



CANADA
PRIVY COUNCIL • CONSEIL PRIVÉ

P.C. 2021-527
June 10, 2021

His Excellency the Administrator of the Government
of Canada in Council, on the recommendation of the Minister
of Industry, pursuant to section 65 of the *Trademarks Act*, makes
the annexed *Regulations Amending the Trademarks Regulations*.

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY—COPIE CERTIFIÉE CONFORME

A handwritten signature in red ink, appearing to be 'J. Chas'.

INTERIM CLERK OF THE PRIVY COUNCIL—GREFFIÈRE DU CONSEIL PRIVÉ PAR INTÉRIM



CANADA
PRIVY COUNCIL • CONSEIL PRIVÉ

C.P. 2021-527
10 juin 2021

Sur recommandation du ministre de l'Industrie
et en vertu de l'article 65 de la *Loi sur les marques de commerce*,
Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada
en conseil prend le *Règlement modifiant le Règlement sur
les marques de commerce*, ci-après.

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY—COPIE CERTIFIÉE CONFORME

INTERIM CLERK OF THE PRIVY COUNCIL—GREFFIÈRE DU CONSEIL PRIVÉ PAR INTÉRIM

Regulations amending the Trademarks Regulations

Amendments

1 The definitions *associate trademark agent* and *trademark agent* in section 1 of the *Trademarks Regulations*¹ are replaced by the following:

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

trademark agent means a *trademark agent* as defined in section 2 of the *College of Patent Agents and Trademark Agents Act*. (*agent de marques de commerce*)

2 Section 3 of the Regulations is replaced by the following:

Written communications to Registrar

3 Written communications intended for the Registrar must be addressed to the “Registrar of Trademarks” and include

(a) in the case that the communication is submitted by a trademark agent, the name of that agent and, if all the trademark agents at the same firm are appointed in respect of the business to which the communication relates, the name of that firm; and

(b) in any other case, the name of the person submitting the communication.

3 The heading “List of Trademarks Agents” before section 16 and sections 16 to 24 of the Regulations are replaced by the following:

Power to appoint trademark agent

22 (1) An applicant, registered owner or other person, may appoint one trademark agent or all the trademark agents at the same firm to represent them in any

¹ SOR/2018-227

Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce

Modifications

1 Les définitions de *agent de marques de commerce* et *agent de marques de commerce associé*, à l'article 1 du *Règlement sur les marques de commerce*¹, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

agent de marques de commerce Agent de marques de commerce au sens de l'article 2 de la *Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce*. (*trademark agent*)

agent de marques de commerce associé Agent de marques de commerce nommé par un autre agent de marques de commerce au titre du paragraphe 22(2). (*associate trademark agent*)

2 L'article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Communications écrites destinées au registraire

3 Toute communication écrite destinée au registraire est adressée au « registraire des marques de commerce » et indique :

a) dans le cas où elle est transmise par un agent de marques de commerce, le nom de cet agent et, si tous les agents de marques de commerce d'une même étude sont nommés en ce qui concerne l'affaire à laquelle la communication se rapporte, le nom de l'étude;

b) dans tous les autres cas, le nom de la personne qui transmet la communication.

3 L'intertitre « Liste des agents de marques de commerce » précédant l'article 16 et les articles 16 à 24 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Pouvoir de nommer un agent de marques de commerce

22 (1) Toute personne — requérant, propriétaire inscrit ou autre — peut nommer un agent de marques de commerce ou tous les agents de marques de commerce d'une

¹ DORS/2018-227

business before the Office of the Registrar of Trademarks.

Power to appoint associate trademark agent

(2) A trademark agent, other than an associate trademark agent may, in turn, appoint one trademark agent or all the trademark agents at the same firm as an associate trademark agent to represent the person that appointed them in any business before the Office of the Registrar of Trademarks.

Appointment — one trademark agent

23 (1) The appointment of one trademark agent is effective on the day on which the Registrar receives an appointment notice that includes the name and postal address of the trademark agent.

Appointment — all trademark agents

(2) The appointment of all the trademark agents at the same firm is effective on the day on which the Registrar receives an appointment notice that includes the name and postal address of the firm.

