de la dernière période de renouvellement.

Entrée en vigueur du renouvellement

(4) Si le droit de renouvellement prescrit est versé dans le délai prescrit, la période de renouvellement commence à l'expiration de la période initiale ou de la dernière période de renouvellement.

Prolongation

(5) Le propriétaire inscrit de la marque de commerce ne peut demander la prolongation, au titre de l'article 47, du délai prescrit qu'après l'expiration de celui-ci. Le registraire ne peut le prolonger que d'au plus sept jours.

Délai prescrit

(6) Le délai prescrit pour l'application du présent article commence au moins six mois avant l'expiration de la période initiale ou de la période de renouvellement et prend fin au plus tôt six mois après l'expiration de cette période.

— 2014, ch. 20, art. 351

351 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 47, de ce qui suit :

Procédure visée à l'article 45

47.1 (1) Lorsque, de sa propre initiative, il amorce une procédure au titre de l'article 45, le registraire prolonge tout délai applicable à celle-ci prévu sous le régime de la présente loi sur demande présentée à cet effet dans les deux mois suivant son expiration.

Une seule prolongation

(2) Aucun délai ne peut être prolongé plus d'une fois au titre du paragraphe (1).

— 2014, ch. 20, art. 352

352 Le paragraphe 48(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transfer of application

(3) The Registrar shall, subject to the regulations, record the transfer of an application for the registration of a trademark on the request of the applicant or, on receipt of evidence satisfactory to the Registrar of the transfer, on the request of a transferee of the application.

Transfer of trademark

(4) The Registrar shall, subject to the regulations, register the transfer of any registered trademark on the request of the registered owner or, on receipt of evidence satisfactory to the Registrar of the transfer, on the request of a transferee of the trademark.

Removal of recording or registration

(5) The Registrar shall remove the recording or the registration of the transfer referred to in subsection (3) or (4) on receipt of evidence satisfactory to the Registrar that the transfer should not have been recorded or registered.

— 2014, c. 20, s. 353

353 Section 49 of the Act and the heading before it are replaced by the following:

Change of Purpose in Use of Trademark

Change of purpose

49 If a sign or combination of signs is used by a person as a trademark for any of the purposes or in any of the manners mentioned in the definition ***certification mark*** or ***trademark*** in section 2, no application for the registration of the trademark shall be refused and no registration of the trademark shall be expunged, amended or held invalid merely on the ground that the person or a predecessor in title uses the trademark or has used it for any other of those purposes or in any other of those manners.

— 2014, c. 20, s. 354

354 Subsection 57(1) of the Act is replaced by the following:

Exclusive jurisdiction of Federal Court

57 (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the trademark.

Inscription du transfert — demande d'enregistrement

(3) Sous réserve des règlements, le registraire inscrit le transfert de toute demande d'enregistrement d'une marque de commerce sur demande du requérant ou, à la réception d'une preuve du transfert qu'il juge satisfaisante, d'un cessionnaire de la demande.

Inscription du transfert — marque de commerce

(4) Sous réserve des règlements, le registraire inscrit le transfert de toute marque de commerce déposée sur demande du propriétaire inscrit de la marque de commerce ou, à la réception d'une preuve du transfert qu'il juge satisfaisante, d'un cessionnaire de la marque.

Suppression de l'inscription du transfert

(5) Le registraire supprime l'inscription du transfert visé aux paragraphes (3) ou (4) à la réception d'une preuve qu'il juge satisfaisante que le transfert n'aurait pas dû être inscrit.

— 2014, ch. 20, art. 353

353 L'article 49 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Changement lié à l'emploi d'une marque de commerce

Autres fins

49 Si une personne emploie un signe ou une combinaison de signes comme marque de commerce à l'une des fins ou de l'une des manières mentionnées aux définitions de ***marque de certification*** ou ***marque de commerce*** à l'article 2, aucune demande d'enregistrement de la marque de commerce ne peut être refusée, et aucun enregistrement de la marque de commerce ne peut être radié, modifié ou considéré comme invalide pour le seul motif que cette personne ou un prédécesseur en titre l'emploie ou l'a employée à une autre de ces fins ou d'une autre de ces manières.

— 2014, ch. 20, art. 354

354 Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compétence exclusive de la Cour fédérale

57 (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque de commerce.

— 2014, c. 20, s. 355

355 Section 61 of the Act is renumbered as subsection 61(1) and is amended by adding the following:

Judgment sent by parties

(2) A person who makes a request to the Registrar relating to a judgment or order made by the Federal Court, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada in a proceeding to which they were a party shall, at the request of the Registrar, send a copy of that judgment or order to the Registrar.

— 2014, c. 20, s. 356

356 Section 64 of the Act is replaced by the following:

Electronic form and means

64 (1) Subject to the regulations, any document, information or fee that is provided to the Registrar under this Act may be provided in any electronic form, and by any electronic means, that is specified by the Registrar.

Collection, storage, etc.

(2) Subject to the regulations, the Registrar may use electronic means to create, collect, receive, store, transfer, distribute, publish, certify or otherwise deal with documents or information.

Definition

(3) In this section, ***electronic***, in reference to a form or means, includes optical, magnetic and other similar forms or means.

— 2014, c. 20, s. 357

357 Section 65 of the Act is replaced by the following:

Regulations

65 The Governor in Council may make regulations for carrying into effect the purposes and provisions of this Act and, in particular, may make regulations

(a) respecting the form of the register to be kept under this Act, and of the entries to be made in it;

(b) respecting applications to the Registrar and the processing of those applications;

(c) respecting the manner in which the goods or services referred to in paragraph 30(2)(a) are to be described;

— 2014, ch. 20, art. 355

355 L'article 61 de la même loi devient le paragraphe 61(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Fourniture de jugements par les parties

(2) La personne qui présente au registraire une demande relative à un jugement ou à une ordonnance rendus par la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale ou la Cour suprême du Canada dans une instance à laquelle elle était partie fournit au registraire, à la demande de celui-ci, copie du jugement ou de l'ordonnance en question.

— 2014, ch. 20, art. 356

356 L'article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Moyens et forme électroniques

64 (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou droits fournis au registraire sous le régime de la présente loi peuvent lui être fournis sous la forme électronique — ou en utilisant les moyens électroniques — qu'il précise.

Collecte, mise en mémoire, etc.

(2) Sous réserve des règlements, le registraire peut faire usage d'un moyen électronique pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements.

Moyens et formes optiques ou magnétiques

(3) Au présent article, la mention de moyens électroniques ou de la forme électronique vise aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.

— 2014, ch. 20, art. 357

357 L'article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements

65 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application de la présente loi, notamment :

a) concernant la forme du registre à tenir en conformité avec la présente loi, et des inscriptions à y faire;

b) concernant les demandes au registraire et leur traitement;

c) concernant la façon de décrire les produits ou services visés à l'alinéa 30(2)a);

d) concernant la fusion d'enregistrements sous le régime de l'alinéa 41(1)f), notamment sur la date réputée, aux fins

(d) respecting the merger of registrations under paragraph 41(1)(f), including, for the purpose of renewal under section 46, the deemed day of registration or last renewal;

(e) respecting the recording or registration of transfers, licences, disclaimers, judgments or other documents relating to any trademark;

(f) respecting the maintenance of the list of trademark agents and the entry and removal of the names of persons and firms on the list, including the qualifications that must be met and the conditions that must be fulfilled to have a name entered on the list and to maintain the name on the list;

(g) respecting certificates of registration;

(h) respecting the procedure by and form in which an application may be made to the Minister, as defined in section 11.11, requesting the Minister to publish a statement referred to in subsection 11.12(2);

(i) respecting proceedings under sections 38 and 45, including documents relating to those proceedings;

(j) respecting the payment of fees to the Registrar and the amount of those fees;

(k) respecting the provision of documents and information to the Registrar, including the time at which they are deemed to be received by the Registrar;

(l) respecting correspondence between the Registrar and any other person;

(m) respecting the grouping of goods or services according to the classes of the Nice Classification and the numbering of those classes; and

(n) prescribing anything that by this Act is to be prescribed.

du renouvellement prévu à l'article 46, de l'enregistrement ou du dernier renouvellement;

e) concernant l'inscription et l'enregistrement des transferts, autorisations, désistements, jugements ou autres documents relatifs à toute marque de commerce;

f) concernant la façon de tenir la liste des agents de marques de commerce ainsi que l'inscription ou le retrait des noms de ceux-ci et les conditions à remplir pour l'inscription et le maintien de leurs noms;

g) concernant les certificats d'enregistrement;

h) concernant les modalités de forme et de procédure applicables aux demandes à adresser au ministre — au sens de l'article 11.11 — pour la publication de l'énoncé d'intention visé au paragraphe 11.12(2);

i) concernant les procédures visées aux articles 38 et 45, notamment sur les documents relatifs à celles-ci;

j) concernant le versement de droits au registraire et le montant de ces droits;

k) concernant la fourniture de documents ou de renseignements au registraire, notamment sur le moment où il est réputé les avoir reçus;

l) concernant les communications entre le registraire et toute autre personne;

m) concernant le groupement de produits ou services selon les classes de la classification de Nice et la numérotation de ces classes;

n) prescrivant toute autre chose qui doit être prescrite en vertu de la présente loi.

— 2014, c. 20, s. 358

358 The Act is amended by adding the following after section 65:

Regulations — Madrid Protocol and Singapore Treaty

65.1 The Governor in Council may make regulations for carrying into effect

(a) despite anything in this Act, 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; and

(b) the Singapore Treaty on the Law of Trademarks, done at Singapore on March 27, 2006, including any amendments and revisions made from time to time to which Canada is a party.

— 2014, ch. 20, art. 358

358 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 65, de ce qui suit :

Règlement — Protocole de Madrid et Traité de Singapour

65.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, prendre des mesures pour mettre en œuvre 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;

b) prendre des mesures pour mettre en œuvre le Traité de Singapour sur le droit des marques, fait à Singapour le 27

— 2014, c. 20, s. 358.1, as amended by 2014, c. 20, par. 367(88)(b)

358.1 Section 69 of the Act is replaced by the following:

Disclosure of documents

69 The disclosure of documents — on which entries in the register to be kept under paragraph 26(1)(b), as it read immediately before the day on which subsection 27(1) of the *Combating Counterfeit Products Act* comes into force, are based — is subject to subsection 50(6), as it read on June 8, 1993.

— 2014, c. 20, s. 358.2, as amended by 2014, c. 20, par. 367(88)(b)

358.2 Section 69 of the Act is repealed.

— 2014, c. 20, s. 358.3, as amended by 2014, c. 20, par. 367(88)(b)

358.3 The heading before section 69 of the Act is replaced by the following:

Transitional Provisions

— 2014, c. 20, s. 359, as amended by 2014, c. 20, par. 367(88)(c)

359 The Act is amended by adding the following after section 69:

Application not advertised

69.1 An application for registration in respect of which all of the items set out in subsection 33(1), as enacted by section 339 of the *Economic Action Plan 2014 Act, No. 1*, have been received by the Registrar before the day on which that section 339 comes into force, and that has not been advertised under subsection 37(1) before that day shall be dealt with and disposed of in accordance with

(a) the provisions of this Act other than section 31, subsection 33(1) and section 34, as enacted or amended by the *Economic Action Plan 2014 Act, No. 1*; and

(b) section 34, as it read immediately before the day on which section 339 of the *Economic Action Plan 2014 Act, No. 1* comes into force.

Application advertised

70 (1) An application for registration that has been advertised under subsection 37(1) before the day on which section

mars 2006, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie.

— 2014, ch. 20, art. 358.1, modifié par 2014, ch. 20, al. 367(88)b)

358.1 L'article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Divulgation de documents

69 La divulgation des documents sur lesquels s'appuient les inscriptions figurant dans le registre prévu à l'alinéa 26(1)b), dans sa version à la veille de l'entrée en vigueur du paragraphe 27(1) de la *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits*, est régie par le paragraphe 50(6), dans sa version au 8 juin 1993.

— 2014, ch. 20, art. 358.2, modifié par 2014, ch. 20, al. 367(88)b)

358.2 L'article 69 de la même loi est abrogé.

— 2014, ch. 20, art. 358.3, modifié par 2014, ch. 20, al. 367(88)b)

358.3 L'intertitre qui précède l'article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispositions transitoires

— 2014, ch. 20, art. 359, modifié par 2014, ch. 20, al. 367(88)c)

359 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 69, de ce qui suit :

Demande non annoncée

69.1 La demande d'enregistrement à l'égard de laquelle le registraire a reçu, avant la date d'entrée en vigueur de l'article 339 de la *Loi nº 1 sur le plan d'action économique de 2014*, tous les éléments énumérés au paragraphe 33(1), dans sa version édictée par cet article, et qui n'a pas été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant cette date est régie, à la fois :

a) par les dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 31, du paragraphe 33(1) et de l'article 34, dans leur version édictée ou modifiée par la *Loi nº 1 sur le plan d'action économique de 2014*;

b) par l'article 34 de la présente loi, dans sa version antérieure à cette date.

Demande annoncée

70 (1) La demande d'enregistrement qui a été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant la date d'entrée en vigueur de

342 of the *Economic Action Plan 2014 Act, No. 1* comes into force shall be dealt with and disposed of in accordance with

(a) the provisions of this Act as they read immediately before the day on which section 342 of the *Economic Action Plan 2014 Act, No. 1* comes into force, other than subsections 6(2) to (4), sections 28 and 36, subsections 38(6) to (8) and sections 39 and 40; and

(b) the definition ***Nice Classification*** in section 2, subsections 6(2) to (4), sections 28 and 36, subsections 38(6) to (12), sections 39 and 40 and subsections 48(3) and (5), as enacted by the *Economic Action Plan 2014 Act, No. 1*.

