

Regulations Amending the Trade-marks Regulations (1996)*Statutory Authority**Trade-marks Act**Sponsoring Department*

Industry Canada

Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce (1996)*Fondement législatif**Loi sur les marques de commerce**Ministère responsable*

Industrie Canada

REGULATORY IMPACT ANALYSIS STATEMENT*Description*

These amendments to the *Trade-marks Regulations (1996)* provide clarification on the manner in which documents are submitted to the Registrar of Trade-marks. Primarily to facilitate electronic commerce with the Office of the Registrar of Trade-marks and to clarify the rules concerning facsimile transmission, the following refinements to the rules on correspondence have been made:

- correspondence addressed to the Registrar may be submitted electronically at such time as the Office of the Registrar acquires the technical ability to accept receipt;
- an application for the registration of a trade-mark may be submitted to the Registrar by facsimile;
- evidence in opposition and other proceedings cannot be submitted to the Registrar by electronic or facsimile transmission;
- both electronic and facsimile transmissions may be sent to the Office of the Registrar 7 days a week, 24 hours a day;
- documents that are sent by electronic or facsimile transmission will be considered to be received by the Registrar on the date of transmission, at the local time of the place where the Office of the Registrar is located;
- documents that are physically delivered to the Office of the Registrar or another establishment, outside of business hours, will be considered to be received on the next working day of that establishment.

A separate housekeeping amendment is also being made at this time. Where the Regulations refer to a registration in a country of the Union, they will be revised to refer to a registration in or for a country of the Union. This change ensures consistent wording between the *Trade-marks Act* and the *Trade-marks Regulations (1996)*.

Alternatives

Amending the *Trade-marks Regulations (1996)* is the only effective means of implementing the necessary changes.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION*Description*

Les modifications visant le *Règlement sur les marques de commerce (1996)* apportent des précisions sur la façon dont les documents doivent être soumis au registraire des marques de commerce. Afin de faciliter le commerce électronique avec le bureau du registraire des marques de commerce et de clarifier les règles concernant la transmission de documents par télécopieur, les dispositions suivantes ont été établies pour ce qui est des règles en matière de correspondance :

- la correspondance destinée au registraire peut lui être soumise par voie électronique lorsque le bureau du registraire des marques de commerce disposera des techniques pour recevoir la correspondance en question;
- la demande d'enregistrement d'une marque de commerce peut être soumise au registraire par télécopieur;
- les preuves, dans les cas d'opposition et d'autres procédures, ne peuvent être soumis au registraire par voie électronique ou par télécopieur;
- la correspondance peut être envoyée par voie électronique ou par télécopieur au bureau du registraire des marques de commerce en tout temps;
- les documents transmis par voie électronique ou par télécopieur sont réputés avoir été reçus par le registraire à la date de leur transmission et à l'heure locale de l'endroit où se trouve le bureau du registraire des marques de commerce;
- les documents livrés au bureau du registraire des marques de commerce ou à un autre établissement, en dehors des heures de bureau, sont réputés avoir été reçus le jour ouvrable suivant de cet établissement.

Une modification d'ordre administratif distincte est également apportée. Lorsque l'expression « enregistrement dans un pays de l'Union » apparaît dans le Règlement, elle est remplacée par « enregistrement dans ou pour un pays de l'Union ». Ce changement assure l'uniformité du libellé de la *Loi sur les marques de commerce* et celui du *Règlement sur les marques de commerce (1996)*.

Solutions envisagées

La modification au *Règlement sur les marques de commerce (1996)* représente le seul moyen efficace d'apporter les changements nécessaires.

Benefits and Costs

No additional fee is charged for trade-mark applicants wishing to take advantage of electronic filing. In addition, any added costs of supporting electronic filing that will be incurred by the Office of the Registrar of Trade-marks are expected to be offset by associated savings in paper processing.

Trade-mark applicants not wishing to submit documents electronically will not be disadvantaged, as they will continue to be able to file all documents in paper form.

Consultation

Consultation has taken place with the Patent and Trademark Institute of Canada (PTIC); the International Federation of Industrial Property Attorneys—Canadian Group; the International Association for the Protection of Industrial Property—Canadian Group; and the Canadian Bar Association (CBA). These are organizations representing the users of the trade-marks system.

Written comments were received from the Trade-marks Legislation Committee of the PTIC and unofficial comments were received from the Trade-marks Committee of the CBA. Similar comments on the original draft amendments were made by both groups and although there was agreement with the proposed amendments, both groups suggested removing the restriction in the Regulations that original trade-mark applications cannot be submitted to the Office by facsimile. This suggestion was considered by the Office and found to be feasible. The appropriate change to the Regulations was made to allow the filing of original applications by facsimile.

