

Registration
SOR/2017-167 September 1, 2017

PATENT ACT

Rules Amending the Patent Rules

P.C. 2017-1116 August 31, 2017

His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Industry, pursuant to subsection 12(1)^a of the *Patent Act*^b, makes the annexed *Rules Amending the Patent Rules*.

Rules Amending the Patent Rules

Amendments

1 Section 78 of the *Patent Rules*¹ and the heading before it are repealed.

2 (1) Subparagraph 94(2)(b)(ii) of the Rules is amended by striking out “and” at the end of clause (H), by adding “and” at the end of clause (G) and by repealing clause (I).

(2) Paragraph 94(3)(b) of the Rules is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (v), by adding “and” at the end of subparagraph (iv) and by repealing subparagraph (vi).

3 Subsection 148(1) of the Rules is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by repealing paragraph (d).

4 Schedule I to the Rules is amended by replacing the reference after the heading “Schedule I” with the following:

(Sections 43, 44 and 77)

Enregistrement
DORS/2017-167 Le 1^{er} septembre 2017

LOI SUR LES BREVETS

Règles modifiant les Règles sur les brevets

C.P. 2017-1116 Le 31 août 2017

Sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu du paragraphe 12(1)^a de la *Loi sur les brevets*^b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend les *Règles modifiant les Règles sur les brevets*, ci-après.

Règles modifiant les Règles sur les brevets

Modifications

1 L'article 78 et l'intertitre le précédant des *Règles sur les brevets*¹ sont abrogés.

2 (1) La division 94(2)(b)(ii)(I) des mêmes règles est abrogée.

(2) Le sous-alinéa 94(3)(b)(vi) des mêmes règles est abrogé.

3 L'alinéa 148(1)d) des mêmes règles est abrogé.

4 Les renvois qui suivent le titre « Annexe I » des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(articles 43, 44 et 77)

^a S.C. 2017, c. 6, s. 34

^b R.S., c. P-4

¹ SOR/96-423

^a L.C. 2017, ch. 6, art. 34

^b L.R., ch. P-4

¹ DORS/96-423

5 Form 1 of Schedule I to the Rules is replaced by the following:

FORM 1

(Section 47 of the Patent Act)

Application for Reissue

1 The patentee of Patent No. _____, granted on _____ for an invention entitled _____, requests that a new patent be issued, in accordance with the accompanying amended specification and agrees to surrender the original patent effective on the issue of a new patent.

2 The name and complete address of the patentee is _____.

3 The respects in which the patent is deemed defective or inoperative are _____.

4 The error arose from inadvertence, accident or mistake, without any fraudulent or deceptive intention, in the following manner: _____.

5 The knowledge of the new facts giving rise to the application were obtained by the patentee on or about _____ in the following manner: _____.

6 The patentee appoints _____, whose complete address is _____, as the patentee's patent agent.

Instructions

In sections 2 and 6, names and addresses must be presented in the following order with a clearly visible separation between the various elements: family name (in capital letters), given name(s), initials, or firm name, street name and number, city, province or state, postal code, telephone number, fax number and country.

6 Form 3 of Schedule I to the Rules is replaced by the following:

FORM 3

(Subsection 27(2) of the Patent Act)

Petition for Grant of a Patent

1 The applicant, _____, whose complete address is _____, requests the grant of a patent for an invention, entitled _____, which is described and claimed in the accompanying specification.

5 La formule 1 figurant à l'annexe I des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 1

(article 47 de la Loi sur les brevets)

Demande de redélivrance

1 Le titulaire du brevet n° _____, accordé le _____ pour une invention intitulée _____, demande qu'un nouveau brevet lui soit délivré conformément au mémoire descriptif modifié ci-joint et il s'engage à abandonner le brevet original dès la délivrance du nouveau brevet.

2 Le nom et l'adresse complète du breveté sont : _____.

3 Le brevet est jugé défectueux ou inopérant pour les raisons suivantes : _____.

4 L'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, de la manière suivante : _____.

5 Le breveté a pris connaissance des faits à l'origine de la présente demande vers le _____ de la manière suivante : _____.

6 Le breveté nomme _____, dont l'adresse complète est _____, son agent de brevets.

Instructions

Aux articles 2 et 6, les noms et adresses sont présentés dans l'ordre suivant, les divers éléments étant bien séparés : nom de famille (en majuscules), prénom(s), initiales, ou raison sociale, numéro, rue, ville, province ou État, code postal, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et pays.

6 La formule 3 figurant à l'annexe I des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 3

(paragraphe 27(2) de la Loi sur les brevets)

Pétition pour l'octroi d'un brevet

1 Le demandeur, _____, dont l'adresse complète est _____, demande qu'un brevet lui soit accordé pour l'invention intitulée _____, qu'il déclare être sienne dans le mémoire descriptif ci-joint.

2 This application is a division of application number _____, filed in Canada on _____.

3 (1) The applicant is the sole inventor.

(2) The inventor is _____, whose complete address is _____ and the applicant is the legal representative of the inventor.