Regulations

(2) For greater certainty, a regulation made under section 65, as enacted by section 357 of the *Economic Action Plan 2014 Act, No. 1*, applies to an application referred to in subsection (1), unless the regulation provides otherwise.

Nice Classification

(3) Despite subsection (1), the Registrar may require an applicant to amend the statement of goods or services contained in an application referred to in subsection (1) so that the goods or services are grouped in the manner described in subsection 30(3), as enacted by section 339 of the *Economic Action Plan 2014 Act, No. 1*.

Disagreement

(4) Any question arising as to the class within which any goods or services are to be grouped shall be determined by the Registrar, whose determination is not subject to appeal.

Declaration of use

71 For greater certainty, an applicant is not required to submit a declaration of use referred to in subsection 40(2), as that subsection read immediately before the day on which section 345 of the *Economic Action Plan 2014 Act, No. 1* comes into force, in order for the Registrar to register the trademark and issue a certificate of registration.

Registered trademarks — applications filed before coming into force

72 Any matter arising on or after the day on which section 345 of the *Economic Action Plan 2014 Act, No. 1* comes into force, in respect of a trademark registered on or after that day on the basis of an application filed before that day, shall be dealt with and disposed of in accordance with the provisions of this Act.

Registered trademarks

73 (1) Subject to subsections (2) to (4), any matter arising on or after the day on which section 345 of the *Economic Action Plan 2014 Act, No. 1* comes into force, in respect of a trademark registered before that day, shall be dealt with and disposed of in accordance with the provisions of this Act.

l'article 342 de la *Loi nº 1 sur le plan d'action économique de 2014* est régie, à la fois :

a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l'exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39 et 40;

b) par la définition de ***classification de Nice***, à l'article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la *Loi nº 1 sur le plan d'action économique de 2014*.

Règlements

(2) Il est entendu que tout règlement pris en vertu de l'article 65, édicté par l'article 357 de la *Loi nº 1 sur le plan d'action économique de 2014*, s'applique à la demande visée au paragraphe (1), sauf indication contraire prévue par ce règlement.

Classification de Nice

(3) Malgré le paragraphe (1), le registraire peut exiger du requérant la modification de l'état des produits ou services contenu dans la demande visée au paragraphe (1) pour rendre celui-ci conforme au paragraphe 30(3), édicté par l'article 339 de la *Loi nº 1 sur le plan d'action économique de 2014*.

Désaccord

(4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans appel.

Déclaration d'emploi

71 Il est entendu que le requérant n'a pas à fournir la déclaration visée au paragraphe 40(2), dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 345 de la *Loi nº 1 sur le plan d'action économique de 2014*, pour que le registraire enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement.

Marque de commerce enregistrée — demande produite avant l'entrée en vigueur

72 Toute question soulevée à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 345 de la *Loi nº 1 sur le plan d'action économique de 2014* relativement à une marque de commerce enregistrée à compter de cette date au titre d'une demande produite avant cette date est régie par les dispositions de la présente loi.

Marque de commerce enregistrée

73 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), toute question soulevée à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 345 de la *Loi nº 1 sur le plan d'action économique de 2014* relativement à une marque de commerce enregistrée avant cette date est régie par les dispositions de la présente loi.

Application of paragraph 26(2)(e.1)

(2) Paragraph 26(2)(e.1) does not apply to a trademark referred to in subsection (1) unless the register is amended under section 44.1.

Amending register

(3) The Registrar may amend the register kept under section 26 to reflect the amendments to this Act that are made by the *Economic Action Plan 2014 Act, No. 1*.

Subsection 46(1)

(4) Subsection 46(1), as it read immediately before the day on which section 350 of the *Economic Action Plan 2014 Act, No. 1* comes into force, continues to apply to a registration that is on the register on the day before the day on which that section comes into force until the registration is renewed.

— 2014, c. 20, s. 360

Replacement of "wares"

360 The Act is amended by replacing "wares", wherever it occurs, with "goods".

— 2014, c. 20, s. 361

Replacement of "trade-mark"

361 The English version of the Act is amended by replacing "trade-mark", "trade-marks", "Trade-mark" and "Trade-marks" with "trademark", "trademarks", "Trademark" and "Trademarks", respectively.

— 2014, c. 20, s. 362

Replacement of "trade-name"

362 The English version of the Act is amended by replacing "trade-name", wherever it occurs, with "trade name".

— 2014, c. 20, s. 366(1)

Replacement of "trade-mark" in other Acts

366 (1) Unless the context requires otherwise, "trade-mark", "trade-marks", "Trade-mark", "Trade-marks", "trade mark" and "trade marks" are replaced by "trademark", "trademarks", "Trademark" or "Trademarks", as the case may be, in the English version of any Act of Parliament, other than this Act and the *Trademarks Act*.

Application de l'alinéa 26(2)e.1)

(2) L'alinéa 26(2)e.1) ne s'applique pas aux marques de commerce visées au paragraphe (1), à moins que le registre ne soit modifié en vertu de l'article 44.1.

Modifications au registre

(3) Le registraire peut apporter des modifications au registre qu'il tient en application de l'article 26 afin de tenir compte des modifications apportées à la présente loi par la *Loi nº 1 sur le plan d'action économique de 2014*.

Paragraphe 46(1)

(4) Le paragraphe 46(1), dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 350 de la *Loi nº 1 sur le plan d'action économique de 2014*, continue de s'appliquer aux enregistrements qui figurent au registre la veille de l'entrée en vigueur de cet article, et ce, jusqu'à leur renouvellement.

— 2014, ch. 20, art. 360

Remplacement de « marchandises »

360 Dans la même loi, « marchandises » est remplacé par « produits », avec les adaptations nécessaires.

— 2014, ch. 20, art. 361

Remplacement de « trade-mark » dans la version anglaise

361 Dans la version anglaise de la même loi, « trade-mark », « trade-marks », « Trade-mark » et « Trade-marks » sont respectivement remplacés par « trademark », « trademarks », « Trademark » et « Trademarks ».

— 2014, ch. 20, art. 362

Remplacement de « trade-name » dans la version anglaise

362 Dans la version anglaise de la même loi, « trade-name » est remplacé par « trade name ».

— 2014, ch. 20, par. 366(1)

Remplacement de « trade-mark » dans les autres lois fédérales

366 (1) Sauf indication contraire du contexte, dans la version anglaise des lois fédérales, à l'exception de la présente loi et de la *Loi sur les marques de commerce*, « trade-mark », « trade-marks », « Trade-mark », « Trade-marks », « trade mark » et « trade marks » sont remplacés par « trademark », « trademarks », « Trademark » ou « Trademarks », selon le cas.

— 2014, c. 20, ss. 367(1) to (4), (8), (9), (12) to (29), (33) to (63), (66) to (86), (99), (103)

Bill C-8

367 (1) Subsections (2) to (103) apply if Bill C-8, introduced in the 2nd session of the 41st Parliament and entitled the *Combating Counterfeit Products Act* (in this section referred to as the "other Act"), receives royal assent.

(2) If subsection 319(1) of this Act comes into force before subsection 7(2) of the other Act, then that subsection 7(2) is repealed.

(3) If subsection 7(2) of the other Act comes into force before subsection 319(1) of this Act, then that subsection 319(1) is repealed.

(4) If subsection 319(1) of this Act comes into force on the same day as subsection 7(2) of the other Act, then that subsection 319(1) is deemed to have come into force before that subsection 7(2) and subsection (2) applies as a consequence.

(8) If subsection 319(4) of this Act comes into force before subsection 7(3) of the other Act, then that subsection 7(3) is replaced by the following:

(3) The definition *distinctive* in section 2 of the Act is replaced by the following:

distinctive, in relation to a trademark, describes a trademark that actually distinguishes the goods or services in association with which it is used by its owner from the goods or services of others or that is adapted so to distinguish them; (*distinctive*)

(9) If subsection 319(4) of this Act comes into force on the same day as subsection 7(3) of the other Act, then that subsection 319(4) is deemed to have come into force before that subsection 7(3) and subsection (8) applies as a consequence.

(12) If subsection 319(5) of this Act comes into force before subsection 7(5) of the other Act, then that subsection 7(5) is repealed.

(13) If subsection 7(5) of the other Act comes into force before subsection 319(5) of this Act, then

(a) on the day on which that subsection 319(5) comes into force, the definition *proposed certification mark* in section 2 of the *Trademarks Act* is repealed; and

(b) that subsection 319(5) is replaced by the following:

(5) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

— 2014, ch. 20, par. 367(1) à (4), (8), (9), (12) à (29), (33) à (63), (66) à (86), (99) et (103)

Projet de loi C-8

367 (1) Les paragraphes (2) à (103) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-8, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits* (appelé « autre loi » au présent article).

(2) Si le paragraphe 319(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 7(2) de l'autre loi, ce paragraphe 7(2) est abrogé.

(3) Si le paragraphe 7(2) de l'autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 319(1) de la présente loi, ce paragraphe 319(1) est abrogé.

(4) Si l'entrée en vigueur du paragraphe 319(1) de la présente loi et celle du paragraphe 7(2) de l'autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 319(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 7(2), le paragraphe (2) s'appliquant en conséquence.

(8) Si le paragraphe 319(4) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 7(3) de l'autre loi, ce paragraphe 7(3) est remplacé par ce qui suit :

(3) La définition de *distinctive*, à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

distinctive Se dit de la marque de commerce qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire de ceux d'autres personnes, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi. (*distinctive*)

(9) Si l'entrée en vigueur du paragraphe 319(4) de la présente loi et celle du paragraphe 7(3) de l'autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 319(4) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 7(3), le paragraphe (8) s'appliquant en conséquence.

(12) Si le paragraphe 319(5) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 7(5) de l'autre loi, ce paragraphe 7(5) est abrogé.

(13) Si le paragraphe 7(5) de l'autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 319(5) de la présente loi :

a) à la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe 319(5), la définition de *marque de certification projetée*, à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, est abrogée;

b) ce paragraphe 319(5) est remplacé par ce qui suit :

(5) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Nice Classification means the classification established by the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, signed at Nice on June 15, 1957, including any amendments, modifications and revisions made from time to time to which Canada is a party; (*classification de Nice*)

classification de Nice La classification instituée par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, signé à Nice le 15 juin 1957, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie. (*Nice Classification*)

(14) If subsection 319(5) of this Act comes into force on the same day as subsection 7(5) of the other Act, then that subsection 319(5) is deemed to have come into force before that subsection 7(5) and subsection (12) applies as a consequence.

(14) Si l'entrée en vigueur du paragraphe 319(5) de la présente loi et celle du paragraphe 7(5) de l'autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 319(5) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 7(5), le paragraphe (12) s'appliquant en conséquence.

(15) If subsection 326(4) of this Act comes into force before subsection 15(4) of the other Act, then that subsection 15(4) is repealed.

(15) Si le paragraphe 326(4) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 15(4) de l'autre loi, ce paragraphe 15(4) est abrogé.

(16) If subsection 15(4) of the other Act comes into force before subsection 326(4) of this Act, then that subsection 326(4) is repealed.

(16) Si le paragraphe 15(4) de l'autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 326(4) de la présente loi, ce paragraphe 326(4) est abrogé.

(17) If subsection 326(4) of this Act comes into force on the same day as subsection 15(4) of the other Act, then that subsection 326(4) is deemed to have come into force before that subsection 15(4), and subsection (15) applies as a consequence.

(17) Si l'entrée en vigueur de l'article 326(4) de la présente loi et celle du paragraphe 15(4) de l'autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 326(4) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 15(4), le paragraphe (15) s'appliquant en conséquence.

(18) If section 327 of this Act comes into force before section 16 of the other Act, then that section 16 is repealed.

(18) Si l'article 327 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 16 de l'autre loi, cet article 16 est abrogé.

(19) If section 16 of the other Act comes into force before section 327 of this Act, then that section 327 is repealed.

(19) Si l'article 16 de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 327 de la présente loi, cet article 327 est abrogé.

(20) If section 327 of this Act comes into force on the same day as section 16 of the other Act, then that section 327 is deemed to have come into force before that section 16 and subsection (18) applies as a consequence.

(20) Si l'entrée en vigueur de l'article 327 de la présente loi et celle de l'article 16 de l'autre loi sont concomitantes, cet article 327 est réputé être entré en vigueur avant cet article 16, le paragraphe (18) s'appliquant en conséquence.

(21) If section 328 of this Act comes into force before section 17 of the other Act, then that section 17 is repealed.

(21) Si l'article 328 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 17 de l'autre loi, cet article 17 est abrogé.

(22) If section 328 of this Act comes into force on the same day as section 17 of the other Act, then that section 17 is deemed to have come into force before that section 328.

(22) Si l'entrée en vigueur de l'article 328 de la présente loi et celle de l'article 17 de l'autre loi sont concomitantes, cet article 17 est réputé être entré en vigueur avant cet article 328.

(23) If subsection 330(2) of this Act comes into force before section 18 of the other Act, then that section 18 is repealed.

(23) Si le paragraphe 330(2) de la présente loi entre en vigueur avant l'article 18 de l'autre loi, cet article 18 est abrogé.