Revocation

(3) The revocation of the appointment of one trademark agent or all the trademark agents at the same firm is effective on the day on which the Registrar receives a notice to that effect.

Trademark agent — member of firm

23.1 If all the trademark agents at the same firm have been appointed, the following rules apply:

- (a)** a trademark agent who becomes a member of that firm after the appointment is deemed to be appointed on the day on which they become a member of the firm;
- (b)** a person who is a member of that firm who becomes a trademark agent after the appointment is deemed to be appointed on the day on which they become a trademark agent;
- (c)** the appointment of a trademark agent who ceases to be a member of that firm is deemed to be revoked on the day on which they cease to be a member of the firm; and
- (d)** the appointment of a trademark agent whose licence is suspended, revoked or surrendered is deemed to be revoked on the day on which their licence is suspended, revoked, or surrendered.

même étude pour la représenter dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

Pouvoir de nommer un agent de marques de commerce associé

(2) L'agent de marques de commerce qui n'est pas un agent de marques de commerce associé peut nommer, à son tour, un agent de marques de commerce ou tous les agents de marques de commerce d'une même étude pour représenter la personne qui l'a nommé dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

Nomination : un agent de marques de commerce

23 (1) La nomination de l'agent de marques de commerce prend effet à la date à laquelle le registraire reçoit un avis de nomination qui inclut le nom et l'adresse postale de l'agent de marques de commerce.

Nomination : tous les agents de marques de commerce

(2) La nomination de tous les agents de marques de commerce d'une même étude prend effet à la date à laquelle le registraire reçoit un avis de nomination qui inclut les nom et adresse postale de l'étude.

Révocation

(3) La révocation de la nomination d'un agent de marques de commerce ou de tous les agents de marques de commerce d'une même étude prend effet à la date à laquelle le registraire reçoit un avis à cet effet.

Agent de marques de commerce membre de l'étude

23.1 Si tous les agents de marques de commerce d'une même étude sont nommés, les règles suivantes s'appliquent :

- a)** l'agent de marques de commerce qui devient membre de l'étude après la nomination est réputé être nommé à la date où il devient membre de l'étude;
- b)** la personne membre de l'étude qui devient agent de marques de commerce après la nomination est réputée être nommée à la date où elle devient agent de marques de commerce;
- c)** la nomination de l'agent de marques de commerce qui cesse d'être membre de l'étude est réputée être révoquée à la date où il cesse d'être membre de l'étude;
- d)** la nomination de l'agent de marques de commerce dont le permis est suspendu, révoqué ou remis est réputée être révoquée à la date de la suspension, de la révocation ou de la remise.

Written communication considered sent

23.2 If all the trademark agents at the same firm have been appointed, any written communication sent by the Registrar to the firm is considered to have been sent to all of the trademark agents at the firm.

Acts done by or in relation to trademark agent

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

Acts done by or in relation to associate trademark agent

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

4 (1) Paragraph 25(2)(b) of the Regulations is replaced by the following:

(b) no one other than the trademark agent, or an associate trademark agent appointed by that trademark agent, is permitted to represent that person.

(2) The portion of subsection 25(3) of the English version of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

Exceptions

(3) A person may represent themselves for the purpose of

(3) Subsection 25(4) of the Regulations is replaced by the following:

Exceptions

(4) With respect to any business referred to in paragraphs (3)(a) to (e), a person may be represented by another person authorized by them, whether or not that other person is a trademark agent or an individual whose name is included in the Register of Trademark Agents under section 20 of the *College of Patent Agents and Trademark Agents Regulations*.

Communications écrites considérées comme envoyées

23.2 Si tous les agents de marques de commerce d'une même étude sont nommés, la communication écrite envoyée par le registraire à l'étude est considérée comme ayant été envoyée à tous les agents de marques de commerce nommés.

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

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

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

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

4 (1) L'alinéa 25(2)(b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(b) ne peut être représentée par nulle autre personne que cet agent, ou un agent de marques de commerce associé nommé par cet agent.