A copy of the proposed amendments to the *Trade-marks Regulations (1996)* is also available on the Internet from the Canadian Intellectual Property Office's (CIPO) home page. The Internet address is:

<http://info.ic.gc.ca/opengov/cipo/>

Compliance and Enforcement

No compliance mechanism is required, as applicants for trade-marks are seeking a benefit.

Contact

Barbara Bova, Director, Trade-marks Branch, Canadian Intellectual Property Office, Place du Portage, Phase I, Commercial Level II, 50 Victoria Street, Hull, Quebec K1A 0C9, (819) 997-2423.

Avantages et coûts

Les requérants de marques de commerce souhaitant profiter du dépôt électronique n'auront pas à assumer de frais supplémentaires. En outre, les frais supplémentaires liés au dépôt électronique que devra assumer le bureau du registraire des marques de commerce devraient être compensés par les économies réalisées grâce à la réduction du traitement de documents sous forme papier.

Les requérants de marques de commerce qui ne désirent pas soumettre de documents par voie électronique ne seront pas défavorisés, car ils pourront continuer de déposer tous les documents sur support papier.

Consultations

Des consultations ont eu lieu avec l'Institut canadien des brevets et marques (ICBM), la Fédération internationale des conseillers en propriété industrielle — section du Canada, l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle — section du Canada et l'Association du Barreau canadien (ABC). Il s'agit d'organisations qui représentent les utilisateurs du système des marques de commerce.

Des commentaires écrits ont été soumis par le Comité législatif sur les marques de commerce de l'ICBM. Pour sa part, le Comité sur les marques de commerce de l'ABC a soumis des commentaires officieux. Les commentaires des deux groupes sur la version originale de la proposition de modification étaient similaires. Cependant, même s'il y avait entente sur la proposition de modification, la suggestion des deux groupes était d'enlever la restriction dans le Règlement qui interdit la soumission d'une demande originale par télécopieur. Le Bureau a considéré cette suggestion et l'a trouvée réalisable. Le changement approprié a été fait au Règlement afin de permettre la soumission de demandes originales par télécopieur.

On peut consulter la proposition de modification au *Règlement sur les marques de commerce (1996)* au site Internet de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), à l'adresse suivante :

<http://info.ic.gc.ca/opengov/cipo/>

Respect et exécution

Aucun mécanisme de conformité n'est requis, car les requérants de marques de commerce bénéficieront d'un avantage.

Personne-ressource

Barbara Bova, Directrice des marques de commerce, Office de la propriété intellectuelle du Canada, Place du Portage, Phase I, Niveau commercial II, 50, rue Victoria, Hull (Québec) K1A 0C9, (819) 997-2423.

PROPOSED REGULATORY TEXT

Notice is hereby given that the Governor in Council, pursuant to section 65^a of the *Trade-marks Act*, proposes to make the annexed *Regulations Amending the Trade-marks Regulations (1996)*.

The effective date of the proposed Regulations is the date of registration thereof by the Clerk of the Privy Council.

^a S.C., 1994, c. 47, s. 201

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est par les présentes donné, conformément à l'article 65^a de la *Loi sur les marques de commerce*, que le Gouverneur en conseil se propose de prendre le *Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce (1996)*, ci-après.

Le Règlement entrera en vigueur à la date de son enregistrement auprès du greffier du Conseil privé.

^a L.C. (1994), ch. 47, art. 201

A copy of the proposed amendments to the *Trade-marks Regulations (1996)* is also available on the Internet from CIPO's home page. The Internet address is:
<http://info.ic.gc.ca/opengov/cipo/>

Interested persons may make written representations concerning the proposed amendments to the Registrar of Trade-marks, 50 Victoria Street, Hull, Quebec K1A 0C9, within 30 days of the date of publication of this notice. All such representations should cite the *Canada Gazette*, Part I, and the date of publication of this notice.

October 23, 1997

MICHEL GARNEAU
Assistant Clerk of the Privy Council

REGULATIONS AMENDING THE TRADE-MARKS REGULATIONS (1996)

AMENDMENTS

1. Section 3 of the *Trade-marks Regulations (1996)*¹ is replaced by the following:

3. (1) All correspondence intended for the Registrar shall be addressed to the "Registrar of Trade-marks".

(2) Correspondence addressed to the Registrar shall be considered to be received by the Registrar on the day that the correspondence is delivered to one of the following establishments, where the delivery is made during the business hours of that establishment:

- (a) the Office of the Registrar of Trade-marks; and
- (b) an establishment that is designated by the Registrar in the Journal as an establishment to which correspondence addressed to the Registrar may be delivered.