(24) If subsection 330(2) of this Act comes into force on the same day as section 18 of the other Act, then that section 18 is deemed to have come into force before that subsection 330(2).

(24) Si l'entrée en vigueur du paragraphe 330(2) de la présente loi et celle de l'article 18 de l'autre loi sont concomitantes, cet article 18 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 330(2).

(25) If subsection 330(2) of this Act comes into force before paragraph 55(a) of the other Act, then that paragraph 55(a) is repealed.

(25) Si le paragraphe 330(2) de la présente loi entre en vigueur avant l'alinéa 55a) de l'autre loi, cet alinéa 55a) est abrogé.

(26) If subsection 330(2) of this Act comes into force on the same day as paragraph 55(a) of the other Act, then that paragraph 55(a) is deemed to have come into force before that subsection 330(2).

(27) If section 331 of this Act comes into force before section 20 of the other Act, then that section 20 is repealed.

(28) If section 20 of the other Act comes into force before section 331 of this Act, then that section 331 is replaced by the following:

331 The English version of section 18.1 of the Act is replaced by the following:

Not to limit art or industry

18.1 The registration of a trademark may be expunged by the Federal Court on the application of any person interested if the Court decides that the registration is likely to unreasonably limit the development of any art or industry.

(29) If section 331 of this Act comes into force on the same day as section 20 of the other Act, then that section 331 is deemed to have come into force before that section 20 and subsection (27) applies as a consequence.

(33) If section 333 of this Act comes into force before paragraph 55(b) of the other Act, then that paragraph 55(b) is repealed.

(34) If paragraph 55(b) of the other Act comes into force before section 333 of this Act, then that section 333 is repealed.

(35) If section 333 of this Act comes into force on the same day as paragraph 55(b) of the other Act, then that paragraph 55(b) is deemed to have come into force before that section 333 and subsection (34) applies as a consequence.

(36) If section 338 of this Act comes into force before section 28 of the other Act, then that section 28 is replaced by the following:

28 Section 29 of the Act is replaced by the following:

Available to public

29 (1) The following shall be made available to the public at the times and in the manner established by the Registrar:

(a) the register;

(b) all applications for the registration of a trademark, including those abandoned;

(c) the list of trademark agents;

(d) the list of geographical indications kept under subsection 11.12(1);

(26) Si l'entrée en vigueur du paragraphe 330(2) de la présente loi et celle de l'alinéa 55a) de l'autre loi sont concomitantes, cet alinéa 55a) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 330(2).

(27) Si l'article 331 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 20 de l'autre loi, cet article 20 est abrogé.

(28) Si l'article 20 de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 331 de la présente loi, cet article 331 est remplacé par ce qui suit :

331 La version anglaise de l'article 18.1 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

Not to limit art or industry

18.1 The registration of a trademark may be expunged by the Federal Court on the application of any person interested if the Court decides that the registration is likely to unreasonably limit the development of any art or industry.

(29) Si l'entrée en vigueur de l'article 331 de la présente loi et celle de l'article 20 de l'autre loi sont concomitantes, cet article 331 est réputé être entré en vigueur avant cet article 20, le paragraphe (27) s'appliquant en conséquence.

(33) Si l'article 333 de la présente loi entre en vigueur avant l'alinéa 55b) de l'autre loi, cet alinéa 55b) est abrogé.

(34) Si l'alinéa 55b) de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 333 de la présente loi, cet article 333 est abrogé.

(35) Si l'entrée en vigueur de l'article 333 de la présente loi et celle de l'alinéa 55b) de l'autre loi sont concomitantes, cet alinéa 55b) est réputé être entré en vigueur avant cet article 333, le paragraphe (34) s'appliquant en conséquence.

(36) Si l'article 338 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 28 de l'autre loi, cet article 28 est remplacé par ce qui suit :

28 L'article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accessibilité

29 (1) Sont accessibles au public selon les modalités que le registraire fixe :

a) le registre;

b) les demandes d'enregistrement d'une marque de commerce, y compris celles qui sont abandonnées;

c) la liste des agents de marques de commerce;

d) la liste des indications géographiques tenue aux termes du paragraphe 11.12(1);

(e) all requests made under paragraph 9(1)(n); and

(f) all documents filed with the Registrar relating to a registered trademark, an application for the registration of a trademark, a request under paragraph 9(1)(n) and objection proceedings under section 11.13.

(e) les demandes présentées au titre de l'alinéa 9(1)n);

f) les documents produits auprès du registraire relativement à une marque de commerce déposée, à une demande d'enregistrement de marque de commerce, à une demande présentée au titre de l'alinéa 9(1)n) et à une procédure d'opposition visée à l'article 11.13.

Certified copies

(2) The Registrar shall, on request and on payment of the prescribed fee, furnish a copy certified by the Registrar of any entry in the register or lists, or of any of those applications, requests or documents.

Copies certifiées

(2) Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, une copie, certifiée par lui, de toute inscription faite dans le registre ou sur les listes, ou de l'un de ces documents ou demandes.

Destruction of records

29.1 Despite subsection 29(1), the Registrar may destroy

(a) an application for the registration of a trademark that is refused and any document relating to the application, at any time after six years after the day on which the application is refused or, if an appeal is taken, on which final judgment in the appeal upholding the refusal is given;

(b) an application for the registration of a trademark that is abandoned and any document relating to the application, at any time after six years after the day on which the application is abandoned;

(c) a document relating to an expunged registration of a trademark, at any time after six years after the day on which the registration is expunged;

(d) a request under paragraph 9(1)(n) and any document relating to it, at any time after six years after

(i) the day on which the request is abandoned,

(ii) the day on which the request is refused or, if an appeal is taken, on which final judgment in the appeal upholding the refusal is given, or

(iii) the day on which a court declares that the badge, crest, emblem or mark in question is invalid or, if an appeal is taken, on which final judgment in the appeal upholding the declaration is given;

(e) a document relating to objection proceedings under section 11.13 with respect to a geographical indication that is removed from the list of geographical indications under subsection 11.12(4), at any time after six years after the day on which it is removed; and

(f) a document relating to objection proceedings under section 11.13 with respect to which a decision is made that the indication is not a geographical indication, at any time after six years after the day on which the decision is made or, if an appeal is taken, on which final judgment in the appeal upholding the decision is given.

Destruction de documents

29.1 Malgré le paragraphe 29(1), le registraire peut détruire :

a) la demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui a été rejetée et tout document lié à celle-ci, six ans après la date du rejet ou, en cas d'appel, celle du jugement définitif confirmant le rejet;

b) la demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui a été abandonnée et tout document lié à celle-ci, six ans après la date de l'abandon;

c) tout document lié à un enregistrement radié d'une marque de commerce, six ans après la date de la radiation;

d) la demande présentée au titre de l'alinéa 9(1)n) et tout document lié à celle-ci, six ans après :

(i) la date de l'abandon de la demande,

(ii) la date du rejet de celle-ci ou, en cas d'appel, celle du jugement définitif confirmant le rejet,

(iii) la date où un tribunal déclare invalide l'insigne, l'écusson, la marque ou l'emblème ou, en cas d'appel, celle du jugement définitif confirmant l'invalidité;

e) tout document lié à une procédure d'opposition visée à l'article 11.13 portant sur une indication géographique qui a été supprimée de la liste des indications géographiques en vertu du paragraphe 11.12(4), six ans après la date de cette suppression;

f) tout document lié à une procédure d'opposition visée à l'article 11.13 qui résulte en une décision qu'une indication n'est pas une indication géographique, six ans après la date de cette décision ou, en cas d'appel, celle du jugement définitif confirmant cette décision.

(37) If section 338 of this Act comes into force on the same day as section 28 of the other Act, then that section 28 is deemed to have come into force before that section 338.

(38) If section 339 of this Act comes into force before subsection 29(1) of the other Act, then that subsection 29(1) is repealed.

(39) If section 339 of this Act comes into force on the same day as subsection 29(1) of the other Act, then that subsection 29(1) is deemed to have come into force before that section 339.

(40) If section 339 of this Act comes into force before subsection 29(2) of the other Act, then that subsection 29(2) is repealed.

(41) If section 339 of this Act comes into force on the same day as subsection 29(2) of the other Act, then that subsection 29(2) is deemed to have come into force before that section 339.

(42) If section 339 of this Act comes into force before subsection 29(3) of the other Act, then that subsection 29(3) is repealed.

(43) If section 339 of this Act comes into force on the same day as subsection 29(3) of the other Act, then that subsection 29(3) is deemed to have come into force before that section 339.

(44) If section 339 of this Act comes into force before subsection 29(4) of the other Act, then that subsection 29(4) is repealed.

(45) If section 339 of this Act comes into force on the same day as subsection 29(4) of the other Act, then that subsection 29(4) is deemed to have come into force before that section 339.

(46) If section 339 of this Act comes into force before section 30 of the other Act, then that section 30 is repealed.

(47) If section 339 of this Act comes into force on the same day as section 30 of the other Act, then that section 339 is deemed to have come into force before that section 30, and subsection (46) applies as a consequence.

(48) If section 339 of this Act comes into force before section 31 of the other Act, then that section 31 is repealed.

(49) If section 339 of this Act comes into force on the same day as section 31 of the other Act, then that section 31 is deemed to have come into force before that section 339.

(50) If subsection 340(3) of this Act comes into force before subsection 33(2) of the other Act, then that subsection 33(2) is repealed.

(37) Si l'entrée en vigueur de l'article 338 de la présente loi et celle de l'article 28 de l'autre loi sont concomitantes, cet article 28 est réputé être entré en vigueur avant cet article 338.

(38) Si l'article 339 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 29(1) de l'autre loi, ce paragraphe 29(1) est abrogé.

(39) Si l'entrée en vigueur de l'article 339 de la présente loi et celle du paragraphe 29(1) de l'autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 29(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 339.

(40) Si l'article 339 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 29(2) de l'autre loi, ce paragraphe 29(2) est abrogé.

(41) Si l'entrée en vigueur de l'article 339 de la présente loi et celle du paragraphe 29(2) de l'autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 29(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 339.

(42) Si l'article 339 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 29(3) de l'autre loi, ce paragraphe 29(3) est abrogé.

(43) Si l'entrée en vigueur de l'article 339 de la présente loi et celle du paragraphe 29(3) de l'autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 29(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 339.

(44) Si l'article 339 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 29(4) de l'autre loi, ce paragraphe 29(4) est abrogé.

(45) Si l'entrée en vigueur de l'article 339 de la présente loi et celle du paragraphe 29(4) de l'autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 29(4) est réputé être entré en vigueur avant cet article 339.

(46) Si l'article 339 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 30 de l'autre loi, cet article 30 est abrogé.

(47) Si l'entrée en vigueur de l'article 339 de la présente loi et celle de l'article 30 de l'autre loi sont concomitantes, cet article 339 est réputé être entré en vigueur avant cet article 30, le paragraphe (46) s'appliquant en conséquence.

(48) Si l'article 339 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 31 de l'autre loi, cet article 31 est abrogé.

(49) Si l'entrée en vigueur de l'article 339 de la présente loi et celle de l'article 31 de l'autre loi sont concomitantes, cet article 31 est réputé être entré en vigueur avant cet article 339.

(50) Si le paragraphe 340(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 33(2) de l'autre loi, ce paragraphe 33(2) est abrogé.

(51) If subsection 33(2) of the other Act comes into force before subsection 340(3) of this Act, then that subsection 340(3) is replaced by the following:

(3) Subsection 34(5) of the French version of the Act is replaced by the following:

Prolongation

(5) Le requérant ne peut demander la prolongation, au titre de l'article 47, de la période de six mois prévue à l'alinéa (1)a) qu'après l'expiration de celle-ci. Le registraire ne peut la prolonger que d'au plus sept jours.

(52) If subsection 340(3) of this Act comes into force on the same day as subsection 33(2) of the other Act, than that subsection 340(3) is deemed to have come into force before that subsection 33(2), and subsection (50) applies as a consequence.

(53) If subsection 342(2) of this Act comes into force before section 34 of the other Act, then that section 34 is repealed.

(54) If section 34 of the other Act comes into force before subsection 342(2) of this Act, then that subsection 342(2) is repealed.

(55) If subsection 342(2) of this Act comes into force on the same day as section 34 of the other Act, then that subsection 342(2) is deemed to have come into force before that section 34, and subsection (53) applies as a consequence.

(56) If subsection 343(3) of this Act comes into force before section 35 of the other Act, then that section 35 is repealed.

(57) If section 35 of the other Act comes into force before subsection 343(3) of this Act, then that subsection 343(3) is repealed.

(58) If subsection 343(3) of this Act comes into force on the same day as section 35 of the other Act, then that subsection 343(3) is deemed to have come into force before that section 35 and subsection (56) applies as a consequence.

(59) If section 344 of this Act comes into force before section 36 of the other Act, then that section 36 is repealed.

(60) If section 36 of the other Act comes into force before section 344 of this Act, then that section 344 is replaced by the following:

344 Sections 39 and 39.1 of the Act are replaced by the following:

Divisional application

39 (1) After having filed an application for the registration of a trademark, an applicant may limit the original application to one or more of the goods or services that were within

(51) Si le paragraphe 33(2) de l'autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 340(3) de la présente loi, ce paragraphe 340(3) est remplacé par ce qui suit :

(3) La version française du paragraphe 34(5) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

Prolongation

(5) Le requérant ne peut demander la prolongation, au titre de l'article 47, de la période de six mois prévue à l'alinéa (1)a) qu'après l'expiration de celle-ci. Le registraire ne peut la prolonger que d'au plus sept jours.

