

REGULATIONS AMENDING THE TRADE-MARKS REGULATIONS

AMENDMENTS

1. The definition “trade-mark agent” in section 2 of the *Trade-marks Regulations*¹ is replaced by the following:

“trade-mark agent” means a person or firm whose name is entered on the list of trade-mark agents referred to in section 21. (*agent de marques de commerce*)

2. Section 18 of the Regulations is replaced by the following:

18. A person is eligible to sit for the qualifying examination for trade-mark agents if the person,

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

(i) has been employed for at least 24 months in the Office of the Registrar of Trade-marks either on the examining staff or as a delegate of the Registrar’s powers under section 38 or 45 of the Act,

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

(iii) has worked in the area of trade-mark law and practice, including the preparation and prosecution of applications for the registration of trade-marks, for at least 24 months, at least 12 of which were worked in Canada and the rest of which were worked in another country where the person was registered as a trade-mark agent in good standing with a trade-mark office of that country; and

(b) within two months after the day on which the notice referred to in subsection 20(2) was published,

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

(ii) pays the fee set out in item 20 of the schedule, and

(iii) furnishes the Registrar with evidence establishing that they meet the requirements set out in paragraph (a).

3. The heading before section 20 of the French version of the Regulations is replaced by the following:

EXAMEN DE COMPÉTENCE

4. Section 20 of the Regulations is replaced by the following:

20. (1) The examining board shall administer a qualifying examination for trade-mark agents at least once a year.

¹ SOR/96-195; SOR/2007-91, s. 1

(2) The Registrar shall publish on the web site of the Canadian Intellectual Property Office a notice that specifies the date of the next qualifying examination and that indicates that any person who intends to sit for the examination shall comply with the requirements set out in paragraph 18(b).

(3) The Registrar shall designate the place or places where the qualifying examination is to be held and shall notify, at least two weeks before the first day of the examination, every person who has met the requirements set out in section 18.

5. The portion of section 21 of the Regulations before paragraph (c) is replaced by the following:

21. The Registrar shall, on written request and payment of the fee set out in item 19 of the schedule, enter on the list of trade-mark agents the name of

(a) any resident of Canada who has passed the qualifying examination for trade-mark agents;

6. Subsections 22(2) and (3) of the Regulations are replaced by the following:

(2) The Registrar shall remove from the list of trade-mark agents the name of any trade-mark agent who

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

(b) no longer meets the requirements under which the name of the trade-mark agent was entered on the list unless the trade-mark agent is a person referred to in paragraph 21(a) or (c) or a firm referred to in paragraph 21(d).

7. Section 23 of the Regulations is replaced by the following:

23. If the name of a trade-mark agent has been removed from the list of trade-mark agents under subsection 22(2), it may be reinstated on the list if the trade-mark agent

(a) applies to the Registrar, in writing, for reinstatement within the one-year period after the date on which the name of the trade-mark agent was removed from the list; and

(b) either

(i) is a person referred to in paragraph 21(a) and pays the fees set out in items 21 and 22 of the schedule,

(ii) is a person referred to in paragraph 21(c) and files the statement referred to in paragraph 22(1)(b), or

(iii) is a firm referred to in paragraph 21(d) and files the statement referred to in paragraph 22(1)(c).

8. Item 20 of the schedule to the Regulations is replaced by the following:

20. Examination fee referred to in subparagraph 18(b)(ii).....400

9. The portion of item 21 of the schedule to the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

21. Annual registration fee referred to in paragraph 22(1)(a) and subparagraph 23(b)(i):

10. Item 22 of the schedule to the Regulations is replaced by the following:

22. Reinstatement fee referred to in subparagraph 23(b)(i).....200

COMING INTO FORCE

11. These Regulations come into force on April 1, 2014.



RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MARQUES DE COMMERCE

MODIFICATION

1. La définition de « agent de marques de commerce », à l'article 2 du *Règlement sur les marques de commerce*¹, est remplacée par ce qui suit :

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

2. L'article 18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

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

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

- (i) elle a travaillé pendant au moins vingt-quatre mois à titre de membre du personnel examinateur du bureau du registraire des marques de commerce ou de délégué exerçant les pouvoirs du registraire visés aux articles 38 ou 45 de la Loi,
- (ii) elle a exercé au Canada, pendant au moins vingt-quatre mois, des fonctions relatives à la pratique et au droit canadiens en matière de marques de commerce, notamment la préparation et la poursuite des demandes d'enregistrement de marques de commerce,
- (iii) elle a exercé des fonctions relatives à la pratique et au droit en matière de marques de commerce, notamment la préparation et la poursuite des demandes d'enregistrement des marques de commerce, pendant au moins vingt-quatre mois, dont au moins douze mois au Canada et le reste dans un pays étranger où elle était inscrite comme agent de marques de commerce à tout bureau des marques de commerce dans ce pays et avec lequel elle était en règle;

b) dans les deux mois suivant la date de publication de l'avis visé au paragraphe 20(2) :

- (i) elle avise le registraire par écrit de son intention de se présenter à l'examen,
- (ii) elle paie le droit prévu à l'article 20 de l'annexe,
- (iii) elle remet au registraire une preuve établissant qu'elle satisfait aux conditions prévues à l'alinéa a).

3. L'intertitre précédant l'article 20 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

EXAMEN DE COMPÉTENCE

4. L'article 20 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

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

¹ DORS/96-195; DORS/2007-91, art. 1

(2) Le registraire donne avis de la date du prochain examen de compétence sur le site Internet de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et y précise que toute personne ayant l'intention de se présenter à l'examen doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa 18b).

(3) Le registraire désigne le ou les lieux où se déroulera l'examen de compétence et en avise, au moins deux semaines avant le premier jour de sa tenue, toute personne qui satisfait aux conditions prévues à l'article 18.

5. Le passage de l'article 21 du même règlement précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

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

a) tout résident du Canada qui a réussi l'examen de compétence d'agent de marques de commerce;

6. Les paragraphes 22(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le registraire supprime de la liste des agents de marques de commerce le nom de quiconque :

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

b) soit ne satisfait plus aux exigences d'inscription de son nom sur la liste et n'est pas une personne visée à l'alinéa 21a) ou c) ou une firme visée à l'alinéa 21d).

7. L'article 23 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

23. Quiconque a été radié de la liste des agents de marques de commerce en application du paragraphe 22(2) peut y être inscrit de nouveau si, à la fois :

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

b) il est, selon le cas :

(i) une personne visée à l'alinéa 21a) et paie les droits prévus aux articles 21 et 22 de l'annexe,

(ii) une personne visée à l'alinéa 21c) et produit la déclaration exigée à l'alinéa 22(1)b),

(iii) une firme visée à l'alinéa 21d) et produit la déclaration exigée à l'alinéa 22(1)c).

8. L'article 20 de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

20. Droit d'examen visé au sous-alinéa 18b)(ii).....400

9. Le passage de l'article 21 de l'annexe du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

21. Droit annuel d'enregistrement visé à l'alinéa 22(1)a) et au sous-alinéa 23b)(i) :

10. L'article 22 de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

22. Droit de réinscription visé au sous-alinéa 23b)(i).....200

ENTRÉE EN VIGUEUR

11. Le présent règlement entre en vigueur le 1^{er} avril 2014.