(2) Le passage du paragraphe 25(3) de la version anglaise du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(3) A person may represent themselves for the purpose of

(3) Le paragraphe 25(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(4) Dans les affaires visées aux alinéas (3)a) à e), une personne peut être représentée par une autre personne qu'elle autorise, que de celle-ci soit, ou non, un agent de marques de commerce ou une personne physique dont le nom figure au registre des agents de marques de commerce en application de l'article 20 du *Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce*.

5 The portion of subsection 46(2) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

Service on trademark agent

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

6 Subsection 71(2) of the Regulations is replaced by the following:

Service on trademark agent

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

7 The portion of subsection 81(2) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

Service on trademark agent

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

8 Items 2 to 5 of the schedule to the Regulations are repealed.

9 The references that follow the heading “Schedule” in the schedule to the Regulations are replaced by the following:

(Sections 14, 26, 32 and 36, paragraph 40(2)d), sections 42, 60, 62, 64, 67, 75 and 78, subsection 94(1), section 95, subparagraph 149(d)(ii), paragraph 153(a) and section 160)

Transitional Provisions

10 (1) The following definitions apply in this section.

former Regulations means the *Trademarks Regulations* as they read immediately before the day on which these Regulations come into force. (*ancien règlement*)

new Regulations means the *Trademarks Regulations* as they read on the day on which these Regulations come into force. (*nouveau règlement*)

(2) On the day on which these Regulations come into force,

5 Le passage du paragraphe 46(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Signification à un agent de marques de commerce

(2) Si la partie devant faire l’objet d’une signification nomme un agent de marques de commerce à l’égard de la procédure d’opposition :

6 Le paragraphe 71(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Signification à un agent de marques de commerce

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

7 Le passage du paragraphe 81(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Signification à un agent de marques de commerce

(2) Si la partie devant faire l’objet d’une signification nomme un agent de marques de commerce à l’égard de la procédure d’opposition :

8 Les articles 2 à 5 de l’annexe du même règlement sont abrogés.

9 Les renvois qui suivent le titre « Annexe », à l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(articles 14, 26, 32 et 36, alinéa 40(2)d), articles 42, 60, 62, 64, 67, 75 et 78, paragraphe 94(1), article 95, sous-alinéa 149d)(ii), alinéa 153a) et article 160)

Dispositions transitoires

10 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

ancien règlement Le *Règlement sur les marques de commerce* dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (*former Regulations*)

nouveau règlement Le *Règlement sur les marques de commerce* dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (*new regulations*)

(2) À la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les règles suivantes s’appliquent :

(a) the appointment of any trademark agent who is not resident in Canada is revoked;

(b) an associate trademark agent who was appointed by a trademark agent who is not resident in Canada is deemed to have been appointed as a trademark agent under subsection 22(1) of the former Regulations;

(c) all the trademark agents who are members of a firm that was appointed as a trademark agent under subsection 22(1) of the former Regulations are deemed to be appointed under subsection 22(1) of the new Regulations; and

(d) all the trademark agents who are members of a firm that was appointed as an associate trademark agent under subsection 22(3) of the former Regulations are deemed to be appointed under subsection 22(2) of the new Regulations.

Coming into Force

11 These Regulations come into force on the day on which paragraph 76(1)(c) of the *College of Patent Agents and Trademark Agents Act*, section 247 of chapter 27 of the Statutes of Canada, 2018, comes into force, but if they are registered after that day, they come into force on the day on which they are registered.

a) la nomination de tout agent de marques de commerce qui ne réside pas au Canada est révoquée;

b) tout agent de marques de commerce associé qui a été nommé par un agent de marques de commerce qui ne réside pas au Canada est réputé être nommé en application du paragraphe 22(1) de l'ancien règlement;

c) tous les agents de marques de commerce membres de l'étude nommée en application du paragraphe 22(1) de l'ancien règlement sont réputés être nommés en application du paragraphe 22(1) du nouveau règlement;

d) tous les agents de marques de commerce membres de l'étude nommée à titre d'agent de marques de commerce associé en application du paragraphe 22(3) de l'ancien règlement sont réputés être nommés en application du paragraphe 22(2) du nouveau règlement.

Entrée en vigueur

11 Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 76(1)c) de la *Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce*, article 247 du chapitre 27 des Lois du Canada (2018) ou, si elle est postérieure, à la date de leur enregistrement.