(52) Si l'entrée en vigueur du paragraphe 340(3) de la présente loi et celle du paragraphe 33(2) de l'autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 340(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 33(2), le paragraphe (50) s'appliquant en conséquence.

(53) Si le paragraphe 342(2) de la présente loi entre en vigueur avant l'article 34 de l'autre loi, cet article 34 est abrogé.

(54) Si l'article 34 de l'autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 342(2) de la présente loi, ce paragraphe 342(2) est abrogé.

(55) Si l'entrée en vigueur du paragraphe 342(2) de la présente loi et celle de l'article 34 de l'autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 342(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 34, le paragraphe (53) s'appliquant en conséquence.

(56) Si le paragraphe 343(3) de la présente loi entre en vigueur avant l'article 35 de l'autre loi, cet article 35 est abrogé.

(57) Si l'article 35 de l'autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 343(3) de la présente loi, ce paragraphe 343(3) est abrogé.

(58) Si l'entrée en vigueur du paragraphe 343(3) de la présente loi et celle de l'article 35 de l'autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 343(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 35, le paragraphe (56) s'appliquant en conséquence.

(59) Si l'article 344 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 36 de l'autre loi, cet article 36 est abrogé.

(60) Si l'article 36 de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 344 de la présente loi, cet article 344 est remplacé par ce qui suit :

344 Les articles 39 et 39.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Demande divisionnaire

39 (1) Après avoir produit la demande d'enregistrement d'une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l'un ou plusieurs des produits ou

its scope and file a divisional application for the registration of the same trademark in association with any other goods or services that were

(a) within the scope of the original application on its filing date; and

(b) within the scope of the original application as advertised, if the divisional application is filed on or after the day on which the application is advertised under subsection 37(1).

services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l'enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d'autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci dans sa version annoncée.

Identification

(2) A divisional application shall indicate that it is a divisional application and shall, in the prescribed manner, identify the corresponding original application.

Précisions

(2) La demande divisionnaire précise qu'il s'agit d'une demande divisionnaire et indique, de la façon prescrite, la demande originale correspondante.

Separate application

(3) A divisional application is a separate application, including with respect to the payment of any fees.

Demande distincte

(3) La demande divisionnaire constitue une demande distincte, notamment pour le paiement des droits.

Filing date

(4) A divisional application's filing date is deemed to be the original application's filing date.

Date de la demande divisionnaire

(4) La date de production de la demande divisionnaire est réputée être celle de la demande originale.

Division of divisional application

(5) A divisional application may itself be divided under subsection (1), in which case this section applies as if that divisional application were an original application.

Division d'une demande divisionnaire

(5) La demande divisionnaire peut elle-même être divisée en vertu du paragraphe (1), auquel cas, le présent article s'applique au même titre que si cette demande était la demande originale.

(61) If section 344 of this Act comes into force on the same day as section 36 of the other Act, then that section 344 is deemed to have come into force before that section 36 and subsection (59) applies as a consequence.

(61) Si l'entrée en vigueur de l'article 344 de la présente loi et celle de l'article 36 de l'autre loi sont concomitantes, cet article 344 est réputé être entré en vigueur avant cet article 36, le paragraphe (59) s'appliquant en conséquence.

(62) If section 345 of this Act comes into force before subsection 37(1) of the other Act, then that subsection 37(1) is repealed.

(62) Si l'article 345 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 37(1) de l'autre loi, ce paragraphe 37(1) est abrogé.

(63) If section 345 of this Act comes into force on the same day as subsection 37(1) of the other Act, then that subsection 37(1) is deemed to have come into force before that section 345.

(63) Si l'entrée en vigueur de l'article 345 de la présente loi et celle du paragraphe 37(1) de l'autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 37(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 345.

(66) If section 345 of this Act comes into force before subsection 37(3) of the other Act, then that subsection 37(3) is repealed.

(66) Si l'article 345 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 37(3) de l'autre loi, ce paragraphe 37(3) est abrogé.

(67) If section 345 of this Act comes into force on the same day as subsection 37(3) of the other Act, then that subsection 37(3) is deemed to have come into force before that section 345.

(67) Si l'entrée en vigueur de l'article 345 de la présente loi et celle du paragraphe 37(3) de l'autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 37(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 345.

(68) If subsection 346(1) of this Act comes into force before subsection 38(1) of the other Act, then that subsection 38(1) is repealed.

(68) Si le paragraphe 346(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 38(1) de l'autre loi, ce paragraphe 38(1) est abrogé.

(69) If subsection 346(1) of this Act comes into force on the same day as subsection 38(1) of the other Act, then that subsection 38(1) is deemed to have come into force before that subsection 346(1).

(70) If subsection 346(2) of this Act comes into force before subsection 38(2) of the other Act, then that subsection 38(2) is repealed.

(71) If subsection 38(2) of the other Act comes into force before subsection 346(2) of this Act, then that subsection 346(2) is replaced by the following:

(2) Paragraph 41(1)(f) of the Act is replaced by the following:

(f) subject to the regulations, merge registrations of the trademark that stem, under section 39, from the same original application.

(72) If subsection 346(2) of this Act comes into force on the same day as subsection 38(2) of the other Act, then that subsection 346(2) is deemed to have come into force before that subsection 38(2) and subsection (70) applies as a consequence.

(73) If subsection 346(3) of this Act comes into force before subsection 38(3) of the other Act, then that subsection 38(3) is repealed.

(74) If subsection 38(3) of the other Act comes into force before subsection 346(3) of this Act, then that subsection 346(3) is replaced by the following:

(3) Section 41 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Removal of registration

(4) The Registrar may, within three months after the registration of a trademark, remove the 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.

(75) If subsection 346(3) of this Act comes into force on the same day as subsection 38(3) of the other Act, then that subsection 346(3) is deemed to have come into force before that subsection 38(3) and subsection (73) applies as a consequence.

(76) If section 349 of this Act comes into force before section 39 of the other Act, then that section 39 is repealed.

(77) If section 349 of this Act comes into force on the same day as section 39 of the other Act, then that section 39 is deemed to have come into force before that section 349.

(78) If section 352 of this Act comes into force before section 40 of the other Act, then that section 40 is repealed.

(69) Si l'entrée en vigueur du paragraphe 346(1) de la présente loi et celle du paragraphe 38(1) de l'autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 38(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 346(1).

(70) Si le paragraphe 346(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 38(2) de l'autre loi, ce paragraphe 38(2) est abrogé.

(71) Si le paragraphe 38(2) de l'autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 346(2) de la présente loi, ce paragraphe 346(2) est remplacé par ce qui suit :

(2) L'alinéa 41(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

f) sous réserve des règlements, la fusion de tout enregistrement de la marque de commerce découlant d'une même demande originale divisée sous le régime de l'article 39.

(72) Si l'entrée en vigueur du paragraphe 346(2) de la présente loi et celle du paragraphe 38(2) de l'autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 346(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 38(2), le paragraphe (70) s'appliquant en conséquence.

(73) Si le paragraphe 346(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 38(3) de l'autre loi, ce paragraphe 38(3) est abrogé.

(74) Si le paragraphe 38(3) de l'autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 346(3) de la présente loi, ce paragraphe 346(3) est remplacé par ce qui suit :

(3) L'article 41 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Suppression de l'enregistrement

(4) S'il a enregistré une marque de commerce sans tenir compte d'une demande de prolongation du délai préalablement déposée pour produire une déclaration d'opposition, le registraire peut, dans les trois mois qui suivent l'enregistrement, supprimer celui-ci du registre.

(75) Si l'entrée en vigueur du paragraphe 346(3) de la présente loi et celle du paragraphe 38(3) de l'autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 346(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 38(3), le paragraphe (73) s'appliquant en conséquence.

(76) Si l'article 349 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 39 de l'autre loi, cet article 39 est abrogé.

(77) Si l'entrée en vigueur de l'article 349 de la présente loi et celle de l'article 39 de l'autre loi sont concomitantes, cet article 39 est réputé être entré en vigueur avant cet article 349.

(78) Si l'article 352 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 40 de l'autre loi, cet article 40 est abrogé.

(79) If section 40 of the other Act comes into force before section 352 of this Act, then that section 352 is replaced by the following:

352 Subsections 48(3) and (4) of the Act are replaced by the following:

Transfer of application

(3) The Registrar shall, subject to the regulations, record the transfer of an application for the registration of a trademark on the request of the applicant or, on receipt of evidence satisfactory to the Registrar of the transfer, on the request of a transferee of the application.

Transfer of trademark

(4) The Registrar shall, subject to the regulations, register the transfer of any registered trademark on the request of the registered owner or, on receipt of evidence satisfactory to the Registrar of the transfer, on the request of a transferee of the trademark.

Removal of recording or registration

(5) The Registrar shall remove the recording or the registration of the transfer referred to in subsection (3) or (4) on receipt of evidence satisfactory to the Registrar that the transfer should not have been recorded or registered.

(80) If section 352 of this Act comes into force on the same day as section 40 of the other Act, then that section 352 is deemed to have come into force before that section 40 and subsection (78) applies as a consequence.

(81) If section 357 of this Act comes into force before subsection 50(1) of the other Act, then that subsection 50(1) is repealed.

(82) If section 357 of this Act comes into force on the same day as subsection 50(1) of the other Act, then that subsection 50(1) is deemed to have come into force before that section 357.

(83) If section 357 of this Act comes into force before subsection 50(2) of the other Act, then that subsection 50(2) is repealed.

(84) If section 357 of this Act comes into force on the same day as subsection 50(2) of the other Act, then that subsection 50(2) is deemed to have come into force before that section 357.

(85) If section 357 of this Act comes into force before subsection 50(3) of the other Act, then that subsection 50(3) is repealed.

(86) If section 357 of this Act comes into force on the same day as subsection 50(3) of the other Act, then that subsection 50(3) is deemed to have come into force before that section 357.

(79) Si l'article 40 de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 352 de la présente loi, cet article 352 est remplacé par ce qui suit :

352 Les paragraphes 48(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Inscription du transfert — demande d'enregistrement

(3) Sous réserve des règlements, le registraire inscrit le transfert de toute demande d'enregistrement d'une marque de commerce sur demande du requérant ou, à la réception d'une preuve du transfert qu'il juge satisfaisante, d'un cessionnaire de la demande.

Inscription du transfert — marque de commerce

(4) Sous réserve des règlements, le registraire inscrit le transfert de toute marque de commerce déposée sur demande du propriétaire inscrit de la marque de commerce ou, à la réception d'une preuve du transfert qu'il juge satisfaisante, d'un cessionnaire de la marque.

Suppression de l'inscription du transfert

(5) Le registraire supprime l'inscription du transfert visé aux paragraphes (3) ou (4) à la réception d'une preuve qu'il juge satisfaisante que le transfert n'aurait pas dû être inscrit.

(80) Si l'entrée en vigueur de l'article 352 de la présente loi et celle de l'article 40 de l'autre loi sont concomitantes, cet article 352 est réputé être entré en vigueur avant cet article 40, le paragraphe (78) s'appliquant en conséquence.

(81) Si l'article 357 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 50(1) de l'autre loi, ce paragraphe 50(1) est abrogé.

(82) Si l'entrée en vigueur de l'article 357 de la présente loi et celle du paragraphe 50(1) de l'autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 50(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 357.

(83) Si l'article 357 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 50(2) de l'autre loi, le paragraphe 50(2) est abrogé.

(84) Si l'entrée en vigueur de l'article 357 de la présente loi et celle du paragraphe 50(2) de l'autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 50(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 357.

(85) Si l'article 357 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 50(3) de l'autre loi, ce paragraphe 50(3) est abrogé.

(86) Si l'entrée en vigueur de l'article 357 de la présente loi et celle du paragraphe 50(3) de l'autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 50(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 357.

(99) On the first day on which both section 359 of this Act and section 28 of the other Act are in force, subsection 70(1) of the *Trademarks Act* is replaced by the following:

Application advertised

70 (1) An application for registration that has been advertised under subsection 37(1) before the day on which section 342 of the *Economic Action Plan 2014 Act, No. 1* comes into force shall be dealt with and disposed of in accordance with

(a) the provisions of this Act as they read immediately before the day on which section 342 of the *Economic Action Plan 2014 Act, No. 1* comes into force, other than subsections 6(2) to (4), sections 28, 29 and 36, subsections 38(6) to (8) and sections 39 and 40; and

(b) the definition ***Nice Classification*** in section 2, subsections 6(2) to (4), sections 28 to 29.1 and 36, subsections 38(6) to (12), sections 39 and 40 and subsections 48(3) and (5), as enacted by the *Economic Action Plan 2014 Act, No. 1*.

(103) If section 317 of this Act comes into force before any of the following provisions of the other Act, then any of the following provisions of the other Act that are not in force are repealed:

(a) section 8;

(b) section 9;

(c) section 12;

(d) section 13;

(e) subsection 15(1);

(f) subsection 15(3);

(g) subsection 24(1);

(h) subsection 24(2);

(i) section 32;

(j) subsection 33(1);

(k) section 41;

(l) section 47;

(m) section 49.

— 2014, c. 32, ss. 7(2), (3)

7 (2) The definition *distinguishing guise* in section 2 of the Act is repealed.