4 The applicant requests priority in respect of the application on the basis of the following previously regularly filed application:

<i>Country of filing</i>	<i>Application number</i>	<i>Filing date</i>
_____	_____	_____
_____	_____	_____

5 The applicant appoints _____, whose complete address is _____, as the applicant's patent agent.

6 The applicant believes that in accordance with the *Patent Rules* they are entitled to pay fees at the small entity level in respect of this application and in respect of any patent issued on the basis of this application.

7 The applicant requests that Figure No. _____ of the drawings accompany the abstract when it is open to public inspection under section 10 of the *Patent Act* or published.

..... (signature)

Instructions

In section 1, subsection 3(2) and section 5, names and addresses must be presented in the following order with a clearly visible separation between the various elements: family name (in capital letters), given name(s), initials, or firm name, street name and number, city, province or state, postal code, telephone number, fax number and country.

Sections 2 and 7 should be deleted if they do not apply.

The contents of sections 3 to 6 may be included in the petition or submitted in a separate document.

In section 3, in accordance with section 37 of the *Patent Rules*, only subsection 3(1) or subsection 3(2) should be included.

In general, the inclusion of a signature in the petition is optional. However, in accordance with paragraph 3.01(1)(e) of the *Patent Rules*, a signature is required if a small entity declaration is included in the petition.

2 La présente demande est une demande complémentaire de la demande portant le numéro _____ et déposée au Canada le _____.

3 (1) Le demandeur est le seul inventeur.

(2) L'inventeur est _____, son adresse complète est _____ et le demandeur est le représentant légal de l'inventeur.

4 Le demandeur demande la priorité à l'égard de la demande parce que la demande ci-après a été déposée antérieurement de façon régulière :

<i>Pays de dépôt</i>	<i>Numéro de la demande</i>	<i>Date de dépôt</i>
_____	_____	_____
_____	_____	_____

5 Le demandeur nomme _____, dont l'adresse complète est _____, son agent de brevets.

6 Le demandeur croit avoir le droit, conformément aux *Règles sur les brevets*, de payer la taxe applicable aux petites entités à l'égard de la présente demande et à l'égard de tout brevet délivré au titre de celle-ci.

7 Le demandeur demande que la figure n° _____ des dessins soit jointe à l'abrégé quand il sera rendu disponible pour consultation conformément à l'article 10 de la *Loi sur les brevets* ou publié.

..... (signature)

Instructions

À l'article 1, au paragraphe 3(2) et à l'article 5, les noms et adresses sont présentés dans l'ordre suivant, les divers éléments étant bien séparés : nom de famille (en majuscules), prénom(s), initiales, ou raison sociale, numéro, rue, ville, province ou État, code postal, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et pays.

Les articles 2 et 7 doivent être supprimés s'ils ne s'appliquent pas.

Le contenu des articles 3 à 6 est inclus dans la pétition ou présenté dans un document distinct.

À l'article 3, conformément à l'article 37 des *Règles sur les brevets*, seul le paragraphe 3(1) ou le paragraphe 3(2) est inclus.

En général, la signature de la pétition est facultative. Toutefois, conformément à l'alinéa 3.01(1)e) des *Règles sur les brevets*, la signature est requise lorsque la pétition comporte une déclaration de statut de petite entité.

Coming into Force

7 These Rules come into force on the day on which section 36 of the *Canada–European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement Implementation Act*, chapter 6 of the Statutes of Canada, 2017, comes into force, but if they are registered after that day, they come into force on the day on which they are registered.

REGULATORY IMPACT ANALYSIS STATEMENT

(This statement is not part of the Rules.)

Issues

Section 29 of the *Patent Act* is repealed by the *Canada–European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement Implementation Act*. Accordingly, provisions of the *Patent Rules* that refer to representatives appointed under that section of the *Patent Act* are being repealed.

Background

Section 126 of the *Economic Action Plan 2014 Act, No. 2* repeals section 29 of the *Patent Act*. However, that provision is not in force and will not be brought into force at the present time. Amendments to the *Patent Act* made in the *Canada–European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement Implementation Act* introduce a certificate of supplementary protection regime which would have required further consequential amendments to the *Patent Act* in order to address section 29, unless repeal of that section took place on or before the coming into force of the relevant provisions of that Act.

Objectives

The objective of the amendments is to remove references to representatives appointed under section 29 of the *Patent Act*, as that section is repealed with the coming into force of the *Canada–European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement Implementation Act*.

Description

These amendments repeal the references to representatives required under section 29 of the Act in the *Patent Rules*, as follows:

- Repeal section 78, which indicates a manner and timing of appointing a representative;
- Repeal clause 94(2)(b)(ii)(I), which requires, for completion of a patent application, information regarding

Entrée en vigueur

7 Les présentes règles entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 36 de la *Loi de mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne*, chapitre 6 des Lois du Canada (2017), ou, si elle est postérieure, à la date de leur enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)

Enjeux

La *Loi de mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne* abroge l'article 29 de la *Loi sur les brevets*. Par conséquent, les dispositions des *Règles sur les brevets* qui renvoient à des représentants désignés suite à cet article de la *Loi sur les brevets* sont abrogées.