(3) Where correspondence addressed to the Registrar is delivered outside of business hours to an establishment referred to in paragraph (2)(a) or (b), it shall be considered to be received by the Registrar on the next business day of that establishment.

(4) Subject to subsection (5), where the Registrar is technically able to receive information or documents by electronic or other means of transmission, correspondence addressed to the Registrar may be transmitted to the Registrar at any time and the transmission shall be considered to be received by the Registrar on the day it is transmitted according to the local time of the place where the Office of the Registrar of Trade-marks is located.

(5) Subsection (4) does not apply to the following:

- (a) evidence submitted pursuant to subsection 11.13(5) of the Act;
- (b) evidence submitted pursuant to subsection 38(7) of the Act; and
- (c) an affidavit or a statutory declaration furnished pursuant to subsection 45(1) of the Act.

2. Clause 25(a)(iii)(B) of the Regulations is replaced by the following:

(B) the name of a country in which the trade-mark has been used and information respecting the registration or application for registration in or for a country of the Union on which the right to registration is based;

On peut également obtenir une copie de la proposition de modification du *Règlement sur les marques de commerce (1996)* en accédant à la page de l'OPIC sur Internet. L'adresse sur Internet est :

<http://info.ic.gc.ca/opengov/cipo/>

Les personnes intéressées pourront faire connaître leurs points de vue par écrit au sujet des modifications au registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, Hull (Québec) K1A 0C9, dans les 30 jours suivant la publication du présent avis. Dans chaque cas, il faudra citer la Partie I de la *Gazette du Canada* et la date de publication du présent avis.

Le 23 octobre 1997

Le greffier adjoint du Conseil privé
 MICHEL GARNEAU

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MARQUES DE COMMERCE (1996)

MODIFICATIONS

1. L'article 3 du *Règlement sur les marques de commerce (1996)*¹ est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Toute correspondance destinée au registraire est adressée au « Registraire des marques de commerce ».

(2) La correspondance adressée au registraire est réputée reçue par celui-ci le jour où elle est livrée à l'un des établissements suivants, si la livraison est effectuée pendant les heures de bureau de l'établissement :

- a) le bureau du registraire des marques de commerce;
- b) tout établissement désigné par le registraire, dans le Journal, pour recevoir livraison de la correspondance qui lui est adressée.

(3) Si la correspondance adressée au registraire est livrée après les heures de bureau à l'un des établissements visés aux alinéas (2)a) ou b), elle est réputée reçue par lui le jour ouvrable suivant de cet établissement.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque le registraire dispose des moyens techniques nécessaires pour recevoir des renseignements ou des documents communiqués par transmission électronique ou autre, la correspondance adressée au registraire peut lui être transmise en tout temps et la transmission est réputée reçue par lui le jour où elle est effectuée, heure locale du lieu où est situé le bureau du registraire des marques de commerce.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux communications suivantes :

- a) la preuve présentée aux termes du paragraphe 11.13(5) de la Loi;
- b) la preuve présentée aux termes du paragraphe 38(7) de la Loi;
- c) un affidavit ou une déclaration solennelle fourni conformément au paragraphe 45(1) de la Loi.

2. La division 25a)(iii)(B) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

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

¹ SOR/96-195

¹ DORS/96-195

3. (1) Paragraphs 32(b) and (c) of the French version of the said Regulations are replaced by the following:

- b)* à modifier la date de premier emploi ou de révélation, au Canada, de la marque de commerce;
- c)* à modifier la demande qui allègue que la marque de commerce a été employée ou révélée en une demande alléguant qu'il s'agit d'une marque de commerce projetée;

(2) Paragraph 32(d) of the Regulations is replaced by the following:

- d)* the application from one that does not allege that the trademark has been used and registered in or for a country of the Union to one that does so allege; or

4. Paragraph 52(g) of the Regulations is replaced by the following:

- g)* the number and date of any registration abroad on which the registration is based and the country in or for which the registration was made; and

COMING INTO FORCE

5. These Regulations come into force on the date on which they are registered.

[44-1-o]

3. (1) Les alinéas 32b) et c) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

- b)* à modifier la date de premier emploi ou de révélation, au Canada, de la marque de commerce;
- c)* à modifier la demande qui allègue que la marque de commerce a été employée ou révélée en une demande alléguant qu'il s'agit d'une marque de commerce projetée;

(2) L'alinéa 32d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

- d)* à modifier la demande qui n'allègue pas que la marque a été employée et enregistrée dans un pays de l'Union ou pour un pays de l'Union en une demande alléguant le contraire;

4. L'alinéa 52g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

- g)* le numéro et la date de tout enregistrement hors du Canada, sur lequel l'enregistrement est fondé, et le pays dans lequel ou pour lequel l'enregistrement a été effectué;

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[44-1-o]