(99) Dès le premier jour où l'article 359 de la présente loi et l'article 28 de l'autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 70(1) de la *Loi sur les marques de commerce* est remplacé par ce qui suit :

Demande annoncée

70 (1) La demande d'enregistrement qui a été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant la date d'entrée en vigueur de l'article 342 de la *Loi nº 1 sur le plan d'action économique de 2014* est régie, à la fois :

a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l'exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28, 29 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39 et 40;

b) par la définition de ***classification de Nice***, à l'article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 à 29.1 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la *Loi nº 1 sur le plan d'action économique de 2014*.

(103) Si l'entrée en vigueur de l'article 317 de la présente loi précède celle de l'une ou de plusieurs des dispositions ci-après de l'autre loi, celles de ces dispositions de l'autre loi qui ne sont pas en vigueur sont abrogées :

a) l'article 8;

b) l'article 9;

c) l'article 12;

d) l'article 13;

e) le paragraphe 15(1);

f) le paragraphe 15(3);

g) le paragraphe 24(1);

h) le paragraphe 24(2);

i) l'article 32;

j) le paragraphe 33(1);

k) l'article 41;

l) l'article 47;

m) l'article 49.

— 2014, ch. 32, par. 7(2) et (3)

7 (2) La définition de *signe distinctif*, à l'article 2 de la même loi, est abrogée.

(3) The definitions *certification mark*, *distinctive*, *proposed trade-mark* and *trade-mark* in section 2 of the Act are replaced by the following:

certification mark means

(a) a sign or combination of signs that is used for the purpose of distinguishing or so as to distinguish goods or services that are of a defined standard from those that are not of that defined standard, with respect to

(i) the character or quality of the goods or services,

(ii) the working conditions under which the goods have been produced or the services performed,

(iii) the class of persons by whom the goods have been produced or the services performed, or

(iv) the area within which the goods have been produced or the services performed, or

(b) a proposed certification mark; (*marque de certification*)

distinctive, in relation to a trade-mark, describes a trade-mark that actually distinguishes the goods or services in association with which it is used by its owner from the goods or services of others or that is adapted so to distinguish them; (*distinctive*)

proposed trade-mark means a sign or combination of signs that is proposed to be used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish their goods or services from those of others; (*marque de commerce projetée*)

trade-mark means

(a) a sign or combination of signs that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish their goods or services from those of others,

(b) a proposed trade-mark, or

(c) a certification mark; (*marque de commerce*)

— 2014, c. 32, ss. 7(5)

7 (5) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

proposed certification mark means a sign or combination of signs that is proposed to be used for the purpose of distinguishing or so as to distinguish goods or services that are of a defined standard from those that are not of that defined standard, with respect to

(a) the character or quality of the goods or services,

(b) the working conditions under which the goods have been produced or the services performed,

(3) Les définitions de *distinctive*, *marque de certification*, *marque de commerce* et *marque de commerce projetée*, à l'article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

distinctive Se dit de la marque de commerce qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire de ceux d'autres personnes, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi. (*distinctive*)

marque de certification Selon le cas :

a) signe ou combinaison de signes qui est employé pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d'une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

(i) soit la nature ou la qualité des produits ou services,

(ii) soit les conditions de travail dans lesquelles ont eu lieu leur production ou leur exécution,

(iii) soit la catégorie de personnes qui les a produits ou exécutés,

(iv) soit la région dans laquelle ont eu lieu leur production ou leur exécution;

b) marque de certification projetée. (*certification mark*)

marque de commerce Selon le cas :

a) signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d'autres personnes;

b) marque de commerce projetée;

c) marque de certification. (*trade-mark*)

marque de commerce projetée Signe ou combinaison de signes qu'une personne projette d'employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d'autres personnes. (*proposed trade-mark*)

— 2014, ch. 32, par. 7(5)

7 (5) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

marque de certification projetée Signe ou combinaison de signes que l'on projette d'employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d'une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

a) soit la nature ou la qualité des produits ou services;

b) soit les conditions de travail dans lesquelles ont eu lieu leur production ou leur exécution;

(c) the class of persons by whom the goods have been produced or the services performed, or

(d) the area within which the goods have been produced or the services performed; (*marque de certification projetée*)

sign includes a word, a personal name, a design, a letter, a numeral, a colour, a figurative element, a three-dimensional shape, a hologram, a moving image, a mode of packaging goods, a sound, a scent, a taste, a texture and the positioning of a sign; (*signe*)

— 2014, c. 32, s. 8

8 Paragraph 6(5)(e) of the Act is replaced by the following:

(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names, including in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

— 2014, c. 32, s. 9

9 The heading before section 7 of the Act is replaced by the following:

Unfair Competition and Prohibited Signs

— 2014, c. 32, s. 12

12 Section 10 of the Act is replaced by the following:

Further prohibitions

10 If any sign or combination of signs has by ordinary and *bona fide* commercial usage become recognized in Canada as designating the kind, quality, quantity, destination, value, place of origin or date of production of any goods or services, no person shall adopt it as a trade-mark in association with the goods or services or others of the same general class or use it in a way likely to mislead, nor shall any person so adopt or so use any sign or combination of signs so nearly resembling that sign or combination as to be likely to be mistaken for it.

— 2014, c. 32, s. 13

13 Section 11 of the Act is replaced by the following:

Further prohibitions

11 No person shall use in connection with a business, as a trade-mark or otherwise, any sign or combination of signs adopted contrary to section 9 or 10.

c) soit la catégorie de personnes qui les a produits ou exécutés;

d) soit la région dans laquelle ont eu lieu leur production ou leur exécution. (*proposed certification mark*)

signe Vise notamment les mots, les noms de personne, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, les éléments figuratifs, les formes tridimensionnelles, les hologrammes, les images en mouvement, les façons d'emballer les produits, les sons, les odeurs, les goûts et les textures ainsi que la position de tout signe. (*sign*)

— 2014, ch. 32, art. 8

8 L'alinéa 6(5)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

— 2014, ch. 32, art. 9

9 L'intertitre précédant l'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Concurrence déloyale et signes interdits

— 2014, ch. 32, art. 12

12 L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autres interdictions

10 Si un signe ou une combinaison de signes, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnu au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la date de production ou le lieu d'origine de produits ou services, nul ne peut l'adopter comme marque de commerce en liaison avec ces produits ou services ou d'autres de la même catégorie générale, ou l'employer d'une manière susceptible d'induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer un signe ou une combinaison de signes dont la ressemblance avec le signe ou la combinaison de signes en question est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.

— 2014, ch. 32, art. 13

13 L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autres interdictions

11 Nul ne peut employer relativement à une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, un signe ou une combinaison de signes adopté contrairement aux articles 9 ou 10.

— 2014, c. 32, s. 15(1)

15 (1) The portion of subsection 12(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

When trademark registrable

12 (1) Subject to subsection (2), a trade-mark is registrable if it is not

— 2014, c. 32, ss. 15(3), (4)

15 (3) Paragraph 12(1)(e) of the Act is replaced by the following:

(e) a sign or combination of signs whose adoption is prohibited by section 9 or 10;

(4) Subsection 12(2) of the Act is replaced by the following:

Utilitarian function

(2) A trade-mark is not registrable if, in relation to the goods or services in association with which it is used or proposed to be used, its features are dictated primarily by a utilitarian function.

Registrable if distinctive

(3) A trade-mark that is not registrable by reason of paragraph (1)(a) or (b) is registrable if it is distinctive at the filing date of an application for its registration, having regard to all the circumstances of the case including the length of time during which it has been used.

— 2014, c. 32, s. 16

16 Section 13 of the Act is repealed.

— 2014, c. 32, s. 17

17 Section 15 of the Act is replaced by the following:

Registration of confusing trade-marks

15 Despite sections 12 and 14, confusing trade-marks are registrable if the applicant is the owner of all of the confusing trade-marks.

— 2014, c. 32, s. 18

18 The portion of subsection 16(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Proposed certification marks or trade-marks

(3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a proposed trade-mark or proposed certification mark that is registrable is entitled,

— 2014, ch. 32, par. 15(1)

15 (1) Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Marque de commerce enregistrable

12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

— 2014, ch. 32, par. 15(3) et (4)

15 (3) L'alinéa 12(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

e) elle est un signe ou une combinaison de signes dont les articles 9 ou 10 interdisent l'adoption;

(4) Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fonction utilitaire

(2) La marque de commerce n'est pas enregistrable si, à l'égard des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer, ses caractéristiques résultent principalement d'une fonction utilitaire.

Marque de commerce distinctive

(3) La marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison des alinéas (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle est distinctive à la date de production d'une demande d'enregistrement la concernant, eu égard aux circonstances, notamment la durée de l'emploi qui en a été fait.

— 2014, ch. 32, art. 16

16 L'article 13 de la même loi est abrogé.

— 2014, ch. 32, art. 17

17 L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enregistrement de marques de commerce créant de la confusion

15 Malgré les articles 12 et 14, les marques de commerce créant de la confusion sont enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes ces marques.

— 2014, ch. 32, art. 18

18 Le passage du paragraphe 16(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Marques de commerce ou de certification projetées

(3) Tout requérant qui a produit une demande conformément à l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce — ou de certification — projetée et enregistrable

subject to sections 38 and 40, to secure its registration in respect of the goods or services specified in the application, unless at the filing date of the application it was confusing with

a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des produits ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion :

— 2014, c. 32, s. 20

— 2014, ch. 32, art. 20

20 The Act is amended by adding the following after section 18:

20 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 18, de ce qui suit :

Not to limit art or industry

18.1 The registration of a trade-mark may be expunged by the Federal Court on the application of any interested person if the Court decides that the registration is likely to unreasonably limit the development of any art or industry.

Aucune restriction à l'art ou à l'industrie

18.1 L'enregistrement d'une marque de commerce peut être radié par la Cour fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que l'enregistrement est vraisemblablement de nature à restreindre d'une façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.

— 2014, c. 32, s. 23

— 2014, ch. 32, art. 23

23 Subsection 22(2) of the Act is replaced by the following:

23 Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Action

(2) In any action in respect of a use of a trade-mark contrary to subsection (1), the court may decline to order the recovery of damages or profits and may permit the defendant to continue to sell goods bearing the trade-mark that were in the defendant's possession or under their control at the time notice was given to them that the owner of the registered trade-mark complained of the use of the trade-mark.

Action à cet égard

(2) Dans toute action concernant un emploi contraire au paragraphe (1), le tribunal peut refuser d'ordonner le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et permettre au défendeur de continuer à vendre tout produit portant cette marque de commerce qui était en sa possession ou sous son contrôle lorsque avis lui a été donné que le propriétaire de la marque de commerce déposée se plaignait de cet emploi.

— 2014, c. 32, s. 24

— 2014, ch. 32, art. 24

24 (1) Subsections 23(1) to (3) of the Act are replaced by the following:

24 (1) Les paragraphes 23(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Registration of certification marks

23 (1) A certification mark may be adopted and registered only by a person who is not engaged in the manufacture, sale, leasing or hiring of goods or the performance of services such as those in association with which the certification mark is used or proposed to be used.

Enregistrement de marques de certification

23 (1) Une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de produits ou à l'exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels la marque de certification est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer.

Licence

(2) The owner of a certification mark may license others to use it in association with goods or services that meet the defined standard, and the use of the certification mark accordingly is deemed to be use by the owner.

Autorisation

(2) Le propriétaire d'une marque de certification peut autoriser d'autres personnes à l'employer en liaison avec des produits ou services qui se conforment à la norme définie, et l'emploi de la marque en conséquence est réputé un emploi par le propriétaire.

Unauthorized use

(3) The owner of a registered certification mark may prevent its use by unlicensed persons or in association with any goods or services in respect of which it is registered but to which the licence does not extend.

Emploi non autorisé

(3) Le propriétaire d'une marque de certification déposée peut empêcher qu'elle soit employée par des personnes non autorisées ou en liaison avec des produits ou services à l'égard desquels elle est déposée, mais auxquels l'autorisation ne s'étend pas.

(2) Subsection 23(4) of the English version of the Act is replaced by the following:

Action by unincorporated body

(4) If the owner of a registered certification mark is an unincorporated body, any action or proceeding to prevent unauthorized use of the certification mark may be brought by any member of that body on behalf of themselves and all other members.

— 2014, c. 32, s. 27

27 (1) Subsection 26(1) of the Act is replaced by the following:

Register

26 (1) There shall be kept under the supervision of the Registrar a register of trade-marks and of transfers, disclaimers, amendments, judgments and orders relating to each registered trade-mark.

(2) The portion of subsection 26(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Information to be shown

(2) The register shall show, with reference to each registered trade-mark, the following:

— 2014, c. 32, s. 28

28 Sections 28 and 29 of the Act are replaced by the following:

List of trade-mark agents

28 There shall be kept under the supervision of the Registrar a list of trade-mark agents, which shall include the names of all persons and firms entitled to represent applicants and others in the presentation and prosecution of applications for the registration of a trade-mark or in other business before the Office of the Registrar of Trade-marks.

Available to public

29 (1) The following shall be made available to the public at the times and in the manner established by the Registrar:

(a) the register;

(b) all applications for the registration of a trade-mark, including those abandoned;

(c) the list of trade-mark agents;

(d) the list of geographical indications kept under subsection 11.12(1);

(e) all requests made under paragraph 9(1)(n); and

(f) all documents filed with the Registrar relating to a registered trade-mark, an application for the registration of a

(2) Le paragraphe 23(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Action by unincorporated body

(4) If the owner of a registered certification mark is an unincorporated body, any action or proceeding to prevent unauthorized use of the certification mark may be brought by any member of that body on behalf of themselves and all other members.