Contexte

L'article 126 de la *Loi n° 2 sur le plan d'action économique de 2014* abroge l'article 29 de la *Loi sur les brevets*. Cependant cette disposition n'est pas en vigueur et ne le sera pas à ce moment. Les modifications apportées à la *Loi sur les brevets* par la *Loi de mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne* introduisent un certificat de protection supplémentaire ce qui par conséquent aurait nécessité d'autres modifications à la *Loi sur les brevets* pour abroger l'article 29 s'il n'était pas abrogé avant ou à la même date que les dispositions pertinentes de cette loi.

Objectifs

L'objectif des modifications est de supprimer les mentions de représentants pour signification désignés en vertu de l'article 29 de la *Loi sur les brevets*, puisque cet article est abrogé par la *Loi de mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne*.

Description

Les modifications abrogent les mentions, dans les *Règles sur les brevets*, du représentant exigé en vertu de l'article 29 de la *Loi sur les brevets* comme suit:

- abroge l'article 78, qui précise une façon et un moment de désignation d'un représentant pour signification;
- abroge la division 94(2)(b)(ii)(I), qui exige, pour compléter une demande de brevet régulière, des

appointment of a representative, if required by section 29 of the *Patent Act*;

- Repeal subparagraph 94(3)(b)(vi), which requires, for completion of the national phase of a patent application in accordance with the *Patent Cooperation Treaty*, information regarding appointment of a representative, if required by section 29 of the *Patent Act*;
- Repeal paragraph 148(1)(d), which provides for the deemed abandonment of a patent application that was filed between October 1, 1989, and September 30, 1996, and made in accordance with the *Patent Cooperation Treaty*, if information regarding appointment of a representative, if required by section 29 of the *Patent Act*, is not included;
- Replace Form 1 (Application for Reissue) and Form 3 (Petition for a Grant of Patent) to delete references to representatives required under section 29 of the *Patent Act* and to make corrections related to changes in section numbering.

“One-for-One” Rule

The “One-for-One” Rule does not apply to these Rules, as there is no expected change in administrative costs to business.

Small business lens

These Rules do not impose new administrative or compliance costs on small business. Therefore, the small business lens does not apply.

Consultation

The amendments were republished in the *Canada Gazette*, Part I, with a 15-day comment period. No submissions were received.

Rationale

This amendment to the *Patent Rules* is needed to remove all references to representatives under section 29 of the *Patent Act* and to make the *Patent Rules* clearer. Removing the references to a provision of the Act that is repealed will reduce confusion for applicants and patentees who must comply with the provisions of the *Patent Act* and the *Patent Rules*.

renseignements concernant la désignation d'un représentant, si elle est exigée par l'article 29 de la *Loi sur les brevets*;

- abroge le sous-alinéa 94(3)b)(vi), qui exige, pour compléter la phase nationale d'une demande de brevet en vertu du *Traité de coopération des brevets*, des renseignements concernant la désignation d'un représentant, si elle est exigée par l'article 29 de la *Loi sur les brevets*;
- abroge l'alinéa 148(1)d), qui prescrit l'abandon d'une demande de brevet déposé entre le 1^{er} octobre 1989 et le 30 septembre 1996 et conformément au *Traité de coopération des brevets*, des renseignements concernant la désignation d'un représentant, si elle est exigée par l'article 29 de la *Loi sur les brevets*, si elle n'est pas incluse;
- remplace la Formule 1 (Demande de redélivrance) et la Formule 3 (Pétition pour l'octroi d'un brevet) pour supprimer les mentions de représentants exigés par l'article 29 de la *Loi sur les brevets* et pour faire les corrections de la numérotation des articles.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à ces règles, car il n'y a aucun effet anticipé sur les coûts administratifs aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

Ces règles n'imposent pas de nouveaux coûts administratifs ou de conformité aux petites entreprises. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s'applique pas.

Consultation

Une période de commentaires de 15 jours a suivi la publication préalable dans la Partie I de la *Gazette du Canada*. Aucun commentaire n'a été reçu.

Justification

La présente modification aux *Règles sur les brevets* est nécessaire pour éliminer toutes les mentions du représentant exigé en vertu de l'article 29 de la *Loi sur les brevets* et afin de rendre les *Règles sur les brevets* plus faciles à comprendre pour les personnes visées. L'élimination des mentions à une disposition abrogée de la *Loi* réduira la confusion pour les demandeurs et titulaires de brevets, qui doivent se conformer aux dispositions de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets*.

Contact

Rachel Mainville-Dale
Manager – Patent Policy
Patent Branch
Canadian Intellectual Property Office
Innovation Science and Economic Development Canada
50 Victoria Street
Gatineau, Quebec
K1A 0C9
Telephone: 819-635-6891
Fax: 819-994-1989
Email: rachel.mainville-dale@canada.ca

Personne-ressource

Rachel Mainville-Dale
Gestionnaire – Politique des brevets
Direction des brevets
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Innovation, Sciences et Développement économique
Canada
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)
K1A 0C9
Téléphone : 819-635-6891
Télécopieur : 819-994-1989
Courriel : rachel.mainville-dale@canada.ca