— 2014, ch. 32, art. 27

27 (1) Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Registre

26 (1) Est tenu, sous la surveillance du registraire, le registre des marques de commerce ainsi que des transferts, désistements, modifications, jugements et ordonnances concernant chaque marque de commerce déposée.

(2) Le passage du paragraphe 26(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Renseignements à indiquer

(2) Le registre indique, relativement à chaque marque de commerce déposée :

— 2014, ch. 32, art. 28

28 Les articles 28 et 29 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Liste des agents de marques de commerce

28 Est tenue, sous la surveillance du registraire, une liste des agents de marques de commerce comportant les noms des personnes et études habilitées à représenter les requérants et autres intéressés dans la présentation et la poursuite des demandes d'enregistrement de marques de commerce et dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

Accessibilité

29 (1) Sont accessibles au public selon les modalités que le registraire fixe :

a) le registre;

b) les demandes d'enregistrement d'une marque de commerce, y compris celles qui sont abandonnées;

c) la liste des agents de marques de commerce;

d) la liste des indications géographiques tenue aux termes du paragraphe 11.12(1);

e) les demandes présentées au titre de l'alinéa 9(1)n);

f) les documents produits auprès du registraire relativement à une marque de commerce déposée, à une demande

trade-mark, a request under paragraph 9(1)(n) and objection proceedings under section 11.13.

Certified copies

(2) The Registrar shall, on request and on payment of the prescribed fee, furnish a copy certified by the Registrar of any entry in the register or lists, or of any of those applications, requests or documents.

Destruction of records

29.1 Despite subsection 29(1), the Registrar may destroy

(a) an application for the registration of a trade-mark that is refused and any document relating to the application, at any time after six years after the day on which the application is refused or, if an appeal is taken, on which final judgment in the appeal upholding the refusal is given;

(b) an application for the registration of a trade-mark that is abandoned and any document relating to the application, at any time after six years after the day on which the application is abandoned;

(c) a document relating to an expunged registration of a trade-mark, at any time after six years after the day on which the registration is expunged;

(d) a request under paragraph 9(1)(n) and any document relating to it, at any time after six years after

(i) the day on which the request is abandoned,

(ii) the day on which the request is refused or, if an appeal is taken, on which final judgment in the appeal upholding the refusal is given, or

(iii) the day on which a court declares that the badge, crest, emblem or mark in question is invalid or, if an appeal is taken, on which final judgment in the appeal upholding the declaration is given;

(e) a document relating to objection proceedings under section 11.13 with respect to a geographical indication that is removed from the list of geographical indications under subsection 11.12(4), at any time after six years after the day on which it is removed; and

(f) a document relating to objection proceedings under section 11.13 with respect to which a decision is made that the indication is not a geographical indication, at any time after six years after the day on which the decision is made or, if an appeal is taken, on which final judgment in the appeal upholding the decision is given.

— 2014, c. 32, s. 29

29 (1) Paragraph 30(a) of the Act is replaced by the following:

d'enregistrement de marque de commerce, à une demande présentée au titre de l'alinéa 9(1)n) et à une procédure d'opposition visée à l'article 11.13.

Copies certifiées

(2) Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, une copie, certifiée par lui, de toute inscription faite dans le registre ou sur les listes, ou de l'un de ces documents ou demandes.

Destruction de documents

29.1 Malgré le paragraphe 29(1), le registraire peut détruire :

a) la demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui a été rejetée et tout document lié à celle-ci, six ans après la date du rejet ou, en cas d'appel, celle du jugement définitif confirmant le rejet;

b) la demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui a été abandonnée et tout document lié à celle-ci, six ans après la date de l'abandon;

c) tout document lié à un enregistrement radié d'une marque de commerce, six ans après la date de la radiation;

d) la demande présentée au titre de l'alinéa 9(1)n) et tout document lié à celle-ci, six ans après :

(i) la date de l'abandon de la demande,

(ii) la date du rejet de celle-ci ou, en cas d'appel, celle du jugement définitif confirmant le rejet,

(iii) la date où un tribunal déclare invalide l'insigne, l'écusson, la marque ou l'emblème ou, en cas d'appel, celle du jugement définitif confirmant l'invalidité;

e) tout document lié à une procédure d'opposition visée à l'article 11.13 portant sur une indication géographique qui a été supprimée de la liste des indications géographiques en vertu du paragraphe 11.12(4), six ans après la date de cette suppression;

f) tout document lié à une procédure d'opposition visée à l'article 11.13 qui résulte en une décision qu'une indication n'est pas une indication géographique, six ans après la date de cette décision ou, en cas d'appel, celle du jugement définitif confirmant cette décision.

— 2014, ch. 32, art. 29

29 (1) L'alinéa 30a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(a) a statement in ordinary commercial terms of the specific goods or services in association with which the trade-mark has been or is proposed to be used;

(2) Paragraph 30(f) of the Act is replaced by the following:

(f) in the case of a certification mark, particulars of the defined standard that the use of the certification mark is intended to indicate and a statement that the applicant is not engaged in the manufacture, sale, leasing or hiring of goods or the performance of services such as those in association with which the certification mark is used or proposed to be used;

(f.1) in the case of a proposed certification mark, a statement that the applicant intends to license others to use the certification mark in Canada in association with goods or services that meet the defined standard;

(3) Paragraph 30(h) of the Act is replaced by the following:

(h) a representation or description, or both, that permits the trade-mark to be clearly defined and that complies with any prescribed requirements;

(4) Section 30 of the Act is amended by adding "and" at the end of paragraph (i) and by adding the following after that paragraph:

(j) any prescribed information or statement with respect to the trade-mark.

— 2014, c. 32, s. 30

30 The Act is amended by adding the following after section 30:

Standard characters

30.1 An applicant who seeks to register a trade-mark that consists only of letters, numerals, punctuation marks, diacritics or typographical symbols, or of any combination of them, without limiting the trade-mark to any particular font, size or colour shall

(a) file a representation under paragraph 30(h) that consists only of characters for which the Registrar has adopted standard characters;

(b) include in their application a statement to the effect that they wish the trade-mark to be registered in standard characters; and

(c) comply with any prescribed requirements.

a) un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque de commerce a été employée ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer;

(2) L'alinéa 30f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

f) dans le cas d'une marque de certification, les détails de la norme définie que son emploi est destiné à indiquer et une déclaration portant que le requérant ne pratique pas la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de produits ou ne se livre pas à l'exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels elle est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer;

f.1) dans le cas d'une marque de certification projetée, une déclaration portant que le requérant entend autoriser d'autres personnes à l'employer au Canada en liaison avec des produits ou services qui se conforment à la norme définie;

(3) L'alinéa 30h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

h) une représentation, une description ou une combinaison des deux qui permettent de définir clairement la marque de commerce et qui sont conformes à toute exigence prescrite;

(4) L'article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

j) tout renseignement ou déclaration prescrit au sujet de la marque de commerce.

— 2014, ch. 32, art. 30

30 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 30, de ce qui suit :

Caractères standard

30.1 Le requérant, s'il veut enregistrer une marque de commerce qui consiste uniquement en des lettres, des chiffres, des signes de ponctuation, diacritiques ou typographiques ou en une combinaison de ces choses et qui n'est pas limitée à une police, une taille ou une couleur précises, est tenu :

a) de fournir, en application de l'alinéa 30h), une représentation qui consiste uniquement en des caractères pour lesquels le registraire a adopté des caractères standard;

b) de fournir, dans sa demande, une déclaration portant qu'il souhaite que la marque de commerce soit enregistrée en caractères standard;

c) de se conformer à toute exigence prescrite.

— 2014, c. 32, s. 31

31 Sections 31 to 32 of the Act are replaced by the following:

Further evidence — registration abroad

31 An applicant whose trade-mark has been duly registered in their country of origin and who claims that the trade-mark is registrable under paragraph 14(1)(b) shall furnish any evidence that the Registrar may require establishing the circumstances on which they rely, including the length of time during which the trade-mark has been used in any country.

Further evidence in certain cases

32 (1) An applicant shall furnish the Registrar with any evidence that the Registrar may require establishing that the trade-mark is distinctive at the filing date of the application for its registration if any of the following apply:

(a) the applicant claims that their trade-mark is registrable under subsection 12(3);

(b) the Registrar's preliminary view is that the trade-mark is not inherently distinctive;

(c) the trade-mark consists exclusively of a single colour or of a combination of colours without delineated contours;

(d) the trade-mark consists exclusively or primarily of one or more of the following:

(i) the three-dimensional shape of any of the goods specified in the application, or of an integral part or the packaging of any of those goods,

(ii) a mode of packaging goods,

(iii) a sound,

(iv) a scent,

(v) a taste,

(vi) a texture,

(vii) any other prescribed sign.

Registration to be restricted

(2) The Registrar shall, having regard to the evidence adduced, restrict the registration to the goods or services in association with which, and to the defined territorial area in Canada in which, the trade-mark is shown to be distinctive.

— 2014, c. 32, s. 32

32 Section 33 of the Act is replaced by the following:

— 2014, ch. 32, art. 31

31 Les articles 31 et 32 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Autre preuve — enregistrement à l'étranger

31 Le requérant dont la marque de commerce a été régulièrement enregistrée dans son pays d'origine et qui prétend que cette marque de commerce est enregistrable aux termes de l'alinéa 14(1)b), fournit toute preuve que le registraire peut exiger en vue de l'établissement des circonstances sur lesquelles il s'appuie, notamment la période durant laquelle la marque de commerce a été employée dans un pays.

Autres preuves dans certains cas

32 (1) Le requérant fournit au registraire toute preuve que celui-ci peut exiger établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d'enregistrement, si selon le cas :

a) le requérant prétend qu'elle est enregistrable en vertu du paragraphe 12(3);

b) elle n'a pas, selon l'avis préliminaire du registraire, de caractère distinctif inhérent;

c) elle consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité;

d) elle consiste exclusivement ou principalement en l'une ou plusieurs des choses suivantes :

(i) la forme tridimensionnelle de tout produit spécifié dans la demande ou d'une partie essentielle ou de l'emballage d'un tel produit,

(ii) la façon d'emballer un produit,

(iii) un son,

(iv) une odeur,

(v) un goût,

(vi) une texture,

(vii) tout autre signe prescrit.

L'enregistrement est restreint

(2) Le registraire restreint, eu égard à la preuve fournie, l'enregistrement aux produits ou services en liaison avec lesquels il est démontré que la marque de commerce est distinctive, et à la région territoriale définie au Canada où, d'après ce qui est démontré, la marque de commerce est distinctive.

— 2014, ch. 32, art. 32

32 L'article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Filing date

33 (1) The filing date of an application for the registration of a trade-mark in Canada is the day on which the Registrar has received all of the following:

(a) an explicit or implicit indication that the registration of the trade-mark is sought;

(b) information allowing the identity of the applicant to be established;

(c) information allowing the Registrar to contact the applicant;

(d) a representation or description of the trade-mark;

(e) a list of the goods or services for which registration of the trade-mark is sought;

(f) any prescribed fees.

Outstanding items

(2) The Registrar shall notify the applicant whose application does not contain all the items set out in subsection (1) of the items that are outstanding and require that the applicant submit them within two months of the date of the notice. Despite section 47, that period cannot be extended.

Application deemed never filed

(3) If the Registrar does not receive the outstanding items within those two months, the application is deemed never to have been filed. However, any fees paid in respect of the application shall not be refunded to the applicant.

— 2014, c. 32, s. 33

33 (1) Subsection 34(1) of the Act is replaced by the following:

Date of application abroad deemed date of application in Canada

34 (1) Despite subsection 33(1), when an applicant files an application for the registration of a trade-mark in Canada after the applicant or the applicant's predecessor in title has applied, in or for any country of the Union other than Canada, for the registration of the same or substantially the same trade-mark 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 application in Canada 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 filing date of the application in Canada 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 trade-mark in association with the same kind of goods or services;

Date de production de la demande

33 (1) La date de production de la demande d'enregistrement d'une marque de commerce au Canada est la date à laquelle le registraire a reçu :

a) l'indication, explicite ou implicite, que l'enregistrement de la marque de commerce est demandé;

b) des renseignements permettant d'établir l'identité du requérant;

c) des renseignements lui permettant de contacter le requérant;

d) une représentation ou une description de la marque de commerce;

e) la liste des produits ou services à l'égard desquels l'enregistrement est demandé;

f) les droits prescrits.

Éléments manquants

(2) Le registraire notifie le requérant dont la demande ne contient pas tous les éléments visés au paragraphe (1) des éléments manquants et exige que le requérant les soumette dans les deux mois suivant la date de la notification. Malgré l'article 47, ce délai ne peut être prolongé.

Demande réputée non produite

(3) Si le registraire ne reçoit pas les éléments manquants dans ce délai, la demande est réputée ne pas avoir été produite. Les droits payés dans le cadre de la demande ne sont toutefois pas remboursables.

— 2014, ch. 32, art. 33

33 (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

La date de demande à l'étranger est réputée être la date de demande au Canada

34 (1) Malgré le paragraphe 33(1), lorsqu'un requérant produit une demande pour l'enregistrement d'une marque de commerce au Canada après que lui ou son prédécesseur en titre a produit une demande d'enregistrement, dans un autre pays de l'Union, ou pour un autre pays de l'Union, 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 l'autre pays, ou pour l'autre pays, est réputée être la date de production de la demande au Canada, 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 suivantes sont réunies :

a) la date de production de la demande d'enregistrement au Canada ne dépasse pas de plus de six mois la production, dans un pays de l'Union, ou pour un pays de l'Union, de la plus ancienne demande d'enregistrement de la même

(b) the applicant files a request for priority in the prescribed time and manner and informs the Registrar of the filing date and country or office of filing of the application on which the request is based;

(c) the applicant, at the filing date of the application in Canada, is a citizen or national of or domiciled in a country of the Union or has a real and effective industrial or commercial establishment in a country of the Union; and

(d) the applicant furnishes, in accordance with any request under subsections (2) and (3), evidence necessary to fully establish the applicant's right to priority.

(2) Section 34 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Withdrawal of request

(4) An applicant may, in the prescribed time and manner, withdraw a request for priority.

Extension

(5) An applicant is not permitted to apply under section 47 for an extension of the six-month period referred to in paragraph (1)(a) until that period has ended, and the Registrar is not permitted to extend the period by more than seven days.

— 2014, c. 32, s. 34

34 Subsection 37(1) of the Act is amended by striking out "or" at the end of paragraph (b), by adding "or" at the end of paragraph (c) and by replacing the portion after paragraph (c) with the following:

(d) the trade-mark is not distinctive.

If the Registrar is not so satisfied, the Registrar shall cause the application to be advertised in the prescribed manner.

— 2014, c. 32, s. 35

35 Subsections 38(6) to (8) of the Act are replaced by the following:

Power to strike

(6) At the applicant's request, the Registrar may — at any time before the day on which the applicant files a counter statement — strike all or part of the statement of opposition if the statement or part of it

(a) is not based on any of the grounds set out in subsection (2); or

(b) does not set out a ground of opposition in sufficient detail to enable the applicant to reply to it.

marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services;

b) le requérant produit une demande de priorité selon les modalités prescrites et informe le registraire du nom du pays ou du bureau où a été produite la demande d'enregistrement sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que de la date de production de cette demande d'enregistrement;

c) à la date de production de la demande d'enregistrement au Canada, le requérant est un citoyen ou ressortissant d'un pays de l'Union, ou y est domicilié, ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;

d) le requérant, sur demande faite en application des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.

(2) L'article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Retrait

(4) Le requérant peut, selon les modalités prescrites, retirer sa demande de priorité.

Prolongation

(5) Le requérant ne peut demander la prolongation, sous le régime de l'article 47, de la période de six mois prévue à l'alinéa (1)a) qu'après l'expiration de celle-ci. Le registraire peut la prolonger d'au plus sept jours.

— 2014, ch. 32, art. 34

34 Le paragraphe 37(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) la marque de commerce n'est pas distinctive.

— 2014, ch. 32, art. 35

35 Les paragraphes 38(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Pouvoir du registraire

(6) Avant le jour où le requérant produit la contre-déclaration, le registraire peut, à la demande de celui-ci, radier tout ou partie de la déclaration d'opposition dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci n'est pas fondée sur l'un des motifs énoncés au paragraphe (2);

b) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci ne contient pas assez de détails au sujet de l'un ou l'autre des motifs pour permettre au requérant d'y répondre.

Counter statement

(7) The applicant shall file a counter statement with the Registrar and serve a copy on the opponent in the prescribed manner and within the prescribed time after a copy of the statement of opposition has been forwarded to the applicant. The counter statement need only state that the applicant intends to respond to the opposition.

Evidence and hearing

(8) Both the opponent and the applicant shall be given an opportunity, in the prescribed manner and within the prescribed time, to submit evidence and to make representations to the Registrar unless

(a) the opposition is withdrawn or deemed under subsection (10) to have been withdrawn; or

(b) the application is abandoned or deemed under subsection (11) to have been abandoned.

Service

(9) The opponent and the applicant shall, in the prescribed manner and within the prescribed time, serve on each other any evidence and written representations that they submit to the Registrar.

Deemed withdrawal of opposition

(10) The opposition is deemed to have been withdrawn if, in the prescribed circumstances, the opponent does not submit and serve either evidence under subsection (8) or a statement that the opponent does not wish to submit evidence.

Deemed abandonment of application

(11) The application is deemed to have been abandoned if the applicant does not file and serve a counter statement within the time referred to in subsection (7) or if, in the prescribed circumstances, the applicant does not submit and serve either evidence under subsection (8) or a statement that the applicant does not wish to submit evidence.

Decision

(12) After considering the evidence and representations of the opponent and the applicant, the Registrar shall refuse the application, reject the opposition, or refuse the application with respect to one or more of the goods or services specified in it and reject the opposition with respect to the others. He or she shall notify the parties of the decision and the reasons for it.

— 2014, c. 32, s. 36

36 The Act is amended by adding the following after section 39:

Divisional application

39.1 (1) After having filed an application for the registration of a trade-mark, an applicant may limit the original application to one or more of the goods or services that were within its scope and file a divisional application for the

Contre-déclaration

(7) Le requérant produit auprès du registraire une contre-déclaration et en signifie, dans le délai prescrit après qu'une déclaration d'opposition lui a été envoyée, copie à l'opposant de la manière prescrite. La contre-déclaration peut se limiter à énoncer l'intention du requérant de répondre à l'opposition.

Preuve et audition

(8) Il est fourni, selon les modalités prescrites, à l'opposant et au requérant l'occasion de soumettre la preuve sur laquelle ils s'appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants :

a) l'opposition est retirée ou, au titre du paragraphe (10), réputée l'être;

b) la demande est abandonnée ou, au titre du paragraphe (11), réputée l'être.

Signification

(9) L'opposant et le requérant signifient à l'autre partie, selon les modalités prescrites, la preuve et les observations écrites qu'ils ont présentées au registraire.

Retrait de l'opposition

(10) Si, dans les circonstances prescrites, l'opposant omet de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe (8) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve, l'opposition est réputée retirée.

Abandon de la demande

(11) Si le requérant omet de produire et de signifier une contre-déclaration dans le délai visé au paragraphe (7) ou si, dans les circonstances prescrites, il omet de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe (8) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve, la demande est réputée abandonnée.

Décision

(12) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire rejette la demande, rejette l'opposition ou rejette la demande à l'égard de l'un ou plusieurs des produits ou services spécifiés dans celle-ci et rejette l'opposition à l'égard des autres. Il notifie aux parties sa décision motivée.

— 2014, ch. 32, art. 36

36 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 39, de ce qui suit :

Demande divisionnaire

39.1 (1) Après avoir produit la demande d'enregistrement d'une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l'un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande

registration of the same trade-mark in association with any other goods or services that were

(a) within the scope of the original application on its filing date; and

(b) within the scope of the original application as advertised, if the divisional application is filed on or after the day on which the application is advertised under subsection 37(1).

divisionnaire pour l'enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d'autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci dans sa version annoncée.

Identification

(2) A divisional application shall indicate that it is a divisional application and shall, in the prescribed manner, identify the corresponding original application.

Précisions

(2) La demande divisionnaire précise qu'il s'agit d'une demande divisionnaire et indique, de la façon prescrite, la demande originale correspondante.

Separate application

(3) A divisional application is a separate application, including with respect to the payment of any fees.

Demande distincte

(3) La demande divisionnaire constitue une demande distincte, notamment pour le paiement des droits.

Filing date

(4) A divisional application's filing date is deemed to be the original application's filing date.

Date de la demande divisionnaire

(4) La date de production de la demande divisionnaire est réputée être celle de la demande originale.

Division of divisional application

(5) A divisional application may itself be divided under subsection (1), in which case this section applies as if that divisional application were an original application.

Division d'une demande divisionnaire

(5) La demande divisionnaire peut elle-même être divisée en vertu du paragraphe (1), auquel cas, le présent article s'applique au même titre que si cette demande était la demande originale.

— 2014, c. 32, s. 37(1)

— 2014, ch. 32, par. 37(1)

37 (1) Subsection 40(1) of the Act is replaced by the following:

37 (1) Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Registration of trade-marks

40 (1) When an application for the registration of a trade-mark, other than a proposed trade-mark or proposed certification mark, is allowed, the Registrar shall register the trade-mark and issue a certificate of its registration.

Enregistrement des marques de commerce

40 (1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce, autre qu'une marque de commerce ou de certification projetées, est admise, le registraire enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement.

— 2014, c. 32, s. 37(3)

— 2014, ch. 32, par. 37(3)

37 (3) Subsection 40(3) of the Act is replaced by the following:

37 (3) Le paragraphe 40(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Proposed certification mark

(2.1) When an application for the registration of a proposed certification mark is allowed, the Registrar shall give notice to the applicant accordingly and shall register the certification mark and issue a certificate of registration on receipt of a declaration that the use of the certification mark in Canada, in association with the goods or services specified in the application, has been commenced by an entity that is licensed by or with the authority of the applicant to use the certification mark.

Marque de certification projetée

(2.1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de certification projetée est admise, le registraire en donne avis au requérant. Il enregistre la marque de certification et délivre un certificat de son enregistrement après avoir reçu une déclaration portant qu'une entité à qui est octroyée, par le requérant ou avec son autorisation, une licence d'emploi de la marque de certification a commencé à employer la marque de certification au Canada, en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande.

Abandonment of application

(3) An application for registration referred to in subsection (2) or (2.1) is deemed to be abandoned if the Registrar has not received the declaration before the later of

(a) six months after the date of the Registrar's notice, and

(b) three years after the filing date of the application in Canada.

Abandon de la demande

(3) La demande d'enregistrement visée aux paragraphes (2) ou (2.1) est réputée abandonnée si le registraire n'a pas reçu la déclaration à l'expiration des six mois suivant l'avis ou, si elle est postérieure, à l'expiration des trois ans suivant la date de production de la demande au Canada.

— 2014, c. 32, s. 38

— 2014, ch. 32, art. 38

38 (1) The portion of subsection 41(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

38 (1) Le passage du paragraphe 41(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Amendments to register

41 (1) The Registrar may, on application by the registered owner of a trade-mark made in the prescribed manner and on payment of the prescribed fee, make any of the following amendments to the register:

Modifications au registre

41 (1) Le registraire peut, à la demande du propriétaire inscrit d'une marque de commerce présentée de la façon prescrite et sur paiement du droit prescrit, apporter au registre l'une des modifications suivantes :

(2) Subsection 41(1) of the Act is amended by striking out "or" at the end of paragraph (d), by adding "or" at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (e):

(2) Le paragraphe 41(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

(f) subject to the regulations, merge registrations of the trade-mark that stem, under section 39.1, from the same original application.

f) sous réserve des règlements, la fusion de tout enregistrement de la marque de commerce découlant d'une même demande originale divisée sous le régime de l'article 39.1.

(3) Section 41 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

(3) L'article 41 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Obvious error

(3) The Registrar may, within six months after an entry in the register is made, correct any error in the entry that is obvious from the documents relating to the registered trade-mark in question that are, at the time that the entry is made, on file in the Registrar's office.

Erreur évidente

(3) Dans les six mois après avoir fait une inscription au registre, le registraire peut corriger toute erreur dans celle-ci qui ressort de façon évidente à la lecture du dossier du registraire, dans sa version au moment de l'inscription, concernant la marque de commerce déposée en cause.

— 2014, c. 32, s. 39

— 2014, ch. 32, art. 39

39 Subsection 45(1) of the Act is replaced by the following:

39 Le paragraphe 45(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Registrar may request evidence of user

45 (1) The Registrar may at any time — and, at the written request made after three years from the date of the registration of a trade-mark by any person who pays the prescribed fee, the Registrar shall, unless he or she sees good reason to the contrary — give notice to the registered owner of the trade-mark requiring the registered owner to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to all the goods or services specified in the registration or to those that the Registrar may specify in the notice, whether the trade-mark was in use in Canada at any time during the three-year period immediately preceding the date of the notice and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since that date.

Le registraire peut exiger une preuve d'emploi

45 (1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacun des produits ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement ou que l'avis peut spécifier, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier et la raison pour laquelle elle ne l'a pas été depuis cette date.

— 2014, c. 32, s. 40

40 Section 48 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Removal of registration

(4) The Registrar shall remove the registration of a transfer of a registered trade-mark on being furnished with evidence satisfactory to him or her that the transfer should not have been registered.

— 2014, c. 32, s. 41

41 Section 49 of the Act and the heading before it are replaced by the following:

Change of Purpose in Use of Trade-mark

Change of purpose

49 If a sign or combination of signs is used by a person as a trade-mark for any of the purposes or in any of the manners mentioned in the definition ***certification mark*** or ***trade-mark*** in section 2, no application for the registration of the trade-mark shall be refused and no registration of the trade-mark shall be expunged, amended or held invalid merely on the ground that the person or a predecessor in title uses the trade-mark or has used it for any other of those purposes or in any other of those manners.

— 2014, c. 32, s. 47

47 Subsection 57(1) of the Act is replaced by the following:

Exclusive jurisdiction of Federal Court

57 (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the trade-mark.

— 2014, c. 32, s. 48

48 Section 60 of the Act is replaced by the following:

Registrar to transmit documents

60 When any appeal or application has been made to the Federal Court under any of the provisions of this Act, the Registrar shall, at the request of any of the parties to the proceedings and on the payment of the prescribed fee, transmit to the Court all documents on file in the Registrar's office relating to the matters in question in those proceedings, or copies of those documents certified by the Registrar.

— 2014, ch. 32, art. 40

40 L'article 48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Suppression de l'inscription du transfert

(4) Le registraire supprime l'inscription du transfert une fois que lui a été fournie une preuve qu'il juge satisfaisante que le transfert n'aurait pas dû être inscrit.

— 2014, ch. 32, art. 41

41 L'article 49 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Changement lié à l'emploi d'une marque de commerce

Autres fins

49 Si une personne emploie un signe ou une combinaison de signes comme marque de commerce à l'une des fins ou de l'une des manières mentionnées aux définitions de ***marque de certification*** ou ***marque de commerce*** à l'article 2, aucune demande d'enregistrement de la marque de commerce ne peut être refusée, et aucun enregistrement de la marque de commerce ne peut être radié, modifié ou considéré comme invalide pour le seul motif que cette personne ou un prédécesseur en titre l'emploie ou l'a employée à une autre de ces fins ou d'une autre de ces manières.

— 2014, ch. 32, art. 47

47 Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compétence exclusive de la Cour fédérale

57 (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque de commerce.

— 2014, ch. 32, art. 48

48 L'article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Le registraire transmet les documents

60 Lorsqu'un appel ou une demande a été présenté à la Cour fédérale en vertu de l'une des dispositions de la présente loi, le registraire transmet à ce tribunal, à la requête de toute partie à ces procédures et sur paiement du droit prescrit, tous les documents versés dans ses dossiers quant aux questions en jeu dans ces procédures ou des copies de ces documents par lui certifiées.

— 2014, c. 32, s. 49

49 Section 64 of the Act is replaced by the following:

Electronic form and means

64 (1) Subject to the regulations, any document, information or fee that is provided to the Registrar under this Act may be provided in any electronic form, and by any electronic means, that is specified by the Registrar.

Collection, storage, etc.

(2) Subject to the regulations, the Registrar may use electronic means to create, collect, receive, store, transfer, distribute, publish, certify or otherwise deal with documents or information.

Definition

(3) In this section, ***electronic***, in reference to a form or means, includes optical, magnetic and other similar forms or means.

— 2014, c. 32, s. 50

50 (1) Paragraphs 65(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

(a) the form of the register to be kept under this Act, and of the entries to be made in it;

(b) applications to the Registrar;

(b.1) the merger of registrations under paragraph 41(1)(f), including, for the purpose of renewal under section 46, the deemed day of registration or last renewal;

(2) Paragraph 65(d) of the Act is replaced by the following:

(d) certificates of registration;

(3) Section 65 of the Act is amended by striking out "and" at the end of paragraph (d.1), by adding "and" at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (e):

(f) the provision of documents, information or fees to the Registrar under this Act, including the time at which they are deemed to be received by the Registrar.

— 2014, c. 32, s. 55

Replacement of "date of filing"

55 The English version of the Act is amended by replacing "date of filing" with "filing date" in the following provisions:

— 2014, ch. 32, art. 49

49 L'article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Moyens et forme électroniques

64 (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou droits fournis au registraire sous le régime de la présente loi peuvent lui être fournis sous la forme électronique — ou en utilisant les moyens électroniques — qu'il précise.

Collecte, mise en mémoire, etc.

(2) Sous réserve des règlements, le registraire peut faire usage d'un moyen électronique pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements.

Moyens et formes optiques ou magnétiques

(3) Au présent article, la mention de moyens électroniques ou de la forme électronique vise aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.

— 2014, ch. 32, art. 50

50 (1) Les alinéas 65a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) sur la forme du registre à tenir en conformité avec la présente loi, et des inscriptions à y faire;

b) sur les demandes au registraire;

b.1) sur la fusion d'enregistrements sous le régime de l'alinéa 41(1)f), notamment sur la date réputée, pour les fins du renouvellement prévu à l'article 46, de l'enregistrement ou du dernier renouvellement;

(2) L'alinéa 65d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

d) sur les certificats d'enregistrement;

(3) L'article 65 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) sur la fourniture de documents, de renseignements et de droits au registraire sous le régime de la présente loi, notamment sur le moment où il est réputé les avoir reçus.

— 2014, ch. 32, art. 55

Remplacement de « date of filing »

55 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « date of filing » est remplacé par « filing date » :

(a) the portion of subsection 16(2) before paragraph (a); and

(b) subsection 21(1).

— 2014, c. 32, s. 57

a) le passage du paragraphe 16(2) précédant l'alinéa a);

b) le paragraphe 21(1).

— 2014, ch. 32, art. 57

Amending the register

57 The Registrar of Trade-marks may amend the register kept under section 26 of the *Trade-marks Act* to reflect the amendments to that Act that are made by this Act.

— 2015, c. 36, s. 67

Modifications au registre

57 Le registraire des marques de commerce peut apporter des modifications au registre qu'il tient aux termes de l'article 26 de la *Loi sur les marques de commerce* afin de tenir compte des modifications apportées à cette loi par la présente loi.

— 2015, ch. 36, art. 67

67 Paragraph 65(j) of the Act is replaced by the following:

(j) respecting the payment of fees to the Registrar, the amount of those fees and the circumstances in which any fees previously paid may be refunded in whole or in part;

(j.1) authorizing the Registrar to waive, subject to any prescribed terms and conditions, the payment of a fee if the Registrar is satisfied that the circumstances justify it;

67 L'alinéa 65j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

j) concernant le versement de droits au registraire, le montant de ces droits et les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en partie;

j.1) autorisant le registraire à renoncer, si celui-ci est convaincu que les circonstances le justifient et aux conditions réglementaires, au versement de droits;

— 2015, c. 36, s. 68

— 2015, ch. 36, art. 68

68 Section 66 of the Act is replaced by the following:

68 L'article 66 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Time period extended

66 (1) If a time period fixed under this Act for doing anything ends on a prescribed day or a day that is designated by the Registrar, that time period is extended to the next day that is not a prescribed day or a designated day.

Délai prorogé

66 (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi pour l'accomplissement d'un acte qui expire un jour prescrit ou un jour désigné par le registraire est prorogé jusqu'au premier jour suivant qui n'est ni prescrit ni désigné par le registraire.

Power to designate day

(2) The Registrar may, on account of unforeseen circumstances and if the Registrar is satisfied that it is in the public interest to do so, designate any day for the purposes of subsection (1). If a day is designated, the Registrar shall inform the public of that fact on the website of the Canadian Intellectual Property Office.

Pouvoir de désigner un jour

(2) Le registraire peut, en raison de circonstances imprévues et s'il est convaincu qu'il est dans l'intérêt public de le faire, désigner un jour pour l'application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

— 2015, c. 36, s. 69

— 2015, ch. 36, art. 69

69 (1) Paragraphs 70(1)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

(a) the provisions of this Act as they read immediately before the day on which section 342 of the *Economic Action Plan 2014 Act, No. 1* comes into force, other than subsections 6(2) to (4), sections 28 and 36, subsections 38(6) to (8) and sections 39, 40 and 66;

(b) the definition ***Nice Classification*** in section 2, subsections 6(2) to (4), sections 28 and 36, subsections 38(6) to

69 (1) Les alinéas 70(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l'exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;

b) par la définition de ***classification de Nice*** à l'article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes

(12), sections 39 and 40 and subsections 48(3) and (5), as enacted by the *Economic Action Plan 2014 Act, No. 1*; and

(c) section 66, as enacted by the *Economic Action Plan 2015 Act, No. 1*.

(2) Subsection 70(2) of the Act is replaced by the following:

Regulations

(2) For greater certainty, a regulation made under section 65 applies to an application referred to in subsection (1), unless the regulation provides otherwise.

— 2015, c. 36, ss. 70(1), (4) to (7)

2014, c. 20

70 (1) In this section, *other Act* means the *Economic Action Plan 2014 Act, No. 1*.

(4) If section 67 of this Act comes into force on the same day as section 357 of the other Act, then that section 357 is deemed to have come into force before that section 67.

(5) If subsection 367(99) of the other Act produces its effects before subsection 69(1) of this Act comes into force, then that subsection 69(1) is replaced by the following:

69 (1) Paragraphs 70(1)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

(a) the provisions of this Act as they read immediately before the day on which section 342 of the *Economic Action Plan 2014 Act, No. 1* comes into force, other than subsections 6(2) to (4), sections 28, 29 and 36, subsections 38(6) to (8) and sections 39, 40 and 66;

(b) the definition ***Nice Classification*** in section 2, subsections 6(2) to (4), sections 28 to 29.1 and 36, subsections 38(6) to (12), sections 39 and 40 and subsections 48(3) and (5), as enacted by the *Economic Action Plan 2014 Act, No. 1*; and

(c) section 66, as enacted by the *Economic Action Plan 2015 Act, No. 1*.

(6) If subsection 69(1) of this Act comes into force before subsection 367(99) of the other Act has produced its effects, then that subsection 367(99) is replaced by the following:

(99) On the first day on which both section 359 of this Act and section 28 of the other Act are in force, subsection 70(1) of the *Trademarks Act* is replaced by the following:

48(3) et (5), édictés par la *Loi nº 1 sur le plan d'action économique de 2014*;

c) par l'article 66, édicté par la *Loi nº 1 sur le plan d'action économique de 2015*.

(2) Le paragraphe 70(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements

(2) Il est entendu que tout règlement pris en vertu de l'article 65 s'applique à la demande visée au paragraphe (1), sauf indication contraire prévue par ce règlement.

— 2015, ch. 36, par. 70(1) et (4) à (7)

2014, ch. 20

70 (1) Au présent article, *autre loi* s'entend de la *Loi nº 1 sur le plan d'action économique de 2014*.

(4) Si l'entrée en vigueur de l'article 67 de la présente loi et celle de l'article 357 de l'autre loi sont concomitantes, cet article 357 est réputé être entré en vigueur avant cet article 67.

(5) Si le paragraphe 367(99) de l'autre loi produit ses effets avant l'entrée en vigueur du paragraphe 69(1) de la présente loi, ce paragraphe 69(1) est remplacé par ce qui suit :

69 (1) Les alinéas 70(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l'exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28, 29 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;

b) par la définition de ***classification de Nice*** à l'article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 à 29.1 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la *Loi nº 1 sur le plan d'action économique de 2014*;

c) par l'article 66, édicté par la *Loi nº 1 sur le plan d'action économique de 2015*.

(6) Si le paragraphe 69(1) de la présente loi entre en vigueur avant que le paragraphe 367(99) de l'autre loi ne produise ses effets, ce paragraphe 367(99) est remplacé par ce qui suit :

(99) Dès le premier jour où l'article 359 de la présente loi et l'article 28 de l'autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 70(1) de la *Loi sur les marques de commerce* est remplacé par ce qui suit :

Application advertised

70 (1) An application for registration that has been advertised under subsection 37(1) before the day on which section 342 of the *Economic Action Plan 2014 Act, No. 1* comes into force shall be dealt with and disposed of in accordance with

(a) the provisions of this Act as they read immediately before the day on which section 342 of the *Economic Action Plan 2014 Act, No. 1* comes into force, other than subsections 6(2) to (4), sections 28, 29 and 36, subsections 38(6) to (8) and sections 39, 40 and 66;

(b) the definition ***Nice Classification*** in section 2, subsections 6(2) to (4), sections 28 to 29.1 and 36, subsections 38(6) to (12), sections 39 and 40 and subsections 48(3) and (5), as enacted by the *Economic Action Plan 2014 Act, No. 1*; and

(c) section 66, as enacted by the *Economic Action Plan 2015 Act, No. 1*.

(7) If subsection 69(1) of this Act comes into force on the day on which subsection 367(99) of the other Act produces its effects, then

(a) that subsection 69(1) is deemed never to have come into force and is repealed; and

(b) paragraphs 70(1)(a) and (b) of the *Trademarks Act* are replaced by the following:

(a) the provisions of this Act as they read immediately before the day on which section 342 of the *Economic Action Plan 2014 Act, No. 1* comes into force, other than subsections 6(2) to (4), sections 28, 29 and 36, subsections 38(6) to (8) and sections 39, 40 and 66;

(b) the definition ***Nice Classification*** in section 2, subsections 6(2) to (4), sections 28 to 29.1 and 36, subsections 38(6) to (12), sections 39 and 40 and subsections 48(3) and (5), as enacted by the *Economic Action Plan 2014 Act, No. 1*; and

(c) section 66, as enacted by the *Economic Action Plan 2015 Act, No. 1*.

Demande annoncée

70 (1) La demande d'enregistrement qui a été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant la date d'entrée en vigueur de l'article 342 de la *Loi nº 1 sur le plan d'action économique de 2014* est régie, à la fois :

a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l'exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28, 29 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;

b) par la définition de ***classification de Nice*** à l'article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 à 29.1 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la *Loi nº 1 sur le plan d'action économique de 2014*;

c) par l'article 66, édicté par la *Loi nº 1 sur le plan d'action économique de 2015*.

(7) Si le paragraphe 69(1) de la présente loi entre en vigueur le jour où le paragraphe 367(99) de l'autre loi produit ses effets :

a) ce paragraphe 69(1) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

b) les alinéas 70(1)a) et b) de la *Loi sur les marques de commerce* sont remplacés par ce qui suit :

a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l'exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28, 29 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;

b) par la définition de ***classification de Nice*** à l'article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 à 29.1 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la *Loi nº 1 sur le plan d'action économique de 2014*;

c) par l'article 66, édicté par la *Loi nº 1 sur le plan d'action économique de 2015*.